

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 41

Date de décision : 2021-03-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Natural Stuff Inc.

Partie requérante

et

**Boulangerie Vachon Inc. / Vachon
Bakery Inc.**

Propriétaire inscrite

LMCA37,702 pour HOSTESS

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision est rendue en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMCA37,702 pour la marque de commerce HOSTESS (la Marque), qui appartient à Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des roulés, des gâteaux et des biscuits.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, l'enregistrement est maintenu à l'égard des gâteaux.

LA PROCÉDURE

[4] Le 26 avril 2018, à la demande de Natural Stuff Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] Bien que Natural Stuff Inc. ait demandé que l'avis prévu à l'article 45 soit donné à l'égard des roulés, conformément à la Loi à ce moment-là, l'avis exigeait que la Propriétaire démontre si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi 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 6 avril 2014 au 6 avril 2017.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui se lit 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] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] Bien qu'il soit bien établi que même le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est 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 de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Christine Labelle, souscrit le 2 novembre 2017. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Les deux parties étaient présentes à l'audience qui a été tenue.

LA PREUVE

[10] M^{me} Labelle est vice-présidente des ventes nationales de la Propriétaire. À ce titre, elle est responsable de la gestion de la marque HOSTESS au Canada.

[11] M^{me} Labelle atteste que la Marque a été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente (para 2). En ce qui concerne la pratique normale du commerce de la Propriétaire en ce qui a trait à ces produits, elle explique que la Propriétaire vend les produits visés par l'enregistrement à des détaillants canadiens, y compris Loblaws, No Frills, Walmart, Metro Ontario et Sobeys, qui vendent ensuite les produits visés par l'enregistrement à des consommateurs canadiens (para 4).

[12] En ce qui concerne la présentation de la Marque, M^{me} Labelle joint à son affidavit, en tant que Pièce B, des images représentatives des emballages employés pendant toute la période pertinente pour les produits suivants : Twinkies – [TRADUCTION] « Génoises dorées fourrées à la crème »; Cupcakes au chocolat – [TRADUCTION] « Gâteaux au chocolat fourrés à la crème et glaçage au chocolat »; KingDons – « Gâteaux emballés individuellement »; et Marshmallow Square. La Marque figure sur le côté droit ou au haut de chaque emballage.

[13] M^{me} Labelle affirme que les ventes au Canada de produits portant la Marque, y compris des Twinkies, des Cupcakes, des KingDons et des Marshmallow Square, ont représenté 8 800 000 \$ en 2014-2015, 9 000 000 \$ en 2015-2016 et 9 400 000 \$ en 2016-2017 (para 5). De plus, elle joint des factures représentatives indiquant la vente de produits portant la Marque, y compris des Cupcakes, des Twinkies et des KingDons, à des détaillants au Canada pendant la période pertinente. À titre d'exemple, la facture n° 4441102 est datée du 14 avril 09 et montre une vente de « 24 BX of 7 77550 01352 KING.DON.F08 », qui, j'en déduis, signifie 24 boîtes de KingDons. Ces produits ont été expédiés à une adresse à Terre-Neuve.

ANALYSE

Pain et pain tranché

[14] M^{me} Labelle inclut dans son affidavit la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec du pain et du pain tranché. Cette preuve n'est pas pertinente, car ces produits ne relèvent pas de la portée de l'enregistrement.

Gâteaux

[15] M^{me} Labelle fournit des photographies montrant la façon dont la Marque est apposée sur l'emballage de divers gâteaux vendus sous les marques KingDons, Cupcakes et Twinkies, qui sont représentatifs de la façon dont la Marque était apposée pendant la période pertinente. M^{me} Labelle fournit également des factures envoyées à des détaillants au Canada pendant la période pertinente. À l'audience, la Partie requérante a avoué que la preuve établit l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des gâteaux. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des gâteaux, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Roulés et biscuits

[16] La Propriétaire soutient qu'elle a également établi l'emploi de la Marque en liaison avec des roulés et des biscuits. Le propriétaire soutient que, selon les décisions de dictionnaire des mots « rolls » [roulés] et « biscuits », ainsi que la présentation des produits sur les emballages, les Twinkies sont des roulés et que les Marshmallow Square sont des biscuits. La Propriétaire a inclus les définitions de « biscuits » et « rolls » [roulés] dans *www.merriam-webster.com/dictionary/*, ainsi que la jurisprudence qu'elle a produite avant l'audience. Les définitions de dictionnaire comprennent les significations pertinentes suivantes, lesquelles ont été mentionnées à l'audience :

[TRADUCTION]

biscuit	1a É.-U. : un petit pain éclair fait de pâte qui a été roulé et coupé ou laissé tomber d'une cuillère Bien que les deux types de biscuits utilisent la même poignée d'ingrédients et sont rapides à préparer, déposer les biscuits ne
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nécessite aucune des étapes difficiles qu'exigent les biscuits roulés pour les réussir. – Sandra Wu

B Britannique : biscuit

Les enfants étaient divisés en groupes de cinq personnes assises autour d'une table et chacun recevait un biscuit au chocolat. –

H. Colin Davis

Roulé [ou
rouleau]

2 : quelque chose qui est roulé en cylindre ou en boule, ou enroulé comme s'il était roulé
Rouleaux de graisse [...]

c : tout type de préparations alimentaires enroulées pour cuire ou servir

cigares aux choux

rouleaux de sushi

en particulier : un petit morceau de pâte levée cuite

[17] M^{me} Labelle ne définit pas les Twinkies ou les Marshmallow Square comme des roulés ou des biscuits, à part son affirmation selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec des [TRADUCTION] « roulés, gâteaux et biscuits », dont elle joint les emballages. Les roulés ou les biscuits ne sont pas non plus définis dans les pièces. En revanche, l'emballage de Twinkies inclut la description [TRADUCTION] « Génoises dorées fourrées à la crème ».

[18] En l'absence de preuve de la part de M^{me} Labelle, la caractérisation proposée par la Propriétaire, selon laquelle les Twinkies sont des roulés et que les Marshmallow Square sont des biscuits, est hypothétique. Les Marshmallow Square ne semblent être ni un biscuit ni un pain éclair. Les Twinkies ne semblent pas être quelque chose qui est roulé en cylindre ou en boule, ou enroulé pour cuire ou servir.

[19] Bien qu'il fasse se garder « d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits [*Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co* (2006), 51 CPR (4th) 434, au para 17], je ne conclus pas que les gâteaux de marque Twinkie permettent de maintenir l'enregistrement de la Marque en ce qui a trait aux roulés simplement en raison du fait qu'un Twinkie a des côtés arrondis, comme le montre l'emballage. Il y a plutôt une preuve claire que les Twinkies sont des gâteaux, comme indiqué sur l'emballage [voir *Lang Michener LLP c Frito-Lay North America, Inc*, 2009 CanLII 90371 (CA COMC)]. De plus,

l'observation de la Propriétaire selon laquelle les Twinkies sont des roulés, tandis que les KingDons et les Cupcakes sont des gâteaux, accorde trop de poids aux différentes marques de ces produits. Il ne s'agit pas de produits différents, car les KingDons et les Twinkies sont tous deux définis sur leur emballage comme des gâteaux (par exemple, [TRADUCTION] « Génoises dorées fourrées à la crème » et « Gâteaux emballés individuellement »).

[20] À l'audience, la Propriétaire a présenté plusieurs affaires à l'appui de son affirmation selon laquelle il y a eu emploi en liaison avec des roulés et des biscuits. Toutefois, ces éléments se distinguent de l'espèce. Les affaires citées par la Propriétaire se distinguent généralement comme suit :

- Un seul produit était visé par l'enregistrement et l'auteur de l'affidavit a déterminé que le produit en preuve était le produit visé par l'enregistrement [*David Michaels c Agros Trading Confectionary Spolka Akcyjna*, 2018 COMC 157; *Molson Canada c Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG* (2005), 43 CPR (4th) 313 (COMC) (*Molson*)]. En l'espèce, trois produits sont visés par l'enregistrement (gâteaux, roulés et biscuits) et il y a eu emploi en liaison avec différents gâteaux (Twinkies, KingDons et Cupcakes) et les Marshmallow Square.
- Il a été établi que les produits étaient visés par l'enregistrement [voir, par exemple, *Molson*; *Epic Aviation, LLC c Imperial Oil Limited*, 2020 COMC 103; *Smart & Biggar c Diversey Inc*, 2012 COMC 3; *MLT Aikins LLP c Shafer-Haggart Ltd*, 2019 COMC 23; *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654]. En l'espèce, rien n'indique que les Marshmallow Square sont des biscuits ou que les Twinkies sont des roulés, à part la déclaration de M^{me} Labelle selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec des [TRADUCTION] « roulés, gâteaux et biscuits », dont elle joint les emballages (Pièce B).

[21] Dans ses observations écrites, la Propriétaire soutient également qu'une conclusion d'emploi en liaison avec des gâteaux devrait s'étendre aux biscuits parce qu'ils appartiennent à la même catégorie générale de produits. La Propriétaire soutient que, lorsque les produits visés par un enregistrement ont été caractérisés selon une méthode logique et appropriée, il n'est pas nécessaire de fournir une preuve directe ou documentaire concernant chaque article de chaque catégorie [*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49

(CF 1^{re} inst)]. Toutefois, dans *Saks*, il y avait une longue liste de produits et services de 28 catégories comprenant des articles supplémentaires énumérés dans ces catégories. En l'espèce, seuls trois produits sont visés par l'enregistrement et rien n'indique que les gâteaux, les roulés et les biscuits constituent une catégorie générale de produits dans le commerce de la Propriétaire. Par conséquent, après avoir distingué les produits particuliers visés par l'enregistrement, la Propriétaire doit fournir une preuve d'emploi pour chacun des produits énumérés [*Rainier Brewing; Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst)].

[22] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi un emploi en liaison avec des roulés ou des biscuits au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec ces produits, ils seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[23] Compte tenu des conclusions ci-dessus, 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 radier tous les produits visés par l'enregistrement, sauf les gâteaux, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[24] L'état déclaratif des produits modifié sera maintenant libellé comme suit : Gâteaux.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-01-29

COMPARUTIONS

Mark Evans	Pour la Propriétaire inscrite
Yuri Chumak	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Dickinson Wright LLP	Pour la Partie requérante