



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 91

Date de la décision : 2021-05-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Trek Bicycle Corporation

Partie requérante

et

**Lotus Bakeries International und
Schweiz AG**

Propriétaire inscrite

LMC897,998 pour JC TREK et dessin

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, ch. T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC897,998 de la marque de commerce JC TREK et dessin (la Marque) :



[2] Au cours de cette procédure, le registraire a mis à jour l'enregistrement afin de consigner une cession de la Marque de Natural Balance Foods Limited à Lotus Bakeries International und Schweiz AG. Ce changement de titre n'est pas en cause dans la présente instance. Par conséquent, les deux entités seront collectivement appelées la « Propriétaire » dans la présente décision.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Grignotines et barres-collations contenant du chocolat, de l'avoine, des fruits, des noix, des herbes, des aromatisants naturels et des épices; confiseries nutritives au chocolat, aux noix et au sucre; confiseries faibles en glucides au chocolat, aux noix et au sucre; biscuits secs; biscuits; barres alimentaires à base de céréales contenant des fruits séchés, des noix et des aromatisants naturels; crêpes; grignotines, nommément raisins secs.

[4] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement, mais uniquement à l'égard de crêpes.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de Trek Bicycle Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis à la Propriétaire en vertu de l'article 45 de la Loi le 13 mars 2018.

[6] L'avis exigeait que la Propriétaire démontre si la Marque avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits précisés dans l'enregistrement à un moment donné au cours de la période de trois ans immédiatement avant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été employée pour la dernière fois et la raison de l'absence d'un tel emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 13 mars 2015 au 13 mars 2018.

[7] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui se lit comme suit :

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.

[8] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, la Marque est susceptible d'être modifiée ou radiée à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui justifient l'absence d'emploi [article 45(3) de la Loi].

[9] 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 ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire doit satisfaire est peu élevé [*Lang Michener, Lawrence & Shaw v Woods Canada* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst) au para 9] et il n'est pas nécessaire d'établir une « surabondance de preuves » [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst) au para 3]. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (*Rainier Brewing*) au para 14].

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de sa directrice, Isabelle Maes, souscrit le 5 octobre 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites et les deux parties demandées étaient représentées à l'audience.

LA PREUVE

[11] En ce qui a trait à l'affichage de la Marque, Mme Maes fournit des copies des conceptions d'emballage pour les « Protein Oat Flapjacks » (Crêpes protéinées à l'avoine) (Pièce A). Une variante de la Marque figure sur les dessins de l'emballage, qui sont datés de la période pertinente. Mme Maes indique que ces dessins sont représentatifs de la façon dont la Marque a

été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente (au para 5).

[12] En ce qui a trait au transfert des produits visés par l'enregistrement, Mme Maes explique que, pendant la période pertinente, les produits visés par l'enregistrement ont été vendus à CDC Foods et à Tree of Life Canada dans la pratique normale du commerce (au para 6). Elle comprend des copies des documents relatifs aux achats en vrac de ces entités, y compris les confirmations de commande, les certificats d'expédition, une confirmation de réservation et un connaissance de ligne régulière (aux para 7 et 8); Pièces B et C). Ces documents sont tous datés pendant la période pertinente et envoyés aux entités situées au Canada. Dans la section « Description » des confirmations de commande client, divers produits « Flapjack » (crêpes) sont indiqués à côté du mot « Trek ».

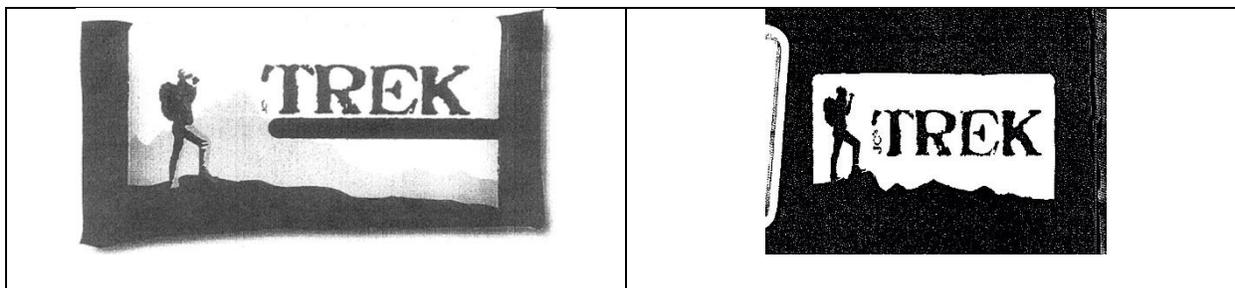
ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] La Partie requérante soulève quatre questions en l'espèce : (1) la Marque ne figure pas telle qu'enregistrée; (2) les ventes des produits n'étaient pas dans la pratique normale du commerce; (3) les dessins de l'emballage ne sont pas suffisants pour démontrer l'emploi de la Marque au sens de la Loi; et (4) la preuve ne fait référence qu'à un seul bien, à savoir les « flapjacks » (crêpes). Je vais maintenant discuter de chacune de ces questions.

Déviation de la Marque

[14] En ce qui a trait à l'écart de la Marque, la Partie requérante fait remarquer les différences suivantes dans la marque de commerce qui figurent dans la preuve : il n'y a pas de bande noire épaisse horizontale sous le mot TREK; la silhouette du randonneur avec le sac à dos semble plus grande que la Marque telle qu'elle est enregistrée; la silhouette du paysage rocheux est d'une forme et d'une taille différentes de celles de la marque telle qu'elle est enregistrée; il n'y a pas de silhouette visible d'une chaîne de montagnes à l'arrière-plan; il n'y a pas de bandes noires verticales sur les bords droit et gauche du dessin; et la marque de commerce sur le dessin d'emballage est « JC'S TREK », alors que la marque telle qu'enregistrée est « JC TREK ».

La Marque telle qu'elle est enregistrée	La marque de commerce en preuve



[15] La Partie requérante fait valoir que les bandes noires verticales font en sorte que la Marque telle qu'elle est enregistrée ressemble à un emballage de barres-collations. La Partie requérante fait remarquer que ces bandes sont manquantes dans la marque de commerce qui figure dans la preuve et, sans ces bandes, la Partie requérante fait valoir que l'identité de la marque de commerce a changé. Toutefois, à mon avis, la Marque ne perd pas son identité et elle demeure reconnaissable, malgré les différences relevées par la Partie requérante [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie international pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) (*Honeywell Bull*) au para 5].

[16] J'en arrive à cette conclusion en considérant les caractéristiques dominantes de la Marque, qui sont le mot « TREK » en gros caractères sur le côté droit du dessin et une personne à gauche avec un sac à dos qui se tient sur un terrain accidenté avec un pied devant l'autre qui fait face vers la droite. Ces caractéristiques dominantes sont préservées de la Marque telle qu'enregistrée à la marque de commerce qui apparaît en preuve [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (FCA) (*Promafil*) aux para 34 à 36].

[17] En appliquant les principes énoncés dans *Honeywell Bull et Promafil*, je suis convaincu que l'emploi de la marque de commerce en preuve constitue l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[18] À l'audience, la Partie requérante a fait remarquer que la Marque ne figure que dans un petit coin des dessins d'emballage et, par conséquent, la Partie requérante a soutenu que tout le matériel supplémentaire sur les emballages doit être pris en considération au moment de déterminer si le public, à première vue, considérerait la marque comme étant employée en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), au para 7].

[19] Au bas de certains des dessins de l'emballage, il y a quatre logos distincts, incluant la Marque. Les quatre logos sont séparés du reste du matériel sur les dessins de l'emballage. Les logos sont également séparés les uns des autres par un espacement et chaque logo a une police et un élément de dessin différents. Par conséquent, j'estime que la Marque serait perçue comme étant employée en soi comme une question de première impression.

Pratique normale du commerce

[20] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce, la Partie requérante se fonde sur *SC Johnson & Son, Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF 1re inst) (*SC Johnson*) au para 5 pour appuyer son affirmation selon laquelle il n'y a pas de renseignements dans l'affidavit de Mme Maes pour aider à établir la nature de l'acheteur habituel et, en conséquence, à aider à conclure que les ventes dans ce cas étaient dans la pratique normale du commerce. Toutefois, la seule preuve dans l'affaire *SC Johnson* était une étiquette de l'emballage et une déclaration dans l'affidavit que les produits ont été transférés. Ici, comme l'a fait remarquer la Propriétaire, Mme Maes fournit également une preuve de transfert au moyen de confirmations de commande client et de documents d'expédition (Pièces B et C).

[21] 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, pour autant qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst), au para 12]. De plus, la loi indique clairement que l'emploi d'une marque de commerce à n'importe quel moment de la chaîne de distribution au Canada suffit à démontrer l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst) au para 39; *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1re inst) au para 30].

[22] Lorsque la preuve est considérée dans son ensemble, il est clair que les produits suivent la chaîne de distribution de la Propriétaire au Royaume-Uni à des entités au Canada, et rien ne suggère que les transferts attestés ne suivent pas le modèle d'une véritable transaction

commerciale. Par conséquent, il y a suffisamment de preuves dans cette affaire pour conclure que les ventes étaient dans la pratique normale du commerce.

Les dessins de l'emballage

[23] En ce qui a trait aux dessins de l'emballage, la Partie requérante se fonde sur *Brouillette Kosie c Segafredo Zanetti SpA* (2005), 44 CPR (4th) 468 (COMC) (*Brouillette Kosie*) au para 18 pour appuyer son affirmation selon laquelle les dessins de l'emballage ne sont pas suffisants pour démontrer l'emploi de la Marque au sens de la Loi. Toutefois, comme l'a fait remarquer la Propriétaire, la seule preuve dans l'affaire *Brouillette Kosie* était le dessin de l'emballage et il n'était pas daté. Ici, les dessins de l'emballage sont datés de la période pertinente (Pièce A) et Mme Maes fournit également une preuve de transfert au moyen de confirmations de commande de vente et de documents d'expédition (Pièces B et C).

[24] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, Mme Maes énonce que ces dessins sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente (au para 5). La Partie requérante soutient qu'il s'agit là d'une simple affirmation d'emploi. La Partie requérante fait également valoir que Mme Maes n'a pas explicitement démontré ou énoncé que les produits étaient distribués dans l'emballage qui arborait la Marque et que, comme Mme Maes affirme que les ventes ont été effectuées au moyen d'achats en vrac, la Partie requérante suggère que les produits ont été distribués dans un emballage différent de celui des dessins fournis par Mme Maes. Toutefois, il est nécessaire d'examiner la preuve dans son ensemble. Lorsque je considère la déclaration de Mme Maes ainsi que les dessins de l'emballage et les documents de vente, tous datés de la période pertinente, j'accepte que les dessins soient représentatifs de la façon dont la Marque figure sur l'emballage et je suis convaincu que les produits ont été distribués dans cet emballage pendant la période pertinente.

Crêpes

[25] Enfin, la Partie requérante fait remarquer que les dessins de l'emballage et les confirmations de commande de vente ne font référence qu'à des « flapjacks » (crêpes) et, par conséquent, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve d'emploi

pour aucun des autres produits visés par l'enregistrement. Toutefois, à l'audience, la Propriétaire a fait référence aux définitions britanniques et nord-américaines de « flapjack » à l'adresse <https://www.lexico.com/definition/flapjack> :

1 *British* A sweet dense cake made from oats, golden syrup, and melted butter, served in rectangles. [*Britannique* Un gâteau dense sucré fait d'avoine, de sirop doré et de beurre fondu, servi coupé en rectangles]

2 *North American* A pancake. [*Américain* Une crêpe]

[26] En se fondant sur la première définition ci-dessus, la Propriétaire soutient que l'emploi a été démontré pour les « flapjacks » (crêpes) en plus des autres produits indiqués dans l'enregistrement, à savoir les grignotines, les barres-collations et les barres alimentaires à base de céréales. À l'audience, la Propriétaire a de plus soutenu que ces autres produits visés par l'enregistrement devraient être maintenus parce que c'est ainsi que les produits figurent sur les dessins de l'emballage, alors qu'une « flapjack » (crêpe) peut être interprétée en Amérique du Nord comme une « crêpe américaine » en fonction de la deuxième définition ci-dessus.

[27] Toutefois, après avoir fait la distinction entre les différents produits dans l'enregistrement, cela suggère que les produits sont différents les uns des autres et qu'il est donc nécessaire de fournir une preuve d'emploi pour chacun de ces produits [*Rainier Brewing*, aux para 13 et 14]. En l'espèce, la Propriétaire fournit une preuve d'emploi pour des « flapjacks » (crêpes) en affichant la Marque sur les dessins de l'emballage qui identifient les produits comme des « flapjacks » (crêpes) (Pièce A) et une preuve de transfert au moyen de confirmations de commande de vente qui identifient également les produits comme des « flapjacks » (crêpes) (Pièces B et C). La Propriétaire ne fournit aucune preuve de l'emploi en liaison avec d'autres produits.

[28] De plus, comme la Propriétaire l'a fait remarquer à l'audience, les dessins de l'emballage sont spécifiquement faits pour le Canada, ce qui est démontré par la nature bilingue des emballages et le mot « Canadian » dans la section de description des dessins de l'emballage. Malgré cela, les produits sont toujours identifiés comme des « flapjacks » (crêpes) plutôt que comme des grignotines, des barres-collations ou des barres alimentaires à base de céréales. Par conséquent, à la lumière de la preuve en l'espèce, j'estime que la Propriétaire a seulement démontré que l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec des

« flapjacks » (crêpes). Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance particulière justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec l'un des autres produits visés par l'enregistrement, ils seront supprimés de l'enregistrement en conséquence.

DISPOSITION

[29] 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, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer tous les produits visés par l'enregistrement, à l'exception des « crêpes ».

[30] L'enregistrement se lira maintenant comme suit : Crêpes.

Bradley Au
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-04-20

COMPARUTIONS

Marion Bailey-Canham et Nathan Piche

Pour la Propriétaire inscrite

Christopher T. Dejardin

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Cassan Maclean IP Agency Inc.

Pour la Partie requérante