

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 72

Date de la décision : 2021-04-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

Bramic Sales Inc.

Propriétaire inscrite

LMC553,489 pour MONTEGO

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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° LMC553,489 pour la marque de commerce MONTEGO (la Marque).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

LA PROCÉDURE

[3] Le 30 avril 2018, à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Montego Distributors Limited, la propriétaire inscrite de la Marque, tel que consigné au registraire à ce moment-là. L'enregistrement en cause a été mis à jour le 23 mai 2018 afin de refléter la fusion de Montego Distributors Limited en Bramic Sales Inc. (la Propriétaire) le 1^{er} août 2016.

[4] La Marque est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les Produits suivants :

[TRADUCTION]

Légumes, fruits, confitures et gelées, sauces, rosissement pour les sauces, attendrisseur de viande, sirops aromatisants, épices, assaisonnements en général, extraits utilisés comme aromatisant pour les aliments et les boissons, essences utilisées comme aromatisants pour fabriquer des boissons et des produits de boulangerie, arômes artificiels pour les aliments et les boissons, poudre à pâte, riz, jus de légumes et de fruits et boissons gazeuses (les Produits).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits, si la Marque 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 30 avril 2015 au 30 avril 2018.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée 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 réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de sa vice-présidente, Irene Liu, établi sous serment le 18 juin 2018 (l'Affidavit).

[8] Bien que seule la Partie requérante ait déposé des observations écrites, les deux parties ont été représentées à l'audience tenue le 26 janvier 2021, conjointement avec l'audience relative

à la procédure de radiation sommaire concernant l'enregistrement n° LMC194,193 pour la marque de commerce MONTEGO. Cette dernière instance fait l'objet d'une décision distincte.

LA PREUVE

[9] Dans l'Affidavit, M^{me} Liu affirme que la Propriétaire a vendu des Produits en liaison avec la Marque depuis 1968. À titre de preuve de telles ventes au Canada tout au long de la période pertinente, elle joint 62 factures à titre de Pièces 12.1 à 12.4 à l'Affidavit, démontrant que des produits étaient vendus à des entreprises de l'industrie alimentaire, comme des épiceries, un grossiste et un restaurant, dans différentes provinces du Canada. Toutes les factures, sauf une, sont datées dans la période pertinente.

[10] Je note que toutes les factures sont au nom de Bramic Sales Inc., y compris celles qui sont antérieures à la fusion du 1^{er} août 2016. À l'époque, le nom de la Propriétaire était Montego Distributors Limited, et pourtant la relation entre Bramic Sales Inc. et Montego Distributors Limited avant la fusion n'est pas expliquée. Toutefois, aux fins de la présente instance, il suffit d'examiner uniquement les factures de la période pertinente en date du 1^{er} août 2016, pour les raisons énoncées ci-dessous. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les effets des factures antérieures portant le nom de Bramic Sales Inc.

[11] En ce qui concerne l'affichage de la Marque pendant la période pertinente, M^{me} Liu divise les Produits susmentionnés en dix catégories et fournit des captures d'écran du site Web de la Propriétaire montrant un ou plusieurs produits dans chaque catégorie, avec la Marque affichée sur chaque étiquette de produit. Pour chaque produit, elle fournit une feuille de calcul dressant la liste de ses ventes facturées. Ces images et feuilles de calcul sont jointes en tant que Pièces 3 à 11 à l'Affidavit.

[12] La Pièce 2 de l'Affidavit est également jointe à une capture d'écran imprimée sur le site Web de la Propriétaire, montrant plusieurs produits vendus par la Propriétaire. L'imprimé indique qu'il a été fait le 8 mai 2018, soit huit jours après la fin de la période pertinente. Le tableau 10 ci-joint présente un tableau sommaire des ventes annuelles de produits vendus en liaison avec la Marque de 2015 à 2018.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] 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 dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir 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].

[14] À l'audience, la Propriétaire a reconnu que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « des attendrisseurs de viande, [...] des extraits utilisés comme aromatisants pour les aliments et les boissons, [...] des arômes artificiels pour les aliments et les boissons, la poudre à pâte, le riz, les jus de légumes et de fruits et les boissons gazeuses » pendant la période pertinente. En effet, les éléments de preuve sont omis à cet égard. Je ne dispose également d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque. Par conséquent, ces Produits seront radiés de l'enregistrement.

[15] La Partie requérante a fait valoir que la capture d'écran avec les images des produits de la Pièce 2 est effectuée à l'extérieur de la période pertinente. Par conséquent, la Partie requérante fait valoir que les images des Pièces 3 à 11, qui montrent comment la Marque est affichée sur les étiquettes des produits, peuvent également provenir de l'extérieur de la période pertinente.

[16] Toutefois, je conclus que l'observation de la Partie requérante de la preuve de la Propriétaire équivaut à une approche trop technique qui est incompatible avec l'objet des procédures visées à l'article 45. Il faut tenir compte de la preuve dans son ensemble [voir *Dundee Corporation c GAM Limited*, 2014 COMC 152, au para 21; *Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker*, 2013 COMC 65, au para 27].

[17] Les images des Pièces 3 à 11 ne sont pas datées et M^{me} Liu n'indique pas explicitement qu'elles sont représentatives de l'étiquetage des produits vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente. Toutefois, je suis convaincu que les produits décrits dans les images des Pièces 3 à 11 ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, au

paragraphe 10 de l’Affidavit, M^{me} Liu fournit un tableau qui établit une corrélation entre chacune de ses neuf catégories de Produits et au moins une image de produit, un code numérique pour ce produit et une feuille de calcul énumérant les ventes facturées de ce produit, et elle atteste que ce tableau fournit [TRADUCTION] « un compte complet sur les ventes de [ces Produits] pendant la période pertinente ». Je suis disposé à accepter que les images figurant dans le [TRADUCTION] « compte complet » des ventes au cours de la période pertinente soient destinées à être représentatives de la période pertinente.

[18] De plus, dans la Pièce 12 des factures, chaque produit vendu est identifié avec son nom de marque (par exemple, MONTEGO), une brève description du produit et ce code numérique. Ces factures sont numérotées et les feuilles de calcul présentées par la Propriétaire établissent une corrélation entre chaque produit représenté et les factures spécifiques et confirment les dates de vente de ce produit. Même sans tenir compte des factures antérieures au 1^{er} août 2016 et de la seule facture en dehors de la période pertinente, il y a plusieurs factures pour chacun des produits décrits.

[19] Pour chaque catégorie de Produits figurant dans le tableau, il y a un ou plusieurs produits qui démontrent l’emploi de la Marque en liaison avec ces Produits. Par exemple, en ce qui concerne la catégorie [TRADUCTION] « Légumes », la Pièce 3.1 est une image du produit « CALLALOO », qui est un légume en conserve. Ce produit est indiqué comme numéro de produit 2665 dans le tableau, ce qui est conforme à la feuille de calcul et aux factures. La Propriétaire n’a fourni aucune preuve précise concernant les légumes en bouteille.

[20] De même, les Pièces 4.1.1 et 4.1.2 sont des images des fruits en conserve « ACKEE » et « BREADFRUIT », la Pièce 5.1.1 est une image de la confiture en bouteille « GUAVA JAM », la Pièce 5.1.2 est une image de la gelée en bouteille « GUAVA JELLY », la Pièce 6.1 est une image de la sauce en bouteille « SCOTCHBONNET PEPPER SAUCE », la Pièce 7.1 est une image du brunissement pour les sauces « BROWNING » (étiquetés comme « FOR GRAVIES »), les Pièces 8.1.1 à 8.1.5 sont des images d’une variété de sirops en bouteille, comme « GINGER BEER SYRUP » et « STRAWBERRY SYRUP », la Pièce 10.1.1 est une image de l’assaisonnement « JERK SEASONING », et les Pièces 11.1.1 à 11.1.5 sont des images

d'une variété d'essences, comme « ALMOND ESSENCE » et « VANILLA ESSENCE ». Les images sont compatibles avec les feuilles de calcul et les factures correspondantes.

[21] En ce qui concerne la catégorie [TRADUCTION] « Épices », le graphique fait référence à deux produits distincts : « MONTEGO – CURRY POWDER – MILD 450g » et « MONTEGO – CURRY POWDER – HOT 624g », ayant respectivement les codes de produits 9196 et 9200. Cela est compatible avec la feuille de calcul et les factures, mais pas avec les captures d'écran. Les Pièces 9.1.1 et 9.1.2 sont des images d'un seul produit en conserve, qui est « HOT CURRY POWDER », mais qui sont présentées dans deux tailles différentes : « 450 G » et « 110 G ». Malgré l'apparente divergence entre les versions des produits illustrées dans les captures d'écran et celles figurant dans le tableau, je suis convaincu qu'au moins la version du produit décrite dans la capture d'écran de la Pièce 9.1.2 est incluse dans les factures de la Propriétaire (sous le code de produit 9199) et que ce produit peut être décrit comme des [TRADUCTION] « épices ». En effet, les factures montrent que « MONTEGO – CURRY POWDER – MILD » et « MONTEGO – CURRY POWDER – HOT » sont disponibles en deux tailles, et la capture d'écran à la Pièce 2 montre le produit MILD (DOUCE) en deux versions et le produit HOT (ÉPICÉE) en deux versions. Chaque version représentée affiche la Marque sur l'étiquette de la boîte de la même manière.

[22] En ce qui a trait à la catégorie [TRADUCTION] « Arômes alimentaires et de boisson », à l'audience, la Propriétaire a corrélié ce produit à l'image de la Pièce 8.1.6 de « TEA CHOCOLATE », ce qui est conforme à la caractérisation du produit de M^{me} Liu dans le graphique. À la lumière de la caractérisation de M^{me} Liu, je suis prêt à accepter que le produit présenté à la Pièce 8.1.6 – un paquet de ce qui semble être des boules compactes et des épices entières étiquetées comme « tea » (thé) au chocolat – puisse être décrit comme un arôme de boisson. Toutefois, en l'absence de toute autre explication de la part de M^{me} Liu, je conclus que les éléments de preuve ne suffisent pas à établir que ce produit peut également être considéré comme un arôme alimentaire.

[23] Après avoir distingué les arômes de [TRADUCTION] « boisson » des arômes [TRADUCTION] d'« aliments » dans l'enregistrement, la Propriétaire doit établir une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [conformément

à *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et coll.* (1984), 80 CPR (2 d) 228 (CAF)]. Comme aucune preuve n'a été fournie concernant les [TRADUCTION] « arômes alimentaires », ces Produits seront radiés de l'enregistrement.

[24] En ce qui concerne les autres Produits, les factures présentées à la Pièce 12 montrent que tous ces Produits ont été vendus par la Propriétaire, au cours de la période pertinente, à des acheteurs au Canada. En outre, chaque image fournie pour ces Produits montre la Marque affichée sur l'étiquette du produit et correspond à une ou plusieurs factures de la Propriétaire de la période pertinente.

[25] Prenant la preuve dans son ensemble, d'après les factures indiquant que les légumes, les fruits, la confiture et les gelées, les sauces, le brunissement pour les sauces, les arômes de boisson, les sirops aromatisants, les épices, l'assaisonnement en général et les essences utilisées comme aromatisant pour fabriquer des boissons et des produits de boulangerie ont été vendus à des acheteurs au Canada dans le cours normal des échanges pendant la période pertinente, et les captures d'écran correspondantes montrant la Marque indiquée sur l'étiquette de ces Produits, j'accepte que le Propriétaire ait vendu ces Produits portant la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits enregistrés [TRADUCTION] « légumes, fruits, confiture et gelées, sauces, brunissement pour les sauces, [...] sirops aromatisants, épices, assaisonnement en général, [...] essences utilisées comme aromatisants pour fabriquer des boissons et des pâtisseries, [...] » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[27] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier [TRADUCTION] « attendrisseurs de viande, [...] extraits utilisés comme aromatisants pour les aliments et les boissons, [arômes]

alimentaires, arômes artificiels pour les aliments et les boissons, poudre à pâte, riz, jus de légumes et de fruits et boissons gazeuses » des Produits.

[28] La déclaration modifiée des produits disposera ce qui suit :

[TRADUCTION]

légumes, fruits, confiture et gelées, sauces, brunissement pour les sauces, sirops aromatisants, épices, assaisonnement en général, essences utilisées comme aromatisants pour faire des boissons et des pâtisseries, et arômes de boisson.

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

Traduction certifiée conforme
Justin Lacelle

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-01-26

COMPARUTIONS

Wing T. Yan

Pour la Propriétaire inscrite

Yann Canneva

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Nelligan O'Brien Payne LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Barrette Legal Inc.

Pour la Partie requérante