



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 092

Date de la décision : 2023-05-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Method Law Professional Corporation

Propriétaire inscrite : S & F Food Importers Inc.

Enregistrement : LMC580,660 pour POLKA DESIGN

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC580,660 pour la marque de commerce POLKA DESIGN illustrée ci-dessous (la Marque) enregistrée pour l'emploi en liaison avec [TRADUCTION] (1) Choucroute. (2) Craquelins à la crème, confitures et gelées, tartinade aux noisettes, miel, friandises, choucroute, biscuits et gaufres.

POLKA

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en ce qui a trait à la choucroute. L'enregistrement sera modifié pour supprimer les autres produits.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de la Method Law Professional Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 4 août 2021 à la propriétaire inscrite de la Marque, S & F Food Importers Inc. (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par 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, de préciser 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 4 août 2018 au 4 août 2021 (la période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi en ces termes :

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] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. 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 [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a soumis l'affidavit de Felix Gershgorin, vice-président des achats auprès de la Propriétaire, et l'affidavit de Brian Zeng, un enquêteur privé autorisé.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Une audience a été tenue à laquelle la Propriétaire était présente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Absence d'emploi des produits enregistrés (2) autres que la choucroute

[9] L'affidavit de M. Gershgorin ne fournit aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « craquelins à la crème, confitures et gelées, tartinade aux noisettes, miel, friandises, choucroute, biscuits et gaufres » pendant la période pertinente. Au paragraphe 7 de sa preuve, M. Gershgorin explique que la Marque a été apposée aux bords contenant de la choucroute [TRADUCTION] « depuis au moins 1983, y compris pendant la période pertinente, et a été employée dès 2003 pour les autres produits visés par l'enregistrement ». Le reste de la preuve de M. Gershgorin et celle de M. Zeng n'abordent pas les autres produits enregistrés. Comme il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée en liaison avec le reste des produits enregistrés (2) conformément au paragraphe 4(1) de la Loi ou qu'il y a eu des circonstances spéciales justifiant le non-emploi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits.

L'emploi de la Marque est démontré pour la choucroute

[10] La preuve de M. Gershgorin indique que la Marque a été employée en liaison avec la choucroute pendant la période pertinente. En particulier, M. Gershgorin fournit une photo de la Marque affichée sur le devant d'un bocal de choucroute. Il atteste que cette photo illustre la façon dont la Marque était affichée sur les bords pendant la période pertinente (para 7, Pièce C). L'affidavit de M. Gershgorin comprend également une facture indiquant les ventes au Canada de choucroute de marque POLKA à

Metro Inc. Food Basics et Loblaws Inc. pendant la période pertinente. Cette facture affiche la Marque sur l'étiquette (para 11, Pièces F-G).

L'emploi de la Marque profite à la Propriétaire

[11] La Partie requérante fait valoir que la preuve d'emploi ne s'applique pas à la Propriétaire, puisqu'elle n'est qu'une importatrice de choucroute de marque POLKA. La Partie requérante fait valoir les éléments de preuve suivants :

- (a) Le site Web de la Propriétaire la décrit comme un importateur et elle importe plusieurs marques de tiers (Pièce A) :

[TRADUCTION]

S&F a été fondée en 1976 en tant qu'importateur et distributeur d'aliments et de boissons qui commercialise des produits du monde entier sur le marché canadien...

- (b) La photographie du camion de livraison dans l'affidavit de M. Gershgorin indique qu'il utilise une marque maison sur ses produits (Pièce E).
- (c) La Propriétaire n'a pas fourni l'étiquette complète des produits de marque POLKA, ce qui permettrait de déterminer si un fabricant tiers figure sur la liste au verso de l'étiquette (voir, par exemple, la Pièce C).

[12] La preuve est suffisante pour permettre à la Propriétaire de s'acquitter de son fardeau *prima facie* qu'elle profite de l'utilisation de la Marque. Premièrement, M. Gershgorin atteste que la Propriétaire est propriétaire de l'enregistrement canadien de la Marque. Deuxièmement, je n'estime pas que le fait que la Propriétaire a une marque maison et qu'elle distribue également des produits de tiers aboutisse à la conclusion que la marque de commerce POLKA est la propriété d'une autre partie. Troisièmement, les procédures en vertu de l'article 45 ne visent pas à offrir une solution de rechange à l'attaque *inter partes* habituelle contre une marque de commerce [United Grain Growers Ltd c Lang Michener, 2001 CAF 66]. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c Omega SA* [sic], 2005 CAF 306, 43 CPR (4 th) 18, la validité de l'enregistrement n'est pas en litige dans le cadre d'une

procédure en radiation en vertu de l'article 45 de la Loi. Il est préférable de traiter toute question de propriété par voie de demande à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi. De plus, le rôle de la Propriétaire en tant que distributeur n'est pas incompatible avec l'emploi affirmé de la Marque; la question de savoir si les produits vendus par la Propriétaire ont été fabriqués par d'autres entreprises n'a pas de conséquence dans la présente instance [*GNR Travel Centre Ltd c CWI, Inc*, 2023 CF 2].

[13] En effet, un propriétaire de marque de commerce qui se fonde sur ses propres ventes au Canada n'est pas tenu de démontrer le contrôle prévu à l'article 50 de la Loi – cette exigence n'existe que lorsqu'un propriétaire cherche à tirer profit de l'emploi de sa marque de commerce par un licencié [pour une conclusion semblable, voir *Marks & Clerk c Tritap Food Broker, une division de 676166 Ontario Limited*, 2017 COMC 35, au para 20].

DÉCISION

[14] 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 maintenu quant aux produits [TRADUCTION] (1) choucroute et (2) choucroute, et il sera modifié pour supprimer les produits enregistrés [TRADUCTION] (2) Craquelins à la crème, confitures et gelées, tartinade aux noisettes, miel, friandises, biscuits et gaufres.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : le 29 mai 2023

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Paul Lomique et Sabrina Salituro

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Michelle L. Wassenaar (Method Law
Professional Corporation)

Pour la Propriétaire inscrite : Paul Lomique (Lomic Law)