



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 2

Date de la décision : 20120-01-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Love Productions Limited

Partie requérante

et

The Pillsbury Company, LLC

Propriétaire inscrite

LMC348,913 pour BAKE-OFF et

Enregistrements

LMC305,664 pour BAKE OFF

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement n° LMC348,913 et de l’enregistrement n° LMC305,664, respectivement pour les marques BAKE-OFF et BAKE OFF (les Marques), appartenant à The Pillsbury Company, LLC.

[2] L’enregistrement n° LMC305,664 est en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Publications imprimées, nommément les livres de recettes », tandis que l’enregistrement n° LMC348,913 est en liaison avec les services [TRADUCTION] « Concours de cuisine en vue de promouvoir et de créer de nouvelles recettes ».

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu'il convient de maintenir l'enregistrement n° LMC305,664; toutefois, l'enregistrement n° LMC348,913 sera radié.

LA PROCÉDURE

[4] Le 26 mai 2016, le registraire des marques de commerce a envoyé des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), à la Pillsbury Company, LLC (la Propriétaire). Les avis ont été envoyés à la demande de Love Productions Limited (la Partie requérante).

[5] Conformément aux avis, la Propriétaire devait fournir des éléments de preuve montrant l'emploi des Marques au Canada, à un moment donné entre le 26 mai 2013 et le 26 mai 2016, en liaison avec les produits et les services précisés dans les enregistrements. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, le Propriétaire inscrit devait fournir des éléments de preuve indiquant la date à laquelle ou les dates auxquelles la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi 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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] Il a été bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et une « preuve surabondante » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co. Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Il n'en faut pas moins, cependant,

présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270 et *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De simples déclarations sur l'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)].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a fourni des affidavits identiques de Benjamin Irby, établis sous serment le 16 décembre 2016, accompagnés des pièces A à F.

[9] Les deux parties ont produit des représentations écrites; aucune audience n'a eu lieu.

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

[10] M. Irby est administrateur de l'unité commerciale des produits de boulangerie Pillsbury, employé par General Mills, Inc. Il explique que la Propriétaire est devenue une filiale à propriété exclusive de General Mills en 2001, mais demeure une entité juridique distincte. Il explique en outre que General Mills a géré les activités à la fois de la Propriétaire et de General Mills en créant des unités opérationnelles consacrées à certaines gammes de produits de ces sociétés.

[11] M. Irby explique qu'à titre d'administrateur de l'unité commerciale de la Propriétaire, il supervise la commercialisation et le rendement des concours de cuisine BAKE-OFF de la Propriétaire ainsi que la commercialisation et la vente des livres de recettes BAKE-OFF relatifs aux concours. Il atteste qu'au cours des cinq dernières années, les ventes annuelles des produits de la Propriétaire ont totalisé plus de 100 millions de dollars au Canada.

[12] M. Irby déclare que la Propriétaire a employé les Marques en liaison avec les produits et services enregistrés de façon continue depuis leurs dates d'enregistrement respectives. En ce qui concerne les services, M. Irby explique que le concours BAKE-OFF est un concours dans lequel les participants présentent leurs propres nouvelles recettes à la Propriétaire, ce qui favorise la création de nouvelles recettes. Il produit comme pièce A jointe à son affidavit des pages imprimées du site Web de la Propriétaire décrivant en détail la première recette gagnante du concours. Bien qu'il affirme que les consommateurs canadiens peuvent consulter le site Web et

que les Marques apparaissent sur les pages imprimées en liaison avec un concours, les pages imprimées sont postérieures à la période pertinente.

[13] M. Irby atteste que le concours BAKE-OFF a eu lieu dernièrement en décembre 2014, et a été diffusé sur la chaîne ABC aux États-Unis et sur les réseaux CityTV au Canada. À l'appui, il fournit des statistiques sur les téléspectateurs pour la diffusion aux États-Unis et au Canada, respectivement, comme pièces B et C.

[14] M. Irby affirme que la Propriétaire annonce son concours BAKE-OFF par l'entremise de son site Web, accessible aux Canadiens, et fournit des statistiques sur l'achalandage du site Web pour la période de février 2014 à février 2015 dans la pièce jointe D. Il explique que les concours BAKE-OFF de la Propriétaire sont également promus par la vente d'un livre de cuisine, appelé BAKE-OFF également, qui comprend les recettes du finaliste du concours.

[15] M. Irby affirme que le concours BAKE-OFF de la Propriétaire a été lié à son livre de cuisine BAKE-OFF tout au long de l'histoire de la publication. Il décrit les produits et services BAKE-OFF comme étant interdépendants, car les consommateurs apprécient le concours en lisant les recettes gagnantes du concours et en recréant les recettes gagnantes du concours à l'aide du livre de recettes. Il soutient que le concours BAKE-OFF et les livres de recettes BAKE-OFF (ainsi que le concours, dont profitent les consommateurs à travers les livres de recettes) favorisent ainsi la création de nouvelles recettes.

[16] M. Irby affirme que la Propriétaire fournit tout le contenu des magazines de livres de recettes en retravaillant les recettes des finalistes, en fournissant des recettes mises à jour pour les entrées retravaillées et en prenant des photos professionnelles du produit final. De cette façon, affirme M. Irby, la Propriétaire maintient le contrôle des caractéristiques et de la qualité des publications vendues sous la Marque.

[17] M. Irby affirme que les magazines de livres de recettes de la Propriétaire sont vendus dans les épiceries et fournit un échantillon représentatif d'un magazine de livres de recettes BAKE-OFF, vendu au Canada au cours de la période pertinente, comme pièce E. Il atteste que ce magazine contenait les finalistes du concours BAKE-OFF de 2014 et, tel qu'il est indiqué sur la

couverture qui inclut le prix indiqué en USD et en CAD, les détaillants ont reçu l'ordre de garder la publication bien en vue jusqu'au 28 novembre 2014.

[18] M. Irby affirme que, dans la pratique normale du commerce, Time Inc. Retail (Time) publie le magazine pour la Propriétaire et fournit le magazine BAKE-OFF à divers distributeurs de publications médiatiques au Canada, qui vendent les livres de recettes en consignment. Cela signifie que Time conserve la propriété des publications jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Les magazines sont vendus à des détaillants canadiens, à savoir les épiceries, qui vendent ensuite les magazines de livres de recettes aux consommateurs finaux.

[19] Enfin, en ce qui concerne la preuve des ventes des produits, M. Irby joint des factures de douane représentatives comme pièce F à son affidavit, indiquant le transfert des livres de recettes BAKE-OFF de Time à ses clients pour la vente au Canada au cours de la période pertinente. Les factures indiquent les détails du transfert de 5 envois de livres de recettes de Time à différents distributeurs canadiens, qui ont été offerts pour montrer que Time a transféré la possession des produits arborant la Marque à ses distributeurs à ces dates. Il affirme que les produits étaient ensuite vendus par les consignataires, en tant qu'agents pour Time, aux épiceries, qui ont ensuite vendu les magazines de livres de recettes à leurs consommateurs. Il affirme que les factures de douane indiquent une valeur totale d'environ 60 000 \$ de livres de recettes BAKE-OFF importés pour la vente au Canada pendant la période pertinente.

[20] En ce qui concerne les services, M. Irby affirme que, comme on peut le voir sur les couvertures des livres de recettes de la pièce E, les publications annoncent le concours BAKE-OFF en faisant la promotion et en faisant la publicité des résultats du concours et en partageant avec les consommateurs les recettes des candidats gagnants de BAKE-OFF. Il affirme en outre que, même si le concours n'a pas encore eu lieu au Canada, il a été diffusé au Canada et que la promotion et la création de nouvelles recettes ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

LMC305,664 - Produits

[21] En ce qui concerne l'enregistrement portant le no LMC305,664, enregistré en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Publications imprimées, nommément les livres de recettes », la Partie requérante soutient que l'enregistrement devrait être radié. À cet égard, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucun emploi de la Marque en liaison avec les livres de recettes, mais plutôt avec les magazines, un produit distinct [citant *Norton Rose Canada LLP/SENCRL c Reader's Digest Assn, Inc.*, 2015 COMC 85, qui a conclu qu'il existe une distinction entre un livre et un magazine]. Par conséquent, la Partie requérante soutient que l'auteur de l'affidavit fait allusion à la page de couverture de la publication de la pièce E, l'appelant un [TRADUCTION] « magazine de livre de recettes » et, en l'absence d'une copie complète de la publication, il s'agit d'un simple document d'une page pour lequel il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'un livre de recettes ou d'un magazine [*Smart & Biggar c Canada (Procureur général)*, 2006 CF 1542, au para 14; *Plough*].

[22] En revanche, la Propriétaire soutient que l'affaire *Reader's Digest* citée par la Partie requérante discute des différences entre les « livres » et les « magazines », mais ne tient pas compte de ce qui constitue un « livre de recettes » ou si un « livre de recettes » ne peut pas être aussi un « magazine ». La Propriétaire soutient que la position de la Partie requérante est aussi directement contredite par les éléments de preuve, qui indiquent que l'auteur de l'affidavit emploie ces termes de façon interchangeable, n'appelle jamais ces produits des « livres », et les appelle rarement des « magazines » uniquement. En outre, la Propriétaire soutient que l'échantillon représentatif des produits de BAKE OFF inclus dans la preuve à la pièce E est clairement étiqueté « Pillsbury Classic Cookbooks 367 » [Livres de recettes classiques Pillsbury 367].

[23] Je suis d'accord avec la Propriétaire et, bien que la publication complète n'ait pas été remise à la pièce E jointe à l'affidavit de M. Irby, il n'y a rien sur la page de couverture de la publication qui laisse entendre que le contenu comprend autre chose qu'un recueil de recettes. À mon avis, c'est tout à fait conforme à un livre de recettes et en décider autrement serait l'équivalent de procéder de façon inappropriée à une analyse terminologique méticuleuse de la spécification des produits [voir *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs (CCI)*, 2009 CF 1096; *Levi Strauss & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)* 2006 CF 654, 51 CPR (4th) 434 (CF)]

[24] En outre, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque qui lui bénéficie, ni de ventes des produits dans la pratique normale du commerce par la Propriétaire, mais plutôt par Time Inc. Retail. La Partie requérante fait valoir que, pour appuyer une revendication de licence valide, un propriétaire enregistré doit présenter des éléments de preuve détaillés démontrant qu'au cours de la période pertinente, il existait une licence entre les parties, grâce à laquelle le propriétaire contrôlait les produits, conformément à l'article 50 de la Loi [citant *Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell S.R.L.*, 2010 CF 267, au para 9 [*Tucumcari*]].

[25] En ce qui concerne les licences et la question de savoir si l'emploi de la Marque par Time bénéficie à la Propriétaire, la Propriétaire soutient qu'il existe essentiellement trois méthodes pour démontrer qu'un propriétaire d'une marque de commerce exerce le contrôle conformément au paragraphe 50(1) de la Loi : premièrement, il peut explicitement affirmer qu'il exerce le contrôle prévu; deuxièmement, il peut produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, il peut produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, confirmée 2011 CAF 320]. En l'espèce, la Propriétaire soutient, et j'y souscris, que l'attestation claire de M. Irby selon laquelle la Propriétaire exerce le contrôle nécessaire sur les caractéristiques et la qualité des produits est suffisante. De plus, étant donné que la Propriétaire fournit tous les contenus inclus dans les magazines de livres de recettes aux fins de publication par Time, je n'ai aucune difficulté à déduire l'existence d'un contrat de licence. La Propriétaire fait une distinction, et à juste titre, entre *Tucumcari* et l'espèce, étant donné que le registraire n'avait pas la preuve que le propriétaire enregistré dans *Tucumcari* contrôlait directement ou indirectement les produits en cause. En outre, j'ajouterais que la question posée dans *Tucumcari* était de savoir si le contrôle satisfaisant requis existait par l'intermédiaire d'accords de sous-licence.

[26] Enfin, la Propriétaire soutient que les observations de la Partie requérante concernant le fait que l'emploi des Marques fait partie de la pratique normale du commerce de Time sont incompatibles avec la décision rendue par la Cour fédérale dans *Manhattan Industries Inc. c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst.). Dans cette affaire, il a été conclu que l'expression « pratique normale du commerce » envisage une série d'événements

commerciaux commençant avec le fabricant, se terminant avec un consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste ou un détaillant. En outre, si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela signifie que le propriétaire de la marque de commerce emploie la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi.

[27] La Propriétaire soutient, et j'y souscris, qu'étant donné qu'elle fournit le contenu des livres de recettes BAKE OFF, elle sert de point de départ de la chaîne de transfert de la possession ou de la propriété des produits, qui, en fin de compte, sont vendus au Canada. De plus, les éléments de preuve démontrent clairement qu'une quantité importante de livres de recettes BAKE OFF ont été vendus au Canada par la licenciée de la Propriétaire, à savoir, Time. J'ajouterai que l'inclusion d'un trait d'union dans la Marque telle qu'elle apparaît sur la couverture du livre de recettes reproduite à la pièce E constitue une variante mineure, par laquelle la caractéristique dominante de la Marque, à savoir les termes « BAKE OFF », a été conservée.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits enregistrés au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi.

LMC348,913 - Services

[29] En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC348,913 enregistré en liaison avec les services [TRADUCTION] « Concours de cuisine en vue de promouvoir et de créer de nouvelles recettes », la Partie requérante soutient que, comme l'admet la Propriétaire elle-même, la Marque n'a pas été employée en liaison avec les services enregistrés. Cette observation fait allusion à la déclaration de M. Irby selon laquelle le concours n'a pas encore eu lieu au Canada. La Partie requérante soutient que la diffusion d'un concours qui n'est pas disponible au Canada ne constitue pas un emploi du point de vue juridique des services de concours au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. La Partie requérante soutient en outre que M. Irby n'affirme même pas que le concours était ouvert aux inscriptions canadiennes et qu'aucune preuve n'a été fournie quant à la façon dont on pouvait participer au concours. La Partie requérante soutient que la Propriétaire tente de confondre l'emploi des Marques en liaison avec les produits avec l'emploi en liaison avec les services, et qu'une partie ne peut s'appuyer sur l'emploi d'une marque en

liaison avec les produits pour prouver l'emploi des services visés par l'enregistrement [citant *MB Research & Development Ltd c MacMillan Bloedel Ltd* (1997), 75 CPR (3d) 283 (COMC)].

[30] La Propriétaire soutient que l'affidavit de M. Irby démontre clairement l'interdépendance du concours et des livres de recettes. La Propriétaire soutient en outre que le public bénéficie des services de concours de la Propriétaire, qui ont été mis à la disposition du public canadien pour qu'il puisse les visionner au cours de la période pertinente. La Propriétaire soutient que l'objectif explicite des services indiqué dans l'enregistrement, à savoir [TRADUCTION] « promouvoir la création de nouvelles recettes », est atteint grâce à la télévision ainsi qu'aux concours eux-mêmes.

[31] Même si je suis d'accord que les éléments de preuve appuient le fait que le concours de la Propriétaire favorise la création de nouvelles recettes, il le fait aux États-Unis, étant donné que les participants aux États-Unis, où le concours a lieu, créent de nouvelles recettes pour entrer et se battent pour gagner le concours, comme l'indique la publication des recettes des finalistes du concours. Cependant, il n'y a aucune preuve que les Canadiens peuvent participer au concours (par conséquent, aucune preuve de la création de nouvelles recettes par les Canadiens) et aucune preuve que la diffusion d'un concours uniquement accessible aux participants aux États-Unis favorise la création de nouvelles recettes au Canada. J'ajouterais que la preuve n'indique pas que la Marque est employée pendant la diffusion. En outre, il semble que l'interdépendance des produits et services au Canada soit due au fait que la diffusion du concours, qui n'est accessible qu'aux participants aux États-Unis, est annoncée et sert à promouvoir la vente des livres de recettes au Canada. Par conséquent, la preuve de la simple capacité de visionner un service à l'extérieur du Canada ne constitue pas l'emploi d'une marque au Canada aux fins du paragraphe 4(2) de la Loi [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[32] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi.

DÉCISION

[33] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, le numéro d'enregistrement LMC305,664 sera maintenu, toutefois, le numéro d'enregistrement LMC348,913 sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil



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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Deeth Williams Wall LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE