

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 102

Date de la décision : 2018-09-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

MacPherson Leslie & Tyerman LLP

Partie requérante

et

Arctica Fine Food GmbH

Propriétaire inscrite

**LMC558,160 pour la marque de
commerce ARCTICA FINE FOOD -
ALIMENTS FINS - FEINE
LEBENSMITTEL & DESSIN**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC558,160 de la marque de commerce ARCTICA FINE FOOD - ALIMENTS FINS - FEINE LEBENSMITTEL & DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous, appartenant à Arctica Fine Food GmbH.



[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

Desserts, nommément crèmes-desserts et plats de gelée de fruits, soupes aux fruits; plats aux fruits froids; compotes de fruits; avoine, orge et sarrasin; semoule et gruau; mélanges préparés pour paner ou enrober de pâte à frire de la viande ou du poisson; gelées de fruits et de légumes; pain, salades, purées de fruits, soupes diététiques, sauces, nommément sauces à la viande, sauces au fromage, vinaigrettes, sauces aux légumes, sauces aux herbes, sauces à la crème, sauces au beurre, sauces au jus de viande, sauce pour trempettes, assaisonnements, desserts, nommément crèmes-desserts et plats préparés de gelée de fruits, soupes aux fruits, plats préparés froids de fruits, compotes de fruits, mets préparés aux fruits et aux légumes, et plats finis, nommément purées de légumes, purées de pommes de terre, soupes, soupes diététiques, plats préparés de viande, plats préparés de poisson, conserves de fruits et de légumes, riz sauvage, saucisses à calories réduites, sans ajout de glutamate, sans gluten, sans cholestérol; produits d'œufs, nommément jaunes d'œufs ou blancs d'œufs surgelés, frais ou en poudre; extraits de viande et de fruits pour alimentation; viande, poisson, conserves de fruits et de légumes; assaisonnements et épices; extraits de levure, levure et produits de levure pour alimentation, nommément levure en poudre, levure en flocons, levure en granules, autolysats de levure, comprimés de levure; levure en poudre, levure en flocons et comprimés de levure comme cosmétiques; produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème sous forme séchée, lait en poudre pour alimentation; sauces, nommément vinaigrettes; huiles alimentaires et corps gras; soupes, bouillons; riz sauvage, produits farineux, nommément pain, gâteaux, mélanges à gâteau, biscuits, muffins et craquelins; saucisses.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 9 mars 2016, 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 Arctica Fine Food GmbH (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de McPherson Leslie & Tyermann LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 9 mars 2013 et le 9 mars 2016, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. 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.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel 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.

[7] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive pour débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées. L'expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst); *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], 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 visés par l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Bernd Schwarz, souscrit le 2 décembre 2016, accompagné des pièces A à F.

[9] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[10] M. Schwarz atteste qu'il est le PDG de la Propriétaire depuis 1991.

[11] M. Schwarz explique que, basée en Allemagne et fondée en 1991, la Propriétaire fabrique et distribue à l'échelle internationale des matières premières pour l'industrie alimentaire, ce qui inclut la distribution à des fabricants et à des détaillants alimentaires au Canada.

[12] M. Schwarz atteste au paragraphe 5 de son affidavit que la Propriétaire a vendu les produits suivants visés par l'enregistrement au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente [TRADUCTION] :

Desserts, nommément crèmes-desserts et plats de gelée de fruits; soupes aux fruits; [...]; compotes de fruits; [...]; mélanges préparés pour paner ou enrober de pâte à frire de la viande ou du poisson; [...], soupes diététiques, sauces, nommément sauces à la viande, sauces au fromage, vinaigrettes, sauces aux légumes, sauces aux herbes, sauces à la crème, sauces au beurre, sauces au jus de viande, sauce pour trempettes, assaisonnements, desserts, nommément, crèmes-desserts [...], soupes aux fruits, [...], compotes de fruits, [...] purées de légumes, purées de pommes de terre, soupes, soupes diététiques [...], sans ajout de glutamate, sans gluten, sans cholestérol; produits d'œufs, nommément jaunes d'œufs ou blancs d'œufs [...] en poudre; [...]; assaisonnements et épices; [...]; produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème sous forme séchée, lait en poudre pour alimentation; sauces, nommément, vinaigrettes; [...]; soupes, bouillons; [...], produits farineux, nommément, [...], mélanges à gâteau, biscuits, muffins et craquelins; [...]

[13] À l'appui, M. Schwarz joint comme pièce A à son affidavit un catalogue de produits, lequel, atteste-t-il, été distribué par la Propriétaire à des clients et à des clients potentiels au Canada au cours de la période pertinente. Je souligne que les produits énumérés dans le catalogue de produits sont conformes aux produits qui, selon l'attestation de M. Schwartz, ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente. Il explique que le catalogue n'indique aucun prix puisque les clients communiquent d'abord avec la Propriétaire pour demander un devis relativement aux produits qu'ils souhaitent acheter. Il joint des devis représentatifs comme pièce B à son affidavit, dans lesquels il souligne la présence de la Marque. Il explique que les clients utilisent ensuite les devis pour passer leur commande auprès de la Propriétaire

généralement par téléphone ou par courriel, le plus souvent dans les 30 jours suivant la réception du devis.

[14] M. Schwarz explique ensuite que dans le cours normal des affaires, les clients demandent souvent des échantillons des produits alimentaires vendus par la Propriétaire avant de passer leur commande, et que ces échantillons sont fournis dans le but de solliciter des commandes. Il atteste que, selon la nature et le volume de l'échantillon, celui-ci peut être fourni gratuitement ou le client peut recevoir une facture. Il joint comme pièce C à son affidavit des photographies d'une gamme d'échantillons de produits alimentaires arborant la Marque qui, affirme-t-il, ont été fournis à des clients au Canada au cours de la période pertinente et sont représentatifs de la façon dont la Marque figure sur les emballages des produits alimentaires vendus par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente.

[15] Comme preuve supplémentaire de la façon dont la Marque figure sur les emballages des produits vendus par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente, M. Schwarz fournit comme pièces D et E, respectivement, des emballages utilisés pour les produits alimentaires secs de la Propriétaire et des photographies représentatives, portant la date du 8 mars 2016, montrant la façon dont la Marque figure sur le ruban d'emballage apposé sur les emballages de produits alimentaires vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[16] Finalement, comme preuve de transactions commerciales impliquant les produits, M. Schwarz fournit comme pièce F des factures représentatives faisant état de la vente de produits alimentaires arborant la marque ARCTICA DESSIN de la Propriétaire à des clients au Canada au cours de la période pertinente. La Marque figure bien en vue dans le coin supérieur droit des factures qui, atteste-t-il, accompagnent chaque envoi livré à des clients canadiens. Les factures portent une date comprise dans la période pertinente. Les produits énumérés sur les factures sont les suivants : assaisonnement végétarien, sauce bolonaise végétarienne, roux blanc, roux brun, demi-glace et « pro kalo » (que M. Schwarz décrit comme une base pour la préparation de produits diététiques).

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[17] Pour commencer, comme je l'ai indiqué dans le résumé de la preuve, M. Schwarz atteste uniquement la vente des produits suivants visés par l'enregistrement (selon le paragraphe 5 de son affidavit) [TRADUCTION] :

Desserts, nommément crèmes-desserts et plats de gelée de fruits; soupes aux fruits; [...]; compotes de fruits; [...]; mélanges préparés pour paner ou enrober de pâte à frire de la viande ou du poisson; [...], soupes diététiques, sauces, nommément sauces à la viande, sauces au fromage, vinaigrettes, sauces aux légumes, sauces aux herbes, sauces à la crème, sauces au beurre, sauces au jus de viande, sauce pour trempettes, assaisonnements, desserts, nommément, crèmes-desserts [...], soupes aux fruits, [...], compotes de fruits, [...] purées de légumes, purées de pommes de terre, soupes, soupes diététiques [...], sans ajout de glutamate, sans gluten, sans cholestérol; produits d'œufs, nommément jaunes d'œufs ou blancs d'œufs [...] en poudre; [...]; assaisonnements et épices; [...]; produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème sous forme séchée, lait en poudre pour alimentation; sauces, nommément, vinaigrettes; [...]; soupes, bouillons; [...], produits farineux, nommément, [...], mélanges à gâteau, biscuits, muffins et craquelins; [...]

[18] À ce titre, et comme la preuve ne fait aucunement référence aux autres produits visés par l'enregistrement, l'enregistrement sera modifié pour supprimer, à tout le moins, les produits suivants visés par l'enregistrement [TRADUCTION] :

[...]; plats aux fruits froids; [...]; avoine, orge et sarrasin, semoule et gruau; [...]; gelées de fruits et de légumes; pain, salades, purées de fruits, [...], [...] plats préparés de gelée de fruits, [...], plats préparés froids de fruits, [...], [...], plats préparés de viande, plats préparés de poisson, conserves de fruits et de légumes, riz sauvage, saucisses à calories réduites, [...]; produits d'œufs, nommément, [...], jaunes d'œufs ou blancs d'œufs surgelés ou frais; extraits de viande et de fruits pour alimentation; viande, poisson, conserves de fruits et de légumes; [...]; extraits de levure, levure et produits de levure pour alimentation, nommément levure en poudre, levure en flocons, levure en granules, autolysats de levure, comprimés de levure; levure en poudre, levure en flocons et comprimés de levure comme cosmétiques; [...]; huiles alimentaires et corps gras; [...]; riz sauvage, produits farineux, nommément pain, gâteaux, [...]; saucisses.

[19] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement qui, atteste M. Schwarz, ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente, la Propriétaire soutient qu'il est bien établi en droit canadien que la distribution d'échantillons gratuits est considérée comme un emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits lorsque la distribution des produits a été faite

en vue d'obtenir des commandes et des ventes futures de ces produits dans la pratique normale du commerce [88766 *Canada Inc c Spinnakers Brew Pub Inc* (2005), 48 CPR (4th) au para 11 (COMC); *Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd* (1993), 52 CPR (3d) 284 (COMC); *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Corby Distilleries Ltd* (1978), 48 CPR (4th) 70 (COMC)].

[20] De plus, bien que la distribution gratuite de produits ne soit pas habituellement considérée comme un emploi dans la pratique normale du commerce en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, si un tel emploi fait partie d'une action globale d'une entreprise dans le cadre d'une pratique normale du commerce concernant ces produits, qu'il est fait dans le but d'engendrer des profits et de développer un achalandage pour les produits, il pourrait constituer un emploi dans la pratique normale du commerce de cette entreprise [*Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cosmetic Warriors Limited*, 2018 CF 63 (CanLII), para 18 et 19].

[21] En l'espèce, je suis d'accord avec l'observation de la Propriétaire portant que M. Schwarz a attesté de façon claire la pratique qui consiste à fournir des échantillons aux clients sur demande afin de solliciter des commandes de ces produits auprès des clients canadiens. Par ailleurs, M. Schwarz explique que, selon la nature et le volume de l'échantillon, le client peut recevoir une facture (telles les factures produites comme pièce F) pour les échantillons. Ainsi, j'estime qu'il y a eu des transferts de ces produits dans la pratique normale du commerce [*Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1985), 5 CPR (3d) 27 (COMC), conf. par (1987), 14 CPR (3d) 32 (CF), et (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); *Cast Iron Soil Pipe Institute c Concourse International Trading Inc* (1988), 19 CPR (3d) 393 (COMC)].

[22] En ce qui concerne la Marque employée en liaison avec les produits au moment du transfert, la Propriétaire soutient que les pièces C et E comprennent des photographies montrant la Marque sur les produits et sur le ruban d'emballage apposé sur les emballages des produits envoyés à des clients canadiens.

[23] En plus de ce qui précède, la Propriétaire soutient qu'il existe d'autres façons par lesquelles une marque de commerce peut-être liée aux produits. À titre d'exemple, mentionnons le contexte d'une société de vente par correspondance, pour laquelle il a été établi qu'un avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné, lorsqu'un client passe une

commande à l'aide d'un catalogue dans lequel la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits et de la réception de la facture [*Rosenstein c Elegance Offerelt GmbH*, 2005 CarswellNat 1314 au para 15 (COMC); *Swabey Ogilvy Renault c Mary Maxim Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 543 au para 12 (COMC); *Rhodia Operations c Oleon*, 2016 COMC au para 22 (COMC)].

[24] La Propriétaire soutient, en l'espèce, que l'avis de liaison est donné aux consommateurs par l'intermédiaire de ses catalogues, dans lesquels la Marque figure bien en vue et qui sont utilisés par les clients pour passer une commande (selon la pièce A).

[25] Cependant, en l'espèce, on peut se demander si les catalogues donnent véritablement avis de liaison entre la Marque et les produits en raison de la proximité et de la position de la Marque dans les catalogues. Quoiqu'il en soit, je n'ai pas à trancher cette question puisque la Marque figure bien en vue sur les produits et les emballages des produits représentatifs (selon les pièces C et E).

[26] Finalement, la Propriétaire soutient que M. Schwartz atteste que les catalogues, les photographies et les factures sont des exemples *représentatifs* de la vente et de la distribution par l'Inscrivante de ses produits de marque ARTICA DESIGN et il atteste que la Propriétaire a vendu *tous les produits alimentaires* énumérés au paragraphe 5 de son affidavit.

[27] La Propriétaire soutient que dans un tel cas, avec une longue liste de produits de la même catégorie, il n'est pas nécessaire de produire une preuve de la façon dont la Marque figure sur chacun des produits spécifiés, pourvu qu'au moins un exemple soit fourni et que la preuve indique que l'exemple est représentatif de la façon dont la Marque figure sur les autres produits [*Eitgson c KPM Industries Ltd* (2001), 15 CPR (4th) 411 aux para 7 à 9 (COMC); *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 aux para 47 et 48 (CF 1^{re} inst)]. La Propriétaire soutient également que des allégations de faits établissant l'emploi suffisent pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce est employée en liaison avec chaque produit [*Mantha & Associes/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 au para 3 (CF 1^{re} inst); *BCF SENCRL c Spirits International BV* (2012), 101 CPR (4th) au para 8 (CAF)].

[28] Compte tenu de la nature sommaire et administrative de la procédure prévue à l'article 45 et des préoccupations consécutives concernant la surabondance d'éléments de preuve, il est arrivé qu'il ne soit pas nécessaire, dans certains cas, d'établir l'emploi à l'égard de chacun des produits et services visés par l'enregistrement pour éviter un retrait du registre [voir, à titre d'exemple, *Saks, supra* et *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2005 CAF 306, 39 CPR (4th) 261]. Cette approche se révèle pertinente dans les cas où il y a une longue liste de produits et où l'état déclaratif des produits est structuré de telle manière que la démonstration de l'emploi à l'égard d'un certain nombre de produits d'une même catégorie peut être suffisante pour établir l'emploi à l'égard de l'ensemble de la catégorie. Il est arrivé cependant que, à l'inverse de ce raisonnement, la Cour exige une preuve d'emploi à l'égard de chacun des produits énumérés pour éviter son retrait [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228, (CAF)]. Toutefois, dans *Uvex Toko, supra*, la Cour fédérale a rappelé l'équilibre à maintenir entre la surabondance d'éléments de preuve et l'obligation d'établir l'emploi dans une mesure suffisante pour permettre au registraire de se forger une opinion sur l'« emploi » dans le contexte de l'article 45. Dans de telles circonstances, un affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi pendant la période pertinente en liaison avec chacun des produits et doit présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce est employée en liaison avec chaque produit.

[29] En l'espèce, compte tenu de la preuve dans son ensemble, et appliquant les principes susmentionnés, je conviens que l'emploi de la Marque a été établi en liaison avec tous les produits revendiqués au paragraphe 5 de l'affidavit de M. Schwarz. À cet égard, j'ai tenu compte des déclarations solennelles de M. Schwarz à l'égard des ventes de chaque produit, des exemples *représentatifs* des produits et des emballages arborant la Marque, des factures *représentatives* et des catalogues énumérant chacun des produits qui, atteste-t-il, ont été vendus.

DÉCISION

[30] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu en partie selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[31] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Desserts, nommément crèmes-desserts et plats de gelée de fruits; soupes aux fruits; [...]; compotes de fruits; [...]; mélanges préparés pour paner ou enrober de pâte à frire de la viande ou du poisson; [...], soupes diététiques, sauces, nommément sauces à la viande, sauces au fromage, vinaigrettes, sauces aux légumes, sauces aux herbes, sauces à la crème, sauces au beurre, sauces au jus de viande, sauce pour trempettes, assaisonnements, desserts, nommément, crèmes-desserts [...], soupes aux fruits, [...], compotes de fruits, [...] purées de légumes, purées de pommes de terre, soupes, soupes diététiques [...], sans ajout de glutamate, sans gluten, sans cholestérol; produits d'œufs, nommément jaunes d'œufs ou blancs d'œufs [...] en poudre; [...]; assaisonnements et épices; [...]; produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème sous forme séchée, lait en poudre pour alimentation; sauces, nommément, vinaigrettes; [...]; soupes, bouillons; [...], produits farineux, nommément, [...], mélanges à gâteau, biscuits, muffins et craquelins; [...]

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : S/O

AGENT(S) AU DOSSIER

Fetherstonhaugh & Co.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MLT Aikins LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE