



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2019 COMC 62

Date de la décision : 2019-07-11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE
NON RÉVISÉE]**

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

DLA Piper (Canada) LLP

Partie requérante

et

Huer Foods Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC693,130 pour la marque de
commerce PUFFIES**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC693,130 de la marque de commerce PUFFIES (la Marque), appartenant à Huer Foods Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « sucreries, bonbons, réglisse ».

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de modifier l’enregistrement pour en supprimer les produits [TRADUCTION] « bonbons, réglisse ».

INTRODUCTION

[4] Le 17 juillet 2017, 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 Huer Foods Inc., la Propriétaire de l'enregistrement n° LMC693,130. Cet avis a été donné à la demande de DLA Piper (Canada) LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 17 juillet 2014 et le 17 juillet 2017, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé 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.

[7] 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 cette procédure 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 le 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 [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448; *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ryan Storey, le président de la Propriétaire, souscrit le 15 octobre 2017 et accompagné des pièces A à D.

[9] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites ni sollicité la tenue d'une audience.

LA PREUVE

[10] M. Storey décrit la Propriétaire comme une distributrice de jujubes, de confiseries, de bonbons et de collations santé. Il atteste que la Propriétaire distribue ces produits à des détaillants partout au Canada, plus précisément à des épiceries, des pharmacies, des dépanneurs, des magasins de rabais et des boutiques spécialisées.

[11] M. Storey affirme que, pendant presque toute la période pertinente, la Marque avait cessé d'être employée dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, qu'il appelle collectivement « les Produits ». Il explique que [TRADUCTION] « [l]e marché des produits de confiserie est cyclique et la demande pour les Produits spécifiques vendus sous la [Marque] n'était pas, à mon avis, suffisante à cette période ».

[12] Pendant la période de défaut d'emploi, M. Storey atteste que les fabricants des Produits ont amélioré leurs processus de fabrication afin d'accroître la rentabilité. Il affirme que, à la suite de ces améliorations, et compte tenu de la demande croissante des consommateurs pour de la guimauve ou des confiseries spongieuses, la Propriétaire a décidé de reprendre la vente des Produits.

[13] À cet égard, M. Storey atteste que, le 11 février 2016 ou aux environs de cette date, il a entamé des discussions avec le fournisseur de la Propriétaire, Dare Foods Limited, pour la production des Produits en vue de leur vente en liaison avec la Marque. Cependant, il affirme que la production n'a pas pu commencer à ce moment-là parce que, étant donné que [TRADUCTION] « [l]es Produits vendus sous la [Marque] sont des confiseries sucrées composées de sucre, d'eau et de gélatine mélangés jusqu'à l'obtention d'une consistance spongieuse », « il n'est pas possible de fabriquer les Produits pendant les mois de l'année où il fait plus chaud, en raison des taux d'humidité ». M. Storey affirme qu'une commande a été expédiée à la Propriétaire le 4 juillet 2017, et il joint comme pièces A et B de la documentation à l'appui de

cette commande. La pièce A est constituée de copies d'un bon de commande, d'une facture, de deux connaissements, d'un bordereau d'expédition et d'une fiche de réception de la commande. Les produits énumérés dans ces documents sont décrits de diverses manières comme des « MM Strawberries » [fraises MM] et des confiseries. La pièce B est constituée d'une photographie et d'un spécimen des produits réels, les guimauves à saveur de fraise, dans un pot de 200 g. La Marque figure bien en vue sur l'emballage de ces produits.

[14] M. Storey indique ensuite que K & K Food Services est une distributrice à qui la Propriétaire vend les Produits, qui vend à son tour les produits à des détaillants comme des stations-service et des dépanneurs. Il joint comme pièce C à son affidavit une facture datée du 7 juillet 2017 faisant état de ce qu'il décrit comme [TRADUCTION] « la première vente des Produits pendant la Période pertinente ». La facture fait état d'une vente de 20 caisses de « PUFFIES (12 X 200 G) CUP » [pots de Puffies (12 x 200 g)]. Il joint aussi comme pièce D une photographie de pots de guimauves arborant la Marque exposés dans un dépanneur. M. Storey indique que la photo a été prise dans le dépanneur d'une station-service Chevron située à Whistler, en Colombie-Britannique, par un employé de la distributrice de la Propriétaire. Il affirme que les produits figurant sur la photo faisaient partie de la commande facturée du 7 juillet 2017.

[15] Enfin, M. Storey affirme que la Propriétaire n'a aucune intention d'abandonner la Marque en liaison avec les Produits, à l'exception de la réglisse. Il atteste qu'il n'y a eu aucun emploi de la Marque en liaison avec de la [TRADUCTION] « réglisse » pendant la Période pertinente.

ANALYSE ET MOTIF DE DÉCISION

[16] D'emblée, comme M. Storey atteste que la Propriétaire a l'intention d'abandonner l'emploi de la Marque en liaison avec de la [TRADUCTION] « réglisse » et qu'elle n'a pas employé la Marque en liaison avec de la réglisse pendant la période pertinente, la [TRADUCTION] « réglisse » sera supprimée de l'enregistrement.

[17] En ce qui concerne les autres produits, bien que M. Storey allègue l'emploi de la Marque en liaison avec les produits collectivement, je souligne que les pièces jointes font uniquement

état de ventes de guimauves à saveur de fraise. En ce qui concerne les factures produites comme pièce C, il est bien établi que la preuve d'une seule vente effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire à établir l'emploi en liaison avec les produits, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et que ladite facture n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 8 FTR 310, 13 CPR (3d) 289]. En l'espèce, je ne vois rien qui puisse me convaincre que ces activités ne correspondaient pas des transactions commerciales normales entre la Propriétaire et le distributeur. En outre, je souligne que la Marque est clairement visible sur les Produits, comme on peut le voir dans les pièces B et D. Par conséquent, j'estime que la preuve présentée dans l'affidavit de M. Storey suffit à établir qu'il y a eu des ventes de guimauves à saveur de fraise pendant la période pertinente dans la pratique normale du commerce.

[18] Toutefois, étant donné que l'emploi établi en liaison avec un produit spécifique ne peut servir au maintien de plusieurs produits dans l'état déclaratif des produits, la Propriétaire doit fournir une preuve d'emploi pour *chacun* des produits visés par l'enregistrement [voir *John Labatt; Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst)]. À cet égard, je m'appuie sur la décision rendue dans *John Labatt*, dans laquelle la Cour fédérale, division des appels, affirmé ce qui suit au para 13 [TRADUCTION] :

La précision de marchandises autres que la bière suggère, en l'absence de preuve contraire, que chacune d'elles est effectivement différente des autres dans une certaine mesure et de la « bière » elle-même, sinon les mots « ale », « porter », « stout », boissons à base de malt, sirop de malt et extraits de malt sont superflus.

[19] Ainsi, la preuve d'emploi en liaison avec des guimauves n'est pas suffisante pour maintenir l'enregistrement à la fois à l'égard des [TRADUCTION] « sucreries » et des « bonbons ». Étant donné que M. Storey affirme dans son affidavit que les produits de la Propriétaire [TRADUCTION] « sont des confiseries sucrées » et qu'une lecture objective du terme [TRADUCTION] « sucrerie » supposerait une catégorie plus précise de produits que la catégorie plus générale [TRADUCTION] « bonbons », j'admets que l'emploi de la Marque en liaison avec des guimauves à saveur de fraise est suffisant pour maintenir les [TRADUCTION] « sucreries », mais pas les [TRADUCTION] « bonbons ». En conséquence, la Propriétaire n'a pas établi l'emploi

de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « bonbons », et aucune circonstance spéciale n'a été invoquée pour justifier ce défaut d'emploi.

DÉCISION

[20] 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 afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « réglisse » et « bonbons », selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[21] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Sucrieries

G.M. Melchin
Agent 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**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Fasken Martineau Dumoulin LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

DLA Piper (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

