



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 288

Date de la décision : 2021-12-21

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

John H. Simpson (Shift Law)

Partie requérante

et

**Big Rock Brewery Limited
Partnership**

Propriétaire inscrit

**LMC736,344 pour la marque de
commerce SPY**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC736,344 de la marque de commerce SPY (la Marque de commerce).

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec des « boissons alcoolisées brassées ».

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

PROCÉDURE

[4] Le 19 novembre 2018, à la demande de John H. Simpson (Shift Law) (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Fireweed Brewing Corp. faisant affaire sous le nom de Tree Brewing, le propriétaire de l'enregistrement à l'époque (l'Inscrivant). L'avis exigeait que l'Inscrivant fournisse une preuve démontrant comment il a utilisé la Marque de commerce au cours des trois années précédant l'avis, afin que le registraire puisse évaluer si les faits se qualifient à titre d'emploi de la marque de commerce en vertu de l'article 4 de la Loi.

[5] En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 19 novembre 2015 au 19 novembre 2018, et la définition pertinente d'emploi 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] Bien que dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve et une preuve représentative puisse être fournie, le Propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve *prima facie* d'emploi de sa marque de commerce en liaison avec chacun des produits indiqués dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir également *Diamant Elinor Inc. c 88766 Canada Inc.*, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit la déclaration solennelle de Tod Melnyk, déclarée le 14 mai 2019, ainsi que les Pièces A et B.

[8] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Seule la Partie requérante a assisté à l'audience.

[9] Avant de procéder, je note que l'enregistrement a récemment été cédé à Big Rock Brewery Limited Partnership par voie d'une cession datée du 10 septembre 2021. La cession a été enregistrée par le registraire le 5 novembre 2021 et n'a aucune incidence sur la présente décision.

PREUVE

[10] M. Melnyk affirme qu'il est un administrateur de l'Inscrivant et l'unique administrateur de Tree Beer Institute Ltd. (TBI). Il déclare également que le titulaire est le seul actionnaire de TBI.

[11] M. Melnyk explique que TBI exploite une [TRADUCTION] « brasserie artisanale par petits lots et une salle de dégustation » à Kelowna, en Colombie-Britannique, et que TBI produit une variété de boissons alcoolisées brassées non emballées du titulaire de l'Enregistrement [TRADUCTION] « sous l'autorité de [l'Inscrivant] pour la vente aux clients de TBI ».

[12] Selon M. Melnyk, le produit [TRADUCTION] « vendu sous la Marque de commerce est un produit de boisson alcoolisée brassée de type porter de framboises », qui a été produit et vendu « par [l'Inscrivant] et/ou TBI à divers moments pendant [la période pertinente] ».

[13] À titre de Pièce A de sa déclaration, M. Melnyk joint un document qu'il appelle une [TRADUCTION] « feuille de suivi de la bière du Tree Brewing Beer Institute » pour un produit identifié sur la feuille elle-même comme « SPY PORTER ». Il explique que ce document est communément connu dans l'industrie comme une [TRADUCTION] « fiche de brassage » et qu'elle consigne la production du [TRADUCTION] « produit de boisson alcoolisée brassée de type porter de framboises sous la Marque de commerce » du 1^{er} mars 2017 au 22 mars 2017. Il déclare que le produit en question a par la suite été [TRADUCTION] « vendu sous la Marque de commerce aux clients de TBI entre le 22 mars 2017 et le 10 mai 2017 ».

[14] De même, comme Pièce B de sa déclaration, M. Melnyk joint la fiche de brassage pour un produit identifié comme [TRADUCTION] « PORTER DE FRAMBOISE » sur la feuille elle-même. Il explique que cette fiche de brassage consigne la production du même produit que celui présenté à la Pièce A, cette production ayant eu lieu du 15 décembre 2017 au 1^{er} janvier 2018. Il déclare que le produit a par la suite été [TRADUCTION] « vendu sous la Marque de commerce aux clients de TBI entre le 1^{er} janvier 2018 et le 17 mars 2018 » et que 100 litres de ce produit ont été mis en fûts pour une vente subséquente [TRADUCTION] « plus tard en 2018 ».

[15] En ce qui concerne la Marque de commerce, M. Melnyk déclare au paragraphe 11 de sa déclaration que :

[TRADUCTION]

Les boissons alcoolisées brassées décrites aux Pièces A et B ont été vendues à des clients de TBI sous la Marque de commerce en affichant la Marque de commerce sur les tableaux de menus et les menus écrits mis à la disposition des clients ce qui permettait aux clients de commander le produit au moyen d'une référence à la Marque de commerce et associait la Marque de commerce aux produits.

[16] M. Melnyk ne fournit aucune preuve qui expliquerait ou montrerait davantage comment la Marque de commerce était affichée dans les tableaux de menus et les menus écrits.

ANALYSE

[17] J'aimerais d'abord souligner qu'il n'y a aucune preuve montrant des ventes réelles de [TRADUCTION] « produit de boisson alcoolisée brassée de type porter de framboises » de SPY PORTER. Bien que M. Melnyk déclare sans ambages que ce produit a été vendu [TRADUCTION] « à divers moments » au cours de la période pertinente, en l'absence de détails factuels sur ces ventes, leur contexte n'est pas clair.

[18] Quoi qu'il en soit, même si je devais accepter que le produit SPY PORTER a été transféré au sens de l'article 4(1) de la Loi, je ne suis pas convaincue que la Marque de commerce était associée au produit vendu.

[19] Le Propriétaire fait valoir que l’avis de liaison a été donné aux clients de la salle de dégustation au moyen de tableaux de menus et de menus écrits mis à la disposition de ces clients, qui pouvaient alors [TRADUCTION] « commander le produit au moyen d’une référence à la Marque de commerce ». Le Propriétaire soutient qu’il était [TRADUCTION] « raisonnable et nécessaire » que la Marque de commerce soit affichée de cette façon puisque le produit était servi dans un verre plutôt que dans une bouteille ou une canette. À l’appui de cette prétention, le Propriétaire s’appuie sur la jurisprudence concernant l’emploi de marques de commerce sur des produits vendus en vrac et, en particulier, sur la décision de la Cour fédérale dans *Central Soya of Canada Ltd. c 88766 Canada Inc.*, (1993), 51 CPR (3d) 509 (CF 1^{re} inst) (*Central Soya*), où la Cour a accueilli un appel d’une décision du registraire radiant une marque de commerce déposée pour un produit en vrac pour animaux. Dans cette affaire, la Cour a notamment examiné un tableau des prix affiché au profit de clients qui portaient la marque de commerce en cause.

[20] Bien qu’il est vrai que la présence d’une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate des produits lors du transfert de la possession ou de la propriété de ses produits peut satisfaire aux exigences de l’article 4(1) de la Loi, chaque affaire doit cependant être jugée en fonction des faits qui lui sont propres. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un avis de liaison est donné « de toute autre manière », le contexte est important [*MMcMillan LLP c April Cornell Holdings, Ltd*, 2015 COMC 111, au para 24].

[21] En fait, dans *Central Soya*, le registraire a conclu que les documents fournis en preuve qui se rapportaient à la période pertinente ne montraient pas la liaison entre la marque de commerce et les produits, et il a refusé de maintenir l’enregistrement uniquement sur la base des éléments de preuve selon lesquels la marque de commerce était affichée sur des sacs de nourriture, des étiquettes à l’intérieur et à l’extérieure du sac, des brochures et des manuels de produits. Le bien-fondé de la décision du registraire n’a pas été contesté en appel; plutôt, le Propriétaire a présenté des éléments de preuve supplémentaires qui ont permis à la Cour fédérale de finalement conclure que la marque de commerce avait été employée.

[22] En l'espèce, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, il n'y a aucune preuve démontrant la façon dont la Marque de commerce était affichée sur les tableaux de menus et les menus écrits et, par conséquent, il n'y a aucune preuve permettant de déterminer si l'avis de liaison requis a été donné aux clients lors du transfert.

[23] Par conséquent, je considère que la déclaration de M. Melnyk selon laquelle les tableaux de menus et les menus écrits portaient la Marque de commerce et [TRADUCTION] « [permettaient] aux clients de commander le produit au moyen d'une référence à la marque de commerce » n'est qu'une simple assertion portant sur l'emploi (une question de droit) par opposition à une assertion de fait démontrant l'emploi [voir *Central Transport, Inc. c Mantha & Associés*, (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)].

[24] Comme c'était le cas devant le registraire dans *Central Soya*, sans autre preuve, je ne suis pas en mesure de déterminer si la Marque de commerce était suffisamment étroitement liée aux produits au moment du transfert des produits qu'elle satisfait aux dispositions de l'article 4(1) de la Loi.

[25] Avant de terminer, je prends note de l'affirmation de l'Inscrivant selon laquelle la Marque de commerce était [TRADUCTION] « également affichée sur des fiches de brassage pour les produits de l'Inscrivant ». Toutefois, sans preuve qu'ils ont été distribués ou montrés aux clients, je ne suis pas convaincu que les fiches de brassage aient fourni l'avis de liaison requis.

[26] En somme, je ne suis pas convaincu que la déclaration de M. Melnyk démontre l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les produits enregistrés en vertu des articles 4 et 45 de la Loi. Puisqu'il n'y a aucune preuve d'une situation spéciale excusant l'absence de l'emploi, l'Enregistrement sera radié.

DÉCISION

[27] 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 radié.

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

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian
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 2021-11-18

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour le Propriétaire inscrit

John H. Simpson

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

DLA Piper (Canada) LLP

Pour le Propriétaire inscrit

John H. Simpson (Shift Law Professional Corporation)

Pour la Partie requérante