

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 1997

En présence de : Monsieur le juge Wetston

AFFAIRE INTÉRESSANT la *Loi sur les marques de commerce* et une procédure fondée sur l'article 45 concernant l'enregistrement numéro TMA 196,795 relatif à la marque BECHEROVKA enregistrée au nom de Johann Becher oHG Likörfabrik

ENTRE :

JOHANN BECHER OHG LIKÖRFABRIK,

appelante,

- et -

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

intimé,

- et -

MARKS & CLERK,

intimée.

ORDONNANCE

L'appel est accueilli et la décision du registraire est annulée. L'enregistrement numéro TMA 196,795 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Howard I. Wetston
J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

AFFAIRE INTÉRESSANT la *Loi sur les marques de commerce* et une procédure fondée sur l'article 45 concernant l'enregistrement numéro TMA 196,795 relatif à la marque BECHEROVKA enregistrée au nom de Johann Becher oHG Likörfabrik

ENTRE :

JOHANN BECHER OHG LIKÖRFABRIK,

appelante,

- et -

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

intimé,

- et -

MARKS & CLERK,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a conclu que la marque de commerce BECHEROVKA de l'appelante n'a pas été employée au Canada au cours des trois années précédentes. La marque de commerce a donc été radiée du registre conformément au paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée.

L'appelante est une personne morale allemande. Elle est la titulaire canadienne de l'enregistrement de la marque de commerce BECHEROVKA employée en liaison avec des spiritueux ou des liqueurs. Le 2 avril 1993, le registraire des marques de commerce a donné à l'appelante l'avis prévu à l'article 45 relativement à la marque de commerce BECHEROVKA enregistrée sous le numéro TMA 196,795, qui enjoignait à celle-ci de fournir une preuve de l'emploi de la marque au Canada à

l'égard des marchandises spécifiées dans l'enregistrement, à savoir des spiritueux et des liqueurs. L'appelante a soumis l'affidavit du mandataire canadien de la propriétaire inscrite de la marque de commerce, Peter Mielzynski, qui déclare que la titulaire de l'enregistrement a employé la marque de commerce au Canada en liaison avec une liqueur à base d'herbes au cours des trois années précédentes. L'auteur de l'affidavit a fourni des chiffres sur les ventes de cette liqueur au Canada, mais n'a pas fourni de copie de l'étiquette apposée sur les bouteilles vendues au Canada. L'intimée n'a pas contre-interrogé M. Mielzynski sur son affidavit, mais a déposé des observations écrites en réponse.

Le 29 novembre 1994, un agent d'audition principal a tranché l'affaire, sans audition orale, pour le registraire des marques de commerce. L'agent a ordonné la radiation de la marque de commerce pour le motif que la titulaire de l'enregistrement ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que la marque de commerce était employée au Canada. En particulier, il a conclu que l'affidavit soumis par la titulaire de l'enregistrement était ambigu quant à l'emploi véritable de la marque de commerce et que la marque de commerce avait peut-être été employée avec une autre marque de commerce. L'agent d'audition principal a conclu qu'une telle marque mixte ne pouvait pas constituer un emploi de la marque de commerce au Canada. L'appelante interjette maintenant appel de cette décision.

L'article 44(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est ainsi libellé :

Le registraire peut, et doit sur demande d'une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1^{er} juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l'avis, les renseignements qui seraient requis à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.

Cette disposition a été décrite comme une disposition prévoyant une méthode rapide pour débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées : *Aerosol Filters Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88. Dans l'affaire *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Filters Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, la Cour d'appel fédérale fait les observations suivantes sur les critères prévus au paragraphe 44(1), à la page 66 :

Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire «indiquant», et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression «marque de commerce» à l'article 2 et de l'expression «emploi» à l'article 4. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le

propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Le titulaire d'un enregistrement doit donc prouver l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec chacune des marchandises à l'égard desquelles elle est enregistrée. Le paragraphe 4(1) est ainsi rédigé :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Par conséquent, l'emploi doit être fait par le propriétaire inscrit dans la pratique normale du commerce et doit se rapporter à la marque de commerce enregistrée, ou à une marque de commerce sensiblement similaire, et aux marchandises spécifiées dans l'enregistrement ou à des marchandises qui, par nature, sont étroitement liées : *Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, 1984), à la page 542.

Comme je l'ai mentionné plus haut, l'audition prévue à l'article 45 a pour but de débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont pas employées, et non de supprimer les droits réels du titulaire d'un enregistrement si les circonstances ne le justifient pas. Dans l'affaire *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991) 40 C.P.R. (3d) 409, à la page 412, la Cour d'appel fédérale a fait la mise en garde suivante :

L'article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l'article 57. Le fait que l'auteur d'une demande fondée sur l'article 45 ne soit même pas tenu d'avoir un intérêt dans l'affaire (l'intimée en l'espèce est une société d'avocats) en dit long sur la nature publique des intérêts que l'article vise à protéger.

En l'occurrence, donc, la Cour ne doit pas oublier que l'article 45 prévoit une procédure sommaire par laquelle la propriétaire inscrite doit fournir une preuve de l'emploi de la marque de commerce déposée au Canada.

Dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant l'agent d'audition principal, l'appelante a fourni la preuve que la marque de commerce BECHEROVKA a été employée sur des bouteilles de liqueur vendues au Canada. L'appelante a également fourni la preuve qu'une trentaine de bouteilles de liqueur ont été vendues au Canada au cours des trois années qui ont précédé l'envoi de l'avis. L'appelante a fourni une autre preuve de l'emploi de la marque de commerce au Canada au moyen de l'affidavit que Gisbert Feierabend, qui est associé à la personne morale titulaire de l'enregistrement, a signé le 23 janvier 1995. Il est maintenant bien établi que, dans le cadre d'un appel d'une procédure en radiation, la Cour est en mesure de recevoir une nouvelle preuve et peut instruire l'affaire de nouveau : *88766 Canada Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260.

L'intimée en l'espèce conteste l'emploi véritable de la marque de commerce BECHEROVKA par l'appelante. Plus précisément, l'intimée soutient que, quoique la titulaire de l'enregistrement ait peut-être employé la marque de commerce au cours des trois années précédentes, la marque employée était sensiblement différente de la marque enregistrée. L'intimée admet que l'appelante a fourni une preuve suffisante des ventes conclues au Canada en liaison avec les marchandises énumérées pour respecter les autres éléments du critère. La principale question litigieuse dans l'affaire dont je suis saisi consiste donc à savoir si la marque de commerce employée par l'appelante est différente de la marque de commerce enregistrée au point de ne pas pouvoir constituer un emploi de la marque de commerce enregistrée.

Dans l'affaire *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, Société anonyme et autre* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), la Cour d'appel a examiné une marque de commerce employée en tant qu'élément d'une marque mixte. Dans cette affaire, la marque de commerce enregistrée, BULL, n'avait jamais été employée séparément et avait toujours été employée avec CII HONEYWELL BULL. Il a été plaidé que la combinaison de ces mots formait une nouvelle marque de commerce mixte qui différait de la marque enregistrée. La Cour énonce le critère à appliquer pour déterminer l'emploi d'une marque de commerce à la page 525 :

La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce «Bull». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

Dans cette affaire, la Cour a statué que la combinaison des trois mots constituait effectivement une marque mixte et n'était pas un emploi de la marque de commerce enregistrée BULL.

Dans une affaire antérieure, *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, un agent d'audition principal a condensé les principes régissant l'emploi de marques qui diffèrent des marques de commerce enregistrées en deux principes, aux pages 538 et 539 :

[TRADUCTION]

PRINCIPE 1

L'emploi d'une marque de commerce avec d'autres éléments constitue un emploi de la marque en soi en tant que marque de commerce si le public considère, puisqu'il s'agit d'une question qui relève d'une première impression, que la marque en soi est employée en tant que marque de commerce. C'est une question de fait qui dépend de facteurs comme la question de savoir si la marque ressort sur les autres éléments, par exemple par l'emploi de caractères différents ou de grosseur différente (voir, p. ex., l'affaire *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. et autre* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, à la p. 163, [1971] C.F. 106, ou la question de savoir si les autres éléments seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct : voir, p. ex., l'affaire *Carling O'Keefe Ltd. c. Molson Cos Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 279, aux p. 280 et 281, dans laquelle on a appliqué *Bulova Accutron Trade Mark*, [1969] R.P.C. 102, aux p. 109 et 110.

PRINCIPE 2

On considérera qu'une marque de commerce donnée est employée si la marque de commerce véritablement employée n'est pas sensiblement différente et que les différences ne sont pas graves au point de tromper le public ou de lui nuire d'une quelconque façon : *Honey Dew, Ltd. v. Rudd et al.* [1929] 1 D.L.R.449 [...] Bien que la plupart des causes dans lesquelles ce principe a été appliqué se rapportent à la question de savoir si une marque de commerce enregistrée a été employée, il ne fait aucun doute que ce principe a une portée plus vaste et est applicable, par exemple, lorsqu'il s'agit de fixer une date de premier emploi pour l'application de l'alinéa 29b) de la Loi. [...]

Ces principes ont été appliqués dans l'affaire *Honeywell Bull* précitée. La question litigieuse dans la présente espèce consiste à savoir si la marque BECHEROVKA a été employée. L'affaire *Nightingale* précitée règle clairement la question de la distinction qui existe entre l'adjonction de mots purement «descriptifs» et la création d'une marque mixte. Lorsque les mots ajoutés sont purement descriptifs, on ne saurait considérer que la marque de commerce a été sensiblement modifiée par rapport à la marque de commerce enregistrée : *Little Eagle Corp. v. Aliments Dainty Foods Inc.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 573 (Comm. des opp. des marques de commerce), *A. W. Allen Ltd. c. Registraire des marques de commerce et autre* (1985), 6 C.I.P.R. 65 (C.F. 1^{re} inst.).

Dans la présente cause, l'appelante emploie trois marques différentes sur les étiquettes : l'une d'elles est la marque enregistrée en question et les deux autres peuvent être des marques de commerce. Sur le devant de la bouteille, le mot BECHER est bien en évidence. Dans la preuve qu'elle a soumise par voie d'affidavit, l'appelante explique que BECHER est le terme allemand qui désigne la liqueur BECHEROVKA. Au dos de la bouteille, les mots BECHERBITTER et BECHEROVKA sont employés conjointement avec d'autres mots. L'étiquette de dos est ainsi libellée :

Becherbitter Destillerie
Becherovka Karlsbad

Selon l'intimée, il faut lire la marque de commerce avec les trois autres mots en tant que groupe unifié de quatre mots. L'intimée soutient que la marque de commerce BECHEROVKA employée dans l'expression BECHERBITTER DESTILLERIE BECHEROVKA KARLSBAD est tellement différente de la marque de commerce enregistrée qu'il n'y a pas d'emploi. L'appelante affirme que la marque de commerce BECHEROVKA peut être lue avec le mot Karlsbad seulement, qui est un mot purement descriptif indiquant l'endroit où le produit est fabriqué. Je conviens avec l'appelante qu'il est possible de lire les quatre mots comme deux lignes séparées et non comme un groupe unifié de quatre mots comme le prétend l'intimée. Il s'agit donc de savoir si l'emploi du mot «Karlsbad» avec la marque de commerce BECHEROVKA permet au mot BECHEROVKA de conserver son identité en tant que marque de commerce.

S'agissant de la présente contestation fondée sur l'article 45, je suis convaincu que la marque de commerce BECHEROVKA employée pouvait aisément être reconnue comme la marque de commerce enregistrée. La liqueur en question est un produit d'origine allemande et, selon la preuve soumise par voie d'affidavit, le marché au Canada est formé de Canadiens germanophones ou de Canadiens qui sont allés en Allemagne et qui connaissent ce produit. À mon avis, le mot Karlsbad décrit simplement le lieu de fabrication du produit et ne modifie pas sensiblement la marque de commerce. De toute évidence, les Canadiens d'origine allemande, auxquels le produit est destiné, se rendraient probablement compte que ce mot est un toponyme. Il s'agit du genre d'adjonction qu'on considère comme un élément purement descriptif dans l'affaire *Nightingale* précitée. D'autre part, rien ne permet de conclure que la combinaison de ces mots a créé une marque de commerce mixte semblable à celle qui a été examinée dans l'affaire *Honeywell Bull* précitée.

En dernier lieu, l'intimée soutient que rien n'autorise à conclure que l'étiquette présentée dans un affidavit a un rapport avec la preuve relative à la vente des bouteilles de liqueur au Canada. Selon moi, il ressort clairement de la preuve que l'étiquette mentionnée dans le dernier affidavit de Gisbert Feierabend est la seule étiquette qui a été apposée sur les bouteilles de liqueur Becherovka produites par l'appelante depuis 1985. J'arrive donc à la conclusion que cette étiquette doit être celle qui a été apposée sur les bouteilles de liqueur Becherovka vendues au Canada de 1990 à 1993.

Par conséquent, l'appel est accueilli et la décision du registraire est annulée. L'enregistrement numéro TMA 196,795 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Howard I. Wetston
J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)
Le 9 janvier 1997

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N^o DU GREFFE : T-185-95

INTITULÉ DE LA CAUSE : Johann Becher Ohg Likörfabrik c.
Registraire des marques de commerce et autre

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 décembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON

DATE DES MOTIFS : Le 9 janvier 1997

ONT COMPARU :

Gordon J. Zimmerman POUR L'APPELANTE

John J. Allport POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

BORDEN & ELLIOTT POUR L'APPELANTE
TORONTO (ONTARIO)

SIM HUGHES ASHTON & MCKAY POUR L'INTIMÉE
TORONTO (ONTARIO)