Vol. 30, nº 2

Cinq décisions d'intérêt en matière de marques de commerce (concernant la procédure de radiation en vertu de l'article 45) de la part du registraire en 2017

Barry Gamache*

RÉSUMÉ / ABSTRACT 589

INTRODUCTION 591

1. MISE EN CONTEXTE 592

2. PREMIÈRE DÉCISION : *L'AFFAIRE GOUDREAU GAGE DUBUC SENCRL/LLP c. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC* 594

   2.1 Les faits 594

   2.2 Ce que le registraire a décidé 596

   2.3 Ce qu'il faut en retenir 597

3. DEUXIÈME DÉCISION : *L'AFFAIRE SMART & BIGGAR c. CSM BAKERY PRODUCTS NA, INC* 599

   3.1 Les faits 601

   3.2 Ce que le registraire a décidé 603

© CIPS 2018.

* Avocat et agent de marques, associé de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.3 Ce qu'il faut en retenir 604

4. TROISIÈME DÉCISION : *L'AFFAIRE GOUBULI GROUP CO, LTD c. QIANG ZHANG* 605

4.1 Les faits 606

4.2 Ce que le registraire a décidé 608

4.3 Ce qu'il faut en retenir 609

5. QUATRIÈME DÉCISION : *L'AFFAIRE GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP c. INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TÉLÉCOMMUNICATION* 610

5.1 Les faits 611

5.2 Ce que le registraire a décidé 613

5.3 Ce qu'il faut en retenir 616

6. CINQUIÈME DÉCISION : *L'AFFAIRE BARRETTE LEGAL INC c. PET INCORPORATED* 617

6.1 Les faits 619

6.2 Ce que le registraire a décidé 621

6.3 Ce qu'il faut en retenir 622

7. LA PROBLÉMATIQUE DES VARIATIONS EN 2017 624

7.1 Des marques de commerce pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce 625

7.2 Des marques de commerce pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce 642

CONCLUSION 647

RÉSUMÉ

L'année 2017 a présenté une sélection intéressante de décisions rendues par le registraire des marques de commerce. Certaines décisions concernaient la procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, et d'autres ont plutôt été rendues en application de l'article 45 de cette Loi, lorsqu'une partie a demandé au registraire que soit fournie par son propriétaire une preuve d'emploi d'une marque de commerce enregistrée. La procédure sommaire de radiation prévue à l'article 45 de la Loi a offert au registraire l'occasion de considérer des situations dignes de mention pour ceux et celles qui s'intéressent au droit des marques de commerce. Une partie de cette révision pourrait être décrite par le titre « Retour aux valeurs sûres » puisque dans certaines décisions choisies, dont le tri a notamment été effectué de manière à mettre en relief des difficultés rencontrées, il a été question du rappel de règles de base afin de permettre le bon déroulement de cette procédure pour quiconque doit produire une preuve d'emploi.

ABSTRACT

The year 2017 offered an interesting selection of decisions handed down by the Registrar of Trade-marks. Some decisions concerned opposition proceedings under section 38 of the *Trade-marks Act*, while others were made pursuant to section 45 of the Act, where a party can ask the Registrar to issue a notice requesting that an owner provide proof of use of its registered trade-mark. The summary expungement procedure under section 45 of the Act provided the Registrar with an opportunity to consider cases worthy of note to those interested in trade-mark law. Part of this review could be described by the title "Back to Basics" since in some of the decisions, the selection of which was carried out to highlight some of the difficulties encountered during the last year, reference was made to basic rules that exist to assist an owner who has to prepare and file evidence of use of its registered trade-mark.

MOTS-CLÉS

Marque, marque de commerce, protection par les marques de commerce, marque enregistrée, marque non enregistrée, image de marque, image (droit à l'), image, recours, demande d'enregistrement, enregistrement, enregistrement (dépôt), procédure, registraire, jurisprudence (rétrospective).

INTRODUCTION

Comme pour chaque millésime, l'année 2017 a présenté une sélection intéressante de décisions rendues par le registraire des marques de commerce. Bien que plusieurs affaires tranchées par le registraire en 2017 concernaient la procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*[1] (ci-après, à l'occasion, la « Loi »), d'autres décisions ont plutôt été rendues en application de l'article 45 de la Loi, lorsqu'une partie a demandé au registraire que soit fournie par son propriétaire une preuve d'emploi d'une marque de commerce enregistrée.

Au cours de l'année 2017, la procédure sommaire de radiation prévue à l'article 45 de la Loi a ainsi offert au registraire des marques de commerce l'occasion de considérer certaines situations dignes de mention pour ceux et celles qui s'intéressent au droit des marques de commerce. Une partie de cette révision pourrait être décrite par le titre « Retour aux valeurs sûres » puisque dans certaines décisions choisies, il a été question du rappel de règles de base afin de permettre le bon déroulement de cette procédure pour quiconque doit produire une preuve d'emploi.

Quoiqu'il s'agisse toujours d'un exercice quelque peu difficile, le tri des décisions parmi celles de la dernière année a été effectué de manière à mettre en relief des difficultés rencontrées dans certains cas (et le traitement de celles-ci) et ainsi permettre à ceux et celles qui pratiquent devant le registraire d'être informés de ces développements.

Les décisions choisies ne sont pas présentées dans un ordre particulier.

Chaque affaire examinée a été décidée par « le registraire », comme la Loi le désigne à l'article 45. Par contre, toutes ces décisions

1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13.

ont été rédigées, bien sûr, par une ou un membre de la Commission des oppositions ou encore par une agente ou un agent d'audience de la Commission.

1. MISE EN CONTEXTE

Chacune des décisions qui seront analysées a été tranchée par le registraire dans le contexte d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 de la Loi.

Rappelons que la procédure selon l'article 45 de la Loi prévoit une méthode simple et rapide, et d'utilité publique, pour radier du registre les marques tombées en désuétude[2]. L'article 45 de la Loi permet de déterminer si une marque de commerce enregistrée a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné par le registraire au propriétaire inscrit de la marque de commerce enregistrée en question. Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce enregistrée doit en effet répondre à cet avis transmis en vertu de l'article 45 en présentant des faits qui permettent au registraire de constater l'emploi de la marque en question au cours de cette période de trois ans précédant la date de l'avis[3].

La procédure selon l'article 45 ne vise à déterminer que si une marque de commerce enregistrée est employée au Canada à l'intérieur de la période pertinente identifiée au paragraphe 45(1) de la Loi. La question de savoir si le libellé de l'enregistrement exprime ou définit exactement les droits du propriétaire inscrit n'est pas une question pertinente lors d'une procédure selon l'article 45[4].

Le test en vertu de l'article 45 de la Loi n'est pas sévère. Par exemple, pour le cas d'une marque de commerce enregistrée pour des produits, la preuve d'une seule vente peut suffire à démontrer l'emploi d'une marque de commerce enregistrée[5].

Finalement, s'agissant de la preuve qui doit être produite en réponse à un avis selon l'article 45 de la Loi, la jurisprudence n'exige

2. *United Grain Growers Ltd c. Lang Michener*, [2001] 3 CF 102, par. 16 [désistement d'appel le 2002-05-15 au dossier 28544 de la Cour suprême du Canada]; *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd* (2000), 193 FTR 182 (CF 1re inst.), par. 22 et 23 [confirmée par 2002 CAF 11] (« *Renaud Cointreau* »).
3. *Mantha & Associés/Associates v. Central Transport, Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF), p. 355.
4. *Omega SA c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306, par. 4.
5. *Cordon Bleu International Ltée v. Renaud Cointreau & Cie* (2000), 10 CPR (4th) 367 (CFPI), par. 20.

pas une formule spécifique, mais requiert simplement que l'emploi de la marque enregistrée soit démontré. Il est en effet insuffisant de simplement énoncer qu'une marque est employée[6].

Dans la décision *Promotions C.D. Inc c. Sim & McBurney*[7], le juge Martineau de la Cour fédérale a décrit dans les termes suivants la procédure en question :

> [9] Le test à remplir dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi n'est pas sévère. D'ailleurs, la preuve d'une seule vente peut être considérée suffisante (*Cordon Bleu International Ltée c. Renaud Cointreau & Cie* (2000), 2000 CanLII 16251 (CF), 10 C.P.R. (4th) 367, [2000] A.C.F. nº 1416 (QL)). Aucune forme particulière de preuve n'est exigée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Ceci étant dit, il ne faut pas simplement énoncer que la marque de commerce est employée, mais il faut plutôt décrire l'emploi de cette marque de commerce (*Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée*, 2000 CanLII 15741 (CF), [2000] A.C.F. nº 882 (QL), par. 36, 193 F.T.R. 182). À ce chapitre, une reproduction par photocopie peut être acceptable (*Mantha & Associates c. Cravatte di Pancaldi S.r.L.*, 1998 CanLII 8752 (CF), [1998] A.C.F. nº 1636 (QL), par. 18-20, 84 C.P.R. (3d) 455). En l'espèce, une preuve par étiquette peut être acceptable si les faits décrits dans l'affidavit ou la déclaration solennelle permettent de constater l'emploi (*Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* [2000] A.C.F. nº 882 (QL), par. 17 et 35, 193 F.T.R. 182). Enfin, le fait qu'il y ait eu changement de propriétaire de la marque de commerce enregistrée à l'intérieur de la période pertinente permet à la Cour de considérer à la fois une preuve d'emploi par le propriétaire inscrit, en l'espèce GB et par le propriétaire actuel, soit la demanderesse (*Sim & McBurney c. Investissements Buttino Inc*, [1996] A.C.F. nº 208 (QL), 66 C.P.R. (3d) 77).[8]

Le paragraphe 45(1) de la Loi précise que la preuve d'emploi doit être fournie par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle. Pour cette raison, une réponse sous la forme d'une simple lettre signée par le représentant du propriétaire inscrit, qui explique l'emploi de la marque de commerce enregistrée au Canada durant la période précisée au paragraphe 45(1) de la Loi, ne respecte pas les exigences de la Loi.

---

6. *Renaud Cointreau*, *supra*, note 2, par. 36.
7. 2008 CF 1071.
8. *Id.*, par. 9.

Cette question de la *forme* de la preuve d'emploi a fait l'objet de discussions en jurisprudence au cours de l'année 2017. La première décision examinée concerne justement la *forme* de la preuve d'emploi qui doit être déposée et les sanctions pour le propriétaire inscrit qui fait défaut de respecter cette exigence de l'article 45 de la Loi.

2. PREMIÈRE DÉCISION : L'AFFAIRE *GOUDREAU GAGE DUBUC SENCRL/LLP c. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC*

Pour la propriétaire inscrite d'une marque de commerce enregistrée qui n'est pas représentée par un agent auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, il existe toujours le risque que certaines règles de base relatives à la confection d'une preuve d'emploi lui échappent. C'est ce qui semble s'être produit dans l'affaire *Goudreau Gage Dubuc SENCRL / LLP c. Aliments La Bourgeoise Inc*[9].

Dans sa décision, le registraire, représenté par Annie Robitaille, s'est penché sur les exigences de forme qui doivent être respectées lorsqu'il s'agit pour la propriétaire inscrite de déposer la preuve d'emploi de sa marque de commerce enregistrée.

2.1 Les faits

Aliments la Bourgeoise Inc (la propriétaire inscrite) détenait un enregistrement pour une marque de commerce composée du mot MONAMORE. Cette marque de commerce était enregistrée en liaison avec les produits suivants : « Aliments, nommément entrées et hors-d'œuvre enrobés et panés ; hors-d'œuvre au fromage, fondues au fromage, bâtonnets de fromage »[10].

À la demande de Goudreau Gage Dubuc SENCRL/LLP, le registraire a fait parvenir, le 27 mai 2015, l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite ; cette dernière devait donc démontrer l'emploi de sa marque au Canada à un moment quelconque entre le 27 mai 2012 et le 27 mai 2015[11].

En guise de réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit un document intitulé « déclaration solennelle ». Ce document était signé par son président, Martin Roy, et portait la date

9. 2017 COMC 28 (« *Aliments La Bourgeoise* »).
10. *Id.*, par. 2.
11. *Id.*

du 20 juillet 2015. Le document avait été signé devant un « témoin », Jacques Roy[12].

Le document signé par le président de la propriétaire inscrite était plutôt laconique. Il contenait ainsi les énoncés suivants :

– « Que la [Marque] a été utilisée en 2013 et 2014 dans le cadre d'un projet concernant : des hors-d'œuvre au fromage, enrobés et panés, fondues au fromage, bâtonnets de fromage pour présentation à un client ayant des succursales partout au Canada » ; et

– « [Qu'il] fai[t] cette déclaration solennelle la croyant en toute conscience vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment »[13].

Était jointe à la déclaration une photocopie couleur qui semblait présenter un emballage d'une boîte de hors-d'œuvre montrant la marque MONAMORE. Toutefois, cette photocopie n'était accompagnée d'aucune page de présentation et la déclaration de monsieur Roy n'y faisait pas référence[14].

Lors de l'audience, la partie qui avait demandé l'envoi de l'avis selon l'article 45 à la propriétaire inscrite a plaidé que le document déposé en preuve ne respectait pas certaines conditions de forme[15].

Bien que le document en question ait porté le titre « DÉCLARATION SOLENNELLE », s'agissait-il en réalité d'une déclaration solennelle comme celle exigée par le paragraphe 45(1) de la Loi ?

Pour trancher cette question, le registraire a examiné l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada*[16]. Cette disposition énonce :

> **41.** Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l'exécution d'un écrit, d'un acte ou d'une pièce, soit la vérité d'un fait, soit l'exactitude d'un compte rendu par écrit :

12. *Id.*, par. 3.
13. *Id.*, par. 8.
14. *Id.*, par. 9.
15. *Id.*, par. 10.
16. L.R.C. 1985, c. C-5.

> Je, _____, déclare solennellement que (*exposer le ou les faits déclarés*), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
>
> Déclaré devant moi à _____, ce _____ jour de _____19_____.

Cette disposition identifie les personnes qui peuvent nommément recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement pour attester de la véracité de certains faits. Le témoin doit ainsi effectuer sa déclaration solennelle devant l'une ou l'autre de ces personnes. Le recours à une personne autorisée par cet article pour recevoir une déclaration solennelle vise à assurer que la personne qui témoigne puisse confirmer la vérité de ses affirmations.

En signant sa « DÉCLARATION SOLENNELLE » devant une personne désignée à titre de « témoin », le président de la propriétaire inscrite respectait-il l'exigence du paragraphe 45(1) de la Loi en ce qui concerne la forme de la preuve d'emploi ?

2.2 Ce que le registraire a décidé

Dans ses motifs, le registraire a jugé que le document signé par monsieur Roy, le président de la propriétaire inscrite, ne pouvait être qualifié d'« affidavit » ou de « déclaration solennelle » selon l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada* en raison des irrégularités suivantes :

- Jacques Roy, à titre de « témoin », ne pouvait être considéré comme une personne habilitée à recevoir la soi-disant déclaration solennelle de Martin Roy[17] ;
- Le témoin Martin Roy ne déclarait pas « solennellement » les faits allégués dans sa déclaration[18].

Ces irrégularités identifiées par le registraire dans ses motifs étaient bien plus que de simples détails techniques qui auraient pu être excusés. En exigeant que la preuve produite soit sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, le législateur vise à s'assurer de l'exactitude de la preuve. Ce souci de confirmer du témoin qu'il atteste la véracité de ses affirmations est d'autant plus important

17. *Aliments La Bourgeoise*, *supra*, note 9, par. 15.
18. *Id*.

qu'il n'y a pas de contre-interrogatoire dans le cadre d'une procédure selon l'article 45[19].

Sur la question des irrégularités, le registraire a également noté que la photocopie couleur jointe à la déclaration du président de la propriétaire inscrite n'était identifiée nulle part dans celle-ci ; qui plus est, cette photocopie couleur n'avait pas été authentifiée[20].

Selon le registraire, la situation causée par toutes ces irrégularités équivalait à un défaut de fournir la preuve requise[21]. Dans les circonstances, le registraire n'a eu d'autre choix que de radier l'enregistrement.

Malgré sa conclusion de radier l'enregistrement pour ces défauts de forme, le registraire s'est penché sur le contenu de la déclaration du président de la propriétaire inscrite. Or, selon le registraire, l'examen de cette déclaration ne permettait même pas de constater l'emploi de la marque MONAMORE au sens du paragraphe 4(1) de la Loi dans la mesure où les termes employés par le témoin dans sa déclaration ne permettaient pas d'inférer qu'il y avait eu vente ou transfert de propriété des produits décrits par celui-ci dans la pratique normale du commerce, une condition essentielle pour démontrer l'emploi d'une marque selon le paragraphe 4(1) de la Loi[22].

Tant au niveau de la forme que du fond, la preuve d'emploi déposée par la propriétaire inscrite n'a pas permis au registraire de maintenir l'enregistrement de la marque MONAMORE. Cet enregistrement a donc été radié.

2.3 Ce qu'il faut en retenir

L'affidavit ou la déclaration solennelle est le véhicule procédural incontournable lorsqu'il s'agit de préparer et de produire une preuve d'emploi en réponse à un avis selon l'article 45 de la Loi. Omettre de respecter cette condition de forme équivaut dans les faits à une absence totale de preuve.

Il faut toutefois noter que certains défauts de forme sont parfois tolérés par le registraire lorsqu'il est question de preuve produite à la suite d'un avis selon l'article 45 de la Loi. Ainsi, toujours en 2017, dans

19. *Id.*, par. 16.
20. *Id.*, par. 19.
21. *Id.*, par. 18.
22. *Id.*, par. 25.

une autre décision, *Norton Rose Fulbright Canada LLP / SENCRL, srl c. Wubbies World International Incorporated*[23], les reproches suivants formulés à l'encontre d'une preuve d'emploi produite en réponse à un avis selon l'article 45 de la Loi n'ont pas été jugés suffisants pour compromettre la preuve d'emploi dans son ensemble :

- L'omission d'indiquer le nom du commissaire à l'assermentation[24] ;
- La signature illisible du commissaire à l'assermentation[25] ;
- L'omission du commissaire à l'assermentation d'apposer son sceau[26] ;
- L'omission de fournir le titre de la personne recevant le serment[27] ;
- L'omission de notarier les pièces fournies à l'appui des affidavits[28].

Dans cette affaire, le registraire (représenté par Andrew Bene) a jugé que ces lacunes techniques ne devaient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 « lorsque la preuve permet de conclure que la marque en cause a été employée »[29].

La question spécifique des pièces qui ne sont pas notariées ou assermentées a également été examinée par le registraire en 2017. S'agissant de cette omission devant le registraire, il n'est pas toujours problématique que les pièces produites au soutien d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle ne soient pas notariées ou assermentées, contrairement, par exemple, aux pièces produites au soutien d'un affidavit déposé en Cour fédérale. À ce sujet, la règle 80(3) des *Règles des Cours fédérales*[30] prévoit :

> (3) Lorsqu'un affidavit fait mention d'une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment.

---

23. 2017 COMC 42.
24. *Id.*, par. 12.
25. *Id.*
26. *Id.*
27. *Id.*
28. *Id.*
29. *Id.*, par. 14 ; voir également la décision suivante rendue entre les mêmes parties, mais concernant une marque différente, soit *Norton Rose Fulbright Canada LLP / SENCRL, srl c. Wubbies World International Incorporated*, 2017 COMC 43, par. 12 à 15.
30. DORS/98-106.

Dans *Feltmate/Delibato/Heagle LLP c. In Publications Inc*[31], le registraire (représenté encore une fois par Andrew Bene) a considéré un affidavit qui ne respectait pas la règle 80(3) des *Règles des Cours fédérales* puisqu'aucun des documents qui suivaient la page de signature de l'affidavit et, qui y étaient agrafés, n'était désigné comme pièce conformément à la règle 80(3) des *Règles des Cours fédérales*. Le registraire a fait remarquer que celui-ci n'observait pas strictement les *Règles des Cours fédérales*. De plus, s'agissant du cas devant lui[32], en raison de la présence d'une liste de pièces et les diverses pièces elles-mêmes, le registraire était disposé à considérer la preuve d'emploi[33].

Par contre, dans une autre affaire, *Modern Warehouse Imports Inc c. Anthony C. Sanginesi*[34], le registraire (toujours représenté par Andrew Bene) a jugé que des pièces qui n'étaient pas assermentées ne devaient pas être considérées en preuve[35]. Toutefois, dans ce cas, l'affidavit du propriétaire ne faisait aucune mention des documents l'accompagnant et ne fournissait aucune explication à leur sujet.

Même si le registraire indique lui-même qu'il ne suit pas la règle 80(3) des *Règles des Cours fédérales*, la pratique prudente est de toujours identifier une pièce dans le texte d'un affidavit et de faire en sorte que cette pièce soit accompagnée d'un certificat (où la pièce est nommément désignée) avec la signature de la personne qui reçoit le serment.

Cette manière de faire permet d'éviter des débats sur la recevabilité, partielle ou totale, de la preuve d'emploi produite à la suite d'un avis selon l'article 45 de la Loi.

3. DEUXIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *SMART & BIGGAR c. CSM BAKERY PRODUCTS NA, INC*

La partie qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce doit toujours veiller à fournir avec précision la liste des produits ou services qui sont ou seront employés en liaison avec la marque de commerce dont l'enregistrement est requis[36].

31. 2017 COMC 70.
32. *Id.*, par. 14.
33. *Id.*, par. 16.
34. 2017 COMC 18.
35. *Id.*, par. 12.
36. Voir à ce sujet l'alinéa 30b) de la Loi.

Cette règle de prudence se justifie pleinement, au moment de préparer la demande d'enregistrement et même durant la vie de l'enregistrement obtenu par la suite, par exemple, dans ce dernier cas, lorsqu'une propriétaire doit préparer une preuve d'emploi à la suite de la réception d'un avis selon l'article 45 de la Loi.

En réponse à un tel avis selon l'article 45, la propriétaire d'une marque de commerce enregistrée doit démontrer l'emploi de sa marque en liaison avec les produits ou services spécifiés à l'enregistrement. Si un enregistrement protège les produits « tartes aux pommes et tartes au sucre », la propriétaire devra démontrer l'emploi de la marque en liaison avec ces produits spécifiques. Si, dans les faits, les produits vendus sont identifiés (par exemple, sur des factures) par les expressions « tartes aux pommes » et « tartes au sucre », il est alors facile de faire la corrélation entre les éléments de preuve et les produits (ou services selon le cas) spécifiés à l'enregistrement.

Par contre, si les produits ou services vendus ne sont pas identifiés parmi les éléments de preuve par les mêmes mots qui apparaissent au libellé des produits et services de l'enregistrement, sa propriétaire doit alors fournir des éléments de preuve (par exemple, un témoignage qui fournit des explications) afin de permettre au registraire de conclure que les produits ou services dont l'emploi est démontré sont essentiellement les mêmes produits ou services que ceux spécifiés à l'enregistrement.

Si tel n'est pas le cas, le registraire constatera qu'on a réussi à démontrer l'emploi de la marque, mais avec des produits ou services qui ne sont pas protégés par l'enregistrement. En l'absence de preuve pour les produits et services *spécifiés à l'enregistrement*, il pourra radier ceux-ci en raison du défaut de démontrer l'emploi de la marque en lien avec ceux-ci.

C'est ce qui s'est passé dans l'affaire *Smart & Biggar c. CSM Bakery Products NA, Inc*[37] où le registraire, représenté par Natalie de Paulsen, a radié certains produits d'un enregistrement, et ce, pour défaut d'emploi de la marque en liaison avec ceux-ci, malgré la tentative de la propriétaire de préserver ceux-ci en soulignant l'emploi de la marque pour des produits présentés comme semblables à ceux spécifiés à l'enregistrement et que l'on tentait de préserver.

37. 2017 COMC 4.

3.1 Les faits

CSM Bakery Products NA, Inc (la propriétaire inscrite) détenait un enregistrement pour une marque graphique composée des lettres BB. Cette marque de commerce était enregistrée en liaison avec les produits suivants : « Confitures, gelées, graisses alimentaires, sirops, agent de glaçage au miel, glaçages, bases de glaçage, préparations de pâte à pain, bases de pâte à pain, bases de pâte à petits pains, préparations de pâte à beignets, bases de pâte à beignets, garniture pour tartes »[38].

À la demande de Smart & Biggar, le registraire a fait parvenir, le 29 juillet 2014, l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite ; cette dernière devait donc démontrer l'emploi de sa marque au Canada à un moment quelconque entre le 29 juillet 2011 et le 29 juillet 2014[39].

En guise de réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de Hannah Westbrooks, sa directrice de lancement de marques Amérique du Nord[40] et directrice adjointe aux communications organisationnelles.

Dans son affidavit, madame Westbrooks a attesté que la propriétaire inscrite avait employé sa marque enregistrée au Canada durant la période pertinente en liaison avec des « ingrédients pour la boulangerie – pâtisserie, dont des produits de garnitures pour tartes »[41]. Les garnitures pour tartes étaient les seuls produits du libellé des produits de l'enregistrement attaqué qui avaient été nommément identifiés à ce titre dans l'affidavit de madame Westbrooks. Pour ces produits, madame Westbrooks avait joint comme pièce A à son affidavit une photographie d'une boîte étiquetée « LEMON DANISH FILLING » [garniture au citron pour pâtisseries danoises] et une photographie d'un seau étiqueté « CHERRY PIE FILLING » [garniture à la cerise pour tartes][42].

De plus, madame Westbrooks avait annexé comme pièce B à son affidavit un tableau dans lequel étaient réparties les ventes des différents « produits de garnitures pour tartes ». Au sujet du contenu de ce tableau, le registraire a mentionné :

38. *Id.*, par. 2.
39. *Id.*, par. 3.
40. *Id.*, par. 6 et 7.
41. *Id.*, par. 8.
42. *Id.*, par. 9.

> À titre d'exemple, le tableau montre la vente en 2013 de 720 lb de « Best Brands Strawberry Danish Filling 24# Box » [garniture à la fraise pour pâtisseries danoises Best Brands, 24 boîtes], 1 728 lb de « Best Brands Chunky Apple Turnover Filling 36# Pail » [garniture pour chaussons aux pommes avec des morceaux Best Brands, 36 seaux], 7 680 lb de « Best Brands Cherry Pie Filling 40# Pail » [garniture à la cerise pour tartes Best Brands, 40 seaux] et 10 080 lb de « Best Brands Bavarian Cream Filling 40# Pail » [garniture à la crème bavaroise Best Brands, 40 seaux].[43]

Selon la description donnée par madame Westbrooks dans son affidavit, le registraire a constaté que tous ces produits s'inscrivaient dans la catégorie des garnitures pour tartes[44]. Clairement, il y avait eu emploi de la marque en liaison avec des garnitures pour tartes.

Par contre, dans ses représentations écrites auprès du registraire, la propriétaire inscrite a soutenu que la preuve produite démontrait l'emploi de sa marque au Canada non seulement en liaison avec des garnitures pour tartes, *mais également* en liaison avec des confitures, des gelées et des glaçages (et ce, même si l'affidavit de madame Westbrooks était silencieux concernant la vente de ces trois derniers produits)[45].

Selon la propriétaire inscrite, la preuve permettait de constater l'emploi de sa marque enregistrée en liaison avec des produits décrits comme des confitures, des gelées et des glaçages. Puisque la preuve révélait l'emploi de la marque en liaison avec des garnitures pour pâtisseries danoises et pour des chaussons, la propriétaire inscrite a soutenu qu'il était bien connu que de telles garnitures « sont des confitures et gelées ». Selon la propriétaire inscrite, la garniture à la crème bavaroise était, pour sa part, « un genre de glaçage […] »[46].

Certains éléments de preuve qui avaient été déposés pour préserver les garnitures pour tartes étaient maintenant identifiés par la propriétaire inscrite pour tenter de préserver certains autres produits alors que la preuve ne faisait pas état d'un quelconque emploi de la marque attaquée en liaison avec ces autres produits.

43. *Id.*, par. 11.
44. *Id.*, par. 11.
45. *Id.*, par. 12 et 20.
46. *Id.*, par. 19.

En l'absence d'explication de madame Westbrooks, le registraire pouvait-il préserver les confitures, les gelées et les glaçages au libellé des produits de l'enregistrement attaqué ?

3.2 Ce que le registraire a décidé

Dans ses motifs, le registraire a souligné que madame Westbrooks n'identifiait pas dans son affidavit les garnitures pour pâtisseries danoises ou pour chaussons vendues par la propriétaire inscrite comme des « confitures » ou des « gelées ». De plus, madame Westbrooks n'avait pas assimilé la garniture à la crème bavaroise à du « glaçage » dans son affidavit[47]. Au contraire, selon son témoignage, il s'agissait de garniture pour tartes, le seul produit du libellé des produits qui était nommément identifié dans la preuve d'emploi produite par madame Westbrooks.

Selon le registraire, le fait qu'un consommateur puisse faire usage d'un produit de garniture à tarte pour le glaçage d'un autre produit (comme une pâtisserie) n'était pas suffisant pour conclure que le produit de garniture pouvait également être un produit dit « glaçage »[48].

En l'absence d'explications ou de détails de la part de madame Westbrooks, le registraire a jugé que les arguments proposés par la propriétaire inscrite afin de faire passer certaines de ses garnitures pour tartes pour des « confitures », des « gelées » ou des « glaçages » étaient spéculatifs[49].

Qui plus est, les seuls produits pour lesquels l'emploi de la marque enregistrée était clairement allégué étaient les garnitures pour tartes[50]. Si la propriétaire inscrite souhaitait préserver les « confitures », « gelées » et « glaçages » au libellé des produits de son enregistrement, elle aurait dû présenter des éléments de preuve qui auraient permis au registraire de constater l'emploi de la marque en liaison avec ces produits.

En l'absence de preuve pour les « confitures », les « gelées » et les « glaçages », le registraire a ordonné que ces produits soient radiés de l'enregistrement. Seules les garnitures pour tartes ont été préservées à l'enregistrement.

---

47. *Id.*, par. 21.
48. *Id.*, par. 21.
49. *Id.,* par. 22.
50. *Id.*, par. 25.

3.3 Ce qu'il faut en retenir

Le paragraphe 45(1) de la Loi mentionne que la preuve d'emploi produite pour une marque de commerce enregistrée doit viser chacun des produits ou chacun des services que spécifie l'enregistrement.

Il appartient donc au propriétaire de produire une preuve claire pour démontrer l'emploi de sa marque en lien avec ces produits ou services en question.

Dans sa preuve d'emploi, la propriétaire inscrite a donc intérêt à effectuer la corrélation entre les différents produits et services mentionnés à son enregistrement et les éléments de preuve concernant ces produits et services.

Si cette corrélation n'est pas facile à effectuer, la propriétaire inscrite doit alors apporter des éléments de preuve afin de permettre au registraire de conclure que ce qui semble, à première vue, être un produit ou un service différent peut, en réalité, être assimilé à un des produits ou un des services spécifiés à l'enregistrement.

La propriétaire inscrite de l'enregistrement d'une marque dont le libellé des produits contient cinq produits différents doit présenter une preuve d'emploi qui vise de manière séparée et distincte chaque produit de l'enregistrement[51] dans le cadre d'une procédure selon l'article 45 de la Loi. Si la preuve d'emploi produite ne concerne l'emploi de la marque en cause qu'avec, par exemple, deux produits sur les cinq du libellé, alors l'enregistrement de cette marque est susceptible de modification pour retirer les trois produits pour lesquels aucune preuve n'a été produite, comme le prévoit le paragraphe 45(3) de la Loi.

De plus, si une propriétaire inscrite choisit d'identifier une série de produits ou de services à son enregistrement, c'est qu'elle considère que chacun de ses produits ou services est différent des autres ; conséquemment, une preuve d'emploi d'une marque de commerce pour un produit spécifique ne pourra également constituer une preuve d'emploi pour un produit semblable, mais identifié séparément au libellé des produits de l'enregistrement. Chaque produit ou service spécifié à un enregistrement doit pouvoir être préservé par une preuve d'emploi de la marque enregistrée qui lui est propre. En d'autres mots, une même preuve d'emploi ne peut préserver plus d'un produit ou service identifié à l'enregistrement.

51. *John Labatt Ltd v. Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF).

Déjà en 1997, dans la décision *Sharp Kabushiki Kaisha v. 88766 Canada Inc*[52], un appel à la suite d'une procédure selon l'article 45 de la Loi, le juge Noël, alors à la Cour fédérale, écrivait après avoir considéré un libellé de produits qui protégeait à la fois des « clocks and watches » de même que des « talking clocks » que la propriétaire inscrite dans cette affaire ne pouvait référer à une preuve d'emploi pour les « talking clocks » afin de préserver les « clocks » :

> It is the Appellant who gave « talking clocks » its commercial description and who amended its trademark registration by adding thereto the use which this description spells out. If it did so, it must be because it considered the use of its trademark with respect to « talking clocks » to be different from such use with respect to « clocks and watches » as the case may be. Manufacturers have an interest in widening the scope of the trademark protection offered by the Act as their product lines expand, and the use to which their products can be put multiply. However, in so doing, they are specifying different uses which if established cannot save the registration of previously registered uses unless these prior uses can be shown to persist on their own account.
>
> It follows that in this instance, the Registrar correctly held that in order for the Appellant to maintain its registered use for the wares « clocks and watches » it had to show use of such wares otherwise than by reference to « talking clocks ». That it has failed to do.[53]

En dernier lieu, s'il y a des explications factuelles à fournir sur l'emploi d'une marque de commerce enregistrée en lien avec un produit spécifique, il vaut mieux fournir des explications par voie d'affidavit à l'étape de la preuve plutôt que de fournir des explications à l'étape des arguments, surtout si le fondement de ces explications repose sur des éléments qui ne sont pas en preuve ou qui ne sont pas apparents.

4. TROISIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *GOUBULI GROUP CO, LTD c. QIANG ZHANG*

La partie qui doit démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services doit respecter les exigences du paragraphe 4(2) de la Loi qui précise qu'une marque est réputée

52. (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst.) (« *Sharp* »).
53. *Id.*, p. 200-201.

employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Le contexte particulier des services de restaurant requiert toutefois du propriétaire inscrit que celui-ci fournisse suffisamment de détails afin que le registraire puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce attaquée en liaison avec de tels services. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque l'enregistrement en cause vise non seulement des services de restaurant, mais également des produits alimentaires qui peuvent être consommés dans ce restaurant.

En d'autres mots, tous les détails nécessaires doivent être fournis afin que le registraire puisse distinguer l'emploi de la marque en liaison avec des services de restaurant et celui en liaison avec les produits qui peuvent être achetés à l'intérieur du restaurant où seraient par ailleurs offerts les services de restaurant.

Dans l'affaire *Goubuli Group Co, Ltd c. Qiang Zhang*[54], le registraire, représenté par Andrew Bene, a radié les services de restaurant de l'enregistrement du propriétaire inscrit tout en maintenant les produits alimentaires vendus par celui-ci.

4.1 Les faits

Qiang Zhang (le propriétaire inscrit) détenait un enregistrement pour une marque graphique incluant les mots GO BELIEVE. Cette marque de commerce était enregistrée en liaison avec les produits suivants : « [p]etits pains à la vapeur fourrés à la viande hachée et/ou aux légumes, dumplings, ail, condiments, sauce soya, tofu, lait de soya » ainsi qu'en liaison avec les services suivants : « [s]ervices de restaurant, auberge, services d'hôtel, cafés et salons de thé, services de cantine, casse-croûtes, services de bar-salon, motel, gîte touristique »[55].

À la demande de Goubuli Group Co, Ltd, le registraire a fait parvenir, le 3 février 2016, l'avis prévu à l'article 45 de la Loi au propriétaire inscrit ; ce dernier devait donc démontrer l'emploi de sa marque au Canada à un moment quelconque entre le 3 février 2013 et le 3 février 2016[56].

En guise de réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a produit son propre affidavit du 26 avril 2016, accompagné

54. 2017 COMC 123.
55. *Id.*, par. 2.
56. *Id.*, par. 3.

des pièces A à D. Un deuxième affidavit souscrit le 2 mai 2016 par le propriétaire inscrit a également été produit ainsi que les pièces E et F[57].

Dans ses affidavits, le propriétaire inscrit a affirmé que, pendant la période pertinente, il avait employé sa marque de commerce en liaison avec ses petits pains à la vapeur (ainsi qu'ils étaient décrits à son enregistrement) dans la pratique normale du commerce.

Pendant la période pertinente, le propriétaire inscrit a expliqué qu'il était partenaire du restaurant Baifoo Express, situé à Montréal. Les petits pains à la vapeur du propriétaire inscrit étaient offerts dans le menu dim sum de ce restaurant et étaient préparés dans la cuisine de celui-ci. Le restaurant Baifoo Express était autorisé en vertu d'une licence octroyée par le propriétaire inscrit à employer la marque enregistrée en liaison avec les petits pains à la vapeur. En vertu de la licence, le propriétaire inscrit exerçait un contrôle sur la nature et la qualité des petits pains à la vapeur qui étaient ainsi préparés[58].

Le témoignage du propriétaire inscrit révélait de plus que les petits pains à la vapeur étaient annoncés au restaurant par divers moyens. Ainsi, ils étaient annoncés sur les menus, sur les serviettes de table, sur les théières et sur des affichettes placées sur chacune des tables du restaurant. Les consommateurs pouvaient également emporter les petits pains dans des contenants qui arboraient la marque enregistrée[59].

Parmi les pièces jointes à son premier affidavit, le propriétaire inscrit avait annexé la pièce A, soit une photographie d'un panier d'aliments identifié par le propriétaire inscrit comme une commande de ses petits pains à la vapeur qui avaient été préparés pour un client au restaurant Baifoo Express pendant la période pertinente. La marque enregistrée était présente sur le côté du panier[60].

La pièce B montrait une photographie d'une table du restaurant Baifoo Express durant la période pertinente. Dans son témoignage, le propriétaire inscrit a expliqué que la photographie était représentative de la manière dont ses petits pains à la vapeur étaient annoncés à chaque table du restaurant Baifoo Express durant la période pertinente[61].

57. *Id.*, par. 7 et 8.
58. *Id.*, par. 11.
59. *Id.*
60. *Id.*, par. 12.
61. *Id.*

La pièce C montrait une photographie d'une affiche arborant la marque enregistrée. Selon le propriétaire inscrit, la photographie montrait l'intérieur du restaurant Baifoo Express durant la période pertinente. Une telle affiche était représentative de la manière dont les petits pains à la vapeur étaient annoncés pendant la période pertinente[62].

La pièce D était constituée de documents détaillant des transactions commerciales, en l'occurrence des preuves de paiement pour les petits pains à la vapeur du propriétaire inscrit[63].

Dans son deuxième affidavit, le propriétaire inscrit a précisé que l'affiche de son logo était notamment présentée dans les fenêtres du restaurant Baifoo Express. À ce sujet, une photographie d'une fenêtre du restaurant Baifoo Express, à titre de pièce E, était déposée en preuve. Finalement, une pièce F, soit la photographie d'un employé du restaurant dans un uniforme montrant la marque enregistrée, était également produite en preuve[64].

4.2 Ce que le registraire a décidé

Après examen de la preuve, le registraire a conclu que la présentation de la marque enregistrée sur le menu, sur des affichettes et autres supports aux tables, pouvait donner l'avis de liaison requis entre la marque enregistrée et les produits lorsque ceux-ci étaient commandés[65].

Le registraire a également conclu qu'il y avait eu des transferts des petits pains à la vapeur grâce aux documents reproduits à la pièce D. Selon le registraire, le propriétaire inscrit avait effectivement vendu ses petits pains à la vapeur en liaison avec sa marque de commerce dans la pratique normale du commerce[66].

Compte tenu de la preuve, le registraire a maintenu les petits pains à la vapeur identifiés au libellé des produits de l'enregistrement contesté[67].

Le registraire a par la suite examiné la preuve d'emploi en liaison avec les services. Il a tout d'abord noté que le propriétaire inscrit n'alléguait pas l'emploi de sa marque enregistrée avec l'un

62. *Id.*
63. *Id.*
64. *Id.*, par. 13 et 14.
65. *Id.*, par. 19.
66. *Id.*, par. 21.
67. *Id.*, par. 22.

ou l'autre des services identifiés au libellé des services de l'enregistrement contesté, et ce, tant dans son premier affidavit que dans son deuxième[68].

Malgré ces lacunes, les éléments de preuve indiquant que la marque enregistrée était présente sur des uniformes d'employés, dans des fenêtres du restaurant ainsi que sur divers supports publicitaires étaient-ils suffisants pour démontrer l'emploi de la marque en question en liaison avec les services (par exemple, les services de restaurant) ?

Le registraire a décidé que la présence de la marque enregistrée aux fenêtres du restaurant et sur des uniformes d'employés s'apparentait à la présentation de la marque sur des menus, des serviettes de table, des affichettes (pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée en liaison avec les petits pains à la vapeur). En d'autres mots, le registraire a conclu que les affiches et la présence de la marque enregistrée sur des uniformes constituaient une annonce indiquant que les petits pains à la vapeur étaient vendus au restaurant en liaison avec la marque enregistrée[69].

Le registraire a donc conclu que le libellé des services devait être radié de l'enregistrement contesté[70].

4.3 Ce qu'il faut en retenir

Le résultat de cette décision peut sembler surprenant. En effet, les produits mentionnés à l'enregistrement ont été préservés tandis que les services, eux, ont été radiés, alors que la démonstration de l'emploi d'une marque en liaison avec des services est généralement plus simple à effectuer que celle d'une marque en liaison avec des produits. Dans le cas de l'emploi d'une marque en liaison avec des services, il s'agit d'établir que la marque est montrée dans l'annonce ou l'exécution des services en cause alors que la démonstration de l'emploi d'une marque en liaison avec des produits exige la démonstration de circonstances qui respectent les nombreuses exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

Dans ce dossier, les circonstances factuelles auraient sans doute permis de préserver la marque en liaison avec les services de restaurant qui étaient spécifiés à l'enregistrement si le propriétaire inscrit avait allégué dans l'une de ces déclarations l'emploi de sa marque

68. *Id.*, par. 23.
69. *Id.*, par. 26.
70. *Id.*, par. 27 et 28.

enregistrée en liaison avec ces services. C'est l'absence d'allégation à ce niveau qui semble avoir été fatale pour le propriétaire inscrit.

Ainsi, autant une simple allégation d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services n'est pas acceptable en l'absence d'éléments de preuve permettant de constater le respect du paragraphe 4(2) de la Loi, autant la production d'éléments de preuve montrant une marque annoncée dans l'exécution de certains services peut être jugée inutile en l'absence d'allégation d'emploi de la marque pour les services en question.

En résumé, des documents établissant potentiellement l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services doivent être accompagnés d'affirmations confirmant l'emploi de cette marque en liaison avec ces mêmes services.

5. QUATRIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP c. INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TÉLÉCOMMUNICATION*

La propriétaire inscrite qui répond à un avis selon l'article 45 devrait normalement présenter le témoignage d'une personne qui a une connaissance des faits relatés dans sa déclaration, qu'il s'agisse de son président, d'un autre dirigeant, d'un administrateur, d'un directeur, d'un superviseur, d'un préposé ou encore d'un employé de la propriétaire inscrite. La personne qui n'a pas de fonction particulière au sein de la propriétaire inscrite, mais dont le témoignage est pertinent (par exemple, le représentant d'un licencié), pourrait également témoigner pour autant que cette personne ait une connaissance personnelle des faits relatés.

Il n'est généralement pas recommandé de fournir le témoignage d'une personne qui n'a aucune connaissance personnelle des faits mis de l'avant pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce, par exemple le témoignage d'un étudiant en droit à l'emploi de l'agent de marque de commerce de la propriétaire inscrite.

C'est pourtant ce type de témoin qui semble avoir été choisi dans l'affaire *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Institut européen des normes de télécommunication*[71], où le registraire, représenté par Oksana Osadchuk, a radié un enregistrement après avoir constaté que la propriétaire inscrite n'avait pas fourni le témoignage d'une

71. 2017 COMC 135.

personne ayant une connaissance directe de ses activités et de son emploi de la marque en cause dans cette affaire[72].

5.1 Les faits

L'Institut européen des normes de télécommunication (la propriétaire inscrite) détenait un enregistrement pour une marque composée du mot LTE. Cette marque de commerce était enregistrée en liaison avec différents types d'appareils et instruments scientifiques ainsi que de nombreux services dans le domaine des télécommunications[73].

À la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP, le registraire a fait parvenir, le 28 avril 2015, l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite ; cette dernière devait donc démontrer l'emploi de sa marque au Canada à un moment quelconque entre le 28 avril 2012 et le 28 avril 2015[74].

En guise de réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit d'Eric Kerson, un étudiant en droit à l'emploi de l'agent de la propriétaire inscrite[75]. Dans son affidavit, monsieur Kerson a expliqué que, en sa qualité d'étudiant en droit, il a prêté à l'occasion son assistance à l'avocat principal en droit de la propriété intellectuelle de son bureau dans la coordination d'affaires touchant aux marques de commerce au pays et à l'étranger pour divers clients canadiens et étrangers[76]. Il a de plus indiqué qu'il avait examiné les détails de l'enregistrement pour la marque LTE tout en soulignant qu'il avait connaissance de toutes les questions dont il témoignait dans son affidavit[77].

Monsieur Kerson a effectué diverses recherches sur Internet conformément aux directives d'un avocat principal en droit de la propriété intellectuelle de son bureau[78].

Les documents trouvés par monsieur Kerson sur Internet se composaient notamment de pages Web tirées du site Web de la propriétaire inscrite. Comme l'a indiqué monsieur Kerson dans son témoignage, les pages provenant du site de la propriétaire indiquaient que celle-ci était un organisme sans but lucratif fondé en 1988 qui

72. *Id.*, par. 24.
73. *Id.*, par. 2.
74. *Id.*, par. 4.
75. *Id.*, par. 8.
76. *Id.*, par. 9.
77. *Id.*
78. *Id.*, par. 10.

comptait les principales sociétés et organisations novatrices de recherche et développement au monde[79]. Ces pages mentionnaient par ailleurs que la propriétaire inscrite « établit des normes applicables à l'échelle mondiale relatives aux technologies de l'information et des communications (TIC), y compris les technologies fixes, mobiles, radio, convergentes, de diffusion sélective et Internet »[80].

Un autre document provenant du site de la propriétaire inscrite faisait état d'un projet de partenariat de troisième génération (3GPP). Selon cet extrait, le 3GPP réunissait sept organismes régionaux d'élaboration de normes – dont la propriétaire inscrite – ainsi que des associations commerciales et plusieurs centaines de sociétés[81]. Au sujet du 3GPP, on y apprenait de plus :

- qu'il « a été établi en 1998 dans le but d'élaborer des spécifications pour les communications mobiles évoluées » ; et
- qu'il a plus précisément [comme objectif d'établir des] « rapports et spécifications applicables à l'échelle mondiale se rapportant à un système mobile de troisième génération fondé sur les réseaux centraux évolués du système mondial de communication avec les mobiles (GSM[MC]) et sur les technologies d'accès radio avec lesquelles ils sont compatibles »[82].

Monsieur Kerson a également déposé comme pièces des documents imprimés obtenus du site Web du 3GPP. Dans ces documents, il était mentionné que le 3GPP a établi des spécifications pour la technologie LTE, qui signifie « Long Term Evolution »[83].

D'autres documents obtenus par monsieur Kerson sur Internet indiquaient que la propriétaire inscrite avait fait enregistrer la marque de commerce LTE « au profit des Partenaires du 3GPP »[84] qui ont convenu que les fabricants et les fournisseurs de services pouvaient présenter la marque LTE sur leur équipement et leur documentation pour indiquer que leurs produits étaient fondés sur les exigences du 3GPP[85]. Cette page indiquait également que tout emploi de la marque LTE était assujetti à l'approbation de la propriétaire inscrite et pouvait être surveillé par celle-ci ou en son nom[86].

79. *Id.*, par. 12.
80. *Id.*
81. *Id.*, par. 13.
82. *Id.*
83. *Id.*, par. 14.
84. *Id.*, par. 15.
85. *Id.*
86. *Id.*

Dans son affidavit, monsieur Kerson affirmait que la marque LTE devait être employée sous la surveillance et le contrôle de la propriétaire[87]. Toutefois, comme l'a noté le registraire, aucune des pages obtenues via Internet et produites en preuve par monsieur Kerson ne renfermait cette déclaration explicite concernant le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services qui étaient fournis en association avec la marque LTE. Le registraire a plutôt noté que la permission d'employer la marque LTE :

> n'implique ou ne suppose aucune certification délivrée par [la Propriétaire] ou la communauté du 3GPP indiquant que les produits ou les services des fabricants ou des fournisseurs de services sont effectivement conformes aux spécifications du 3GPP. Elle a simplement et uniquement pour but de servir de référence aux usagers, aux exploitants de réseaux et aux autres fabricants et fournisseurs de services.[88]

D'autres documents produits en preuve étaient muets sur la question des caractéristiques ou de la qualité des produits ou services auxquels la marque enregistrée était associée[89].

Finalement, d'autres documents provenant de sites de tiers étaient également déposés en preuve[90].

Ce témoignage de l'étudiant Kerson était-il suffisant pour démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée LTE ? L'impression de différents documents provenant du site de la propriétaire inscrite permettait-elle à cette dernière d'effectuer la démonstration de l'emploi de sa marque de commerce dans des conditions qui respectaient l'article 50 de la Loi au sujet des licences ?

5.2 Ce que le registraire a décidé

La preuve révélait que monsieur Kerson avait effectué une série de recherches sur le Web. Par contre, il était clair que celui-ci n'avait jamais été un dirigeant, un administrateur ou même un employé de la propriétaire inscrite[91]. De plus, la preuve ne permettait pas de conclure qu'il avait personnellement participé aux activités de la propriétaire inscrite ou encore qu'il avait eu accès aux dossiers

87. *Id.*, par. 16.
88. *Id.*
89. *Id.*, par. 17.
90. *Id.*, par. 19.
91. *Id.*, par. 21.

de celle-ci[92]. La connaissance personnelle que pouvait avoir monsieur Kerson se limitait à l'existence et à l'emplacement des pages Web qu'il avait lues dans le cadre de ses recherches[93]. En fin de compte, selon le registraire, monsieur Kerson ne semblait pas être en mesure de pouvoir confirmer l'exactitude du contenu des sites Web d'après sa propre connaissance[94].

En somme, les déclarations de monsieur Kerson à propos de la propriétaire inscrite, de ses licenciés et de l'emploi de la marque LTE constituaient une preuve par ouï-dire.

Le témoignage de monsieur Kerson pouvait-il malgré tout être admissible en appliquant les critères de la nécessité et de la fiabilité pour permettre l'introduction d'une preuve par ouï-dire ? Le registraire a jugé que ces critères n'avaient pas été satisfaits dans les circonstances.

D'une part, la propriétaire inscrite n'a pas expliqué pourquoi sa preuve d'emploi ne pouvait pas être produite par une personne ayant une connaissance directe de ses activités et de son emploi de la marque LTE. Aucune explication n'a été fournie au sujet de la raison justifiant la présentation du témoignage d'un étudiant en droit à l'emploi de l'agent de la propriétaire inscrite[95].

Qui plus est, aucun élément n'a été présenté permettant de croire que les renseignements trouvés sur Internet étaient fiables. Le registraire a d'ailleurs relevé que monsieur Kerson employait dans son témoignage des expressions telles « selon mon interprétation de cette page Web » ou encore « d'après ce que je comprends »[96].

Le registraire a donc conclu que la preuve présentée par la propriétaire inscrite tenait du ouï-dire et était inadmissible[97].

Même si elle avait été jugée admissible, le registraire a considéré que la preuve produite par monsieur Kerson était d'une valeur probante limitée :

- Les éléments de preuve ne démontraient pas la *vente* des produits visés par l'enregistrement de la propriétaire inscrite durant la période pertinente[98] ;

92. *Id.*
93. *Id.*
94. *Id.*
95. *Id.*, par. 24.
96. *Id.*, par. 25.
97. *Id.*, par. 28.
98. *Id.*, par. 30.

- Certains documents avaient été publiés après la période pertinente[99] ;
- La preuve ne révélait pas comment la marque enregistrée était associée aux produits lors de la vente ou du transfert de ceux-ci dans la pratique normale du commerce[100] ;
- S'agissant de certains services, aucun effort n'avait été effectué pour établir une correspondance entre les services décrits dans les éléments de preuve et ceux visés par l'enregistrement pour la marque LTE[101].

Également, le registraire a constaté que la preuve ne visait pas à établir l'emploi de la marque par la propriétaire inscrite elle-même, mais plutôt par d'autres entités. Toutefois, rien ne permettait de conclure que l'emploi par ces entités profitait à la propriétaire inscrite[102]. À ce sujet, le registraire a rappelé les exigences de l'article 50 de la Loi lorsqu'il est allégué que l'emploi d'une marque enregistrée n'est pas effectué par sa propriétaire, mais plutôt par des licenciés (ici, par les partenaires organisationnels de la propriétaire inscrite) :

> [38] À cet égard, selon l'article 50(1) de la Loi, pour que l'emploi de la Marque par ces partenaires organisationnels s'applique au profit de la Propriétaire, la Propriétaire doit « contrôle[r], directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services » fournis en liaison avec la Marque employée sous licence.
>
> [39] 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 exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé ; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé ; ou troisièmement, produire une copie d'un contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [selon *Empresa Cubana del Tabaco c. Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 (CanLII), 91 CPR (4th) 248].
>
> [40] En l'espèce, la preuve ne renferme pas d'attestation claire de la part de la Propriétaire indiquant qu'elle exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits et des services fournis en liaison avec la Marque. Bien que M. Kerson

99. *Id.*, par. 31.
100. *Id.*, par. 32.
101. *Id.*, par. 35.
102. *Id.*, par. 37.

> affirme que la *Marque* doit être employée [Traduction] « sous la surveillance et le contrôle de la Propriétaire », il n'affirme pas que *les caractéristiques ou la qualité des produits et des services* doivent faire l'objet d'un contrôle par la Propriétaire.[103]

Le registraire a de plus noté qu'aucun accord de licence n'avait été produit[104]. Finalement, certains éléments de preuve donnaient à penser que la propriétaire inscrite n'exerçait même pas le contrôle requis par l'article 50 de la Loi :

> [42] […] En effet, l'avis de non-responsabilité présenté sur le site Web du 3GPP (pièce J), indiquant que la permission d'employer la Marque n'implique *aucune* certification de la conformité aux spécifications du 3GPP, donne à penser que la Propriétaire pourrait ne pas avoir exercé de contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits et des services fournis sous la Marque.[105]

En raison de toutes ces lacunes, le registraire a décidé que l'enregistrement pour la marque LTE serait radié.

5.3 Ce qu'il faut en retenir

La jurisprudence enseigne que le paragraphe 45(1) de la Loi exige que soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant » et non simplement énonçant qu'une marque de commerce est employée ; en d'autres mots, la preuve produite doit décrire l'emploi de cette marque de commerce[106].

En réponse à un avis selon l'article 45 de la Loi, la propriétaire inscrite doit fournir le témoignage de la personne qui peut adéquatement décrire l'emploi effectué grâce à sa connaissance personnelle des différents faits relatés dans sa déclaration. Ce faisant, la propriétaire inscrite peut éviter ainsi une objection fondée sur le ouï-dire. Une telle objection, si elle est reçue, permettrait au registraire de ne pas tenir compte de la preuve produite puisqu'elle serait irrecevable.

Dans la présente affaire relative à la marque LTE, le registraire a rappelé qu'il ne s'agit jamais d'une bonne pratique que de demander à un employé de l'agent de la propriétaire inscrite de souscrire

103. *Id.*, par. 38 à 40.
104. *Id.*, par. 41.
105. *Id.*, par. 42.
106. *Renaud Cointreau*, *supra*, note 2, par. 36.

un témoignage pour tenter de démontrer l'emploi de la marque de commerce, et ce, par le biais de recherches effectuées en ligne. Cette preuve ne réussirait à démontrer, au mieux, que l'existence de certains sites sans permettre de conclure à la véracité du contenu des renseignements obtenus sur ces mêmes sites.

Rappelons par ailleurs la règle que les employés des procureurs des parties ne sont pas des témoins indépendants qui présentent des témoignages objectifs lorsqu'ils fournissent un témoignage d'opinion sur des questions contestées[107]. Même si ce point n'a pas été soulevé devant le registraire, le témoignage de monsieur Kerson portait sur le principal enjeu dans ce dossier, en l'occurrence la question de l'emploi de la marque de commerce enregistrée. Une objection additionnelle fondée sur l'absence d'objectivité du témoignage fourni dans cette affaire pouvait donc être formulée comme celle fondée sur la pratique d'avoir recours au témoignage d'un employé de l'agent de marques de la propriétaire inscrite pour décrire l'emploi de la marque de cette dernière.

6. CINQUIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *BARRETTE LEGAL INC c. PET INCORPORATED*

La marque enregistrée SMART FIESTA était-elle toujours employée lorsque la licenciée de la propriétaire inscrite avait fait usage de l'expression SMART FIESTA* SENSÉE* ?

En 2017, ce cas de variation entre une marque enregistrée et celle employée a retenu l'attention du registraire, représenté par Annie Robitaille, dans l'affaire *Barrette Legal Inc c. PET Incorporated*[108]. Le cas de la marque enregistrée SMART FIESTA n'est bien sûr pas le seul cas de variation qui a été examiné par le registraire en 2017 ; toutefois, il s'agit d'un cas où celui-ci a mentionné la « trilogie » des décisions de principe en matière de variation :

- *Nightingale Interloc Ltd v. Prodesign Ltd*[109] ;
- *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*[110] ;

---

107. *Karma Candy Inc c. Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, par. 18 ; *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133.
108. 2017 COMC 38 (« *Barrette Legal* »).
109. (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) (« *Nightingale* »).
110. [1985] 1 CF 406 (CAF) (« *Honeywell* »).

- *Promafil Canada Ltée v. Munsingwear Inc*[111].

De ces différentes décisions, on peut retenir les principes suivants :

- L'emploi d'une marque de commerce, en association avec des éléments additionnels, constitue l'emploi de cette marque de commerce en soi à titre de marque de commerce si le public, comme première impression, perçoit la marque en soi comme étant utilisée à titre de marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait.
- On peut considérer qu'une marque de commerce est employée si la marque de commerce qui est en usage n'est pas substantiellement différente de celle qui est enregistrée. Les changements entre la version enregistrée et celle employée ne doivent pas tromper le public de quelque façon.
- La propriétaire inscrite qui emploie sa marque enregistrée avec des variations n'emploie plus la marque enregistrée sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable malgré les distinctions qui existent entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère à appliquer dans ce cas consiste à comparer les marques et à déterminer si les différences entre celles-ci sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait que les marques identifient toutes deux des produits ayant la même origine.
- La marque enregistrée et sa variante doivent conserver les mêmes caractéristiques dominantes.
- Des changements prudents à une marque de commerce peuvent être effectués pour autant que les mêmes caractéristiques dominantes soient maintenues et que les différences soient si peu importantes qu'elles ne trompent pas le consommateur qui n'est pas sur ses gardes.
- Une marque de commerce doit conserver son identité de manière à demeurer reconnaissable et ainsi éviter la confusion auprès des consommateurs qui ne prêtent pas trop d'attention à la question.

Comment ces principes ont-ils été appliqués dans le cas de la marque SMART FIESTA ?

111. (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée : (1993), 47 CPR (3d) v] (« *Promafil* »).

6.1 Les faits

PET Incorporated (la propriétaire inscrite) détenait un enregistrement pour une marque composée des mots SMART FIESTA. Cette marque de commerce était enregistrée en liaison avec les produits suivants :

> Tortillas ; assaisonnement en poudre pour fajitas ; assaisonnement en poudre pour tacos ; nécessaires à tacos contenant des coquilles à tacos ou des tortillas, de la sauce à tacos ou de la salsa et une préparation d'assaisonnement en poudre pour tacos.[112]

À la demande de Barrette Legal Inc, le registraire a fait parvenir, le 13 mars 2015, l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite. Cette dernière devait donc démontrer l'emploi de sa marque au Canada à un moment quelconque entre le 13 mars 2012 et le 13 mars 2015[113].

En guise de réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de Jason Doolan, le directeur du marketing chez General Mills Canada Corporation (General Mills Canada), la licenciée de la propriétaire inscrite[114].

Dans son affidavit, monsieur Doolan a indiqué que General Mills Canada employait la marque de commerce SMART FIESTA de façon continue au Canada depuis au moins aussi tôt que 2011[115]. Au soutien de son affidavit, monsieur Doolan a notamment produit la pièce 2, en l'occurrence des spécimens d'emballages pour :

a) tortillas (pièce 2a) ;

b) assaisonnement en poudre pour fajitas (pièce 2b) ;

c) assaisonnement en poudre pour tacos (pièce 2c) ; et

d) nécessaires à tacos contenant des coquilles à tacos ou des tortillas, de la sauce à tacos ou de la salsa et une préparation d'assaisonnement en poudre pour tacos (pièce 2d)[116].

Cette pièce 2 montrait différents exemples de la marque SMART FIESTA, selon les prétentions de la propriétaire inscrite.

---

112. *Barrette Legal*, *supra*, note 108, par. 2.
113. *Id.*, par. 3.
114. *Id.*, par. 6 et 9.
115. *Id.*, par. 11.
116. *Id.*, par. 13.

Ainsi, un extrait de la pièce 2b révélait la reproduction de l'emballage suivant :

Cet emballage montrait l'expression SMART FIESTA* SENSÉE*. Les astérisques renvoyaient à la mention « TRADEMARKS/ MARQUES DÉPOSÉES OF/DE PET INC ».

La partie qui avait demandé l'envoi de l'avis selon l'article 45 (la partie requérante) soutenait que la marque enregistrée n'était pas employée ainsi qu'elle avait été enregistrée. Elle plaidait que les mots « SMART FIESTA SENSÉE » étaient de la même couleur, de la même taille et de la même police[117]. La partie requérante soutenait également que dans l'exemple précédemment reproduit, la marque enregistrée perdait son identité et était dorénavant méconnaissable du fait des différences entre la forme sous laquelle elle avait été enregistrée et la forme sous laquelle elle était dorénavant employée[118].

En réponse, la propriétaire inscrite a fait remarquer que la marque SMART FIESTA, sans ajout, était présente sur un autre extrait de la pièce 2, soit sur l'emballage suivant :

117. *Id.*, par. 25.
118. *Id.*, par. 25 et 26.

Un côté de l'emballage pour ce dernier exemple montrait la marque SMART FIESTA tandis que l'autre côté exhibait la marque FIESTA SENSÉE, son équivalent français[119].

S'agissant toutefois de l'exemple montrant la combinaison SMART FIESTA* SENSÉE*, la propriétaire inscrite a soutenu que cette expression serait perçue par un client comme deux marques de commerce distinctes. Elle a plaidé qu'un consommateur anglophone ignorerait la partie française (SENSÉE), qu'un consommateur francophone ignorerait la partie anglaise (SMART) tandis qu'un consommateur bilingue comprendrait que les mots SMART et SENSÉE renverraient aux équivalents anglais et français. Au soutien de son argument, la propriétaire inscrite a souligné que les emballages montraient d'autres formulations de ce genre, par exemple :

- « COMMENTS*QUESTIONS*COMMENTAIRES » ; et
- « 25 % less sodium than original 25 % moins de sodium que l'original »[120].

Comme l'indiquait la propriétaire inscrite, la preuve révélait également que la marque SMART FIESTA était aussi présente sur des factures déposées en preuve, suggérant ainsi que les clients pourraient également reconnaître la même marque sur les emballages[121].

Finalement, la propriétaire inscrite a soutenu que l'emploi de versions anglaise et française de marques ne devrait pas être découragé, en particulier dans le contexte d'une procédure selon l'article 45 de la Loi[122].

6.2 Ce que le registraire a décidé

Après avoir identifié les principes des décisions *Nightingale*, *Honeywell* et *Promafil*, le registraire a convenu avec la propriétaire inscrite que la présence d'un astérisque à la suite du mot FIESTA et à la suite du mot SENSÉE sur l'emballage appuyait la thèse voulant que l'expression SMART FIESTA* SENSÉE* serait comprise par un consommateur comme désignant deux marques de commerce distinctes, soit, d'une part SMART FIESTA et, d'autre part, sa traduction en français, FIESTA SENSÉE[123]. Le registraire a repris le principe que rien n'empêche un propriétaire de faire emploi de deux

119. *Id.*, par. 28.
120. *Id.*, par. 30.
121. *Id.*, par. 32.
122. *Id.*, par. 33.
123. *Id.*, par. 38.

marques de commerce de manière simultanée sur l'emballage d'un même produit[124].

Au soutien de sa conclusion concernant l'emploi de la marque SMART FIESTA, le registraire a noté qu'une recette pour des roulés fajitas au poulet et aux légumes (montrée parmi les éléments de preuve) décrivait certains ingrédients en utilisant les astérisques pour distinguer les marques de commerce en cause (dont la marque SMART FIESTA) selon les exemples suivants :

- « 1 pkg Old El Paso* Smart Fiesta* Tortillas » ; et
- « 1 pkg Old El Paso* Smart Fiesta* Reduced Sodium Fajita Seasoning Mix »[125].

La présence de SMART FIESTA sur des factures pour désigner certains produits (comme OEP SMART FIESTA TACO SEASON) a également permis au registraire de tenir compte de la marque sur ces documents dans la mesure où ces factures comportaient une date de livraison et une date de facturation qui étaient identiques[126]. Dans ces circonstances, la présence de SMART FIESTA sur ces factures déposées en preuve constituait, selon le registraire, une présentation de la marque en cause en liaison avec les produits visés par les factures en question[127].

Le registraire a donc constaté que rien dans la preuve n'empêchait de constater l'emploi de la marque SMART FIESTA en elle-même.

L'enregistrement de la marque SMART FIESTA a donc été maintenu (par contre, un amendement a été effectué au libellé des produits pour retirer un produit spécifique qui n'avait pas été employé durant la période pertinente)[128].

6.3 Ce qu'il faut en retenir

Une marque de commerce enregistrée dans une langue officielle peut être employée avec un autre mot dans l'autre langue officielle

---

124. *Id.* ; le registraire a fait mention de la décision *AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CFPI) ; voir également *Renaud Cointreau*, *supra*, note 2, par. 34.
125. *Barrette Legal*, *supra*, note 108, par. 38.
126. *Id.*, par. 40.
127. *Id.*
128. *Id.*, par. 48 et 49.

pour permettre un emploi de la marque et de sa traduction, pour autant que la marque enregistrée demeure reconnaissable grâce à l'usage, par exemple, d'astérisques pour identifier et distinguer les marques en cause. La présence d'astérisques (avec renvois) ainsi que la mention de la marque SMART FIESTA sur d'autres supports ont vraisemblablement permis au registraire de préserver cet enregistrement malgré la présentation des mots « SMART FIESTA SENSÉE » dans la même couleur, la même taille et la même police. Il est donc possible, en matière de variation, de passer d'une marque unilingue à une combinaison bilingue pour autant que la marque d'origine demeure reconnaissable.

D'un autre côté, si une marque de commerce est enregistrée dans une forme bilingue, l'omission d'employer une version de la marque dans l'une des langues officielles ne permettrait pas de constater l'emploi de la marque enregistrée. Le registraire s'est déjà prononcé au sujet d'un tel cas, notamment dans l'affaire *Baker & McKenzie LLP c. 9127-6907 Québec Inc*[129], où en réponse à un avis selon l'article 45 de la Loi, la propriétaire de la marque enregistrée HOUSTON'S STEAKHOUSE AND RIBS/HOUSTON'S STEAK ET CÔTES LEVÉES devait démontrer l'emploi de celle-ci en liaison avec des services de restaurant. Toutefois, la preuve produite révélait l'emploi de :

- RESTAURANT HOUSTON
- HOUSTON RESTAURANT
- HOUSTON Steak et Côtes Levées
- HOUSTON Steaks and Ribs
- HOUSTON Steaks & Ribs
- HOUSTON Steak et Côtes Levées & Design
- HOUSTON Steaks et Côtes Levées & Design
- HOUSTON Steaks and Ribs & Design
- HOUSTON Steaks & Ribs & Design

Le registraire a tranché que la marque de commerce enregistrée n'était pas employée puisqu'aucune des marques montrées en

129. 2008 CarswellNat 4331, par. 9 et 15 à 21.

preuve ne reprenait à la fois chacune des composantes (anglaise et française) de la marque de commerce enregistrée[130].

7. LA PROBLÉMATIQUE DES VARIATIONS EN 2017

La décision du registraire d'accepter l'exemple suivant comme preuve d'emploi de la marque SMART FIESTA marque-t-elle une tendance vers une plus grande tolérance de sa part en matière de variation lorsqu'il s'agit de se demander si une marque « modifiée » est toujours celle enregistrée au départ ?

Une révision de plusieurs décisions rendues en 2017 par le registraire des marques de commerce en matière de variation dans le cadre de procédures selon l'article 45 suggère une approche plutôt flexible dont le résultat est le maintien au registre de marques qui ont été modifiées ou ajustées par leur propriétaire respectif, surtout si la marque en cause a été enregistrée sous forme de mots seulement, ce qui est le cas pour une majorité des décisions suivantes.

130. Voir également *Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd-Gestion J.M.J. Ltée* (1992), 47 CPR (3d) 285 (Div. art. 45) où il a été décidé que l'emploi de LA COLLECTION FRANÇAISE ne constituait pas un emploi de la marque THE FRENCH COLLECTION LA COLLECTION FRANÇAISE ; voir de plus *Gariépy Marcoux Richard c. Promotions Cobelli Ltée* (1994), 59 CPR (3d) 548 (Div. art. 45) où il a été décidé qu'un emploi limité à la partie en langue française, PASSEPORT EPARGNE, de la marque enregistrée PASSEPORT EPARGNE/ SAVINGS PASSPORT n'incluait pas tous les éléments de cette marque déposée ; voir aussi : Barry GAMACHE, « L'enregistrement d'une marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense… à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », dans Services de la formation continue, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 95 aux p. 312-313.

7.1 Des marques de commerce pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

Considérons maintenant quelques décisions de 2017 où, dans le contexte d'une procédure selon l'article 45 de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce enregistrée a été reconnu malgré certains ajouts ou autres changements qui n'ont pas empêché la marque en question de préserver son identité et de demeurer reconnaissable.

Dans *Miller Thomson LLP c. Hilton Worldwide Holding LLP*[131], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée WALDORF-ASTORIA[132] en liaison avec des services hôteliers[133].

Une preuve désignant la marque WALDORF ASTORIA a été jugée acceptable par le registraire pour identifier la marque de commerce enregistrée[134].

Le registraire (représenté par Annie Robitaille) a estimé que l'absence d'un trait d'union constituait une variation mineure qui était sans conséquence. La marque WALDORF-ASTORIA demeurait reconnaissable en soi et conservait son identité[135]. Par contre, l'enregistrement a été radié pour défaut de démontrer l'emploi de la marque enregistrée au Canada[136].

Dans *Vermillion Intellectual Property Corporation c. Vermilion Energy Inc*[137], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée VERMILION ENERGY[138] en liaison avec différents produits et services dans le domaine chimique[139].

---

131. 2017 COMC 19 [avis d'appel déposé le 2017-04-07 au dossier T-515-17 des dossiers de la Cour fédérale].
132. *Id.*, par. 1.
133. *Id.*, par. 2.
134. *Id.*, par. 10.
135. *Id*.
136. *Id.*, par. 77.
137. 2017 COMC 24 [désistement d'appel déposé le 2017-12-12 au dossier T-723-17 des dossiers de la Cour fédérale].
138. *Id.*, par. 1.
139. *Id.*, par. 2 et 3.

Parmi les éléments de preuve produits, il y avait le logo suivant figurant au haut d'un contrat de vente[140] :

Dans ses motifs, le registraire (représenté par Andrew Bene) a estimé que l'élément dominant de la marque enregistrée, c'est-à-dire les mots VERMILION ENERGY, était préservé dans la présentation du logo reproduit ci-dessus. Selon le registraire, l'ajout d'un élément graphique relativement simple en dessous des mots représentait une variation mineure en l'espèce[141]. L'enregistrement a donc été maintenu (quoique modifié en partie pour supprimer certains produits et services)[142].

Dans *Dallevigne S.P.A. c. Maison des Futailles SEC*[143], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée MONALISA[144] en liaison avec des liqueurs[145].

Une preuve montrant les versions suivantes a été jugée acceptable par le registraire pour prouver l'emploi de la marque de commerce enregistrée[146] :

140. *Id.*, par. 11.
141. *Id.*, par. 25.
142. *Id.*, par. 78.
143. 2017 COMC 31.
144. *Id.*, par. 1.
145. *Id.*, par. 2.
146. *Id.*, par. 15.

Le registraire (représenté par Céline Tremblay) a écrit que la marque MONALISA sur ces étiquettes conservait son identité en tant que marque de commerce distincte. Selon le registraire, la marque MONALISA se distinguait par sa police, sa taille et son positionnement, permettant ainsi à la marque de se démarquer des éléments graphiques présents sur les étiquettes[147]. L'enregistrement a donc été maintenu[148].

Dans *Hola, S.L. c. Telelatino Network Inc*[149], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée HOLA[150] notamment en association avec des services de divertissement[151].

Une preuve d'emploi a été produite montrant notamment que HOLA n'était pas présenté seul dans certains cas, mais était plutôt accompagné de « CIAO » comme dans l'exemple reproduit ci-après[152], en l'occurrence une bannière montrant les mots suivants :

Dans ses motifs, le registraire (représenté par Annie Robitaille) a écrit que l'emploi de « HOLA ! » constituait un emploi de la marque HOLA telle qu'elle était enregistrée. L'ajout du point d'exclamation n'empêchait pas de percevoir le mot « HOLA » en tant que tel comme étant la marque de commerce employée[153].

De plus, contrairement à ce qui était plaidé par la partie qui avait demandé l'envoi de l'avis selon l'article 45 de la Loi, la présentation de la marque HOLA accompagnée de la marque CIAO sur la bannière montrée dans la photographie reproduite ci-dessus constituait une présentation de la marque HOLA telle qu'elle était enregistrée. Le

147. *Id.*, par. 27.
148. *Id.*, par. 31.
149. 2017 COMC 33.
150. *Id.*, par. 1.
151. *Id.*, par. 2.
152. *Id.*, par. 20.
153. *Id.*, par. 36.

registraire a relevé que les marques étaient non seulement séparées par une ligne verticale, mais elles étaient suivies au-dessous de deux slogans distincts écrits dans des polices de caractères plus petites et différentes, à savoir « Le Meilleur Du Monde Latin » dans le cas de la marque HOLA et ce qui semblait être « La rep del mundo latino » dans le cas de la marque de commerce CIAO[154].

Le registraire a conclu que les deux marques ne seraient pas nécessairement perçues comme étant une marque unique ou indissociable. Selon le registraire, la marque HOLA n'avait pas perdu son identité et demeurait reconnaissable[155]. Les services de divertissement ont donc été maintenus à l'enregistrement[156].

Dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*[157], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée LUSH[158] en liaison avec des tee-shirts[159].

La preuve produite par la propriétaire révélait que celle-ci se servait de différentes versions d'un logo LUSH FRESH HOMEMADE COSMETICS[160]. Selon les motifs du registraire (représenté par Andrew Bene), les mots descriptifs FRESH HOMEMADE COSMETICS étaient présents sous la marque LUSH[161]. Le registraire était donc d'avis que l'élément dominant de la marque, c'est-à-dire le mot LUSH, avait été préservé sur le devant et sur les manches des tee-shirts présentés en preuve[162]. L'enregistrement a donc été maintenu[163]. Par contre, la Cour fédérale a accueilli un appel à l'encontre de la décision du registraire et a ordonné que l'enregistrement soit radié pour défaut de présenter une preuve d'emploi qui respectait l'article 4 de la Loi[164].

Dans *Patrick J. Hofbauer c. Winnipeg Outfitters Inc*[165], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce

154. *Id.*, par. 38.
155. *Id.*
156. *Id.*, par. 40.
157. 2017 COMC 36 [appel accueilli par 2018 CF 63 ; avis d'appel déposé le 2018-02-22 au dossier A-70-18 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].
158. *Id.*, par. 1.
159. *Id.*, par. 2.
160. *Id.*, par. 16.
161. *Id.*, par. 17.
162. *Id.*
163. *Id.*, par. 31.
164. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, 2018 CF 63 [avis d'appel déposé le 2018-02-22 au dossier A-70-18 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].
165. 2017 COMC 58.

enregistrée THE CANADIAN HERITAGE COMPANY[166] en liaison avec la vente au détail et par catalogue de matériel et de vêtements de plein air[167].

Une preuve montrant le dessin suivant sur des catalogues et dans des annonces « publiées sur Facebook » incluait la mention THE CANADIAN HERITAGE COMPANY positionnée au-dessus d'un cercle qui contenait la mention WINNIPEG OUTFITTERS INC et une silhouette de loup hurlant à la lune[168] :

Le registraire (représenté par Natalie de Paulsen) a écrit que rien n'empêchait l'emploi simultané de deux marques de commerce. De plus, la marque de commerce THE CANADIAN HERITAGE COMPANY se démarquait suffisamment pour être perçue comme la marque de commerce qui était employée en liaison avec les services en cause dans cette affaire[169]. L'enregistrement a donc été maintenu[170].

Dans *Fetherstonhaugh & Co c. Osmose-Pentox Inc*[171], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée OSMOSE[172] en liaison avec des compositions de préservation, de traitement et de transformation du bois[173].

Parmi les éléments de preuve, on trouvait certaines factures qui accompagnaient les produits en cause lors de leur transfert de propriété. Sur ces factures, dans la description des produits, on notait la mention « OSMOSE END CUT/ENTAILLES »[174]. Selon le registraire (représenté par Jean Carrière), l'ajout des mots descriptifs « END CUT/ENTAILLES » n'avait pas fait perdre à la marque enregistrée

166. *Id.*, par. 1.
167. *Id.*, par. 2.
168. *Id.*, par. 10.
169. *Id*.
170. *Id.*, par. 14.
171. 2017 COMC 62.
172. *Id.*, par. 1.
173. *Id.*, par. 2.
174. *Id.*, par. 21-23.

son identité et celle-ci demeurait reconnaissable[175]. L'enregistrement a donc été maintenu[176].

Dans *Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. c. Skyline International Development Inc*[177], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée SKYLINE REIT[178] en liaison avec des services dans le domaine immobilier[179].

La preuve d'emploi produite par la propriétaire montrait l'emploi du logo suivant[180] :

SKYLINE
INTERNATIONAL

De plus, d'autres documents montraient l'emploi du logo suivant[181] :

Malgré l'omission du mot REIT, ces exemples pouvaient-ils constituer un emploi de la marque enregistrée SKYLINE REIT ? Selon les motifs du registraire (représenté par Andrew Bene), le mot REIT est un mot du dictionnaire qui signifie « société d'investissement immobilier » (en anglais : « real estate investment trust »)[182]. En raison de cette définition, le registraire était disposé à conclure que les investisseurs qui feraient appel aux services de la propriétaire percevraient le terme REIT comme étant un simple descriptif.

Ainsi, malgré l'omission du mot REIT dans les exemples précédemment reproduits, la marque enregistrée ne perdait pas son identité et demeurait reconnaissable[183]. De plus, l'ajout d'un terme descriptif comme INTERNATIONAL constituait une variation mineure de la marque enregistrée[184]. Selon le registraire, la caractéris-

175. *Id.*
176. *Id.*, par. 27.
177. 2017 COMC 65.
178. *Id.*, par. 1.
179. *Id.*, par. 2.
180. *Id.*, par. 15.
181. *Id.*
182. *Id.*, par. 41.
183. *Id.*
184. *Id.*

tique dominante de la marque SKYLINE REIT était le mot SKYLINE et les exemples d'emploi précédemment reproduits constituaient une présentation de cette marque telle qu'elle était enregistrée aux fins de la procédure selon l'article 45[185]. L'enregistrement a donc été maintenu[186].

Dans *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c. Multibond Inc*[187], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée MULTI-BOND[188] en liaison avec différents types de ciments-colles et adhésifs pour carrelage[189].

Parmi les éléments de preuve produits par la propriétaire, on trouvait plusieurs photographies représentant des vues du devant et du dos d'un adhésif pour carreaux de céramique. Comme l'explique le registraire dans ses motifs[190], « Multibond, Inc » figurait au bas de l'étiquette qui était apposée au dos de l'emballage, en tant qu'élément de la mention « Made in Canada by / Fabriqué au Canada par Dural A division of / Une division de Multibond, Inc », comme dans l'image suivante :

La preuve révélait que cette information figurait, dans ce format, sur tous les produits Multibond vendus au Canada[191] (sauf exception).

Des factures étaient également produites en preuve. Les mentions suivantes figuraient au haut de chacune des pages de facture[192] :

185. *Id.*, par. 43.
186. *Id.*, par. 48.
187. 2017 COMC 75.
188. *Id.*, par. 1.
189. *Id.*, par. 2.
190. *Id.*, par. 7.
191. *Id.*
192. *Id.*

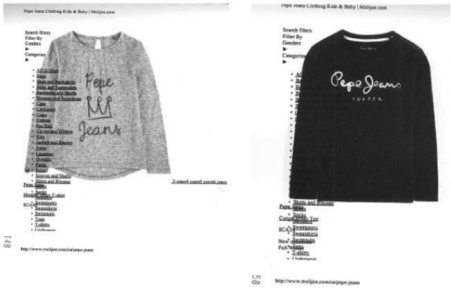
Dans les circonstances, la marque enregistrée MULTI-BOND était-elle employée ? Le registraire (représenté par Natalie de Paulsen) a écrit qu'il était clair que la marque de commerce DURAL était celle qui occupait la place la plus importante dans l'exemple d'emploi pour les produits. Par contre, en ce qui concerne la présence de « Multibond, Inc », le registraire a noté que rien n'interdisait de présenter de multiples marques de commerce et que les consommateurs percevraient cette expression à la fois comme un nom commercial et comme une marque de commerce[193]. De plus, l'ajout de l'élément descriptif « Inc » et l'absence d'un tiret entre MULTI et BOND constituaient seulement des variations mineures par rapport à la marque telle qu'elle était enregistrée[194].

Par contre, la présence de la marque sur les factures ne constituait pas une preuve d'emploi de celle-ci en liaison avec les produits puisque la preuve ne révélait pas clairement que celles-ci avaient été expédiées ou qu'elles accompagnaient autrement les produits au moment de leur transfert[195].

Toutefois, les autres éléments de preuve ont permis de maintenir au registre l'enregistrement de la marque MULTI-BOND pour les produits pour lesquels des preuves de ventes avaient été fournies[196].

Dans *LE PEPE' SRL c. PJ Hungary Kft*[197], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée PEPE[198] en liaison avec différents vêtements[199].

Parmi les éléments de preuve produits par la propriétaire, il y avait notamment la pièce suivante[200] :



193. *Id.*, par. 15.
194. *Id.*, par. 17.
195. *Id.*, par. 19.
196. *Id.*, par. 20.
197. 2017 COMC 82.
198. *Id.*, par. 1.
199. *Id.*, par. 2.
200. *Id.*, par. 13.

Une autre pièce montrait ce qui suit[201] :

La preuve révélait ainsi que PEPE n'était jamais affiché seul. Il était toujours employé conjointement avec le mot « JEANS », mais parfois aussi avec d'autres éléments comme « LONDON » ou l'abréviation « LDN »[202]. Dans les circonstances, la marque PEPE était-elle employée ? En donnant une réponse affirmative, le registraire (représenté par Annie Robitaille) a souligné que la caractéristique dominante et essentielle de la marque enregistrée avait été préservée, que celle-ci n'avait pas perdu son identité et demeurait reconnaissable. En fin de compte, l'ajout du mot « JEANS » à la marque enregistrée n'était pas susceptible d'induire le public en erreur, de le tromper ou de lui nuire d'une quelconque façon[203]. L'enregistrement a donc été maintenu[204].

Dans *Barrette Legal Inc c. Lawee Enterprises, L.L.C.*[205], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée EAT A COOKIE SKIP A SERVING BE SMART FOR LIFE[206] en liaison avec des biscuits[207].

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire avait notamment produit des photographies de spécimens d'emballages qui, selon elle, arboraient la marque[208].

201. *Id*.
202. *Id*.
203. *Id.*, par. 21.
204. *Id.*, par. 25.
205. 2017 COMC 99.
206. *Id.*, par. 1.
207. *Id.*, par. 2.
208. *Id.*, par. 14.

Les mots reprenant la marque étaient présents sur ces emballages dans le coin supérieur droit de chaque exemple produit. S'agissait-il toutefois de la marque enregistrée ? En répondant affirmativement, le registraire (représenté par Annie Robitaille) a noté que la marque enregistrée était présentée clairement et bien en vue sur l'avant des emballages, à proximité d'une photo de biscuits. La marque enregistrée était présentée dans son intégralité et les lettres qui la composent étaient toutes de la même taille et de la même police de caractères. Le fait qu'elle soit présentée sur trois lignes différentes et à proximité d'autres marques n'empêchait pas de percevoir la marque en soi à titre de marque de commerce unique ou indissociable[209]. L'enregistrement a donc été maintenu[210].

Dans *Barrette Legal Inc c. Lawee Enterprises, L.L.C.*[211], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET[212] en liaison avec, entre autres, des petits gâteaux[213].

Parmi les éléments de preuve fournis par la propriétaire, les emballages suivants ont été examinés par le registraire[214] (représenté par Annie Robitaille) :

209. *Id.*, par. 18.
210. *Id.*, par. 22.
211. 2017 COMC 100.
212. *Id.*, par. 1.
213. *Id.*, par. 2.
214. *Id.*, par. 29.

La partie qui avait demandé l'envoi de l'avis selon l'article 45 de la Loi soutenait que la marque de commerce enregistrée SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET n'était pas employée puisque les mots CUPCAKE DIET figuraient dans une police complètement différente et en caractères plus petits et qu'ils n'étaient pas placés suffisamment près des mots SMART FOR LIFE pour leur être liés[215]. De plus, l'emploi des expressions SMART FOR LIFE® et CUPCAKE DIET™ suggérait l'emploi de deux marques distinctes[216].

Le registraire a rejeté ces objections. Dans les circonstances, la présence du symbole ® à côté des mots « Smart For Life » ne changeait rien au fait que la marque de commerce SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET était également employée. La présence du symbole ® ne faisait qu'indiquer que « Smart For Life » était également une marque de commerce en elle-même[217]. De plus, la présence du symbole™ à proximité des mots « Cupcake Diet » pouvait transmettre le message que cette expression était une marque de commerce secondaire distincte. Toutefois, le message pouvait être également que l'expression SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET était employée en tant que marque composée[218].

L'enregistrement pour la marque a donc été préservé pour les petits gâteaux[219].

Dans *Equine Canada c. Horseplay Niagara Inc*[220], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée HORSEPLAY[221] en liaison, entre autres, avec des produits vestimentaires et des services liés à l'équitation[222].

La preuve montrait la mention « HorsePlay Niagara » qui figurait sur les pages Web annonçant certains des services de la propriétaire. Il a été décidé qu'il s'agissait d'un emploi de la marque enregistrée en soi puisque, selon le registraire (représenté par Kathryn Barnett), le public percevrait le mot Niagara comme une description du lieu d'origine des services rendus. C'était donc la première impression que donnerait cette expression[223]. L'enregistrement

215. *Id.,* par. 31.
216. *Id*.
217. *Id.*, par. 38.
218. *Id.*, par. 39.
219. *Id.*, par. 40.
220. 2017 COMC 111.
221. *Id.*, par. 1.
222. *Id.*, par. 2.
223. *Id.*, par. 13.

a donc été maintenu (quoique modifié en partie pour supprimer les produits)[224].

Dans *Geox S.p.A. c. Giuseppe De Luca*[225], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[226] en liaison avec des chaussures, nommément des bottes et des souliers[227] :

La preuve d'emploi produite par la propriétaire montrait l'étiquette suivante qui était attachée aux bottes vendues[228] :

Selon le registraire (représenté par Annie Robitaille), les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée étaient le dessin du pingouin et le mot ANFIBIO. Dans l'exemple d'emploi montré grâce à l'étiquette, le registraire a conclu que ces caractéristiques avaient été préservées dans la marque telle qu'employée[229].

224. *Id.*, par. 19.
225. 2017 COMC 124 [avis d'appel déposé le 2017-11-27 au dossier T-1813-17 des dossiers de la Cour fédérale].
226. *Id.*, par. 1.
227. *Id.*, par. 2.
228. *Id.*, par. 16 et 35.
229. *Id.*, par. 30.

En fin de compte, la disparition de l'ellipse (laquelle était remplacée par une ligne droite sous le dessin) était une variation assez mineure[230]. De plus, l'ajout des mots descriptifs « Bottes imperméables / *Waterproof Boots* » ne compromettait pas l'emploi en soi de la marque enregistrée[231]. L'enregistrement a donc été maintenu (quoique modifié en partie pour supprimer les souliers)[232].

Dans *Ridout & Maybee LLP c. Attraction Inc*[233], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[234] en liaison avec différents vêtements[235] :

L'enregistrement pour cette marque graphique contenait une revendication de couleur, soit que le mot ethica était en vert avec une feuille d'arbre au contour vert pâle[236].

La preuve produite par la propriétaire montrait les exemples suivants qui étaient présents dans des catalogues fournis en noir et blanc seulement[237] :

Le registraire (représenté par Annie Robitaille) a convenu que les variations par rapport à la marque enregistrée étaient mineures et sans conséquence[238]. L'omission de la feuille d'arbre et de la couleur verte n'avait pas fait perdre à la marque sa caractéristique dominante et essentielle, en l'occurrence le mot « ethica »[239]. La présence de la lettre « i » inversée était également sans conséquence[240]. Toutefois, l'enregistrement a été radié en raison du défaut de la propriétaire

230. *Id.*, par. 31.
231. *Id*.
232. *Id.*, par. 48.
233. 2017 COMC 128 [avis d'appel déposé le 2017-12-01 au dossier T-1844-17 des dossiers de la Cour fédérale].
234. *Id.*, par. 1.
235. *Id.*, par. 3.
236. *Id.*, par. 2.
237. *Id.*, par. 16.
238. *Id.*, par. 17.
239. *Id.*, par. 21.
240. *Id.*, par. 22.

de démontrer adéquatement le transfert de ses produits au Canada dans la pratique normale du commerce[241].

Dans *Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P. c. Exo Inc*[242], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée EXO[243] en liaison avec différents produits et services dont l'exploitation de magasins de ventes au détail[244].

Pour démontrer l'emploi de sa marque en liaison avec ses services, la propriétaire a déposé des factures émises par EXOSHOP. L'une des questions que devait trancher le registraire (représenté par Jean Carrière) était celle de savoir si l'emploi du nom commercial EXOSHOP sur les factures constituait un emploi de la marque enregistrée en liaison avec l'exploitation de magasins de détail où l'on vendait certains produits[245]. Sur cette question, le registraire a estimé que les clients percevraient « EXOSHOP » à la fois comme un nom commercial et comme une marque de commerce employée en liaison avec les services fournis[246]. Toutefois, est-ce que l'emploi de EXOSHOP pouvait démontrer l'emploi de la marque enregistrée ? Le registraire a tranché en faveur de la propriétaire en mentionnant que l'ajout de « SHOP » n'était qu'une variation mineure par rapport à la marque EXO telle qu'elle avait été enregistrée[247]. L'enregistrement a donc été maintenu (quoique modifié en partie pour supprimer certains produits et services)[248].

Dans *Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L. c. Tridel Corporation*[249], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée RÊVE[250] en liaison avec différents services dans le domaine immobilier[251].

Le registraire (représenté par Jean Carrière) a relevé que les exemples d'emploi montraient la marque de commerce RÊVE KING WEST. Au sujet de ces exemples, dans la plupart des cas où la marque de commerce RÊVE KING WEST était présente sur les

241. *Id.*, par. 35.
242. 2017 COMC 132.
243. *Id.*, par. 1.
244. *Id.*, par. 2.
245. *Id.*, par. 37.
246. *Id.*, par. 39.
247. *Id.*, par. 41.
248. *Id.*, par. 44.
249. 2017 COMC 139.
250. *Id.*, par. 1.
251. *Id.*, par. 2.

pièces produites, le registraire a souligné que le mot RÊVE figurait en caractères beaucoup plus gros que les mots KING WEST et dans une police différente de ceux-ci, lesquels figuraient sur une deuxième ligne, sous le mot RÊVE[252].

Dans les circonstances, le registraire a considéré que l'emploi de RÊVE KING WEST correspondait à un emploi de la marque enregistrée puisque RÊVE figurait toujours en caractères beaucoup plus gros que KING WEST et dans une police différente[253]. De plus, dans le contexte des services rendus, le registraire a conclu que l'ajout de KING WEST faisait référence à un nom de rue. La marque enregistrée n'avait donc pas perdu son identité en raison de l'ajout KING WEST[254]. L'enregistrement a donc été maintenu (quoique modifié en partie pour supprimer certains services)[255].

Dans *Universal Protein Supplements Corporation c. H. Young (Operations) Limited*[256], la propriétaire devait démontrer l'emploi de chacune de deux marques de commerce enregistrées[257] en liaison avec des produits, tels des vêtements de sport et des casquettes de baseball[258].

La première marque était la suivante :

La deuxième était la suivante :

252. *Id.*, par. 20.
253. *Id.*, par. 26.
254. *Id*.
255. *Id.*, par. 45.
256. 2017 COMC 155 [avis d'appel déposés le 2018-01-26 aux dossiers T-149-18 et T-150-18 des dossiers de la Cour fédérale].
257. *Id.*, par. 2.
258. *Id*.

À titre préliminaire, le registraire a convenu que ces deux marques de commerce graphiques étaient essentiellement identiques dans leur présentation et constituaient donc la même marque de commerce et seraient désignées comme une seule marque de commerce[259].

S'agissant de la présentation de la marque en liaison avec certains produits, selon les prétentions de la propriétaire, chaque marque de commerce serait présente dans un « dessin de produit authentique » qui comprenait la marque en question. Ce dessin de produit authentique prenait l'une ou l'autre des formes suivantes[260] :

Ces exemples de « dessin de produit authentique » constituaient-ils un emploi de chacune des marques enregistrées de la propriétaire ? Sur cette question, le registraire (représenté par Annie Robitaille) s'est exprimé ainsi :

> [50] En l'espèce, je conviens avec la Propriétaire que la Marque serait perçue comme étant une marque au sein d'un groupe

259. *Id.*, par. 7 et 8.
260. *Id.*, par. 12 et 13.

> de marques de commerce distinctes qui sont employées dans le Dessin de produit authentique de la Propriétaire, et qu'elle demeure reconnaissable à titre de marque de commerce en soi. Il y a une division marquée entre chacune des marques de commerce présentées dans le Dessin de produit authentique. La Marque est présentée dans son propre encadré/cadre et n'est pas autrement reliée/associée/intégrée au reste. La répétition de ANIMAL, le dessin de griffe et ses variations, ainsi que la présence de quelques symboles ® [MD] dans cette présentation renforcent l'impression que la Marque est présentée avec d'autres marques de commerce et ne fait pas simplement partie intégrante d'une seule marque de commerce mixte […].[261]

Chaque enregistrement a donc été maintenu (quoique modifié en partie pour supprimer certains produits)[262].

Dans *Shapiro Cohen LLP c. Maria Salome Proa*[263], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée TATTOO ADDICTION[264] en liaison avec des montures ophtalmiques et des lunettes de soleil[265].

Un document déposé en preuve montrait l'emploi du logo suivant (le « Logo TATTOO ADDICTION »)[266] :

Le registraire (représenté par Oksana Osadchuk) a écrit que la présentation du Logo TATTOO ADDICTION constituait une présentation de la marque enregistrée. Selon ses motifs, la totalité de la marque de commerce telle qu'elle était enregistrée était clairement présente dans le Logo TATTOO ADDICTION[267].

Même si l'emplacement du symbole® pouvait donner à penser que TATTOO était une marque de commerce déposée en soi, ce symbole pouvait également être perçu comme s'appliquant à l'ensemble

261. *Id.*, par. 50.
262. *Id.*, par. 79 et 80.
263. 2017 COMC 162.
264. *Id.*, par. 1.
265. *Id.*, par. 2.
266. *Id.*, par. 11.
267. *Id.*, par. 30 et 32.

du dessin. En d'autres mots, tant les termes TATTOO et TATTOO ADDICTION seraient tous les deux perçus comme employés à titre de marque de commerce[268]. L'enregistrement a donc été maintenu[269].

Ces nombreux exemples révèlent le type de variation jugé acceptable par le registraire en 2017. Il faut toutefois noter que dans la plupart des cas, la marque en cause n'était composée que d'un ou de plusieurs mots, ce qui donnait à sa ou son propriétaire une certaine flexibilité pour l'employer avec du matériel supplémentaire, tout en s'assurant qu'elle ne perde pas son identité.

7.2 Des marques de commerce pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

Considérons maintenant quelques décisions de 2017 où, dans le contexte d'une procédure selon l'article 45 de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce enregistrée n'a pas été reconnu en raison de certains ajouts ou autres changements qui ont empêché la marque en question de préserver son identité et de demeurer reconnaissable.

Dans *Stikeman Elliott LLP c. Puratos NV*[270], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée RUSTIC[271] en liaison avec des pains et petits pains[272].

Parmi les éléments de preuve produits, il y avait ce qui semblait être une publicité pour TEGRAL RUSTIC, qui a été décrit comme un « Complete Mix For Production of Rusitc [sic] Breads and Buns »[273].

Quoique le registraire (représenté par Andrew Bene) ait indiqué dans ses motifs que dans cette publicité, « RUSTIC » était écrit dans une police de caractères plus grande sous « TEGRAL » au haut de la page, « Tegral Rustic » était toutefois écrit ailleurs dans la même police et la même taille de caractères que d'autres mots comme « Yeast » et « Water »[274]. Dans les circonstances, le registraire n'était pas convaincu que la caractéristique dominante de la marque de commerce telle qu'elle avait été enregistrée avait été préservée[275].

268. *Id.*, par. 31.
269. *Id.*, par. 52.
270. 2017 COMC 29.
271. *Id.*, par. 1.
272. *Id.*, par. 2.
273. *Id.*, par. 12.
274. *Id.*, par. 18.
275. *Id*.

Il y avait également d'autres difficultés avec la preuve produite. En fin de compte, le registraire a décidé que l'enregistrement serait radié puisqu'il n'était pas convaincu que la propriétaire s'était acquittée de son fardeau d'établir *prima facie* l'emploi de sa marque RUSTIC en liaison avec des « pains et petits pains » selon les articles 4 et 45 de la Loi[276].

Dans *Dallevigne S.P.A. c. Maison des Futailles SEC*[277], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[278] en liaison avec des liqueurs d'amande[279] :

La propriétaire devait également démontrer l'emploi de la marque enregistrée suivante[280] en liaison avec des liqueurs d'amande[281] :

276. *Id.*, par. 31.
277. 2017 COMC 32.
278. *Id.*, par. 1.
279. *Id.*, par. 2.
280. *Id.*, par. 1.
281. *Id.*, par. 2.

Dans chaque cas, la propriétaire a produit différents éléments de preuve, dont l'image suivante d'une bouteille de liqueur d'amande[282] :

Dans ses représentations, la partie qui avait demandé l'envoi de chaque avis selon l'article 45 soutenait que l'étiquette sur cette bouteille montrait une marque qui différait substantiellement des marques enregistrées, particulièrement en ce qui concerne le recadrage de l'élément « portrait », mais également en ce qui a trait à la disposition des éléments nominaux[283].

Au sujet de l'élément « portrait » dans chaque marque de commerce, le registraire (représenté par Céline Tremblay) a estimé que la présentation tête-épaules de La Joconde [Mona Lisa] faisait partie intégrante d'une caractéristique particulière de chacune des marques, lorsqu'on les considérait chacune dans leur ensemble[284]. Par contre, l'image de La Joconde figurant sur l'étiquette déposée en preuve était une vue « nez-bouche-menton ». La présentation complète de la tête et des épaules de La Joconde, en l'occurrence une caractéristique dominante des marques enregistrées, n'avait pas été préservée dans la marque montrée sur l'étiquette produite en preuve[285].

De plus, même si le registraire était disposé à considérer que les changements apportés aux éléments nominaux des marques constituaient des variations mineures, l'effet des changements apportés à l'élément « portrait » de chaque marque faisait en sorte que les marques enregistrées avaient perdu leur identité et n'étaient plus reconnaissables dans l'étiquette déposée en preuve[286].

282. *Id.*, par. 15.
283. *Id.*, par. 25.
284. *Id.*, par. 29.
285. *Id.*, par. 30.
286. *Id.*, par. 33.

Le registraire a donc décidé que chaque enregistrement serait radié[287].

Dans *Thompson Dorfman Sweatman LLP c. CWI, Inc*[288], la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[289] en liaison avec différents services reliés au domaine du camping et des véhicules récréatifs[290] :

Dans ses motifs, le registraire (représenté par Andrew Bene) a indiqué que la marque telle qu'enregistrée ne figurait pas dans la preuve d'emploi produite par la propriétaire. Les pièces produites montraient plutôt, par exemple, l'emploi de la marque nominale CAMPING WORLD de même que les marques figuratives suivantes[291] :

Le registraire a jugé que la caractéristique dominante de la marque enregistrée était à la fois les mots CAMPING WORLD ainsi que le dessin de globe terrestre qui remplace la lettre « O » dans la marque enregistrée. Selon la preuve, la propriétaire n'avait pas employé ce dessin de globe terrestre distinctif pendant la période pertinente[292].

---

287. *Id.*, par. 36.
288. 2017 COMC 152 [avis d'appel déposé le 2018-01-15 au dossier T-81-18 des dossiers de la Cour fédérale].
289. *Id.*, par. 1.
290. *Id.*, par. 2.
291. *Id.*, par. 18.
292. *Id.*, par. 31.

En raison de cette omission, le registraire a jugé que la propriétaire n'avait pas établi l'emploi de sa marque telle qu'elle avait été enregistrée en liaison avec les services visés par l'enregistrement selon les articles 4 et 45 de la Loi[293]. Le registraire a donc décidé que l'enregistrement serait radié[294].

Ces quelques exemples montrent bien le type de situation qu'un propriétaire de marque enregistrée doit éviter :

- ne pas adjoindre à sa marque de commerce un ou plusieurs autres mots qui pourraient faire en sorte que la marque enregistrée perde sa caractéristique dominante ;
- dans le cas d'une marque graphique ou figurative, ne pas maintenir les éléments graphiques et figuratifs qui en sont les caractéristiques dominantes, soit les éléments qui donnent à la marque sa spécificité.

S'agissant du dernier point, la Cour d'appel fédérale a souligné en 2017 qu'une marque graphique ou figurative possède une spécificité qui la distingue d'une marque nominale[295]. Dans un arrêt du 9 mai 2017 au sujet d'un avis selon l'article 45 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a confirmé une décision de la Cour fédérale de radier l'enregistrement d'une marque graphique comprenant le terme « logix » ; selon la Cour fédérale, la propriétaire de cette marque de commerce enregistrée n'avait pas conservé les caractéristiques dominantes de celle-ci[296]. La marque graphique dont il était question dans cette affaire était la suivante[297] :

293. *Id.*, par. 34.
294. *Id.*, par. 35.
295. *Trademark Tools Inc c. Miller Thomson LLP*, 2017 CAF 98, par. 6.
296. *Trademark Tools Inc c. Miller Thomson LLP*, 2016 CF 971, par. 33.
297. *Id.*, par. 17.

Selon les motifs de la Cour fédérale, la marque employée par la propriétaire différait de sa marque de commerce enregistrée en raison des modifications suivantes :

- des couleurs différentes étaient utilisées pour l'arrière-plan ;
- des couleurs différentes étaient utilisées pour les lettres ;
- une police différente était utilisée pour les lettres ;
- les lettres étaient en minuscule ;
- le signe de ponctuation distinctif sur les lettres « o » et « i » était absent ;
- les deux cadres rectangulaires encadrant le mot logix étaient absents ;
- le mot logix était affiché verticalement[298].

La Cour fédérale a conclu que la marque actualisée utilisée par la propriétaire ne conservait pas les caractéristiques dominantes de la marque de commerce enregistrée[299].

En fin de compte, qu'il s'agisse d'une marque nominale ou encore graphique ou figurative, les caractéristiques dominantes de cette marque doivent être maintenues en tout temps à défaut de quoi les avantages de l'enregistrement peuvent être perdus dans l'éventualité d'une procédure selon l'article 45 de la Loi.

CONCLUSION

Cette révision de certaines décisions rendues par le registraire des marques de commerce dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 contient quelques rappels salutaires tant pour ceux et celles qui œuvrent devant le registraire que pour les propriétaires de marques de commerce. Pour le premier groupe, la sélection de 2017 permet de garder à l'esprit différentes règles dont le respect assurera d'être préservé de certaines affres procédurales alors que pour le second, les décisions en matière de variation rappellent les risques associés aux ajustements divers qui peuvent être apportés à une marque de commerce enregistrée. Dans tous les cas, il s'agit de ne pas perdre les avantages d'un enregistrement.

298. *Id.*, par. 31.
299. *Id.*, par. 33.