



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

Référence : 2015 COMC 151
Date de la décision : 2015-09-02
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

SMART & BIGGAR

Partie requérante

et

**Smucker Foods of Canada Corp. (Corp.
de Produits Alimentaires Smucker du
Canada)**

Propriétaire inscrite

LMCDF50867 pour GOOD MORNING

Enregistrement

[1] Le 16 septembre 2013, à la demande de Smart & Biggar (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, ch T-13 (la Loi) à Smucker Foods of Canada Corp. (Corp. de Produits Alimentaires Smucker du Canada) (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMCDF50867 de la marque de commerce GOOD MORNING (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : (1) Marmelades. (2) Jus de fruit, notamment jus d'orange, jus de pamplemousse et mélanges de jus. (3) Café et thé. (4) Jus d'orange concentré congelé à reconvertir en boisson à l'orange.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, à un

moment quelconque entre le 16 septembre 2010 et le 16 septembre 2013. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi 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 le Registrare 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 l'ensemble des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (1984), 80 CPR (4th) 228 (CF 1^{re} inst)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Tom Fife, directeur de la division Foodservice Canada de la Propriétaire, souscrit le 14 avril 2014. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Fife atteste que la Propriétaire œuvre dans l'industrie des services alimentaires et qu'elle [TRADUCTION] « commercialise, promeut, distribue et vend » ses produits

au Canada. Il affirme que la division Foodservice de la Propriétaire [TRADUCTION] « a pour rôle de répondre aux besoins des professionnels des services alimentaires et de fournir des produits arborant une ou plusieurs des marques de sa famille de marques, dont GOOD MORNING ».

[8] M. Fife atteste que la Propriétaire a vendu pour plus de 5 000 000 \$ de produits spécifiés dans l'enregistrement annuellement, y compris des ventes de plus de 350 000 [TRADUCTION] « caisses », annuellement. Il atteste également que la Propriétaire a dépensé [TRADUCTION] « des sommes considérables pour faire la publicité et la promotion de ses produits GOOD MORNING au Canada », incluant, affirme-t-il, une somme d'environ 80 000 \$ pour actualiser l'emballage des produits GOOD MORNING dans le courant de l'année précédente. Bien que les affirmations de M. Fife semblent se rapporter à l'ensemble des produits spécifiés dans l'enregistrement, les pièces jointes à son affidavit concernent principalement des tartinades de fruits, des gelées, du miel et des sirops emballés en portions individuelles.

[9] Comme preuve d'emploi de la Marque, M. Fife a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est constituée de matériel promotionnel qui, atteste M. Fife, comprend des représentations des étiquettes et des opercules arborant la Marque qui étaient utilisés avec les produits de la Propriétaire qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. Le matériel montre divers emballages, en portion individuelle, de différentes tartinades, y compris une marmelade d'orange, une tartinade de miel, une gelée de pommes et un sirop de table. La Marque figure bien en vue sur les étiquettes. Parmi les produits spécifiés dans l'enregistrement, seules les « marmelades » sont représentées.
- De façon similaire, la pièce B est constituée de deux captures d'écran tirées du site Web de la Propriétaire, *www.smuckerfoodservice.ca*, qui, atteste M. Fife, montrent et présentent les produits GOOD MORNING de la Propriétaire. Bien que les captures d'écran datent d'après la période pertinente, elles montrent les mêmes tartinades GOOD MORNING – y compris la marmelade – que celles montrées à la pièce A.
- La pièce C est constituée d'une facture qui, atteste M. Fife, [TRADUCTION] « établit que des ventes de produits arborant la [Marque] ont eu lieu au Canada ». La facture, qui porte

une date comprise dans la période pertinente, montre que divers produits ont été vendus à un client du Québec. Parmi les produits décrits dans la facture figurent « GOOD MORNING GM 10 ML ORANGE MARM » et « GOOD MORNING GM 16 ML ORANGE MARM », ainsi que d'autres tartinades et gelées GOOD MORNING. Aucun des autres produits spécifiés dans l'enregistrement ne semble être mentionné dans la facture.

Analyse

[10] S'agissant des produits « marmelades » spécifiés dans l'enregistrement, la preuve de la Propriétaire démontre que, pendant la période pertinente, la Marque était exposée à la vue des clients sur les étiquettes des produits et sur les factures de la Propriétaire.

[11] Bien que la Propriétaire n'ait fourni qu'une seule facture, il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, du moment qu'il s'agit d'une transaction commerciale véritable et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce [voir *Eva Gabor International Ltd c 1459243*, 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277 et *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, M. Fife atteste que des ventes substantielles des produits GOOD MORNING de la propriétaire ont lieu au Canada pendant la période pertinente, lesquels produits comprenaient des « marmelades », comme en témoignent les pièces.

[12] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des « marmelades » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13] En ce qui concerne les autres produits spécifiés dans l'enregistrement, la Partie requérante souligne que [TRADUCTION] « aucune des pièces n'atteste de la promotion, de la publicité, de l'offre en vente ou de la vente de jus de fruits..., de café ou de thé, ou de jus d'orange concentré congelé ». En effet, l'affidavit de M. Fife est pratiquement muet en ce qui a trait aux autres produits spécifiés dans l'enregistrement. M. Fife ne formule même pas d'allégation claire quant à l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, laissant plutôt les pièces témoigner d'elles-

mêmes de l'emploi. Dans tous les cas, la preuve de la Propriétaire ne comprend aucune preuve claire de transferts de ces produits en liaison avec la Marque ou autrement.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec des « marmelades » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[15] Compte tenu de tout ce qui précède, 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 modifié afin de radier les produits (2), (3) et (4). L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : (1) Marmelades.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Gowling Lafleur Henderson LLP

Smart & Biggar

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante