



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

**Référence : 2016 COMC 128**  
**Date de la décision : 2016-07-20**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

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

**Gowling Lafleur Henderson LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Banks DIH Ltd.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC390,325 pour la marque de  
commerce BANKS**

**Enregistrement**

[1] Le 17 juillet 2014, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (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 Banks DIH Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC390,325 de la marque de commerce BANKS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « bière, ale et lager ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, 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 immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il 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 établir l'emploi s'étend du 17 juillet 2011 au 17 juillet 2014.

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

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<sup>re</sup> 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<sup>re</sup> 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 la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Deonarain Seepaul, secrétaire général adjoint de la Propriétaire, souscrit le 16 février 2015 à Georgetown, en Guyane. 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. Seepaul atteste que la Propriétaire et Banks Breweries Ltd. (Banks) transforment et fabriquent des produits de boisson, tels que de la bière, de la ale et de la lager, en vue de leur vente au Canada.

[8] M. Seepaul explique que la Propriétaire et Banks sont des entités apparentées et que Banks est autorisée aux termes d'une licence à employer la Marque au Canada. Il atteste que la

Propriétaire et Banks ont formé une coentreprise, Beverage Caribbean Inc., pour exporter des produits de boisson arborant la Marque au Canada. M. Seepaul confirme que ces produits de boisson sont exportés au Canada [TRADUCTION] « sous la surveillance et le contrôle » de la Propriétaire.

[9] En particulier, M. Seepaul atteste que les produits de boisson de la Propriétaire sont distribués en Ontario par l'intermédiaire de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO), qui vend par la suite ces produits aux consommateurs dans les points de vente au détail de la LCBO.

[10] M. Seepaul donne trois exemples des produits de boisson de la Propriétaire, à savoir : la BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS], le BANKS Shandy [panaché BANKS] et la BANKS Malta [boisson de malt BANKS]. Il affirme que les ventes au Canada pendant la période pertinente se sont élevées à : 26 982 \$ en 2010-2011; 65 880 \$ en 2011-2012; et 65 988 \$ en 2012-2013. Cependant, il confirme que seule la BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS] a été vendue au Canada pendant la période pertinente.

[11] M. Seepaul affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a engagé des dépenses d'environ 83 376 \$ pour annoncer ses produits de boisson au Canada par l'intermédiaire de campagnes publicitaires et promotionnelles sur des sites Web. À titre d'exemple, il atteste que la Propriétaire a fait la promotion de ses produits de boisson au Festival de la bière de Toronto en 2011, en 2012 et en 2013.

[12] Pour étayer ses dires, M. Seepaul joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B1 est une photographie d'une bouteille de « BANKS Caribbean Lager » [lager des Caraïbes BANKS] qui, affirme M. Seepaul, est représentative des étiquettes apposées sur les produits de boisson de la Propriétaire. La Marque figure clairement sur la bouteille.
- La pièce B2 se compose de captures d'écran du site Web de la LCBO, montrant une bouteille de BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS]. Là encore, la Marque figure clairement sur la bouteille.

- La pièce C se compose de captures d'écran du site Web de la Propriétaire, au *banksdih.com*, annonçant divers produits alcoolisés, dont la BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS]. La Marque figure clairement sur la bouteille illustrée. M. Seepaul atteste que ce site Web était accessible aux Canadiens pendant toute la période pertinente.
- La pièce D se compose de captures d'écran du site *ca.banksbeer.com*, le site Web canadien de la licenciée de la Propriétaire, Banks. Là encore, des bouteilles de BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS] sont montrées sur le site Web. M. Seepaul atteste que plusieurs photographies comprises dans les captures d'écran, montrant des bouteilles de BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS], proviennent du Festival de la bière de Toronto de 2013.
- La pièce E1 est une photographie d'un magasin de la LCBO montrant des bouteilles de BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS] qui, atteste M. Seepaul, étaient offertes dans les magasins de la LCBO pendant la période pertinente.
- La pièce E2 est une copie d'un dépliant de produits montrant une bouteille de BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS]. M. Seepaul atteste que ce dépliant était accessible aux consommateurs canadiens en 2011.
- La pièce F se compose de trois factures qui, atteste M. Seepaul, sont représentatives de ventes des produits de boisson de la Propriétaire. Les factures font état de ventes en gros faites par Beverages Caribbean Inc. à la LCBO, datant toutes de la période pertinente. Le seul produit énuméré dans les factures est la « CANADA BANKS BEER 330ML GLASS 4x6-PACK » [caisse de 4 x 6 bouteilles en verre de 330 ml de bière BANKS pour le Canada].

### Analyse

[13] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la preuve est seulement suffisante pour maintenir l'enregistrement à l'égard des produits « lager ».

[14] En effet, la preuve démontre uniquement la vente d'un seul produit au Canada. À cet égard, bien que les factures produites en pièce présentent ce produit comme étant de la « CANADA BANKS BEER » [bière BANKS pour le Canada], M. Seepaul affirme clairement que la Propriétaire a seulement vendu la BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS] au Canada pendant la période pertinente. De plus, dans toutes les pièces produites à l'appui (comme les photographies, les captures d'écran et le dépliant), le produit est clairement identifié et étiqueté comme étant une « lager ». À cet égard, j'admets que « lager » est le terme ordinaire du commerce utilisé pour désigner le produit en question et que les factures produites en pièce font état de ventes de la BANKS Caribbean Lager [lager des Caraïbes BANKS] illustrée.

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

[16] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « bière » et la « ale », la Propriétaire soutient néanmoins que les termes [TRADUCTION] « bière », « lager » et « ale » sont interchangeables et que l'enregistrement doit par conséquent être maintenu dans son intégralité.

[17] À l'appui, la Propriétaire cite la décision *Sim & McBurney c Hugo Boss AG* (1996), 67 CPR (3d) 269 (COMC). Cependant, cette décision portait sur la question de savoir s'il fallait donner une interprétation large aux produits [TRADUCTION] « chaussures de type jogging » visés par l'enregistrement de manière à ce qu'il inclue les [TRADUCTION] « chaussures de tennis ». Par conséquent, j'estime qu'elle n'appuie pas la position de la Propriétaire selon laquelle la preuve relative à un seul produit peut être employée pour maintenir l'enregistrement à l'égard de trois produits distincts visés par l'enregistrement.

[18] En l'espèce, la question qui se pose n'est pas celle de savoir si le produit « lager » présenté en preuve entre dans la catégorie de la [TRADUCTION] « bière » ou même de la « ale ». Le problème en l'espèce est que, comme la Propriétaire a fait une distinction entre la [TRADUCTION] « bière », la « ale » et la « lager » dans son enregistrement, elle est en conséquence tenue de fournir une certaine preuve relativement à chacun des produits énumérés [tel qu'établi dans *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Cependant, comme je l'ai souligné ci-dessus, le seul produit montré dans la preuve est la « BANKS Caribbean Lager » [lager des Caraïbes BANKS], et M. Seepaul affirme clairement

dans son affidavit que seul ce produit de lager a été vendu au Canada pendant la période pertinente.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « bière » et « ale » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

### Décision

[20] 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 modifié afin de radier les produits [TRADUCTION] « bière » et « ale » de l'état déclaratif des produits selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[21] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : « Lager. »

---

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

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Fasken Martineau Dumoulin LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Gowlings WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE