



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 91

Date de la décision : 2020-07-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

MLT Aikins LLP

Partie requérante

et

P.A. Fine Foods and Distributors Ltd.

Propriétaire inscrite

LMC766,007 pour TINY TIM

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 29 août 2017, à la demande de MLT Aikins 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, c T-13 (la Loi) à A. Fine Foods and Distributors Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC766,007 pour la marque de commerce TINY TIM (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :
Aliments préparés, notamment sandwiches.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits dans l'enregistrement, si la Marque 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'elle 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 29 août 2014 au 29 août 2017.

[5] La définition pertinente de l'emploi pour les marchandises énumérées à l'article 4 de la Loi est la suivante :

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.

[6] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, 1980, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Même si le seuil pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'une preuve surabondante n'est pas requise [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], des faits suffisants doivent quand même être fournis pour permettre au Registraire de parvenir à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises précisées dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis de la registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Steve Schultz, le vice-président et directeur général de la Propriétaire, souscrit le 27 novembre 2017. Les deux parties ont produit des représentations écrites; seule la partie requérante était représentée à l'audience orale.

PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Schultz explique que la Propriétaire est un distributeur direct au magasin d'aliments emballés, de breuvages et d'autres produits de consommation courante, vendant et distribuant de tels produits aux dépanneurs, aux stations-service et aux garages au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et dans les territoires du Nord. Il indique que dans la pratique normale du commerce, les clients font des commandes pour la livraison des produits de la Propriétaire au moyen d'une fiche d'information, laquelle est jointe à l'affidavit de M. Schultz à titre de Pièce A. Il affirme que les produits de la Propriétaire comprennent des sandwiches, dont certains sont identifiés par type et d'autres par une marque, comme la Marque.

[9] M. Shultz indique qu'au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu au moins 5 000 sandwiches portant la Marque à ses clients au Canada. En appui, à titre de Pièce B, il joint deux factures datées à l'intérieur de la période pertinente montrant les ventes de divers produits aux clients établis en Saskatchewan. L'un des produits sur chaque facture est indiqué par « SF Tiny Tim Sub 8 », avec la vente de deux de ces articles sur la première facture et d'un seul sur la seconde; la Propriétaire explique que cela renvoie à un sandwich vendu en liaison avec la Marque.

[10] M. Schultz indique que la Marque est affichée en évidence sur l'emballage de ces sandwiches lorsqu'ils sont vendus et livrés aux clients de la Propriétaire. En appui, à titre de Pièce C, il joint des copies des étiquettes de sandwiches, y compris l'étiquette appliquée aux sandwiches « Tiny Time » de la Propriétaire lors de la livraison aux clients de la Propriétaire. Cette étiquette affiche en évidence la Marque. M. Schultz explique que cette étiquette, ou une qui est substantiellement semblable, était fixée à tous les sandwiches Tiny Tim vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[11] Enfin, à titre de Pièce D, M. Schultz joint un exemple de liste de prix utilisée au cours de la période pertinente pour publiciser les produits de la Propriétaire. L'article « SF Tiny Tim Sub » est inclus dans la liste.

ANALYSE

[12] La Partie requérante observe que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi, puisque l'affidavit de M. Schultz comporte un certain nombre de [TRADUCTION] « déclarations insipides », de documents qui devraient être ignorés et de factures qui n'ont peut-être pas accompagné les produits au moment de leur transfert et qui n'arboient pas la Marque telle qu'elle est déposée.

[13] En particulier, la Partie requérante caractérise les attestations faites sous serment de M. Schultz que la Propriétaire a vendu approximativement 5 000 sandwiches au cours de la période pertinente et que les étiquettes à la Pièce C étaient fixées aux produits lors du transfert comme des [TRADUCTION] « déclarations insipides » ou de simples affirmations de l'emploi qui ne sont pas appuyées par la preuve. Cependant, en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Dans l'espèce, les déclarations de M. Schultz concernant la quantité de produits vendus et le placement des étiquettes sur les produits ne sont pas de simples affirmations de l'emploi, mais des déclarations de fait sous serment démontrant l'emploi. De plus, bien que la Partie requérante observe que l'affirmation de M. Schultz que 5 000 sandwiches Tiny Tim avaient été vendus au cours de la période pertinente soit minée par le fait que les deux factures montrent seulement la vente de trois desdits sandwiches, j'accepte que ces factures soient représentatives des ventes de la Propriétaire au cours de la période pertinente et ne représentent pas la totalité de ces ventes.

[14] La Partie requérante remarque que M. Schultz a indiqué que l'étiquette montrée à la Pièce C, ou une substantiellement semblable, était fixée à tous les sandwiches au cours de la période pertinente et elle observe qu'aucun renseignement n'est fourni quant à l'aspect d'une telle étiquette « substantiellement semblable ». Cependant, vu l'évidence de la Marque sur l'étiquette, je suis convaincu que toute étiquette substantiellement semblable comporterait également la Marque, en particulier compte tenu de l'ensemble de la preuve qui montre que les

sandwichs en question étaient uniformément identifiés comme des sandwichs « Tiny Tim » au cours de la période pertinente.

[15] La Partie requérante observe également qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que les factures accompagnaient les produits lors du transfert et observe également que les factures affichent les mots « SF Tiny Tim Sub 8 » plutôt que la Marque telle qu'elle est déposée; par conséquent, elles ne peuvent pas servir à démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Cependant, les factures n'ont pas besoin de porter la marque de commerce lorsque l'on montre que la marque de commerce figure sur les produits visés par l'enregistrement eux-mêmes ou sur leur emballage. Dans de tels cas, les factures peuvent servir à démontrer les ventes. Dans l'espèce, comme il a été abordé ci-dessus, la Marque est affichée en évidence sur l'emballage des produits visés par l'enregistrement, notamment les étiquettes de sandwichs. Par conséquent, les factures de la Pièce B démontrent simplement que de tels produits étaient vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[16] En résumé, la preuve de la Propriétaire démontre que la Marque était affichée sur l'emballage de ses produits de sandwichs et que de tels produits étaient vendus au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. À ce titre, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[17] En conséquence, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE 2 juillet 2020

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Lorraine Pinsent

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Moffat & Co.

Pour la Propriétaire inscrite

MLT Aikins LLP

Pour la Partie requérante