

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : COMC 182

Date de la décision : 2021-08-17

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

**Conduit Law Professional
Corporation**

Partie requérante

et

**Great Western Brewing Company
Limited**

Propriétaire inscrite

**LMC411,660 pour THE GREAT
WESTERN BREWING COMPANY**

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° LMC411,660 pour la marque de commerce THE GREAT WESTERN BREWING COMPANY (la Marque), appartenant actuellement à Great Western Brewing Company Limited (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : [traduction] « Bière ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[4] Le 13 septembre 2018, à la demande de Conduit Law Professional Corporation (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 spécifiés dans l'enregistrement, 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 13 septembre 2015 au 13 septembre 2018.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi 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'un 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, la Marque est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] 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, au para 11]. 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 [*Diamant Elinor*, au para 9]

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son directeur général des finances, Brendan Halbgewachs, exécuté le 5 novembre 2018. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Les deux parties étaient présentes à une audience.

LA PREUVE

[10] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M. Halbgewachs explique que la Propriétaire a une part importante du marché de la bière dans l'Ouest canadien et qu'elle a récemment commencé à vendre de la bière aux États-Unis sous sa marque ORIGINAL 16 [para 6]. M. Halbgewachs affirme que, au moyen de chaînes de magasins de détail en Saskatchewan, la Propriétaire vend sa bière dans des canettes et des bouteilles qui sont emballées dans des boîtes variant en taille de 6 à 24 canettes ou bouteilles [para 7 et 8].

[11] M. Halbgewachs affirme que la Marque est présentée sur chacun des produits de la Propriétaire puisqu'il s'agit d'une marque de commerce globale sous laquelle toutes les marques de bière brassée par la Propriétaire sont vendues, y compris la marque ORIGINAL 16 et autres vendues au cours de la période pertinente [para 8].

[12] En ce qui a trait à l'affichage de la Marque, M. Halbgewachs fournit des dessins et des photos de boîtes et de canettes de bière qui, selon ses affirmations, sont représentatifs de la façon dont ils auraient été vendus dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente [para 9 et 11; Pièces D, E et F]. M. Halbgewachs explique que la Marque n'est pas toujours employée exactement comme elle est enregistrée [para 10].

[13] Concernant le transfert des produits visés par l'enregistrement, M. Halbgewachs fournit un rapport montrant les ventes de bière de la Propriétaire pour la semaine du 2 septembre 2018 [para 7; Pièce B]. Il fournit une feuille de calcul avec les ventes totales de bière qui sont compilées du rapport pour la semaine du 2 septembre 2018 [para 7; Pièce C]. Au cours de cette semaine, M. Halbgewachs indique que la Propriétaire a vendu 9 832 caisses ou 56 971,5 litres de bière par les chaînes de magasins de détail en Saskatchewan [para 7]. Il explique que le rapport

de ventes a été obtenu du Liquor Information Online Network de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority, lequel fournit des renseignements sur les ventes de détail d'alcool dans la pratique normale du commerce en Saskatchewan [para 7].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] La Partie requérante soulève trois questions en l'espèce : 1) la preuve ne montre pas l'emploi dans la pratique normale du commerce; 2) la preuve ne montre pas l'emploi au cours de la période pertinente; et 3) la Marque n'est pas employée telle qu'enregistrée. Je vais maintenant aborder chacune de ces questions.

Transferts dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire

[15] La Partie requérante affirme qu'aucune preuve n'a été fournie pour montrer où les produits sont vendus ou comment un consommateur achète actuellement les produits et aucune preuve de transfert comme l'exige l'article 4 de la Loi. Je ne suis pas d'accord. M. Halbgewachs affirme que, au moyen de chaînes de magasins de détail en Saskatchewan, la Propriétaire vend sa bière dans des canettes et des bouteilles qui sont emballées dans des boîtes variant en taille de 6 à 24 canettes ou bouteilles [para 7 et 8]. Il fournit également un rapport de ventes du Liquor Information Online Network de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority, lequel fournit des renseignements sur les ventes de détail d'alcool dans la pratique normale du commerce en Saskatchewan [para 7; Pièce B]. Selon cette preuve, je suis convaincu que les consommateurs achètent les produits dans les formats qui sont vendus par la Propriétaire auprès de chaînes de magasins de détail en Saskatchewan, nommément la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority, et je suis convaincu que cela constitue la pratique normale du commerce.

[16] M. Halbgewachs fournit également une feuille de calcul avec les ventes totales de bière qui sont compilées du rapport pour la semaine du 2 septembre 2018 [para 7; Pièce C]. Il indique que la Propriétaire a vendu 9 832 caisses ou 56 971,5 litres de bière au cours de cette période [para 7]. Lorsque l'on considère la déclaration sous serment claire de M. Halbgewachs concernant les volumes de ventes avec le rapport de ventes et la feuille de calcul, je conclus que cela fournit suffisamment de preuve de transfert dans la pratique normale du commerce au sens

de l'article 4 de la Loi [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79, au para 14].

Transferts pendant la période pertinente

[17] La Partie requérante affirme que le rapport de ventes à la Pièce B n'indique pas à quel moment les ventes se sont produites. La seule date qui figure dans le rapport de ventes est « 2018-10-15 », laquelle est après la période pertinente. Cependant, il est nécessaire de considérer la preuve dans son ensemble. M. Halbgewachs fait une déclaration sous serment claire dans son affidavit que ces ventes sont pour la semaine du 2 septembre 2018 [para 7]. La Partie requérante allègue que cela constitue une affirmation pure et simple. Cependant, à cet égard, je remarque que ce sont seulement les affirmations d'emploi (comme question de droit) qui sont inadéquates dans les procédures en vertu de l'article 45, pas les affirmations de faits comme la déclaration de M. Halbgewachs, au para 7 de son affidavit [selon *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF), au para 3]. Lorsque je tiens compte du rapport de ventes ainsi que de la déclaration de M. Halbgewachs, je suis convaincu que les ventes démontrées ont eu lieu au cours de la période pertinente.

Variation de la Marque

[18] La Partie requérante observe que les photos de boîtes de canettes de bière aux Pièces D, E et F ne montrent pas l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée. En particulier, la Partie requérante affirme que les différences entre la Marque telle qu'enregistrée et les marques de commerce présentées dans la preuve [traduction] « ne sont pas très mineures », puisque le « THE » et le « COMPANY » sont absents de manière à ce que la marque de commerce arborée sur l'emballage soit seulement « GREAT WESTERN » ou « GREAT WESTERN BREWING ». La Partie requérante affirme que la Marque telle qu'enregistrée évoque [traduction] « l'identité de la Propriétaire », une entité particulière à la source du produit, alors que GREAT WESTERN et GREAT WESTERN BREWING suggèrent ou décrivent un style particulier de brassage ou une indication d'une région géographique où le brassage a lieu. Cependant, j'estime que la Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable malgré les différences notées par la Partie requérante [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), au para 5].

[19] J'arrive à cette conclusion en tenant compte des caractéristiques dominantes de la Marque, lesquelles sont les mots « GREAT WESTERN ». Ces caractéristiques dominantes sont préservées de la Marque telle qu'enregistrée dans les marques de commerce montrées dans la preuve [selon *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), aux paras 34 à 36].

[20] De plus, les différences entre les marques de commerce (notamment, les mots manquants « THE » et « COMPANY ») sont si peu importantes qu'un acheteur non avisé déduirait probablement que les marques de commerce, malgré leurs différences, identifient des produits comme ayant la même origine [selon *Honeywell Bull*, au para 5; *Promafil*, aux para 38 et 40]. Par conséquent, je suis convaincu que l'emploi des marques de commerce démontré constitue l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

DÉCISION

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

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-08-05

COMPARUTIONS

Terry J. Zakreski

Pour la Propriétaire inscrite

Rohit Parekh

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Terry J. Zakreski

Pour la Propriétaire inscrite

Conduit Law Professional Corporation

Pour la Partie requérante