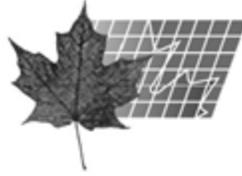


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 50

Date de la décision : 2021-03-22

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Cabinet juridique St. Lawrence
s.e.n.c.r.l.**

Partie requérante

et

Great Lakes Brewing Company Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC626,733 pour GOLDEN
HORSESHOE PREMIUM LAGER**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Il s’agit d’une décision concernant une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, RSC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LCM626,733 pour la marque GOLDEN HORSESHOE PREMIUM LAGER (la Marque), détenue par Great Lakes Brewing Company Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec un seul produit, à savoir les « boissons alcoolisées brassées ».

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 20 août 2018, à la demande du Cabinet juridique St. Lawrence s.e.n.c.r.l. (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] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 20 août 2015 au 20 août 2018 (la Période pertinente).

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est établie à l'article 4(1) 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En l'absence d'emploi selon la définition qui précède, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Michael Lobraico, souscrit le 6 janvier 2019 (l'Affidavit), auquel étaient jointes les Pièces A et B.

[9] Les deux parties ont soumis des observations écrites.

[10] Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] Dans l’Affidavit, Michael Lobraico s’identifie comme le Directeur général de la Propriétaire. À ce titre, il a accès à tous les livres et registres de la Propriétaire et il connaît ses activités commerciales.

[12] Il a expliqué que les produits, c’est-à-dire les « boissons alcoolisées brassées », sont fabriqués, emballés puis vendus au Canada à des bars et des restaurants en vrac, dans des fûts. Ces fûts de bière n’arborent pas la Marque; toutefois, la Marque figure sur les factures et ces dernières sont remises aux clients avec la livraison des fûts à bière. Quelques exemples de factures datées au cours de la Période pertinente figurent au dossier à titre de Pièce A.

[13] M. Lobraico a expliqué que les valeurs de vente des produits, en liaison avec la Marque, sont très confidentielles, mais qu’elles étaient d’au moins 3 725 000 \$ pendant la Période pertinente.

[14] La Marque figure également sur des sous-verres. Ces sous-verres sont vendus dans les magasins de détail de la Propriétaire et sont remis aux clients lors de la livraison de fûts de bière, au moins la moitié du temps. La Pièce B est une image d’un sous-verre.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve déposée dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit ne doit établir qu’une preuve *prima facie* d’emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[16] La Partie requérante a soulevé quatre arguments principaux : que le déposant ne mentionne pas la pratique normale du commerce dans l’Affidavit, que la distribution gratuite des sous-verres ne démontre pas l’emploi de la Marque, qu’il n’y a aucune preuve des chiffres de

vente indiqués dans l’Affidavit et que le nom de la Propriétaire ne figure pas sur les factures et qu’il n’y a aucune mention dans l’Affidavit quant à savoir qui est Great Lakes Brewery.

[17] Même si le déposant n’utilise pas l’expression la « pratique normale du commerce », il indique que [TRADUCTION] « les produits, à savoir les boissons alcoolisées brassées, sont fabriqués, emballés et vendus au Canada. Les produits sont vendus en vrac dans des fûts de bière aux bars et restaurants aux (les Clients) ». Cela décrit la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[18] La distribution gratuite de sous-verres à certains clients n’est pas pertinente. Il a été statué que la distribution gratuite d’un produit dans le simple but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 121; et *Riches, McKenzie et Herbert srl c Park Pontiac Buick GMC Ltd*, (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. De plus, la Marque est enregistrée pour les « boissons alcoolisées brassées », et non pour les sous-verres. Cette Pièce ne démontre donc pas en soi l’emploi de la Marque.

[19] Le Déposant déclare que la valeur de vente des produits en liaison avec la Marque est d’au moins 3 725 000 \$ pendant la Période pertinente. Le seuil requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l’article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [*Union Electric Supply Co v Canada (Registrar of Trade Marks)* (1982), 63 CPR (2d) (CF 1^{re} inst)]. Ainsi, la preuve d’une seule vente peut suffire pour établir l’emploi aux fins d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45, dans la mesure où il s’agit d’une véritable transaction commerciale et qu’elle n’est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l’enregistrement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst), au para 12].

[20] La Propriétaire a déposé à titre de Pièce A trois factures illustrant la vente des produits visés par l’enregistrement au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente. Ces factures semblent suivre le modèle des transactions commerciales authentiques, par conséquent, je conclus que les éléments de preuve déposés sont suffisants pour démontrer que la

Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la Période pertinente.

[21] Le dernier argument de la Partie requérante est l'absence du nom de la Propriétaire sur les factures. Les factures semblent provenir de « Great Lakes Brewery ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble et il faut éviter de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. De plus, la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)].

[22] Les pièces doivent être lues conjointement avec les renseignements fournis dans l'affidavit. L'affidavit est muet quant à savoir qui est « Great Lakes Brewery », mais le Déposant déclare que la Propriétaire a employé la Marque et que celle-ci figure sur les factures, déposées à titre de Pièce A. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[23] Il est indiqué dans l'Affidavit que la Marque ne figure pas directement sur les produits. Il est bien établi que l'affichage d'une marque de commerce sur une facture qui accompagne les produits au moment du transfert peut satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi, s'il fournit l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits [voir *Gordon A MacEachern Ltd v National Rubber Co Ltd* (1963), 1963 CanLII 566 (CF), 41 CPR 149 (C de l'É); et *Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 2000 CanLII 16133 (CF), 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} inst)]. La principale considération est « celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises » et « donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi » [voir *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, au paragraphe 32].

[24] En l'espèce, la Marque figure sur le corps des factures, afin d'indiquer les produits facturés précis. Dans ces circonstances, je suis convaincue que les inscriptions « Golden Horseshoe Premium Lager » dans les factures distribuées aux clients canadiens ont fourni aux clients l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits. Ces factures sont remises aux

détaillants au moment de la livraison des fûts de bière, donc au moment du transfert de la possession des produits.

[25] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la Période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[26] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

**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

AGENTS AU DOSSIER

Miltons IP/P.I.

Pour la Propriétaire inscrite

Cabinet juridique St. Lawrence s.e.n.c.r.l.

Pour la Partie requérante