

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 194**  
**Date de décision : 2021-08-31**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

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

**Creekside Estate Winery Inc.** **Partie requérante**

**et**

**Northam Beverages Ltd.** **Propriétaire inscrite**

**LMC950,387 pour CREEKSIDE** **Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC950,387 pour la marque de commerce CREEKSIDE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les « Boissons alcoolisées brassées ».

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

## LA PROCÉDURE

[4] Le 27 septembre 2019, à la demande de Creekside Estate Winery Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi) à Northam Beverages Ltd. (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison les 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 immédiatement 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 se situe entre le 27 septembre 2016 et le 27 septembre 2019.

[6] La définition 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'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 Bruce Dean, président et fondateur de la Propriétaire, souscrit le 29 avril 2020.

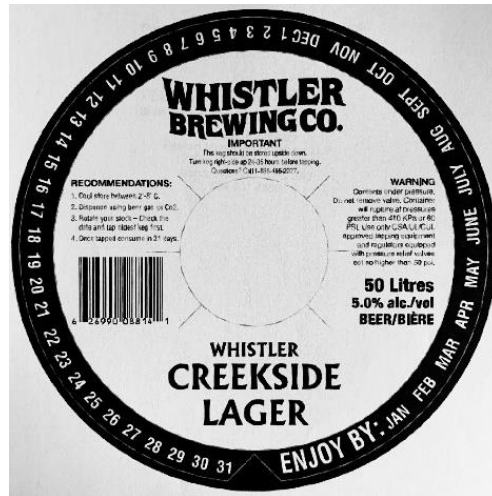
[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

## RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M. Dean explique que la Requête est une entreprise qui produit et vend les boissons alcoolisées et les boissons alcoolisées brassées aux consommateurs canadiens. Il explique en outre que ces produits sont vendus par les régies des alcools canadiennes et dans les bars, restaurants et boîtes de nuit.

[10] M. Dean affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a produit et offert pour vente « des boissons alcoolisées et des boissons alcoolisées brassées aux consommateurs canadiens en liaison avec [la Marque] ».

[11] Comme Pièce A à son affidavit, M. Dean joint l'illustration suivante pour le collier qui était attaché aux fûts expédiés aux bars, restaurants et boîtes de nuit au Canada pendant la période pertinente :



[12] Comme Pièce B de son affidavit, M. Dean joint une photographie de fûts. Des colliers de fûts tels que celui représenté sur l'illustration de la Pièce A sont attachés à chacun des fûts.

[13] M. Dean fournit également une ventilation annuelle des « fûts vendus » pour les années 2015 à 2019, ainsi que les chiffres de vente annuels des « fûts portant [la Marque] ». Je note qu'au cours des deux années complètes de la période pertinente, à savoir 2017 et 2018, les volumes de vente annuels étaient supérieurs à 1 000 fûts, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel bien supérieur à 100 000 \$.

[14] Enfin, comme Pièce C à son affidavit, M. Dean joint des factures représentatives de la British Columbia Liquor Distribution Board aux bars, restaurants et boîtes de nuit. Les factures sont datées de la période pertinente et sont émises aux clients au Canada. Les produits facturés sont identifiés comme « Whistler Brewing – Creekside Lager 50L ».

## ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] La Partie requérante met en doute certaines déclarations faites par M. Dean, comme celle concernant les volumes de ventes cumulés « au cours de la période pertinente et de l'année civile précédente » (je souligne). De même, la Partie requérante souligne une distinction présumée faite par M. Dean entre la description des « fûts vendus » en ce qui concerne le volume des ventes et des « fûts portant [la Marque] » en ce qui concerne les chiffres de vente. La Partie requérante remet également en cause la relation entre Whistler Brewing Co. et la Propriétaire, et soutient que la Propriétaire n'a pas fourni de preuves à cet égard.

[16] Premièrement, je note que la relation entre Whistler Brewing Co. et la Propriétaire est sans conséquence. La Propriétaire est la propriétaire inscrite de l'enregistrement en question; la preuve produite concerne les ventes de produits fabriqués et offerts à la vente par la Propriétaire. Bien que Whistler Brewing Co. puisse figurer sur les colliers des fûts au lieu de la Propriétaire, il n'est pas nécessaire d'identifier le propriétaire de la marque de commerce sur les produits [voir *Novopharm Ltd c Monsanto Canada Inc* (1998), 80 CPR (3d) 287 (COMC)].

[17] En ce qui concerne les autres points soulevés, la Partie requérante adopte une approche incorrecte consistant à isoler certains éléments de preuve – une approche qui peut conduire à des conclusions incorrectes, car elle ne tient pas compte d'autres éléments de preuve pertinents ou connexes. En effet, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, il est important de considérer la preuve dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[18] En l'espèce, M. Dean fournit des ventilations annuelles des volumes de ventes et des chiffres de ventes de boissons alcoolisées brassées; il fournit également des factures représentatives montrant les transferts de ces biens au cours de la période pertinente et des déclarations établies sous serment qui attestent des ventes de ces produits par la Propriétaire. En

outre, la Propriétaire fournit les illustrations des colliers de fûts, ainsi qu'une photographie montrant comment ces colliers sont attachés aux fûts.

[19] Considérant l'ensemble de la preuve, je conviens que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des fûts de boissons alcoolisées brassées qui étaient identifiés par les colliers de fûts exposés dans les Pièces lorsqu'ils étaient vendus et expédiés à des clients au Canada.

[20] Enfin, je note que la Marque est entourée de mots supplémentaires sur les colliers des fûts de bière. Néanmoins, j'estime que la Marque n'a pas perdu son identité et reste reconnaissable [*Registraire des marques de commerce c Cie international pour l'informatique CII Honeywell Bull*, (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. En effet, l'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec des éléments de termes ou de dessin supplémentaires permet de la qualifier comme un emploi de la marque de commerce, lorsqu'à la première impression le public peut percevoir la marque de commerce en soi comme étant employée. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponses à certaines questions comme celle de savoir si la marque de commerce est plus en évidence que les éléments supplémentaires, par exemple lorsque le caractère ou la taille utilisés sont différents, ou comme celle de savoir si les éléments supplémentaires pourraient être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[21] En l'espèce, étant donné que le collier du fût présente une entité identifiée comme Whistler Brewing Co., le mot WHISTLER, affiché en plus petits caractères au-dessus de la Marque, serait probablement perçu par un consommateur comme une marque distincte [voir *AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 272 pour le principe selon lequel plusieurs marques de commerce peuvent être employées ensemble]. En outre, le mot LAGER, affiché sous la Marque, est – à tout le moins – hautement suggestif des produits.

[22] Ainsi, la marque de commerce se démarque des éléments additionnels et, à mon avis, un consommateur percevrait que la marque de commerce en soi est employée [selon *Nightingale*, au

para 7]. Je suis donc convaincu que la Marque était affichée sur les produits au sens de l'article 4 de la Loi.

#### DÉCISION

[23] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En conséquence, 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 maintenu.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo

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** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Ridout & Maybee LLP

Pour la Partie requérante