

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 250

Date de la décision : 21-11-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Blyth Cowbell Brewery Limited
Partnership**

Partie requérante

et

**Big Rock Brewery Limited
Partnership**

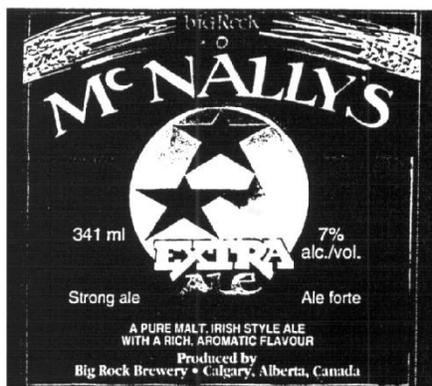
Propriétaire inscrite

**LMC499,797 pour
MCNALLY’s & LABEL DESIGN**

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° LMC499,797 pour MCNALLY’s & LABEL DESIGN (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « Boissons alcoolisées brassées ».

[3] Le 4 février 2020, à la demande de Blyth Cowbell Brewing Limited Partnership (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Big Rock Brewery Limited Partnership (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard 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 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 est du 4 février 2017 au 4 février 2020.

[5] 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau

de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Brad Goddard, le directeur de la Propriétaire, souscrit le 20 avril 2020 à Calgary (Alberta).

[9] Seule la Propriétaire a déposé des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

[10] Bien que la preuve et les observations de la Propriétaire soient identiques à celles produites dans le cadre de l'instance parallèle relative à une procédure de radiation en vertu de l'article 45 pour l'enregistrement n° LMC944,278 pour la marque de commerce MCNALLY'S EXTRA & DESIGN; une décision distincte sera rendue à l'égard de cet enregistrement.

[11] Seules les parties de la preuve qui sont pertinentes à la présente instance seront examinées ci-dessous.

LA PREUVE

[12] Dans son affidavit, M. Goddard atteste que la Propriétaire est une brasserie artisanale indépendante créée en 1985 et qu'elle emploie la Marque au Canada en liaison avec de la « bière » depuis septembre 2011, y compris pendant la période pertinente.

[13] M. Goddard atteste en outre que la Propriétaire a [TRADUCTION] « amené » la Marque à figurer sur [TRADUCTION] « l’emballage du produit, l’affichage, la publicité, les articles promotionnels et les documents imprimés publiés ou montrés au Canada en liaison avec de la bière ».

[14] Plus précisément, M. Goddard déclare que la Propriétaire a employé et apposé la Marque sur : a) les bouteilles et les cannettes de bière vendues au Canada; b) l’emballage de la bière vendue au Canada; c) son site Web, *www.bigrockbeer.com*, pour faire la publicité de la bière vendue au Canada; d) des affiches et panneaux publicitaires de la bière au Canada; et e) des tee-shirts. À l’appui, M. Goddard présente les pièces suivantes :

- La Pièce 1 comprend une photographie, reproduite ci-dessous, qui, selon M. Goddard, est un exemple de bière produite par la Propriétaire et vendue au Canada pendant la période pertinente. Je remarque que la marque de commerce qui semble figurer dans la pièce est une variation de la Marque.



- La Pièce 4 comprend trois factures qui, selon M. Goddard, ont été émises par la Propriétaire à la Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC) pour de la bière vendue en liaison avec la Marque. Les factures comprennent des ventes de différentes quantités de « McNally’s Extra Ale – 330ml Bottle – 6 Pack » [Ale extra McNally’s – Bouteille de 330 ml – Boîte de 6]. M. Goddard déclare que la bière a été expédiée à des détaillants au Canada entre février et mai 2017 et revendue à des clients à des dates ultérieures.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] Dans ses observations écrites, la Propriétaire déclare que [TRADUCTION] « [l]’affidavit décrit clairement la façon dont [la Propriétaire] a employé les Marques au Canada sur de la bière [...] pendant la période pertinente, et joint des pièces justifiant clairement cet emploi ».

[16] À titre de preuve de transferts, la Pièce 4 comprend de trois factures émises par la Propriétaire à AGLC, lesquelles datent de la période pertinente. M. Goddard confirme que ces factures visent de la bière, qui correspond aux produits « Boissons alcoolisées brassées » visés par l'enregistrement. J'accepte que ces factures indiquent des transferts des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce.

[17] La question est donc de savoir si la présentation de la variation sur ces produits de bière, tels que montrés dans la Pièce 1, constitue une présentation de la Marque telle qu'enregistrée.

[18] Lorsque la marque de commerce employée s'écarte de la marque de commerce telle qu'enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce a été employée de telle sorte qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[19] L'évaluation de la question de savoir si tous les éléments sont des traits dominants et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[20] En l'espèce, je conclus que les traits dominants de la Marque sont les mots « McNALLY'S EXTRA », en combinaison avec des éléments figuratifs comprenant trois étoiles et formant un triangle. Cette combinaison de mots et d'éléments figuratifs est présente dans l'étiquette présentée en preuve.

[21] Compte tenu du maintien des traits dominants de la Marque, je conclus que la Marque telle qu'employée n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la présentation de la marque de commerce sur la bière de la Propriétaire, telle qu'illustrée dans la Pièce 1, constitue une présentation de la Marque telle qu'enregistrée.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « Boissons alcoolisées brassées » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[23] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Tracey Mosley
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

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

DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.

David R. Canton

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante