

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 157

Date de la décision : 2018-12-13

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

David Michaels

Partie requérante

et

**Agros Trading Confectionery Spolka
Akcyjna**

Propriétaire inscrite

**LMC728,997 pour la marque de
commerce SESAME SNAPS**

Enregistrements

**LMC728,998 pour la marque de
commerce SESAME SNAPS & Dessin**

**LMC332,105 pour la marque de
commerce SESAME SNAPS & Dessin**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard des enregistrements n^{os} LMC728,997, LMC728,998 et LMC332,105 pour les marques SESAME SNAPS (la Marque verbale), SESAME SNAPS & Dessin (la Marque de couleur) et SESAME SNAPS & Dessin (la Marque figurative), collectivement les Marques, appartenant à Agros Trading Confectionery Spolka Akcyjna. Les marques figuratives sont reproduites ci-dessous, les

lettres rouges entourées d'une bordure bleue étant revendiquées dans l'enregistrement n° LMC728,998.



[2] Les marques sont actuellement enregistrées en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries, nommément barres de sésame » (les Produits).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir les enregistrements.

LA PROCÉDURE

[4] Le 16 septembre 2016, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Agros Trading Confectionery Spolka Akcyjna (la Propriétaire) à l'égard de la Marque verbale. Le 8 février 2017, le registraire des marques de commerce a également donné des avis, en vertu de l'article 45 de la Loi, à l'égard de la Marque de couleur et de la Marque figurative. Ces avis ont été donnés à la demande de David Michaels (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque verbale au Canada à un moment quelconque entre le 16 septembre 2013 et le 16 septembre 2016, et qu'elle a employé la Marque de couleur et la Marque figurative au Canada à un moment quelconque entre le 8 février 2014 et le 8 février 2017 (collectivement les Périodes pertinentes), en liaison avec les Produits. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la ou les dates auxquelles les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270] et il n'est pas nécessaire de produire une [TRADUCTION] « surabondance d'éléments de preuve » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3]. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit des affidavits identiques de Tomasz Grabowski, vice-président de la Propriétaire, souscrits le 10 avril 2017, accompagnés des pièces A à E. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. Comme dans le cas de la preuve, les représentations produites dans le cadre de chaque procédure sont identiques.

[9] La Partie requérante a sollicité la tenue d'une audience dans une lettre datée du 16 février 2018; cependant, comme le délai administratif pour solliciter la tenue d'une audience a pris fin le 24 janvier 2018, et comme la Partie requérante n'a fourni aucune explication justifiant le retard, la demande a été refusée le 20 février 2018.

[10] À titre préliminaire, je souligne que, dans ses représentations écrites, la Partie requérante mentionne des faits qui n'ont pas été produits en preuve. Je ne tiendrai pas compte de ces observations [*Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)]. En outre, je souligne que la Partie requérante fait des représentations concernant la validité de la marque de commerce, ce qui va au-delà de la portée de la procédure prévue à l'article 45; en conséquence, je ne tiendrai pas compte de ces représentations [*Ridout & Maybee LLP c Omega SA* 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18].

La preuve

[11] Dans son affidavit, M. Grabowski affirme que, pendant les Périodes pertinentes, les Marques ont été présentes sur l’emballage des Produits vendus au Canada et fabriqués conformément aux spécifications de la Propriétaire par son fabricant en propriété exclusive, Unitop-Optima S.A. (Unitop). Il affirme que la Propriétaire exerce en tout temps un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Produits fabriqués par Unitop en son nom.

[12] À l’appui, M. Grabowski joint comme pièce A à son affidavit des photographies représentatives de la façon dont les Marques ont été présentées sur l’emballage des Produits vendus au Canada pendant les Périodes pertinentes. Les Marques sont clairement visibles sur l’emballage des Produits.

[13] Selon M. Grabowski, la Propriétaire vend les Produits à des importateurs de produits alimentaires au Canada, qui les vendent ensuite à des magasins de détail comme Sobeys, Safeway et Costco Wholesale. Il atteste que les ventes totales de Produits réalisées au Canada pendant les Périodes pertinentes ont dépassé 6,5 millions de dollars. Comme autre preuve de ventes des Produits, il joint comme pièce B à son affidavit des factures faisant état de ventes représentatives faites par la Propriétaire à des entités canadiennes pendant les Périodes pertinentes.

[14] M. Grabowski explique que, dans le cours normal des affaires, un acheteur canadien passera une commande auprès de la Propriétaire, qui expédiera les Produits au Canada. Il joint comme pièce C à son affidavit un connaissance représentatif qui semble correspondre à la vente inscrite sur la première facture de la pièce B.

[15] En outre, M. Grabowski atteste que les Produits arborant la Marque ont été vendus par de nombreux fournisseurs au Canada et il joint comme pièce D à son affidavit des photographies des Produits présentés en vente dans des magasins de détail au Canada. Bien que M. Grabowski reconnaisse que ces photographies ont été prises après les Périodes pertinentes, il atteste qu’elles sont représentatives de la manière dont les Produits auraient été présentés dans des magasins de détail au Canada pendant les Périodes pertinentes. Je souligne que, là encore, les Marques

figurent clairement sur l’emballage des Produits, ainsi que sur les boîtes-présentoirs contenant les Produits.

[16] Enfin, M. Grabowski atteste que les Produits sont annoncés par bon nombre des magasins de détail où ils sont vendus au Canada. À l’appui, il joint comme pièce E à son affidavit un extrait d’un catalogue de Costco Wholesale de 2016 annonçant la vente des Produits.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[17] La Partie requérante soulève deux questions principales concernant l’affidavit de M. Grabowski : premièrement, l’emploi des Marques ne semble pas être un emploi par la Propriétaire ni un emploi qui s’applique à son profit; et deuxièmement, la preuve démontre que le produit vendu correspond à des croquettes de graines de sésame plutôt qu’aux produits visés par l’enregistrement, à savoir des barres de sésame.

[18] En ce qui concerne la première question, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas établi qu’elle exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Produits fabriqués par Unitop. À cet égard, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a fait qu’une simple déclaration portant qu’elle exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Produits et que sa preuve ne démontre pas la façon dont elle s’y prend en étant si loin, à Varsovie, en Pologne, où se trouve le siège social de la Propriétaire.

[19] Qui plus est, la Partie requérante soutient que la Propriétaire était tenue de s’identifier clairement en tant que propriétaire de la marque de commerce sur l’emballage des Produits et de fournir une entente de fabrication qui précise la manière dont la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de la fabrication des Produits. La Partie requérante soutient que, en l’espèce, la Propriétaire est identifiée sur l’emballage des Produits en tant qu’exportatrice des Produits, de sorte que, dans l’esprit du public, l’emploi des Marques est fait par le fabricant, Unitop, et non par la Propriétaire.

[20] Cependant, la Propriétaire soutient, et j’en conviens, que les déclarations solennelles claires et univoques de M. Grabowski attestant le contrôle exercé par la Propriétaire sur les caractéristiques et la qualité des Produits sont suffisantes pour établir le contrôle exigé au titre de

l'article 50 de la Loi aux fins de la procédure prévue à l'article 45 [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, au para 84].

[21] Le fait que la Propriétaire n'est pas identifiée sur l'emballage des Produits en tant que propriétaire de la marque de commerce n'est pas pertinent; la Loi ne prévoit aucune exigence en ce sens. M. Grabowski a clairement attesté qu'Unitop fabrique les Produits *au nom* de la Propriétaire et que les commandes de Produits ont été passées auprès de la Propriétaire, qui vend et exporte les Produits. En conséquence, la Propriétaire constitue le premier maillon de la chaîne de transactions menant aux ventes au Canada; elle est l'entité qui commande la production, vend et exporte les Produits aux importateurs canadiens [voir *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd*, (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Brouillette, Kosie c Segafredo Zanetti SpA* (2005), 44 CPR (4th) 468 (COMC)]. En conséquence, compte tenu des déclarations du déposant concernant la pratique normale du commerce, lesquelles sont étayées par les factures (pièce B) de même que par le connaissance (pièce C), je suis convaincue que les Produits proviennent de la Propriétaire et que toute preuve de vente des Produits au Canada pendant les Périodes pertinentes s'applique au profit de la Propriétaire. Aux fins de la procédure prévue à l'article 45, l'entité que le public croit être propriétaire de la Marque n'importe pas [*Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing (Canada) Ltd*, (2000) 10 CPR (4th) 274 (COMC)].

[22] En ce qui concerne les observations de la Partie requérante portant que la preuve démontre que les produits vendus ne sont pas des [TRADUCTION] « barres de sésame », je ne suis pas disposée à tirer une telle conclusion. Les observations de la Partie requérante à cet égard font notamment référence à des faits n'ayant pas été produits en preuve et comprennent des observations concernant la validité de la marque de commerce dont, comme je l'ai déjà indiqué, je ne tiendrai pas compte.

[23] Il n'y a rien dans la preuve qui laisse croire à première vue que les produits vendus par la Propriétaire ne sont pas des barres de sésame. M. Grabowski désigne les produits vendus comme étant les Produits, et rien dans la preuve ne vient contredire ce lien. En outre, en ce qui concerne les produits, la Cour fédérale a statué que la procédure prévue à l'article 45 de la Loi [TRADUCTION] « est censée être une mesure simple et expéditive dont l'objet est de supprimer du registre le "bois mort", et non un exercice d'analyse verbale méticuleuse » [*Loro Piana SPA c*

Conseil canadien des ingénieurs (CCE), 2009 CF 1096; et *Levi Strauss & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654, 51 CPR (4th) 434]. Bien que je souligne que le registraire est autorisé à se reporter aux définitions du dictionnaire pour analyser le genre des produits compris dans un état déclaratif, un tel exercice en l'espèce supposerait précisément le type [TRADUCTION] « d'analyse verbale méticuleuse » souligné ci-dessus.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries, nommément barres de sésame » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[25] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements seront maintenus selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Aucun agent nommé

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE