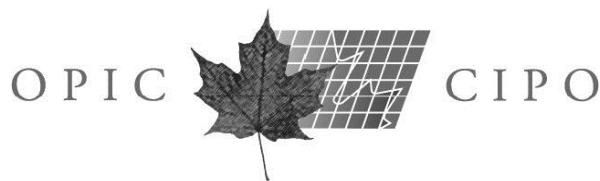


TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 58
Date de la décision : 2011-03-29

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Cafe Iceberry Co., Ltd., visant l'enregistrement n° LMC584310 de la marque de commerce ICEBERRY WAVE au nom de Coca-Cola Ltée

[1] À la demande de Cafe Iceberry Co., Ltd. (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné le 19 décembre 2008 l'avis que prévoit l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Coca-Cola Ltée, la propriétaire inscrite de la marque de commerce ICEBERRY WAVE (la marque), dont le numéro d'enregistrement est LMC584310.

[2] La marque de commerce ICEBERRY WAVE est déposée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Boissons de sport, notamment boissons à arôme de fruit sans alcool et non gazéifiées, et préparations servant à obtenir ce genre de boisson;

et les services suivants :

(1) Services de publicité, services de promotion et services de commercialisation, notamment programmes de publicité basés dans les magasins de détail, programmes d'échantillonnage de produits basés dans les magasins de détail et sur les événements

spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons de sport.

[3] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun de services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Ainsi, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi (la Période pertinente) s'étend du 19 décembre 2005 au 19 décembre 2008.

[4] L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, dont les dispositions applicables sont libellées comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] L'Inscrivante a produit en réponse à l'avis donné sous le régime de l'article 45 un affidavit de M. Paul Gallagher, gestionnaire principal des marques Dasani, Powerade et Energy de Coca-Cola Ltée. Les deux parties ont produit des observations écrites, et aucune d'elles n'a demandé la tenue d'une audience.

[6] La procédure prévue à l'article 45 est de nature sommaire et administrative [voir *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.); et *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA*, 2005 CAF 306, 39 C.P.R. (4th) 261], et son objet est de permettre la radiation des enregistrements périmés [*Burke-Robertson c. Carhartt Canada Ltd.* (1994), 82 F.T.R. 55, 56 C.P.R. (3d) 353 (C.F.)], autrement dit, de débarrasser le registre du « bois mort » [*Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289]. Dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.*, 2004 CF 448, 31 C.P.R. (4th) 270 (*Performance Apparel*), le juge Russell rappelle l'équilibre à maintenir entre la nécessité d'éviter la surabondance de preuves et l'obligation légale d'établir l'emploi de la marque de commerce de

telle sorte que le registraire puisse se faire une opinion quant à savoir si elle a bien été « employée » sous le régime de l'article 45. Dans les procédures de cette nature, la charge de la preuve est légère et il n'est pas exigé de type déterminé de preuve [*Cinnabon c. Yoo-hoo of Florida Corp.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513; et *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289]. Tout affidavit produit dans ce contexte doit contenir une déclaration claire d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises pendant la période pertinente, et exposer des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un tel emploi [*Performance Apparel*].

[7] M. Gallagher déclare dans son affidavit que Coca-Cola, elle-même ou par l'intermédiaire de licenciés, a employé la marque de commerce ICEBERRY WAVE en liaison avec les marchandises au cours de la Période pertinente, et ce, dans la pratique normale du commerce. M. Gallagher précise que la pratique normale du commerce consiste pour l'Inscrivante dans la production et/ou la distribution des marchandises par Coca-Cola Bottling Company (CCBC) sous licence de ladite Inscrivante. Ces déclarations suffisent à établir l'existence d'une licence [voir *Nissan c. MAAX Canada Inc.* (2007), 65 C.P.R. (4th) 99 (C.O.M.C.)]. M. Gallagher récapitule dans les termes suivants les conditions de la licence en question :

[TRADUCTION] La licence concédée par [l'Inscrivante] à CCBC autorise celle-ci à fabriquer les produits ICEBERRY WAVE conformément aux spécifications et instructions qu'elle lui donne. Tout emploi de [la marque] par CBCC est soumis à l'exercice par [l'Inscrivante] d'un rigoureux contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises. J'ai connaissance des politiques de qualité applicables, qui fixent et définissent avec précision les normes que doit atteindre CBCC dans la fabrication, la distribution et la vente des marchandises. Ces politiques comprennent l'exécution et la surveillance, par des vérificateurs de la qualité, de programmes de contrôle externe et interne visant à assurer la conformité aux règles de fabrication et de distribution, ainsi que la fixation de normes pour le concentré, le sirop et le produit fini. Des tests aléatoires d'échantillons de produits sont effectués mensuellement.

Il ressort à l'évidence de ces explications qu'est en l'occurrence remplie par l'Inscrivante l'obligation de contrôler les caractéristiques et la qualité des marchandises portant la marque [*Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. Je m'estime donc autorisée à conclure qu'il existe une licence, et que l'emploi de la marque par CCBC remplit les critères du paragraphe 50(1) de la Loi et peut à ce titre être attribué à l'Inscrivante.

[8] M. Gallagher a annexé à son affidavit des étiquettes de boissons pour sportifs, où la marque apparaît bien en vue. Il explique que ces étiquettes sont [TRADUCTION] « représentatives de la manière dont [la marque] a été employée au Canada sur les produits ICEBERRY WAVE, dans la pratique normale du commerce, au cours de la Période pertinente ». Il a également produit onze factures datées de juillet 2008 pour attester la vente de marchandises visées par l'enregistrement (désignées ICEBERRY WV sur ces factures) à des distributeurs sis au Canada. Il a aussi joint à son affidavit les chiffres de ventes au Canada pour les années 2006 à 2008 inclusivement, dont il ressort qu'ont été vendues au Canada, au cours de la période pertinente, plus de 700 000 caisses (de 12 unités chacune) des produits considérés. L'examen de ces éléments de preuve me convainc que l'Inscrivante a établi l'emploi de la marque au Canada, au cours de la Période pertinente, en liaison avec des « [b]oissons de sport, nommément boissons à arôme de fruit sans alcool et non gazéifiées ».

[9] La preuve d'emploi se rapporte en totalité et exclusivement aux boissons pour sportifs (ou « boissons de sport »). L'affidavit de M. Gallagher ne propose aucun élément de preuve qui permettrait au registraire de conclure à l'emploi de la marque en liaison avec des « préparations servant à obtenir [des boissons de sport] ». Les observations écrites ne contiennent non plus aucun argument en ce sens. En conséquence, il m'est impossible de conclure que l'Inscrivante a établi l'emploi de la marque en liaison avec cette catégorie de marchandises.

[10] De même, l'affidavit de M. Gallagher ne propose aucun élément de preuve qui permettrait au registraire de conclure que la marque a été employée au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente. Les observations écrites produites au nom de l'Inscrivante ne contiennent non plus aucune allégation d'emploi de la marque en liaison avec ces mêmes services.

[11] La preuve considérée dans son ensemble me convainc que la marque a été employée, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec les marchandises suivantes : « [b]oissons de sport, nommément boissons à arôme de fruit sans alcool et non gazéifiées ». Mais je ne puis conclure que l'emploi de la marque en liaison avec des « préparations servant à obtenir ce genre de boisson » a été établi. De même, je ne suis pas disposée à conclure qu'a été démontré l'emploi de la marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement. En outre, l'Inscrivante n'a pas invoqué de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut de ces emplois.

[12] Au vu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier, en application de l'article 45, l'élément suivant de l'état déclaratif des marchandises : « et préparations servant à obtenir ce genre de boisson », ainsi que la totalité de la liste des services, soit : « [s]ervices de publicité, services de promotion et services de commercialisation, nommément programmes de publicité basés dans les magasins de détail, programmes d'échantillonnage de produits basés dans les magasins de détail et sur les événements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons de sport ».

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.