



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 109

Date de la décision : 2022-05-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Miller Thomson LLP

Partie requérante

et

Small Town Brewery, LLC

Propriétaire inscrite

**LMC975,204 pour SMALL TOWN
BREWERY**

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° LMC975,204 pour la marque de commerce SMALL TOWN BREWERY (la Marque).

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

LA PROCÉDURE

[3] Le 20 juillet 2020, à la demande de Miller Thomson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Small Town Brewery, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Bières; bières à base de malt brassé; bières aromatisées.

(2) Boissons alcoolisées brassées aromatisées, nommément bière, ale et lager; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, whiskey, brandy, cidre, schnaps, téquila et liqueur.

[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 20 juillet 2017 au 20 juillet 2020.

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

[7] 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 critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, 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 visés par l'enregistrement.

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

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Justin Burden, souscrit le 16 octobre 2020, avec les Pièces A à D.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites; une audience n'a pas été demandée.

LA PREUVE

[11] M. Burden est l'avocat général associé de la Propriétaire.

[12] M. Burden explique que les produits du Propriétaire sont produits et emballés sous licence par Pabst Brewing Company, LLC exerçant ses activités sous le nom commercial Pabst Brewing Company, une licenciée exclusive [la Licenciée]. Il ajoute que la Licenciée s'occupe de l'exportation de produits au Canada et que, pendant la période pertinente, les produits ont été importés par Carlsberg Canada Inc. [Carlsberg]. Ces produits sont ensuite vendus à des organismes titulaires d'une licence provinciale, comme la Régie des alcools de l'Ontario, puis vendus aux consommateurs dans les magasins de détail, les bars et les restaurants. Sont jointes à titre de Pièce A des copies de factures émises par la Licenciée à Carlsberg. Les produits énumérés dans ces factures sont désignés sous le nom de *NYF ROOT BEER*, et M. Burden confirme que ces produits sont étiquetés et emballés en arborant la Marque.

[13] M. Burden affirme que les ventes de produits mentionnés dans les factures de la Pièce A au Canada au cours de la période pertinente ont dépassé les 10 000 dollars américains, ce qui représente plus de 390 fûts et 2 000 caisses.

[14] M. Burden confirme que les produits énumérés dans les factures de la Pièce A sont vendus dans des emballages arborant la Marque. Les copies des fiches d'épreuves des étiquettes bilingues sont jointes à titre de Pièce B. Il ajoute que ces fiches d'épreuves sont représentatives de la manière dont la Marque apparaissait sur les étiquettes et les emballages des produits destinés à la vente au Canada durant la période pertinente. Je note que ces fiches d'épreuves indiquent : [TRADUCTION] « BRASSÉE ET EMBOUTEILLÉE PAR [...] SMALL TOWN

BREWERY, LA CROSSE, WI U.S.A. ». Une image des produits emballés dans une boîte d'expédition arborant la Marque. M. Burden confirme que cette image est représentative de la manière dont la Marque apparaissait sur la boîte d'expédition pendant la période pertinente au Canada.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] La Partie requérante soulève les questions suivantes :

- La preuve ne démontre pas l'existence d'une licence ou du contrôle requis exercé par la Propriétaire sur l'emploi de la Marque;
- Il n'y a aucune mention de la Propriétaire ni de la Marque sur aucune des factures produites à la Pièce A;
- Aucune des images de produits n'illustrent la Marque sur les produits ou sur l'emballage, à l'exception de la boîte d'expédition de la Pièce C, mais elle ne serait pas visible pour le consommateur final lors de l'achat du produit;
- Les fiches d'épreuves de l'annexe B pour les étiquettes de produits sont datées en dehors de la période pertinente;
- La preuve ne fait mention que d'un seul produit, à savoir la *NYF ROOT BEER*, une boisson de malt alcoolisée, qui n'est pas un produit visé par l'enregistrement.

[16] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré le contrôle requis à l'égard des produits décrits dans l'affidavit, fabriqués par la Licenciée.

[17] La Propriétaire soutient [TRADUCTION] « [qu']il n'était pas nécessaire de présenter des preuves pour démontrer que Pabst Brewing Company, LLC est une licenciée de la Propriétaire inscrite ou de produite un contrat de licence comme preuve démontrant que la Propriétaire a un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des produits vendus en liaison avec la marque de commerce ».

[18] À cet égard, en vertu de l'article 50(1) de la Loi, pour que la preuve d'emploi de la Marque par la Licenciée profite à la Propriétaire, la Propriétaire doit avoir maintenu un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits en question.

[19] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle : premièrement, attester explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle

[*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[20] En l'espèce, la Propriétaire n'a pas produit de contrat de licence et M. Burden n'a fourni aucun détail concernant le contrôle de la nature ou de la qualité des produits fabriqués par la Licenciée ni aucune preuve me permettant de conclure qu'un tel contrôle est bel et bien exercé.

[21] De plus, selon les fiches d'épreuves [Pièce B], contrairement à la déclaration de M. Burden, les produits sont brassés et mis en bouteille par une autre entité, Small Town Brewery.

[22] Par conséquent, toute preuve d'emploi par la Licenciée ne peut profiter à la Propriétaire.

[23] Compte tenu de l'absence de preuves démontrant le contrôle requis exercé par la Propriétaire et des incohérences entre les déclarations contenues dans l'affidavit et les Pièces déposées, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens de l'article 4(1) de la Loi. Comme rien dans la preuve n'indique l'existence de circonstances spéciales en l'espèce, l'enregistrement sera radié.

DÉCISION

[24] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ann-Laure Brouillette
Agente 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

Milton IP/P.I.

Pour la Propriétaire inscrite

Miller Thomson LLP

Pour la Partie requérante