



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 040**

**Date de la décision : 2022-03-10**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**McInnes Cooper**

**Partie requérante**

**et**

**IPack B.V.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC701,559 pour LUCIFER**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC701,559 pour la marque de commerce LUCIFER (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Bières, ales (les Produits)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié.

#### LA PROCÉDURE

[4] À la demande de McInnes Cooper (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 8 octobre 2020, à IPack BV (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant 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 démontrer l'emploi est du 8 octobre 2017 au 8 octobre 2020 (la période pertinente).

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Michel Moortgat, le directeur général de IPack BV, exécuté le 18 mars 2021.

[6] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] M. Moortgat affirme qu'il connaît tous les domaines d'activités de la Propriétaire, ce qui comprend la fabrication, l'entreposage, la vente et l'administration. Il explique que la Propriétaire, établie aux Pays-Bas, a accordé une licence exclusive pour la Marque à Het Anker qui importe et distribue des bières et des ales au Canada [para 1, 2 et 3].

[8] À l'appui, M. Moortgat joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

- Pièce « B » : Deux factures émises par Het Anker au cours de la période pertinente à la Société des alcools du Québec à Montréal. L'un des produits indiqués sur les factures est identifié par « 1021000001 - Lucifer 24x33cl OW ». M. Moortgat affirme

que Het Anker a vendu approximativement 22 caisses des Produits portant la Marque au Canada en 2018 [para 5].

- Pièce « C » : Des photos de trois bouteilles, étiquettes et verres portant la Marque. La première bouteille est étiquetée « Sterk Bier, Strong Ale, Bière Forte », la deuxième [TRADUCTION] « Ale belge » et la troisième [TRADUCTION] « Bière belge ». Les étiquettes sur les deuxième et troisième bouteilles indiquent également [TRADUCTION] « Brassée par Het Anker »; la qualité de la photo de la première bouteille ne permet pas de voir l'énoncé [TRADUCTION] « Brassée par » sur l'étiquette. M. Moortgat explique que les photos sont des exemples de la façon dont les Produits ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente [para 6].

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[9] Bien que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'ait pas à être parfaite, un propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve prima facie d'emploi, signifiant que la preuve doit fournir les faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement découler [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, aux para 2 et 9]. En l'espèce, la preuve n'arrive pas à établir qu'il y a un cas prima facie que l'emploi par Het Anker est au profit de la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi.

#### EMPLOI PAR UN LICENCIÉ

[10] Lorsque le propriétaire d'une marque de commerce cherche à profiter de l'emploi de sa marque de commerce par une autre partie, le propriétaire doit montrer un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou des services associés à cette marque de commerce [article 50(1) de la Loi].

[11] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle requis par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle requis; deuxièmement, produire des éléments de preuve démontrant qu'il exerce

effectivement le contrôle requis; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice du contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tobacco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[12] En l'espèce il n'y a aucune preuve à cet égard. M. Moortgat n'affirme pas que la Propriétaire avait le contrôle sur le caractère ou la qualité des Produits; il ne fournit aucun fait démontrant qu'un tel contrôle existe; et il ne fournit aucune copie d'un contrat de licence qui fournit expressément le contrôle requis.

[13] Dans son affidavit, M. Moortgat affirme qu'il connaît tous les domaines d'activités de la Propriétaire, mais il ne fournit aucune déclaration identifiant l'entreprise de la Propriétaire, le rôle qu'il joue pour la Propriétaire à titre de [TRADUCTION] « directeur général » ou sa relation avec le licencié. Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu'il ne s'agit pas d'une affaire où le contrôle requis sur le caractère ou la qualité des produits peut être déduit à partir de la preuve. Autrement dit, l'espèce se distingue des affaires où le contrôle requis a été inféré en raison de la présence d'une personne en contrôle commune pour le propriétaire de la marque de commerce et le licencié [voir, par exemple, *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1999 CarswellNat 652 (CAF); *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[14] De plus, je note également que deux des étiquettes à la Pièce C indiquent que le produit est [TRADUCTION] « Brassé par Het Anker », sans aucune mention de la Propriétaire et de l'emploi autorisé de la Marque. Par conséquent, aucune preuve n'est fournie en l'espèce que l'avis public de l'emploi autorisé a été donné de manière à ce que la Propriétaire profite de la présomption créée par l'article 50(2) de la Loi.

[15] Si M. Moortgat avait attesté dans son affidavit que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire contrôlait le caractère ou la qualité des Produits ou avait fourni une copie du contrat de licence fournissant expressément le contrôle requis, ma décision aurait été différente.

[16] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi. De plus, l'affidavit ne présente aucune circonstance spéciale excusant l'absence de l'emploi en liaison avec les Produits.

DÉCISION

[17] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Martin Béliveau  
Président  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches  
Le français est conforme aux WCAG.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Rideout & Maybee LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Michael Melvin

Pour la Partie requérante