



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 14
Date de la décision : 2020-02-06

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

The Coca-Cola Company

Partie requérante

et

**Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi
Enterprise, Inc. a New Jersey
Corporation**

Propriétaire inscrite

LMC871,633 pour THUMS UP

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC871,633 pour la marque de commerce THUMS UP (la Marque), détenue par Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi Enterprise, Inc. a New Jersey Corporation.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : Colas; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément sodas.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de ne maintenir l'enregistrement qu'en ce qui concerne les « colas » et les « boissons gazeuses, nommément sodas », mais de le modifier afin de supprimer les autres produits.

LA PROCÉDURE

[4] Le 25 mai 2017, le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi Enterprise, Inc. a New Jersey Corporation (la Propriétaire). L'avis a été envoyé à la demande de The Coca-Cola Company (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir la preuve démontrant qu'elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 25 mai 2014 et le 25 mai 2017, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir la preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est établie à l'article 4(1) de la Loi 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 la possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 2]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas : il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Anil Gandhi, le vice-président de la Propriétaire (le Déposant), établi sous serment le 20 décembre 2017, ainsi que les Pièces A à D.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Toutefois, elles ont toutes les deux demandé une audience et s'y sont présentées.

LA PREUVE

[10] Le Déposant est le vice-président de la Propriétaire.

[11] Le Déposant déclare que la Propriétaire a continuellement employé la Marque au Canada pendant de nombreuses années, y compris durant la période pertinente. Plus particulièrement, le Déposant déclare que la Propriétaire a fait [TRADUCTION] « fabriquer pour elle, et elle vend, des colas et des boissons gazeuses, nommément des sodas, en liaison avec la Marque, à des détaillants et des grossistes au Canada et l'a fait continuellement pendant la période pertinente ».

[12] À l'appui, le Déposant déclare ce qui suit :

- Pièce A – photos de colas et de sodas qui, selon le Déposant, sont représentatives des produits vendus par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. La Marque figure clairement sur les bouteilles de soda et les canettes de cola dans les photographies.
- Pièce B – cinq factures datées de la période pertinente qui, selon le Déposant, sont représentatives des ventes de produits par la Propriétaire à des grossistes et à des détaillants au Canada pendant la période pertinente. La colonne de description du produit dans les factures indique les ventes de soda et de cola Thums Up.
- Pièces C et D – cinq factures antérieures à la période pertinente et une facture qui y est postérieure, respectivement, qui, selon le Déposant, sont représentatives des ventes de produits par la Propriétaire à des grossistes et à des détaillants au Canada. Encore une fois, la colonne de description du produit dans les factures indique les ventes de soda et de cola Thums Up.

[13] Le Déposant conclut l'affidavit en expliquant que le nom de chaque client sur la facture a été [TRADUCTION] « expurgé » afin de protéger les renseignements personnels, mais la ville et le

code postal ont été conservés pour démontrer que les clients se trouvent au Canada. Il confirme aussi que chacune des factures composant la preuve a été payée quelques semaines après la date de la facture.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] Pour commencer, je remarque que l'affidavit et les pièces à l'appui ne mentionnent pas du tout les produits décrits comme des « concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses ». À l'audience, la Propriétaire a reconnu que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, et que l'enregistrement aurait dû être modifié pour supprimer ces produits en conséquence. Ainsi, les « concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses » seront supprimés de l'enregistrement.

[15] Toutefois, pour ce qui est des autres produits visés par l'enregistrement « Colas » et « boissons gazeuses, nommément sodas », j'accepte le fait que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits au Canada pendant la période pertinente. La Marque figure clairement sur l'emballage de chacun de ces produits, et les factures démontrent clairement que ces produits ont été vendus en Canada pendant la période pertinente. En outre, le Déposant a attesté de la pratique normale du commerce de la Propriétaire et je ne vois rien dans la preuve qui suggère que les ventes démontrées n'étaient pas des ventes de bonne foi dans la pratique normale du commerce, comme l'a décrit le Déposant.

[16] À l'audience, la Partie requérante a fait valoir que la preuve était ambiguë quant à la question de savoir si l'emploi démontré profitait à la Propriétaire et, à ce titre, que la Propriétaire n'avait pas respecté l'exigence de preuve *prima facie* pour établir l'emploi. En particulier, renvoyant au paragraphe 4 de l'affidavit, où le Déposant atteste que la Propriétaire avait fait [TRADUCTION] « fabriquer pour elle » les produits, la Partie requérante a soutenu que ce libellé était ambigu quant à la question de savoir s'il existait une licence entre la Propriétaire et le fabricant ou si la Propriétaire agissait simplement comme distributeur des produits d'une autre partie. Selon la Partie requérante, cet élément est encore plus imprécis puisque les étiquettes apposées sur les bouteilles dans les photographies de la Pièce A n'indiquent pas la source des produits. La Partie requérante fait valoir qu'il aurait été simple pour la Propriétaire de produire une étiquette complète démontrant la source des produits. Par conséquent, la Partie requérante

soutient, compte tenu de ce qui précède et du fait que la Propriétaire a l'obligation de fournir la meilleure preuve en raison de l'absence d'un contre-interrogatoire, que la preuve est ambiguë et non fiable quant à la question de savoir si l'emploi démontré profitait à la Propriétaire. La Partie requérante est donc d'avis que l'enregistrement devrait être radié.

[17] La Propriétaire, de son côté, a répondu qu'il n'y a aucune ambiguïté dans la déclaration formulée par le Déposant selon laquelle les produits ont été [TRADUCTION] « fabriqu[és] pour elle ». Je suis d'accord. En outre, les factures indiquent clairement que les produits en question ont été vendus par la Propriétaire. Je remarque également que rien n'exige que le nom de la Propriétaire soit affiché en liaison avec la Marque [voir *Novopharm Ltd c Monsanto Canada, Inc* (1997), 80 CPR (3d) 287 (COMC); et *Smart & Biggar c Canadian Tire Corporation, Limited*, 2017 COMC 153]. Le fabricant agit à titre de fournisseur de produits, et la Propriétaire demeure le premier lien dans la chaîne de transaction, puisque le Déposant a précisé que les produits sont fabriqués pour son compte, et la preuve démontre clairement que la Propriétaire est également la vendeuse des produits en question. Étant donné qu'il n'y a rien d'incompatible ou d'ambigu dans la preuve à cet égard, j'accepte le fait que l'emploi démontré profite à la Propriétaire.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « Colas » et « boissons gazeuses, nommément sodas » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] En conséquence, 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 supprimer « concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses ».

[20] L'état déclaratif modifié des produits sera le suivant :
Colas; boissons gazeuses, nommément sodas.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-01-30

COMPARUTIONS

Amrita V. Singh

Pour la Propriétaire inscrite

Robert A. MacDonald

Pour la Partie requérante

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante