

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2019 COMC 16

Date de la décision : 2019-02-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Arthur B. Renaud

Partie requérante

et

Gabriel Elbaz

Propriétaire inscrit

**LMC858,014 pour la marque de commerce
CRAB’STEAMER**

Enregistrements

**LMC858,016 pour la marque de commerce
LOB’STEAMER**

[1] Le 22 février 2017, à la demande d’Arthur B. Renaud (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné deux avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Gabriel Elbaz (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC858,014 de la marque de commerce CRAB’STEAMER et de l’enregistrement n° LMC858,016 de la marque de commerce LOB’STEAMER (collectivement les Marques).

[2] La marque de commerce CRAB'STEAMER est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « crabes entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus; chairs de crabe transformées ».

[3] La marque de commerce LOB'STEAMER est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « homards entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus; chairs de homard transformées ».

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 22 février 2014 au 22 février 2017.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(3) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

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.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse aux avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 28 mars 2017 à Montréal. Les parties ont toutes deux produit de brèves représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DU PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Elbaz atteste qu'il est le président, l'unique administrateur et l'actionnaire contrôlant de Sogelco International Inc. (Sogelco). Il affirme que Sogelco transforme des produits de la mer qu'elle vend ensuite au Canada et à l'étranger à partir du Canada. En particulier, il affirme que Sogelco commercialise du homard, du crabe, du poisson et des fruits de mer sous les marques de commerce CRAB'STEAMER, LOB'STEAMER et SOGEL. Il confirme qu'il a octroyé une licence à Sogelco l'autorisant à employer ces marques de commerce et qu'il exerce un contrôle sur la qualité et les caractéristiques des produits en liaison avec lesquels elles sont employées.

[9] Pour étayer ses dires, M. Elbaz joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A-1 est constituée de dessins de deux étiquettes, présentant chacune la marque de commerce LOB'STEAMER. M. Elbaz atteste que, pendant la période pertinente, ces étiquettes étaient apposées sur des boîtes contenant du homard cru congelé que Sogelco vend sous licence.
- La pièce A-2 est constituée de dessins de deux étiquettes, présentant chacune la marque de commerce CRAB'STEAMER. M. Elbaz atteste que, pendant la période pertinente, ces étiquettes étaient apposées sur des boîtes contenant du crabe cru congelé que Sogelco vend sous licence.
- La pièce A-3 comprend quatre factures datant de mai 2016 faisant état de ventes de crabe cru entier congelé « CRAB'STEAMER » et de homards crus entiers congelés

« LOB'STEAMER » faites à Montréal par Sogelco auprès de deux entreprises situées au Québec et de deux entreprises situées aux États-Unis. M. Elbaz confirme que ces ventes ont été faites par sa licenciée dans la pratique normale du commerce et que les factures ont accompagné les produits facturés au moment de leur livraison au destinataire. Il confirme également que les produits sont emballés dans des caisses en carton de 3,5 kilogrammes, tel qu'indiqué dans les factures.

[10] En ce qui concerne les ventes à l'exportation, M. Elbaz atteste que les étiquettes illustrées dans les pièces A-1 et A-2 ont été appliquées à l'emballage des produits au Canada lorsque les produits ont été exportés du Canada vers les États-Unis.

[11] Je souligne que, dans chacune des pièces A-1 et A-2, la première étiquette illustrée indique un poids net de « 10 x 350g = 3.5 kg (7.7 lb) » [10 x 350 g = 3,5 kg (7,7 lb)]. La seconde étiquette illustrée dans chacune de ces pièces indique un poids net égoutté de « 350 g » et comprend certains éléments absents de la première étiquette, y compris un tableau « Nutrition Facts » [valeur nutritive] et des « Preparation Instructions » [instructions de préparation] pour fait cuire le crabe ou le homard directement dans son emballage, lesquelles sont formulées comme suit : « Remove pack from the box. Do not tear or puncture the plastic film. Microwave for 5 min. Serve hot or cold. Enjoy! » [Retirer l'emballage de la boîte. Ne pas enlever ou perforer la pellicule de plastique. Faire chauffer au micro-ondes pendant 5 min. Servir chaud ou froid. Bon appétit!]

LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[12] La Partie requérante reconnaît que les Marques ont été employées en liaison avec des crabes entiers congelés et des homards congelés, mais seulement ceux [TRADUCTION] « qui sont vendus dans des caisses en carton de 3,5 kilogrammes à d'autres entreprises qui transforment le [crabe ou homard] acheté en d'autres produits en vue d'en faire elles-mêmes la distribution et la vente ».

[13] La Partie requérante soutient que le Propriétaire n'a pas établi que des ventes de crabes ou de homards [TRADUCTION] « frais, réfrigérés, cuits, blanchis » ou de [TRADUCTION] « chairs de crabe transformées » ou « chairs de homard transformées » ont eu lieu. La Partie requérante

soutient en outre que la preuve [TRADUCTION] « ne révèle pas que les produits énumérés sont vendus au détail aux consommateurs finaux à des fins de consommation ».

[14] En conséquence, la Partie requérante soutient que les enregistrements en cause doivent être modifiés de manière à être libellés comme suit, respectivement [TRADUCTION] : « crabes entiers crus congelés vendus en gros » et « homards entiers crus congelés vendus en gros ».

[15] Le Propriétaire, pour sa part, soutient que le registraire n'a pas compétence pour modifier les enregistrements de la manière dont le propose la Partie requérante.

ANALYSE

[16] En premier lieu, je suis convaincue que le Propriétaire a établi l'emploi des Marques au Canada en liaison avec des crabes crus entiers congelés et des homards crus entiers congelés pendant la période pertinente. À cet égard, le Propriétaire fournit des dessins d'étiquettes de produit arborant les Marques et il atteste que ces étiquettes étaient apposées sur des boîtes contenant du crabe cru congelé et du homard cru congelé. Il confirme que les étiquettes ont été appliquées au Canada. Il fournit également des factures représentatives faisant état de ventes de ces produits sous les Marques pendant la période pertinente, tant à des entreprises situées au Canada qu'à des entreprises situées aux États-Unis. Il confirme que ces ventes ont été faites dans la pratique normale du commerce et que les factures ont accompagné les produits au moment du transfert. Je suis convaincue que cet emploi des Marques satisfait aux critères aussi bien de l'article 4(1) que de l'article 4(3) de la Loi.

[17] Je suis également convaincue que les ventes faites par la licenciée du Propriétaire s'appliquent au profit du Propriétaire conformément à l'article 50(1) de la Loi. À cet égard, le Propriétaire atteste qu'il exerce le contrôle exigé sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus sous les Marques et l'exercice d'un tel contrôle peut également être inféré des fonctions qu'il exerce à titre de président, d'unique administrateur et d'actionnaire contrôlant de la licenciée [voir *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, conf par 2011 CAF 340, 2011 CarswellNat 5405; et *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1999), 241 NR 362 (CAF)].

[18] En ce qui concerne le genre des produits en liaison avec lesquels les Marques ont été employées, comme je l'ai souligné ci-dessus, la Partie requérante soutient que les enregistrements en cause doivent être restreints à des crabes et à des homards qui sont [TRADUCTION] « entiers crus congelés » et « vendus en gros ». À l'appui de la dernière restriction, la Partie requérante prétend qu'il n'y a aucune preuve de ventes au détail faites à des consommateurs finaux à des fins de consommation. Cependant, comme l'a souligné le Propriétaire, il est bien établi que le registraire n'a pas le pouvoir de redéfinir ou de modifier un état déclaratif des produits à l'égard duquel l'emploi d'une marque a été établi [voir *Re Scott Paper Co*, 1997 CarswellNat 3231 (COMC); *Carter-Wallace Inc c Wampole Canada Inc* (2000), 8 CPR (4th) 30 (CF 1^{re} inst)].

[19] Enfin, chaque enregistrement vise deux produits, dont le premier est défini comme des [TRADUCTION] « crabes entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus » dans l'enregistrement de la marque CRAB'STEAMER et comme des [TRADUCTION] « homards entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus » dans l'enregistrement de la marque LOB'STEAMER. Ces définitions sont formulées à l'aide du mot disjonctif [TRADUCTION] « ou ». Alors que l'utilisation du conjonctif [TRADUCTION] « et » aurait pu contraindre le Propriétaire à fournir une preuve d'emploi à l'égard de produits multiples présentant chacun des attributs [TRADUCTION] « frais », « congelés », « réfrigérés », « cuits », « blanchis » et « crus », j'estime que le disjonctif [TRADUCTION] « ou » en l'espèce permet au Propriétaire d'établir l'emploi en liaison avec n'importe quel produit correspondant à cette définition. D'après mon interprétation de l'état déclaratif des produits, la description [TRADUCTION] « frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus » confirme simplement que les crabes ou les homards en question peuvent présenter l'une quelconque de ces caractéristiques.

[20] Des conclusions semblables ont été tirées dans la décision *LIDL Stiftung & Co KG c Joseph Rutigliano & Sons Inc*, 2005 CarswellNat 4743 (COMC), dans laquelle l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « olives traitées » a été considéré comme constituant un emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « olives en conserve ou traitées » visés par l'enregistrement; la décision *Boughton Law Corp c Kittling Ridge Ltd* (2007), 65 CPR (4th) 116 (COMC), dans laquelle l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « cocktails à base de rhum » a été considéré comme constituant un emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vodka ».

et/ou cocktails à base de rhum » visés par l'enregistrement; et la décision *Stikeman Elliott SENCRL, srl c Weight Watchers International Inc*, 2010 COMC 22, 2010 CarswellNat 614, dans laquelle l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « plats de résistance surgelés » contenant de la [TRADUCTION] « viande de volaille » a été considéré comme constituant un emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de viande, de poisson et/ou de légumes... » visés par l'enregistrement.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que le Propriétaire a établi l'emploi en liaison avec le premier produit énoncé dans chaque enregistrement.

[22] Cependant, il m'est impossible d'arriver à la même conclusion en ce qui concerne le second produit énoncé dans chaque enregistrement, à savoir les [TRADUCTION] « chairs de crabe transformées » dans le cas de la marque CRAB'STEAMER et les [TRADUCTION] « chairs de homard transformées » dans le cas de la marque LOB'STEAMER.

[23] Les produits séparés par un point-virgule sont généralement considérés comme des produits distincts. En conséquence, en l'espèce, les [TRADUCTION] « chairs » de crabe et de homard doivent être considérées étant distinctes des crabes et des homards [TRADUCTION] « entiers ». Étant donné qu'il a établi une distinction entre les produits [TRADUCTION] « entiers » et les [TRADUCTION] « chairs », le Propriétaire doit maintenant fournir une certaine preuve d'emploi à l'égard de chacun de ces produits [selon *Labatt, supra*]. Or, le Propriétaire a seulement fourni une preuve d'emploi à l'égard des crabes et des homards *entiers*. En l'absence d'une preuve contraire, je ne suis pas convaincue que les crabes et les homards entiers constituent également des [TRADUCTION] « chairs » de crabe et de homard.

[24] Étant donné que je ne dispose pas non plus d'une preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi des Marques, le second produit sera supprimé de chacun des enregistrements en conséquence.

DÉCISION CONCERNANT L'ENREGISTREMENT LMC858,014 – CRAB' STEAMER

[25] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison uniquement avec les produits [TRADUCTION] « crabes entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus ».

[26] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les produits [TRADUCTION] « chairs de crabe transformées » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi. L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Crabes entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus. »

DÉCISION CONCERNANT L'ENREGISTREMENT LMC858,016 – LOB' STEAMER

[27] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison uniquement avec les produits [TRADUCTION] « homards entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus » visés par l'enregistrement.

[28] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les produits [TRADUCTION] « chairs de homard transformées » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi. L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Homards entiers frais, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis ou crus. »

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

ROBIC

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Arthur B. Renaud

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE