

Citation: 2010 COMC 006

**PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
visant l'enregistrement n° LMC547619 de la
marque de commerce GRAVITY BEER**

[1] Le 24 avril 2007, à la demande de Flat Rock Cellars Inc. (la partie requérante), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Molson Canada 2005 (Molson), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC547619 pour la marque de commerce GRAVITY BEER (la Marque). La Marque est enregistrée en liaison avec des « boissons alcoolisées brassées, nommément bière ».

[2] Suivant l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que précise l'enregistrement, 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. Dans la présente affaire, la période pertinente s'étend du 24 avril 2004 au 24 avril 2007.

[3] Le paragraphe 4(1) de la Loi définit ainsi ce qui constitue l'emploi en liaison avec des marchandises :

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

[4] Le paragraphe 4(3) de la Loi prévoit des dispositions spéciales ayant trait à l'exportation de marchandises :

Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[5] En réponse à l'avis du registraire, Molson a produit l'affidavit de Kelly L. Brown, souscrit le 23 octobre 2007, auquel étaient jointes les pièces A et B. Madame Brown se décrit comme la vice-présidente et l'avocate générale de Molson depuis mars 2005.

[6] Molson et la partie requérante ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir un moyen simple, sommaire et rapide de débarrasser le registre du bois mort. De simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Le destinataire d'un avis donné en vertu de l'article 45 de la Loi doit produire des éléments de preuve indiquant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits confirment qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il a été établi également qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve s'il est possible de démontrer l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Les ambiguïtés relevées dans la preuve doivent être interprétées à l'encontre des intérêts du propriétaire inscrit [voir *Aerosol Fillers Inc.*, précitée].

[8] Comme M^{me} Brown souligne que les renvois à « Molson » contenus dans son affidavit comprennent les prédécesseurs de Molson, je constate que la dernière inscription sur les pages du registre indique que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a enregistré Molson comme propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC547619, le 14 novembre 2005, à la suite de la cession, le 7 février 2005, de Molson Canada.

[9] M^{me} Brown déclare que Molson brasse et embouteille des boissons alcoolisées fermentées à la fois pour le marché national et les marchés d'exportation. Elle ajoute que Molson [TRADUCTION] « brasse, étiquette et exporte de la bière de marque GRAVITY BEER ». M^{me} Brown dépose des copies d'[TRADUCTION] « un connaissance portant comme date de départ le 9 septembre 2005 et un formulaire de déclaration de droits d'accise en date du 12 septembre 2005 liés à un envoi comprenant une caisse de 24 bouteilles (341 ml) de bière de marque GRAVITY BEER de Molson à Coors Burton Brewery », au Royaume-Uni [pièce A]. Je constate que le connaissance et le formulaire de déclaration de droits d'accise portent une date se situant à l'intérieur de la période pertinente. Entre autres informations, le connaissance contient la description d'une caisse de « GRAVITY BEER 24 AT2 341ML ». Molson Canada est désignée comme l'expéditeur dans le coin supérieur gauche du document, alors que Molson Canada Inc. l'est également, mais dans le coin inférieur gauche. La mention de Coors Burton Brewery apparaît sur la ligne [TRADUCTION] « vendue à ». L'espace prévu afin de préciser la relation entre les parties porte la mention « Non Lié/Unrelated ». Quant au formulaire de déclaration de droits d'accise, il semble renvoyer au même numéro de livraison que le connaissance. La partie requérante a souligné à juste titre que ni la déclaration d'exportation, ni le certificat d'origine du formulaire de déclaration de droits d'accise n'ont été remplis.

[10] M^{me} Brown poursuit en affirmant que la bière exportée de marque GRAVITY BEER était embouteillée au Canada et que les étiquettes (telle celle jointe à son affidavit comme pièce B) étaient apposées sur les bouteilles avant leur exportation. Je constate que le mot GRAVITY figure bien en vue et en diagonale sur l'étiquette. Le mot BEER est juxtaposé à son équivalent français BIÈRE dans le bas de l'étiquette, laquelle laisse également voir la dénomination Molson Canada.

[11] Étant donné que la preuve de Molson est liée à l'exportation de marchandises, il s'agit d'un cas d'application du paragraphe 4(3) de la Loi. L'exportation d'un seul article portant la Marque peut être suffisante pour satisfaire aux exigences relatives à l'emploi d'une marque de commerce selon le paragraphe 4(3) de la Loi, à la condition que l'exportation soit essentiellement une opération commerciale [voir *Molson Companies Ltd. c. Moosehead Breweries Ltd. et al.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 363 (C.F. 1^{re} inst.)].

[12] Aux pages 372 et 373 de la décision *Molson Companies Ltd.*, précité, la Cour déclare que :

Dans le contexte global de la *Loi sur les marques de commerce*, les termes « exportées du Canada » devaient signifier « envoyées du Canada vers un autre pays dans le cadre d'une activité commerciale » ou « transportées du Canada vers un autre pays dans la pratique du commerce » [...]

À mon avis, selon le paragraphe 4(3), pour que l'emploi de la marque de commerce à l'égard de marchandises exportées soit considéré comme un emploi au Canada, les marchandises ou les emballages sur lesquels la marque de commerce est apposée au Canada doivent être envoyés du Canada à un autre pays dans le cadre d'une opération commerciale. Je ne considère pas que le paragraphe vise la condition prévue au par. 4(1), selon laquelle la transaction devrait s'inscrire « dans la pratique normale du commerce ».

[13] La partie requérante soutient que l'affidavit de M^{me} Brown n'établit aucune opération commerciale. Dès le départ, je souligne que je rejette l'allégation de la partie requérante selon laquelle l'opération se résume à un envoi entre deux divisions de Molson Coors Brewing Company, une société apparemment issue d'une fusion, en date du 9 février 2005, entre Molson et Coors. Aucune preuve n'étaye les allégations de la partie requérante et je ne peux non plus prendre connaissance d'office de la fusion alléguée. Mais surtout, Molson est la seule partie autorisée à déposer des éléments de preuve en l'instance. Je souligne également que je ne peux accorder quelque crédibilité que ce soit à l'argument de la partie requérante, selon lequel il serait raisonnable d'inférer, en se fondant sur les procédures prévues à l'article 45 présentées dans le passé contre Molson, ses prédécesseurs en titre et entités apparentées, que ces derniers se sont délibérément engagés dans un modèle d'exportation de petites quantités de produits [TRADUCTION] « dans le seul but de protéger leurs enregistrements de marque de commerce ».

[14] Quant aux observations pertinentes présentées par la partie requérante, voici le résumé que j'en ferais. Premièrement, M^{me} Brown ne fait aucunement mention du fait que Molson vend de la bière ou se livre à des opérations commerciales. Deuxièmement, le connaissance ne démontre pas le paiement des marchandises par Coors Burton Brewery. Troisièmement, rien ne prouve qu'il y a eu contrepartie et, sans autre preuve, il ne peut y avoir d'« opération

commerciale ». La partie requérante ajoute que M^{me} Brown ne fournit aucun renseignement quant à la nature de la relation entre la propriétaire inscrite de la Marque, Molson Canada 2005, et Molson Canada Inc., dont la dénomination apparaît sur le connaissement. En conséquence, la partie requérante fait valoir que si les marchandises ont été exportées par Molson Canada Inc., il s'ensuit que tout emploi réputé d'une marque en vertu du paragraphe 4(3) constitue un emploi fait par Molson Canada Inc. et non par Molson Canada 2005.

[15] Quant à Molson, elle soutient que [TRADUCTION] « rien ne prouve que l'opération sur laquelle porte l'affidavit de M^{me} Brown constitue autre chose qu'une opération commerciale ». Qu'il suffise de dire à nouveau qu'aucune disposition ne permet à la partie requérante de présenter des éléments de preuve en l'instance. Je dois donc examiner les arguments de Molson, qui prétend que les éléments de preuve joints à l'affidavit de M^{me} Brown [TRADUCTION] « démontrent que l'exportation était de nature commerciale ».

[16] Dans ses observations écrites et orales, Molson s'est fondée sur les dispositions de la *Loi sur l'accise*, L.R.C. 1985, ch. E-14, en particulier sur les paragraphes 170.1(1) et 172(1), pour faire valoir que le formulaire de déclaration de droits d'accise était [TRADUCTION] « une indication que l'exportation de bière de marque GRAVITY BEER était “ pour la vente ou un usage commercial”, sinon les droits d'accise n'auraient pas été payés ». Les dispositions pertinentes de la *Loi sur l'accise* sur lesquelles Molson s'est appuyée n'ont pas été présentées en preuve; elles m'ont été remises à l'audience. Bien que je puisse prendre connaissance d'office d'autres textes législatifs, il est bien établi que l'observation de lois autres que la Loi n'est pas un facteur pertinent dans les procédures engagées en vertu de l'art. 45 [voir *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited* (2005), 41 C.P.R. (4th) 236 (C.F.); *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)]. Cela étant dit, j'ai déjà indiqué que ni la déclaration d'exportation, ni le certificat d'origine figurant sur la copie du formulaire de déclaration de droits d'accise n'avaient été remplis. Il m'apparaît un peu curieux que Molson n'ait pas fourni une copie du formulaire de déclaration de droits d'accise rempli par Revenu Canada. Dans ses observations orales, l'agente de Molson a soutenu que le formulaire de déclaration de droits d'accise dûment rempli serait en possession de Revenu Canada, non de Molson. Néanmoins, le souscripteur de l'affidavit ne s'est pas expliqué sur ce point. En

l'absence de formulaire de déclaration de droits d'accise dûment rempli ou de précisions sur l'opération de la part du souscripteur de l'affidavit, je ne peux conclure que la caisse de vingt-quatre bouteilles contenant chacune 341 ml de bière de marque GRAVITY BEER a été dédouanée et exportée du Canada.

[17] Dans ses observations orales, l'agent de la partie requérante a soutenu que les faits de l'espèce étaient identiques à ceux de l'affaire *Molson Canada 2005 c. Christopher P. Brett* (le 19 mars 2008, C.O.M.C. (non rapportée), enregistrement n° LMC 181134) [l'affaire CELEBRATION] où il a été jugé que la preuve ne permettait pas d'établir l'existence d'une opération commerciale de nature à répondre aux exigences du par. 4(3) de la Loi. Dans ses observations orales, l'agente de Molson a fait valoir que les affaires se distinguaient, ne serait-ce que parce que la preuve versée au dossier dans l'affaire CELEBRATION comprenait une lettre de transport et un connaissance portant des dates différentes. L'agente de Molson a soutenu que la différence entre la date de la lettre de transport et celle du connaissance a eu une importance déterminante dans l'affaire CELEBRATION. À l'appui de son argument, l'agente de Molson a attiré mon attention sur les commentaires suivants de M^{me} Sprung, membre de la Commission :

La relation entre ce document et la lettre de transport n'est pas claire, puisque le connaissance indique une date de départ (9 septembre 2005) qui ne correspond pas à la date de chargement (26 septembre 2005) indiquée sur la lettre de transport. Cela porte quelque peu à confusion, étant donné que l'auteur de l'affidavit déclare au paragraphe 6 que tous les documents sont liés à [TRADUCTION] « un envoi comprenant une caisse de 24 bouteilles de bière de marque CELEBRATION » (je souligne). À mon avis, une interprétation raisonnable de cette déclaration serait que tous les documents sont liés au même envoi; toutefois, compte tenu des différences dans les documents présentés, cela s'avère improbable.

[18] L'agente de Molson a soutenu que je n'avais aucune raison de douter que les documents joints comme pièce A à l'affidavit de M^{me} Brown sont liés au même envoi.

[19] Je reconnais que la preuve en l'instance n'est pas identique à celle présentée dans l'affaire CELEBRATION. Les faits sont néanmoins identiques dans les deux affaires. De plus, je ne souscris pas à l'argument de Molson quant l'importance de la lettre de transport dans l'affaire CELEBRATION. À mon avis, sans tenir compte des dates de la lettre de transport et du

connaissance, M^{me} Sprung, membre de la Commission, n'était pas convaincue qu'une opération commerciale ressortait de la preuve, tels qu'en font foi les commentaires suivants :

Dans la présente espèce, il m'apparaît plutôt curieux qu'aucune facture réelle n'ait été jointe pour attester de l'opération commerciale effectuée entre l'inscrivante et Coors Burton Brewery. Dans la décision [...] rendue récemment en application de l'article 45, l'emploi de la marque de commerce sur la bière de marque GRIZZLY en application du paragraphe 4(3) [...] a été reconnu au vu des documents présentés, soit une facture, un bordereau d'emballage et un certificat d'origine, portant tous une date correspondant à la période pertinente.

Outre cette observation, je souligne à nouveau que dans le paragraphe 6 de l'affidavit de M^{me} Ball, il est mentionné que la lettre de transport, le connaissance et le formulaire Déclaration de droits d'accise sont liés à un « envoi » comprenant la bière de marque CELEBRATION. À mon avis, un « envoi » n'est pas nécessairement une opération commerciale. L'affidavit ne mentionne nulle part que ces documents sont liés à la « vente » de bière.

[20] En l'absence de documents additionnels ou d'une déclaration claire du souscripteur d'affidavit, je ne suis pas convaincue que le connaissance et le formulaire non rempli de déclaration de droits d'accise fournissent une preuve suffisante pour établir une opération commerciale qui réponde aux exigences du par. 4(3) de la Loi.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'affidavit de M^{me} Brown soit suffisant pour établir l'emploi de la Marque au Canada durant la période pertinente en liaison avec des « boissons alcoolisées brassées, nommément bière » de la manière prévue au par. 4(3) de la Loi. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les arguments de la partie requérante concernant l'entité qui pourrait avoir employé la Marque. Je conclus également qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte les arguments des parties visant à trancher la question de savoir si l'étiquette démontrait l'emploi de la Marque telle que déposée.

[22] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j'ordonne la radiation de l'enregistrement n° LMC547619 conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 19 JANVIER 2010.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, L.L.L.