



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

Référence : 2015 COMC 102
Date de la décision : 2015-06-05
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Stikeman Elliott LLP, visant l'enregistrement n° LMC766,366 de la marque de commerce MOZZA-BLOCKETTO au nom de Parmx Cheese Co. Ltd.

[1] Le 10 juin 2013, à la demande de Stikeman Elliott LLP, le registraire des marques de commerce a donné l'avis à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Parmx Cheese Co. Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC766,366 de la marque de commerce MOZZA-BLOCKETTO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « fromage fondu et non fondu, produits du lait, produits de fromage et produits laitiers non normalisés ».

[3] La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services [TRADUCTION] « fabrication de fromage sur mesure, transformation de fromage, transformation de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage de fromage pour des tiers, réemballage et étiquetage de fromage, services de conseils dans le domaine de la transformation et de la fabrication du fromage ».

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et de chacun des services 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 10 juin 2010 au 10 juin 2013.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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.

4(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.

[6] 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 c le Registraire 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 chacun des produits et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Luisa Aiello, gestionnaire de la Propriétaire, souscrit le 14 janvier 2014. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son affidavit, M^{me} Aiello atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec tous les produits spécifiés dans l'enregistrement, ainsi qu'avec les services « fabrication de fromage sur mesure, transformation de fromage, transformation de fromage pour des tiers », parmi ceux spécifiés dans l'enregistrement. Elle affirme que les autres services, soit « étiquetage et emballage de fromage pour des tiers, réemballage et étiquetage de fromage, services de conseils dans le domaine de la transformation et de la fabrication du fromage » peuvent être supprimés de l'enregistrement. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec ces services, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[9] M^{me} Aiello explique que la Propriétaire est une société du secteur des produits laitiers et qu'elle est assujettie aux exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu de la *Loi sur les produits agricoles au Canada* et du *Règlement sur les produits laitiers*. Comme pièces 2 et 3, elle a joint à son affidavit des documents se rapportant à l'enregistrement de la Propriétaire auprès de l'Agence et à son statut de [TRADUCTION] « établissement de transformation de produits laitiers » en vertu du *Règlement sur les produits laitiers* susmentionné.

[10] M^{me} Aiello affirme que la Propriétaire produit différents types de fromage sous la Marque. Elle atteste que le [TRADUCTION] « fromage fondu », tel le fromage à pizza, est le fruit d'une certaine formulation et d'un certain procédé au cours duquel d'autres types de fromages et d'ingrédients laitiers sont amalgamés. Elle atteste également que la Propriétaire produit du [TRADUCTION] « fromage non fondu », qui se présente sous une forme brute. Elle explique que, selon la méthode de transformation et les ingrédients qui sont utilisés, le fromage est classé dans la catégorie des [TRADUCTION] « produits laitiers » ou dans la catégorie des [TRADUCTION] « produits [de fromage] non normalisés ». Elle affirme en outre que tous ces produits sont considérés comme des [TRADUCTION] « produits du lait ».

[11] En ce qui concerne les ventes au Canada pendant la période pertinente, M^{me} Aiello a fourni une répartition par année des ventes de fromage réalisées sous la Marque, lesquelles totalisent près de 700 000 \$ pour l'ensemble de la période pertinente.

[12] Pour étayer ses dires, elle a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce 4 est constituée d'une étiquette que M^{me} Aiello dit être représentative des étiquettes qui étaient utilisées par la Propriétaire pendant la période pertinente. L'étiquette identifie le produit comme un [TRADUCTION] « produit laitier » qui est [TRADUCTION] « riche en matière grasse » et contient, entre autres ingrédients, de la mozzarella, du fromage et du lait. La Marque figure bien en vue sur l'étiquette.
- La pièce 5 est une photographie de blocs de fromage qui arborent l'étiquette jointe comme pièce 4. M^{me} Aiello atteste que les photos montrent de quelle façon la Marque figurait sur les produits de fromage de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente.
- La pièce 6 est une photographie d'un rouleau d'étiquettes et d'un emballage que M^{me} Aiello dit être représentatifs des étiquettes et emballages que la Propriétaire utilisait pour ses produits de fromage MOZZA-BLOCKETTO pendant la période pertinente. Les étiquettes sont semblables à l'étiquette de la pièce 4, mais sont destinées à un produit de fromage laitier [TRADUCTION] « partiellement écrémé ».
- La pièce 7 est constituée de plusieurs listes de prix et de dizaines de factures que M^{me} Aiello dit être représentatives de celles qui étaient envoyées aux clients pendant la période pertinente. Elle explique que les listes de prix sont préparées sur mesure pour chacun des clients de la Propriétaire et que toutes comprennent du fromage vendu sous la Marque. Elle atteste, en outre, que les fromages MOZZA-BLOCKETTO qui figurent sur les factures, accompagnés de divers codes et numéros de lot correspondant à divers fromages de différents poids qui présentent différents teneurs en humidité et en matière grasse. Je souligne que les factures sont adressées à divers clients canadiens et portent toutes une date comprise dans la période pertinente.

[13] En ce qui concerne les services « fabrication de fromage sur mesure, transformation de fromage, transformation de fromage pour des tiers », M^{me} Aiello atteste que les fromages de la Propriétaire sont fabriqués sur mesure pour chacun des clients de la Propriétaire et sont disponibles [TRADUCTION] « dans tous les formats, c.-à-d. râpé, émietté, en bouchées et en

quartiers ». La pièce 8 de son affidavit est constituée de pages tirées du site Web de la Propriétaire qui, atteste M^{me} Aiello, étaient accessibles pendant la période pertinente et qui annoncent les services de fabrication et de transformation de fromage de la Propriétaire. Comme preuve de l'exécution de ces services, M^{me} Aiello cite les montants susmentionnés se rapportant à la vente de fromage pendant la période pertinente.

Analyse

[14] À la lumière des affirmations de M^{me} Aiello concernant les divers types de fromages qui ont été fabriqués et vendus par la Propriétaire et des éléments de preuve confirmant que des ventes ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente, je suis convaincu qu'il y a, en l'espèce, une preuve amplement suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec du « fromage fondu et non fondu » et des « produits de fromage non normalisés ».

[15] De même, en ce qui concerne les services, je suis convaincu que la preuve susmentionnée est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec la « fabrication de fromage sur mesure » et la « transformation de fromage pour des tiers ». À cet égard, il a été déterminé que l'emploi d'une marque sur un produit fini peut servir à corroborer l'emploi en liaison avec des services accessoires à ces produits [voir *Lidl Stiftung & Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd* (2005), 48 CPR (4th) 147, para. 17 (COMC)]. En effet, la Cour d'appel fédérale a statué que rien au paragraphe 4(2) ne limite les services à ceux qui sont offerts au public de façon indépendante ou qui ne sont pas accessoires ou liés aux produits [*Gesco Industries Inc c Sim & McBurney* (2000), 9 CPR (4th) 480, p. 484]. En conséquence, je suis convaincu que la preuve de la vente de divers fromages MOZZA-BLOCKETTO fabriqués sur mesure constitue une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les services « fabrication de fromage sur mesure » et « transformation de fromage pour des tiers ».

[16] Toutefois, en l'absence de représentations, il n'apparaît pas clairement que le service de « transformation de fromage » spécifié dans l'enregistrement constitue un service distinct de la « transformation de fromage pour des tiers ». Rien dans la preuve dont je dispose ne donne à penser que la « transformation de fromage » différerait en quoi que ce soit du service décrit comme la « transformation de fromage pour des tiers », relativement auquel des éléments de preuve ont été produits; l'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

[17] Enfin, pour ce qui est des produits qui sont décrits dans l'enregistrement comme des « produits du lait » et des « produits laitiers », il ressort clairement de la preuve que la Propriétaire ne produit pas et ne vend pas de produits laitiers ou de produits du lait qui ne sont pas des types de fromage. Même si M^{me} Aiello atteste que certains des produits de fromage de la Propriétaire peuvent être considérés comme des « produits laitiers » et que tous ses produits sont des « produits du lait », la preuve produite se rapporte uniquement à divers types de fromage. Or, différents types de fromage sont expressément spécifiés dans l'enregistrement. Bien que je sois convaincu que certaines des factures concernent du « fromage fondu » autre que ce que M^{me} Aiello décrit comme des « produits de fromage non normalisés », je considère que la preuve n'est pas suffisante pour établir l'emploi avec les produits plus généraux que sont les « produits du lait » et les « produits laitiers ». En d'autres termes, rien dans la preuve qui a été produite ne se rapporte à des « produits du lait » et à des « produits laitiers » qui ne sont pas du « fromage fondu et non fondu ».

[18] Étant donné que la Propriétaire a elle-même établi une distinction dans l'état déclaratif de ses produits, elle est tenue de fournir une preuve d'emploi de la Marque à l'égard de chacun de ces produits [à cet égard, voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst) et *Fogler, Rubinoff LLP c Canada Safeway Ltd*, 2013 COMC 227, para. 10]. Comme dans ces affaires, la Propriétaire en l'espèce devait, pour maintenir l'enregistrement de sa Marque en liaison avec les catégories de produits plus générales que sont les « produits du lait » et les « produits laitiers », établir l'emploi de sa Marque en liaison avec ces produits autrement que par référence à son « fromage fondu », son « fromage non fondu » et ses « produits de fromage non normalisés ».

[19] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, uniquement en liaison avec les services « fabrication de fromage sur mesure... transformation de fromage pour des tiers » et en liaison avec les produits « fromage fondu et non fondu, ... produits de fromage ... non normalisés ».

Décision

[20] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu 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 supprimer [TRADUCTION] « produits du lait ... et produits laitiers » de l'état déclaratif des produits, et [TRADUCTION] « transformation de fromage ... étiquetage et emballage de fromage pour des tiers, réemballage et étiquetage de fromage, services de conseils dans le domaine de la transformation et de la fabrication du fromage » de l'état déclaratif des services.

[21] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « fromage fondu et non fondu, produits de fromage non normalisés ».

[22] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « fabrication de fromage sur mesure, transformation de fromage pour des tiers ».

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.