Vol. 14, nº 1

Le *Revamping* d'une marque de commerce: conséquences d'une variation dans l'emploi

Barry Gamache*

> – [...] with every variation the owner of the trade mark is playing with fire.
>
> Le juge MacGuigan dans *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*[1]

1. Principes 159

2. Marques de commerce nominales où les ajouts d'autres éléments nominaux n'ont pas été considérés comme créant des nouvelles marques de commerce 175

3. Marques de commerce nominales où les ajouts ou retraits d'autres éléments nominaux ont été considérés comme créant des nouvelles marques de commerce 185

4. Marques de commerce nominales où les ajouts d'éléments graphiques n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce 196

© Barry Gamache et LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2001.

* Avocat, Barry Gamache est membre du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

1. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59 (C.F.A., les juges Hugessen, MacGuigan et Desjardins), p. 71.

5. Marques de commerce graphiques où des modifications à celles-ci n'ont pas été considérées comme créant de nouvelles marques de commerce 202

6. Marques de commerce graphiques où des modifications à celles-ci ont été considérées comme créant de nouvelles marques de commerce 221

7. L'emploi d'une seule marque de commerce peut-il être considéré comme l'emploi de différentes marques de commerce enregistrées? 248

8. Conclusion. 255

1. Principes

Un survol de l'abondante jurisprudence existant sur les conséquences pour le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée qui décide d'employer celle-ci avec des changements plus ou moins importants révèle que plusieurs n'ont pas craint de s'approcher du feu qui faisait l'objet de la mise en garde de la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada dans *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*[2].

Une marque de commerce est traditionnellement composée de toute représentation visuelle utilisée de manière à distinguer la source de produits ou services. Une marque de commerce peut être un mot, un dessin, une combinaison d'un mot ou d'un dessin, d'un symbole, bref de ce qui peut être perçu visuellement[3].

La *Loi sur les marques de commerce*[4] décrit aux articles 30 et suivants les démarches à effectuer afin d'enregistrer une marque de commerce au registre des marques de commerce prévu par l'article 26 de la Loi. L'individu ou l'entité qui obtient l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services mentionnés dans sa demande bénéficie du droit exclusif à l'emploi de cette marque de commerce, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services, selon l'article 19 de la Loi. De plus, selon l'article 2 de la Loi, une marque de commerce déposée signifie une marque de commerce «qui se trouve au registre».

Le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut bénéficier de certains droits conférés par la Loi:

– Possibilité d'intenter une action sur la base de l'article 20 de la Loi qui spécifie, entre autres, que le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière

2. *Ibid.*
3. Roger T. HUGHES et al., *Hughes on Trade-Marks* (Toronto, Butterworths, 1984), p. 363.
4. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13; ci-après «la Loi».

est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la Loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

– Possibilité de baser un recours sur l'article 22 de la Loi qui spécifie, entre autres, que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce;

– Possibilité de produire une déclaration d'opposition selon l'article 38 de la Loi, à l'encontre d'une marque de commerce publiée dans le *Journal des marques de commerce,* alléguant, entre autres, que ladite marque de commerce publiée n'est pas enregistrable selon l'article 12 de la Loi dans la mesure où elle créerait de la confusion avec une marque de commerce déposée.

Les droits conférés par l'enregistrement d'une marque sont donc importants. Qu'arrive-t-il cependant pour le propriétaire d'une marque de commerce déposée qui emploie sa marque de commerce avec certaines variations, variations qui peuvent être qualifiées, dans certains cas, de «minimes» mais qui ont été décrites dans d'autres circonstances comme «substantielles»? S'agit-il toujours de la même marque de commerce? La question est importante dans la mesure où les parties défenderesses, qui font l'objet des recours que nous venons de mentionner et qui sont décrits aux articles 19, 20, 22 et 38 de la Loi, peuvent entamer, à leur tour, contre le propriétaire de la marque déposée, si les circonstances le permettent, des procédures en vertu de l'article 45 de la Loi pour tenter de faire radier l'enregistrement de la marque déposée par des procédures administratives sommaires, ou encore, le recours judiciaire prévu par l'article 18 de la Loi, qui mentionne, entre autres, qu'une marque de commerce est invalide dans la mesure où elle a été abandonnée.

Le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée doit donc demeurer vigilant afin d'éviter les situations pouvant potentiellement mener à l'invalidation ou la radiation de l'enregistrement de sa «marque de commerce déposée». Parmi ces circonstances, se trouve l'emploi d'une marque de commerce dans une forme qui dévie de celle où elle a été déposée; cette circonstance peut potentiellement mener à l'invalidation de l'enregistrement de la marque déposée selon l'article 18 ou encore sa radiation selon l'article 45 de la Loi.

La radiation ou l'invalidation d'une marque de commerce déposée a évidemment pour conséquence que son propriétaire ne puisse plus profiter des droits conférés par une «marque de commerce déposée».

Les mises en garde que nous venons d'effectuer originent d'un juriste. Le juriste doit cependant être sensible aux différentes situations vécues par le propriétaire d'une marque de commerce dans la gestion de son entreprise. Parmi ces situations, notons la tendance pour la mise à jour, selon des intervalles plus ou moins longs, d'une marque de commerce déposée. Pour diverses raisons relevant tant de la mode et des goûts qui changent, des techniques visant le positionnement de la marque de commerce sur certains types de produits, ou carrément des changements arbitraires selon l'impulsion du moment, on ne peut que constater, suivant l'abondante jurisprudence, qu'effectivement, certaines marques ont fait l'objet de changements qui sont manifestes si on compare la marque de commerce employée par rapport à la représentation sous laquelle elle a été «déposée».

Quoi qu'il en soit au niveau des raisons, le corpus jurisprudentiel important montre que ce sujet des modifications ou du «revamping» d'une marque de commerce a donné lieu à de nombreux litiges, tant administratifs que judiciaires. Tant la Cour fédérale du Canada que les tribunaux administratifs (commission des oppositions du bureau des marques, section de l'article 45 du bureau des marques) ont tenté de dégager certaines règles afin de déterminer jusqu'à quel point les variations peuvent être permises.

L'objet de cet article est d'analyser la réception de certains arrêts de principe en la matière, arrêts de principe rendus au milieu des années 80 ainsi qu'au début des années 90.

Une première décision, souvent reprise par la suite, est celle rendue par la commission des oppositions du bureau des marques de commerce, sous la plume de l'agent d'audience A.M. Troicuk dans *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.*[5]. Cette affaire a été citée dans de nombreuses décisions subséquentes répertoriées si l'on se fie à une recherche effectuée sur *Quicklaw*, en juin 2001 (400 références localisées). Dans cette affaire *Nightingale Interloc Ltd.*[6], l'agent

5. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (Commission des oppositions).
6. *Ibid.*

d'audience Troicuk a constaté que la jurisprudence concernant la question des déviations dans l'emploi des marques de commerce était «compliquée et souvent contradictoire».

Dans *Nightingale Interloc Ltd.*[7], une opposition débattue devant la Commission des oppositions, le requérant cherchait à obtenir l'enregistrement de sa marque graphique INT-R-LOK pour différents systèmes de reliure et storage de matériel, sur la base d'un emploi projeté de sa marque au Canada. L'opposant avait produit une déclaration d'opposition alléguant, entre autres, que le requérant n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'à la date de production de la demande sous opposition, la marque du requérant porterait à confusion avec la marque de l'opposant, INTERLOC, qui avait été antérieurement employée en association avec différents articles pour le bureau.

La preuve produite par l'opposant dans cette affaire révélait qu'il vendait ses produits auxquels il fixait l'étiquette ci-après reproduite:

Dans sa décision, l'agent d'audience Troicuk indiqua qu'il n'y avait au dossier aucune preuve que le mot INTERLOC avait été employé seul par l'opposant avant la date de production de la demande d'enregistrement produite par le requérant. Ce qui avait été employé par l'opposant était plutôt la marque graphique ci-haut, incluant le mot NIGHTINGALE. Lors des arguments, le procureur du requérant plaida que la preuve d'emploi produite par l'opposant ne révélait pas l'emploi de la marque INTERLOC (qui avait été alléguée dans la déclaration d'opposition) et que le motif d'opposition basé sur l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi devait donc être rejeté. Le procureur de l'opposant argua, pour sa part, que l'emploi des étiquettes montrant les mots NIGHTINGALE INTERLOC constituait l'emploi de la marque INTERLOC *per se*.

Face à ces prétentions contradictoires, l'agent d'audience Troicuk résuma l'état de la jurisprudence sur la question des variations

7. *Ibid.*

dans l'emploi des marques de commerce en formulant les deux principes suivants, aux pages 538 et 539[8] de la décision rapportée:

> *Principle 1*
>
> Use of a mark in combination with additional material constitutes use of the mark *per se* as a trade mark if the public, as a matter of first impression, would perceive the mark *per se* as being used as a trade mark. This is a question of fact dependent upon such factors as whether the mark stands out from the additional material, for example by the use of different lettering or sizing (see *e.g., Standard Coil Products (Canada) Ltd.* v. *Standard Radio Corp. et al.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 at p. 163, [1971] F.C. 106), or whether the additional material would be perceived as purely descriptive matter or as a separate trade mark or trade name: see *e.g., Carling O'Keefe Ltd.* v. *Molson Cos. Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 279 at pp. 280-1, applying *Bulova Accutron Trade Mark*, [1969] R.P.C. 102 at pp. 109-10.
>
> *Principle 2*
>
> A particular trade mark will be considered as being used if the trade mark actually used is not substantially different and the deviations are not such as to deceive or injure the public in any way: *Honey Dew, Ltd.* v. *Rudd et al.*, [1929] 1 D.L.R. 449, [1929] Ex. C.R. 83 at p. 89. Although most of the cases in which this principle has been applied involve the question of whether a registered trade mark has been used, it is clear that it is of broader application and is applicable for example when one is determining a date of first use for the purposes of s. 29(b) of the Act (*Playboy Enterprises, Inc.* v. *Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 at p. 36 (Fed. Ct. T.D.); affirmed 43 C.P.R. (2d) 271 (Fed. C.A.) and *John Labatt Ltd.* v. *Molson Cos. Ltd.* (Registrar of Trade Marks, unreported, October 28, 1983 at pp. 9-11 [reported 2 C.P.R. (3d) 150, 2 C.I.P.R. 215]). This principle would appear to be justifiable on the basis that in view of the realities of the commercial world it is unreasonable to expect that trade marks and especially design trade marks will always be used exactly in the form as registered. To not permit any variation at all would mean, for example, that a registered user who made even the slightest change to a detailed design trade mark would cause the registration to be vulnerable for expungement pur-

8. *Ibid.*, principe 1 et principe 2, p. 538 et 539.

> suant to s. 18(1)(b) of the Act on the basis of non-distinctiveness since, because the deeming provisions of s. 49 would not be applicable, use of that slightly different trade mark would accrue to the registered user and not the registered owner. In general, however, this principle would appear applicable only where the variations are very minor: see, *e.g. American Cyanamid Co.* v. *Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1 at p. 7, [1972] F.C. 1271; *Molson Cos. Ltd.* v. *Mitches & Co. et al.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 180, and *Keele-Wilson Supermarket Ltd.* v. *Tops Inc.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 182. The recent decision of *Saccone & Speed Ltd.* v. *Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119, appears to extend the application of this principle to a situation in which the variations in question were arguably more than very minor; however, to the extent that there was any such extension, it should in my opinion be considered as being restricted to cases involving expungement proceedings in which the changes in question were necessitated by legislation such as the *Consumer Packaging and Labelling Act*, 1970-71-72 (Can.), c. 41.

Appliquant ces principes à l'affaire qui lui était soumise, l'agent d'audience Troicuk en vint à la conclusion que l'emploi par l'opposant de l'expression «NIGHTINGALE INTERLOC» sur ses étiquettes ne constituait pas l'emploi de la marque de commerce INTERLOC *per se*. L'agent d'audience mentionna qu'il était d'avis que, sur la base d'une première impression, les membres du public ne percevraient pas le mot INTERLOC sur les étiquettes comme étant une marque de commerce distincte du mot NIGHTINGALE dans la mesure où ces deux mots, «NIGHTINGALE» et «INTERLOC», apparaissaient avec un lettrage de même dimension et à proximité l'un de l'autre. L'agent d'audience conclut donc que l'opposant ne s'était pas déchargé de son fardeau de prouver l'emploi antérieur de sa marque INTERLOC.

Dans *Nightingale Interloc Ltd.*[9], l'agent d'audience Troicuk a tenté de faire une synthèse de la jurisprudence sur la question des déviations dans l'emploi d'une marque de commerce. L'ajout de matériel est la considération importante du principe numéro 1. Cet ajout du matériel permet-il aux membres du public de reconnaître l'emploi de la marque déposée *per se*? Des indications sont données pour mesurer cette perception: Si, malgré l'ajout du matériel, il y a une emphase sur la marque de commerce ou si le matériel ajouté est

9. *Ibid.*

simplement descriptif ou serait plutôt perçu comme une autre marque de commerce ou nom commercial. Le deuxième principe qui vise des situations plus larges que simplement l'ajout de matériel est un test en deux temps: d'une part, la marque est-elle substantiellement différente et, d'autre part, les «déviations» ou changements sont-ils de nature à tromper le public?

Moins d'un an après la décision *Nightingale Interloc Ltd*.[10], la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada eut également à se pencher sur un problème de la déviation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée et notamment, sur la question de la marque modifiée qui ne doit pas tromper le public, qui fait l'objet du principe numéro 2 de *Nightingale Interloc Ltd*.[11].

Dans *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull S.A.*[12], il s'agissait d'un appel dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 (à l'époque numéroté 44) de la *Loi sur les marques de commerce*[13] à l'encontre de la marque de commerce BULL, au nom de la société Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull (désignée ci-après CII).

Dans les motifs du jugement de la Cour, le juge Pratte indiqua que la société CII était titulaire enregistrée de trois marques de commerce, dont celle faisant l'objet des procédures en radiation, soit la marque BULL; une seconde était formée des initiales CII tandis qu'une troisième était un dessin représentant un écran d'ordinateur et un arbre. Selon les motifs du jugement, aucune de ces marques n'avait été employée séparément. Les deux premières avaient toujours été employées ensemble, avec le mot HONEYWELL, pour ainsi former la marque composite «CII HONEYWELL BULL».

Selon le juge Pratte, la seule question en litige pour la Cour dans cette affaire consistait à déterminer si CII avait employé sa marque de commerce BULL lorsqu'elle a fait usage de la marque composite CII HONEYWELL BULL pour identifier ses marchandises.

---

10. *Ibid*.
11. *Ibid*.
12. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull S.A.,* [1985] 1 C.F. 406 (C.F.A., les juges Pratte, Marceau et Hugessen).
13. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

La Cour disposa de cette affaire en écrivant:

> Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce «Bull». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
>
> Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite «CII Honeywell Bull» CII n'a pas employé sa marque «Bull».

La Cour a donc clairement indiqué que la mesure du test au niveau des déviations permises n'est pas de déterminer si un titulaire de marque a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Il faut plutôt regarder la manière dont la marque est employée afin de déterminer si elle l'est d'une façon qui fait en sorte qu'elle ne perd pas son identité et qu'elle demeure reconnaissable, malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle est employée. Après la mise en garde voulant qu'il ne s'agit pas de déterminer si un titulaire a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises, la Cour mentionne qu'il faut comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

Il est intéressant de noter que la Cour mentionne dans *CII Honeywell Bull*[14] un test sur la base de «marchandises ayant la

14. Précité, note 12

même origine». Ceci est à contraster avec le paragraphe 6(2) de la Loi qui mentionne le critère suivant pour mesurer le risque de confusion entre deux marques de commerce:

> L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

La Cour mentionne que l'examen de la question des variations doit être effectué en prenant la position de l'acheteur non averti qui observe la marque employée ainsi que la marque enregistrée. Ce critère conduit à la question suivante: Les distinctions sont-elles à ce point minimes que cet acheteur conclurait que les deux marques identifient des marchandises ayant la même origine? Malgré la similitude avec le test établi par le paragraphe 6(2) de la Loi pour mesurer la confusion, la Cour note toutefois que les distinctions observées doivent être, malgré tout, «minimes» alors que les critères pour mesurer le risque de confusion n'impliquent pas nécessairement que les différences entre les marques soient «minimes» (voir à ce sujet l'alinéa 6(5)e) de la Loi).

Sept ans après son jugement dans *CII Honeywell Bull*[15], la Section d'appel de la Cour fédérale s'est à nouveau penchée sur la question des variations dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée dans l'affaire *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*[16].

Dans cette affaire, Promafil Canada Ltée avait institué un recours visant la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce graphique enregistrée au nom de Munsingwear Inc., le tout en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, invoquant, entre autres, le motif d'abandon. Le juge de première instance trancha en faveur de la radiation[17].

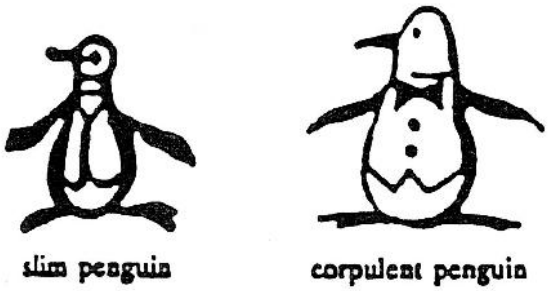
---

15. *Ibid*.
16. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59 (C.F.A., les juges Hugessen, MacGuigan et Desjardins); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1993), 47 C.P.R. (3d) v; 156 N.R. 240n (C.S.C.).
17. (1990) 29 C.P.R. (3d) 391 (C.F.P.I., la juge Reed).

Quels étaient les principaux faits à la base de la demande de Promafil Canada Ltée? En 1977, un licencié de la société Munsingwear, Stanfields Limited, avait requis l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*[18]. Cette marque était composée de la représentation d'un pingouin qui aurait été utilisé en relation avec certains articles vestimentaires. Cette demande parvint à enregistrement en 1981, sous le numéro TMA 261,104 après quoi elle fut cédée de Stanfields Limited à Munsingwear tandis que Stanfields Limited était inscrit à titre d'usager autorisé. C'est cette marque qui faisait l'objet de l'attaque de Promafil Canada Ltée.

Le 28 juin 1985, lorsqu'elle réalisa que la marque de commerce qui était apposée sur des articles vestimentaires vendus au Canada différait de la marque sous sa forme enregistrée, Munsingwear produit une demande en vue d'obtenir l'enregistrement de la version modifiée de sa marque de commerce, demande qui était toujours en instance devant le Bureau des marques lorsque la Section d'appel de la Cour fédérale rendit sa décision le 8 juillet 1992.

La demande en radiation de Promafil Canada Ltée visait cet enregistrement TMA 261,104 pour la représentation de ce qui fut qualifié par le juge de première instance comme étant le «pingouin mince» («slim penguin»). La version modifiée de la marque fut décrite comme étant le «pingouin corpulent» («corpulent penguin»). La représentation de l'une et l'autre version de ces marques est ci-après reproduite:



Dans les faits, la représentation du pingouin mince n'avait pas été employée depuis 1982. Conséquemment, afin de déterminer si la marque de commerce enregistrée sous le numéro TMA 261,104 (le

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

pingouin mince) avait été dans les faits abandonnée par Munsingwear en 1982, la Cour devait décider si l'emploi du «pingouin corpulent» à titre de marque de commerce pouvait être assimilé à l'emploi du «pingouin mince» à titre de marque de commerce. Une décision à ce sujet pouvait résoudre la question de l'abandon de la marque enregistrée sous le numéro TMA 261,104.

Le juge de première instance avait conclu à l'abandon de la marque de commerce en écrivant: «In my view, the visual impact of the two designs are sufficiently different that I could not conclude that one is merely a variant of the other or that an unaware purchaser would conclude they denoted the same origin…».

La Section d'appel de la Cour fédérale, sous la plume du juge MacGuigan, prit une approche différente. Se faisant, elle passa en revue les similarités et différences entre le pingouin mince et le pingouin corpulent:

> The respondent alleged that the reproductions are sufficiently different to constitute different trade marks because of the following differences:
>
> (1) the head is round in the earlier representation, oval in the latter;
>
> (2) the beak in the former is a single line of equal thickness throughout, and linked to the eye whereas the latter is lightly hooked;
>
> (3) the later penguin is wearing a bow tie, while the earlier one is not;
>
> (4) the older penguin seems to be wearing a jacket, the newer one a shirt front held in place by two buttons;
>
> (5) the limbs of the corpulent penguin are more realistic, whereas those of the slim penguin rather suggest the sleeves of a too-large jacket, and
>
> (6) the right foot of the first design seems to be webbed, the left foot not, and conversely in the other design.
>
> In my opinion, these differences do exist. The question is whether they are sufficient to make the two trade marks substantially different.

> The appellant contended that the dominant features of the registered mark have been preserved by its more corpulent depiction.
>
> (1) both forms show the outline of a penguin;
>
> (2) both forms show front-elevational views of a penguin;
>
> (3) both penguins are standing;
>
> (4) both are looking to the left;
>
> (5) both have their arms and legs outstretched, and
>
> (6) both are wearing a tuxedo.
>
> In short, both forms show a fanciful line-drawing of a spread-eagled penguin wearing a formal vest.
>
> This analysis also appears to be accurate. Which, then, should prevail?[19]

La Cour passa en revue la jurisprudence antérieure sur la question. Dans *Honey Dew, Ltd.* c. *Rudd*[20], le juge en chef Maclean avait écrit: «The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered» dans le cas d'un enregistrement montrant un dessin avec les mots «Honey Dew» en lettres de parchemin, avec le second mot sous le premier alors que l'emploi de la marque montrait les mots «Honey Dew» dans un lettrage ordinaire, le deuxième mot suivant le premier. Dans *J.H. Munro Ltd.* c. *T. Eaton Co. Western Ltd.*[21], le juge en chef Farris de la Cour suprême de la Colombie-Britannique concluait dans le cas d'une marque de commerce enregistrée «CANADA'S GOLD MEDAL FURS» où les mots «gold medal» étaient «the dominating words used in distinguishing the furs manufactured» que l'emploi de «Canada's Gold Medal Furrier's» n'était pas une déviation qui privait son propriétaire des droits rattachés à sa marque. Finalement, dans *Saccone & Speed Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks*[22], le juge Cattanach de la Section de première instance de la Cour fédérale décida qu'une marque enre-

19. Précité, note 16 (C.F.A., le juge MacGuigan), p. 67 et 68.
20. *Honey Dew, Ltd.* c. *Rudd*, [1929] 1 D.L.R. 449, [1929] Ex. C.R. 83.
21. *J.H. Munro Ltd.* c. *T. Eaton Co. Western Ltd.*, [1942] 2 C.P.R. 229; [1943] 2 D.L.R. 27, [1943] 2 W.W.R. 195, 58 B.C.R. 446 (C.S.C.-B.).
22. *Saccone & Speed Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks*, (1982) 67 C.P.R. (2d) 119, [1984] 1 C.F. 390 (C.F.P.I., le juge Cattanach).

gistrée qui comprenait à la fois des caractéristiques nominales et graphiques était toujours employée malgré des ajouts ainsi que des retranchements dans l'emploi de celle-ci; le savant magistrat conclut que «the dominant features» de la marque avaient été préservés.

Le juge MacGuigan considéra les principes énoncés dans ces affaires comme étant applicables à la situation du «pingouin mince» et du «pingouin corpulent».

La Cour référa également au paragraphe 7(e) du *Lanham Act* américain[23], qui permet l'amendement d'un enregistrement de marque pour autant que tel amendement «does not alter materially the character of the mark», possibilité qui, selon la Cour, est conforme à ce que les tribunaux canadiens ont permis au niveau de déviation entre la marque enregistrée et la variante employée, sans par ailleurs qu'il n'y ait de disposition dans la législation canadienne permettant d'enregistrer telle variation à l'enregistrement original.

Appliquant les critères posés par la jurisprudence canadienne analysée par la Cour, cette dernière en vint à la conclusion suivante:

> Looking at the facts of this case in the light of the Canadian Law, which emphasizes the maintenance of identity and recognizability and the preservation of dominant features, I can respectfully conclude only that the trial judge committed a palpable and overriding error in finding that the visual impact of the two designs is substantially different. My conclusion would not be weakened if I were to take account of the American standard of the "the same, continuing commercial impression".
>
> The two designs are different, admittedly, but in my opinion they differ only in petty details. The dominant impression created by the dominant features in both designs is that of a spread-eagled, formally dressed penguin, with head, beak and limbs turned similarly. […]
>
> Obviously, with every variation the owner of the trade mark is playing with fire. In the words of Maclean P., "the practice of departing from the precise form of a trade-mark as registered [...] is very dangerous to the registrant". But cautious variations can be made without adverse consequences, if the same

23. *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1057(e).

> dominant features are maintained and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser.[24]

La Cour rejeta par la même occasion l'argument voulant que le «pingouin mince» et le «pingouin corpulent» devaient obligatoirement être deux marques distinctes puisqu'elles avaient été employées toutes les deux durant une même période de temps. Ainsi, une variante d'une marque de commerce enregistrée n'a pas nécessairement à «succéder» à la marque enregistrée; la «variante» et la marque enregistrée peuvent donc coexister durant une certaine période de temps. La Cour fut même d'avis que plusieurs variantes d'une même marque de commerce enregistrée peuvent coexister. Des variations prudentes peuvent donc être effectuées sans conséquences négatives si, selon la Cour, les caractéristiques dominantes de la marque sont maintenues et que les différences sont à ce point peu importantes qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur qui n'est pas sur ses gardes. Selon la Cour, on ne peut conclure à l'abandon lorsque l'impression commerciale de la marque avec ajustements est la même que la marque de commerce enregistrée. Il faut simplement que la marque d'origine demeure reconnaissable.

En énonçant ces principes, la Section d'appel de la Cour fédérale ne semble pas avoir expressément effectué des distinctions en matière de variations dans le cas de marques nominales, graphiques ou des marques qui incorporent des éléments nominaux et graphiques.

Le test posé dans *Promafil Canada Ltée* peut être décrit comme comportant deux composantes: D'une part, la variante de la marque enregistrée doit demeurer reconnaissable; elle doit avoir les mêmes caractéristiques dominantes par rapport à la marque enregistrée d'origine. D'autre part, les variations ne doivent pas tromper le consommateur qui n'est pas sur ses gardes. Comme en 1985, la Cour a repris le critère selon lequel l'emploi de la variante ne doit pas créer de la confusion dans l'esprit du consommateur qui n'est pas sur ses gardes, sans toutefois spécifier que cette confusion a trait à l'origine du produit sur lequel la variante est employée. Encore une fois, s'il est plus facile de mesurer les tenants et aboutissants du critère qui exige que la variante d'une marque de commerce conserve les caractéristiques dominantes de celle-ci, la règle selon laquelle aucune confusion ne doit être créée dans l'esprit du consommateur non averti, elle, ne devrait toutefois pas être interprétée à la lumière de l'article 6 de la Loi.

24. Précité, note 16 (C.F.A., le juge MacGuigan), p. 70-71.

En effet, les critères pour déterminer le risque de confusion entre marques de commerce sont décrits au paragraphe 6(5) de la Loi, tel qu'indiqué précédemment. Ainsi, une marque de commerce portant à confusion avec une marque de commerce préalablement enregistrée ne peut elle-même être enregistrée à moins d'être la propriété de l'entité que détient la marque enregistrée. Dans ce cas, les deux marques seront considérées comme marques liées selon le paragraphe 15(1) de la Loi. Or, de nombreuses marques de commerce sont liées ou encore portent à confusion entre elles sans toutefois qu'on puisse affirmer qu'elles ont toutes les deux les mêmes caractéristiques dominantes. Le test des caractéristiques dominantes, de l'impression commerciale continue entre une marque de commerce et sa variante implique une plus grande proximité au niveau de la représentation visuelle entre les deux que le test de confusion entre marques de commerce qui, lui, permet des différences beaucoup plus grandes entre les marques de commerce tout en permettant de conclure à la confusion dans la mesure où le test de confusion doit être fait en gardant à l'esprit quelle inférence le consommateur peut effectuer quant à la source d'un produit.

Si la deuxième partie du test dans *Promafil Canada Ltée* peut être lue comme ne faisant pas référence à la source du produit faisant l'objet de l'emploi de la variante de la marque de commerce enregistrée (dans la mesure où le test de confusion entre marques de commerce permet de conclure à la confusion entre marques de commerce qui n'ont par ailleurs pas les mêmes caractéristiques dominantes), il y aurait plutôt lieu de lire cette deuxième partie du test comme faisant référence à l'unicité de la marque de commerce dans la mesure où l'affaire américaine sur laquelle la Section d'appel de la Cour fédérale s'est basée pour rendre sa décision, soit *Dreyfus Fund Inc.* c. *Royal Bank of Canada*[25] mentionnait sous la plume du juge Sofaer: «The owner must only continue to use the mark in a manner that preserves its consumer recognition of distinctiveness».

Afin d'illustrer notre point de vue que deux marques de commerce peuvent porter à confusion sans toutefois permettre de conclure que l'une des deux est simplement une variante de l'autre, prenons l'exemple de deux marques de commerce présentement enregistrées au nom de la société Coca-Cola Ltd. L'enregistrement TMA 379,176 ci-après reproduit est une marque liée à la marque faisant l'objet de l'enregistrement TMA 356,394. Ces deux marques de commerce sont ci-après reproduites:

25. *Dreyfus Fund Inc.* c. *Royal Bank of Canada*, 525 F. Supp. 1108 (1981) (District Court, S.D. New York).

TMA 379,176

BREUVAGES COCA-COLA

TMA 356,394

Si ces deux marques de commerce sont considérées comme portant à confusion entre elles puisqu'elles sont liées, il n'est toutefois pas certain qu'on puisse considérer que l'une des deux marques de commerce est simplement la variante de l'autre.

Pour qu'une variante d'une marque de commerce enregistrée puisse être considérée comme cette même marque de commerce, les mêmes caractéristiques dominantes doivent être maintenues et les différences doivent être à ce point peu importantes pour ne pas tromper le consommateur qui n'est pas sur ses gardes quant à l'unicité de cette marque, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours pour le consommateur de la même marque de commerce.

Une revue de l'abondante jurisprudence de la dernière decennie sur la question des variantes dans l'emploi des marques de commerce montre clairement comment les principes des affaires *Nightingale Interloc Ltd.*, *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* et *Promafil Canada Ltée* ont été utilisés par les instances décisionnelles, tant au niveau administratif que judiciaire, dans les décisions que celles-ci ont été appelées à rendre sur la question de déviation dans l'emploi d'une marque de commerce. Évidemment, la jurisprudence la plus abondante concerne celle rendue dans le cadre des procédures administratives, en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans le cadre de ces procédures, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce qui fait l'objet de l'enregistrement a été employée au Canada un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis. Ainsi, de nombreuses décisions du Bureau des marques de commerce ont été rendues dans le cadre de ces procédures en vertu de l'article 45 où l'un des points en litige était la question de la déviation dans la présentation visuelle entre la marque employée et la marque enregistrée.

La question de la déviation a également été soulevée dans certaines décisions de la Commission des oppositions du Bureau des marques de commerce dans le cadre des procédures d'opposition qui peuvent être entamées en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans ces litiges, il peut arriver qu'une partie allègue que l'autre n'utilise pas la marque de commerce qui a fait l'objet de la demande d'enregistrement ou encore qui est mentionnée dans la déclaration d'opposition.

La question de la déviation peut également être soulevée lors de procédures devant la Cour fédérale par une partie invoquant l'alinéa 18(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* en arguant qu'une marque de commerce enregistrée est invalide dans le cas où elle a été abandonnée.

Les décisions qui seront examinées concernent tant les marques nominales (composées uniquement d'un ou de mots dactylographiés) ou encore de marques graphiques (c'est-à-dire de marques composées à la fois de mots et d'éléments graphiques ou encore d'éléments graphiques uniquement).

Les décisions auxquelles nous ferons référence, de manière chronologique, selon certaines grandes divisions, confirmeront que les principes des affaires *Nightingale Interloc Ltd.*, *Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* et *Promafil Canada Ltée* constituent les références des instances décisionnelles traitant de la question des déviations en matière de marques de commerce.

Nous nous pencherons maintenant sur ce corpus jurisprudentiel important de la dernière décennie afin de mesurer, par des exemples concrets, l'application des principes énoncés dans ces trois affaires.

2. Marques de commerce nominales où les ajouts d'autres éléments nominaux n'ont pas été considérés comme créant des nouvelles marques de commerce

Dans *J.H. Lock & Sons* c. *Joseph Lewis Sciamanna d.b.a. Sound Systems*[26], l'emploi de la marque SM1 fut considéré comme l'emploi de la marque SM-1 tandis que l'emploi de PAX SM-1 fut

26. *J.H. Lock & Sons* c. *Joseph Lewis Sciamanna d.b.a. Sound Systems*, (1989) 26 C.P.R. (3d) 478 (Bureau des marques).

considéré comme l'emploi de deux marques de commerce côte à côte. L'agent d'audience D'Aoust s'exprima dans les termes suivants:

> The deviation in the use of the mark from SM1 to SM-1 when compared side by side is, in my opinion, very minor and cannot conceivably lead to confusion as to the origin of the wares. The use of PAX SM-1 does not appear to me as the use of a composite mark, but rather the use of two trade marks as in Pontiac Parisienne and I know of no prohibition on the use of several trade marks on products or packaging thereof.[27]

Dans *Mantha & Associates* c. *Old Time Stove Co. Inc.*[28], le titulaire de la marque enregistrée BEAUMONT pour des articles pour le foyer, en réponse à un avis en vertu de l'article 45, déposa en preuve des éléments avec la désignation BEAUMONT CHALET. L'agent d'audience D'Aoust fut d'avis que l'emploi de cette désignation équivalait à l'emploi de deux marques de commerce et que le titulaire avait donc réussi à démontrer l'emploi de sa marque de commerce BEAUMONT. L'agent d'audience s'exprima ainsi:

> As clearly indicated at paras. 5 and 6 of this affidavit, the mark BEAUMONT is used to designate a line of small stoves and fireplace fixtures which are further designated as Acadian, Laurentia, etc. I cannot agree that the designation BEAUMONT CHALET etc., is use of a composite mark as in *Registrar of Trade Marks* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, [1985] 1 F.C. 406, 4 C.I.P.R. 309 (F.C.A.). In my respectful opinion it is rather the use of two different marks; as for example, General Motor's PONTIAC PARISIENNE or Chrysler's NEW YORKER FIFTH AVENUE. Similar use of several trade marks to designate a particular ware within a substantial line of similar products pervades the entire Canadian market.[29]

Dans ces deux affaires, il est intéressant de noter que l'agent d'audience n'appliqua pas les principes énoncés dans l'affaire *Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull S.A.* dans la mesure où il était d'avis que l'emploi, par exemple, de la désignation BEAUMONT CHALET était équivalent à l'emploi de deux marques de commerce et non pas d'une marque composite ainsi que

27. *Ibid.*, p. 479.
28. *Mantha & Associates* c. *Old Time Stove Co. Inc.*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 574 (Bureau des marques).
29. *Ibid.*, p. 575.

le regroupement «CII Honeywell Bull» avait été qualifié par la Section d'appel de la Cour fédérale en 1985. Évidemment, il peut être argumenté que la frontière entre marque composite et l'emploi de deux marques de commerce côte à côte est bien mince. Chose certaine, ainsi qu'il sera démontré ci-après, cette tendance en matière de jurisprudence ne s'est pas maintenue et la référence à l'emploi de deux marques côte à côte n'a pas été retenue dans des décisions subséquentes, sauf si la preuve le justifiait.

Dans *Del Monte Corp.* c. *Scott-Bathgate Ltd.*[30], le titulaire de la marque SOUTH SEAS devait prouver l'emploi de sa marque pour des «mix of nuts, fruit and coconut» suite à la délivrance d'un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, le titulaire déposa en preuve l'emballage ci-après reproduit où l'on voyait la mention SOUTH SEAS MIX:

L'agent d'audience Savard accepta la preuve d'emploi en faisant référence nommément au premier principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* Elle mentionna:

> Concerning the argument that use of the expression "South Seas Mix" does not constitute use of the trade mark SOUTH SEAS, *per se*, I am of the view that an average member of the public upon seeing such expression would perceive the word "mix" as referring to the product which is described as a "mix of nuts & fruits" and would perceive the words "south seas" as being the trade mark.[31]

L'agent d'audience considéra donc que l'ajout d'un terme générique après la marque de commerce ne faisait pas perdre à cette dernière son identité.

30. *Del Monte Corp.* c. *Scott-Bathgate Ltd.*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 72 (Bureau des marques).
31. *Ibid.*, p. 74.

Dans *Gowling & Henderson* c. *Ladybird Books Ltd.*[32], un avis en vertu de l'article 45 fut émis au titulaire de la marque LEADERS enregistrée pour des «books and picture books». La preuve produite par le titulaire démontrait l'emploi des termes «LADYBIRD» et «LEADERS» sur le dos des livres; selon l'agent d'audience Savard, la présence de ces deux termes serait comprise par les consommateurs comme l'emploi de deux marques de commerce dans la mesure où il y avait une mention claire de l'identité du titulaire, Ladybird Books Ltd. sur la couverture arrière des livres du titulaire. C'est dans ces circonstances particulières que l'agent d'audience concluait à l'emploi de la marque de commerce LEADERS:

> As to whether the use shown is use of the trade mark LEADERS *per se*, I agree with the requesting party that use of the trade mark LADYBIRD LEADERS and ladybug design would not be considered as use of LEADERS *per se*. However, I find that the use of the words "ladybird leaders" as shown on the spine of the books (exs. B and C.), would be considered use of the trade mark LEADERS *per se*. In my view, the average consumer would react to the words "ladybird leaders" as referring to two separate trade marks of the registrant or would assume that the word "leaders" is a trade mark and the word "ladybird" refers to the registrant (Ladybird Books Ltd.), particularly since the word "ladybird" is, the distinctive portion of the registrant's corporate name. The following reference on the back cover of the books (exs. B and C.), "Ladybird titles cover a wide range of subjects and reading ages. Write for a free illustrated list from the publishers: LADYBIRD BOOKS LTD.", and the fact that the registrant's book list or catalogue which is entitled Ladybird (ex. A) refers to LEADERS as being one series of books published by the registrant, lend some support to my conclusion.[33]

Dans *Barbara Barbara, Inc.* c. *Barbara S.A.*[34], le titulaire de la marque BARBARA devait prouver l'emploi de celle-ci dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45. Cette marque BARBARA avait été enregistrée en liaison avec différents articles vestimentaires pour dames. La preuve produite démontrait l'emploi de la marque de commerce de la manière suivante sur des emballages:

---

32. *Gowlings & Henderson* c. *Ladybird Books Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 155 (Bureau des marques).
33. *Ibid.*, p. 157.
34. *Barbara Barbara, Inc.* c. *Barbara S.A.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 104 (Bureau des marques).

L'agent d'audience Savard rejeta l'argument que l'emploi démontré en était un d'une marque de commerce composite. L'agent d'audience distingua l'affaire *Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull S.A.* en mentionnant que, dans cette affaire, les mots CII Honeywell Bull apparaissaient dans un lettrage aux mêmes dimensions. Dans l'affaire qui lui était soumise, l'agent d'audience appliqua le premier principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* en décidant que le mot «BARBARA» est l'élément le plus remarquable de la preuve soumise et que le public en général, comme première impression, percevrait le mot «BARBARA» en soi comme étant utilisé à titre de marque de commerce.

Dans *Global Upholstery Co. Ltd.* c. *Sealy Canada Ltd./Ltée*[35], la marque de commerce enregistrée MONOGRAM pour des matelas et autres produits faisait l'objet de procédures en vertu de l'article 45. La preuve d'emploi produite par le titulaire révélait que ce dernier employait sa marque de commerce en association avec ses produits; toutefois, la marque était toujours suivie de chiffres tels 1000, 2000, 3000 ou 4000. Le titulaire argumenta que ces désignations sous forme de chiffres étaient utilisées pour identifier certains modèles spécifiques de matelas sous la marque de commerce MONOGRAM. L'agent d'audience Savard décida que l'ajout de ces différents chiffres après la marque de commerce n'affecterait pas la perception du public qui reconnaîtrait toujours la marque de commerce MONOGRAM, *per se*. L'enregistrement fut donc maintenu pour les produits pour lesquels un emploi avait été démontré.

Dans *Little Eagle Corp.*c. *Aliments Dainty Foods Inc.*[36], le titulaire était propriétaire d'une marque de commerce EAGLE enregistrée en association avec différents produits alimentaires. Suite à l'émission d'un avis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve un exemple d'emploi de la marque de commerce EAGLE dans

35. *Global Upholstery Co. Ltd.* c. *Sealy Canada Ltd./Ltée*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 120 (Bureau des marques).
36. *Little Eagle Corp.* c. *Aliments Dainty Foods Inc.*, (1994) 53 C.P.R. (3d) 573 (Bureau des marques).

un lettrage particulier au-dessus du mot «Patna» dans le même lettrage. L'agent d'audience Martin devait donc trancher si l'emploi des mots «Eagle Patna» constituait l'emploi de la marque enregistrée EAGLE. Référence fut faite aux affaires *Nightingale Interloc Ltd.*, *Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull S.A.* ainsi que *Promafil Canada Ltée*. La consultation de volumes de références fut également effectuée où l'agent d'audience constata que le mot «Patna» décrivait un type de riz et constituait donc un descriptif. Sur cette base, il conclut à l'emploi de la marque EAGLE, l'ajout du mot «Patna» ne faisant référence qu'aux types de produits vendus sous cette marque de commerce.

Une situation similaire se présenta dans l'affaire *Ogilvy Renault* c. *Arbor Restaurants Inc.*[37] où la marque de commerce RITZ était enregistrée en association avec un produit décrit comme étant un «sandwich» composé d'une saucisse enroulée dans un petit pain. En réponse à des procédures en vertu de l'article 45, le titulaire de cette marque de commerce RITZ déposa en preuve des éléments montrant le produit en question vendu sous ce qui semblait être la marque de commerce RITZ REDHOTS. Le titulaire témoigna cependant que l'expression «Red Hot» était une appellation particulière pour un chien chaud. Encore une fois, puisque l'expression «Red Hot» était employée comme générique par le titulaire, l'agent d'audience Savard conclut à l'emploi de la marque de commerce RITZ dans la mesure où REDHOTS ne faisait que décrire le type de produit vendu sous la marque de commerce RITZ. De plus, une enseigne montrait le mot RITZ à part des mots «red hots».

Ainsi, généralement, l'emploi d'une marque de commerce enregistrée avec un chiffre (dénotant, par exemple, une ligne particulière du produit), avec du matériel descriptif ou encore avec un article est généralement considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée, le matériel ajouté ne servant pas à modifier la perception du public voulant que la marque de commerce telle qu'enregistrée serait toujours employée dans la mesure où le matériel ajouté ne serait pas perçu comme faisant partie de la marque de commerce. Ainsi, dans *Alcan Aluminium Ltd.* c. *Oakwood Lumber & Millwork Co.*[38], l'emploi démontré des marques CLASSIC I, CLASSIC II, CLASSIC III fut considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée CLASSIC. Dans *Riches, McKenzie*

37. *Ogilvy, Renault* c. *Arbor Restaurants Inc.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 401 (Bureau des marques).
38. *Alcan Aluminium Ltd.* c. *Oakwood Lumber & Millwork Co.*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 552 (Bureau des marques).

& Herbert c. *Pillsbury Co.*[39], l'emploi de l'expression «Pea Cauliflower Carrot Classic» fut considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée CLASSIC pour des légumes. Dans *Registrar of Trade Marks* c. *Irving Oil Ltd.*[40], l'emploi du mot «collection» par dessus le mot «Europa» sur le dessous d'une assiette fut considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée EUROPA pour de la vaisselle. Dans *Lapointe, Rosenstein* c. *Bum Wrap Clothing Store*[41], l'emploi démontré de la marque de commerce BUM WRAP fut considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée THE BUM WRAP dans le domaine des vêtements.

Le principe de l'ajout de mots descriptifs suite à une marque de commerce fut même étendu pour couvrir l'emploi d'un descriptif ayant une provenance étrangère. Ainsi, dans l'affaire *Johann Becher Ohg Likörfabrik* c. *Registrar of Trade Marks et al.*[42], un appel d'une décision du registraire des marques de commerce en vertu de l'article 45 par laquelle l'agent d'audience avait décidé la radiation de la marque de commerce BECHEROVKA enregistrée pour des liqueurs, le juge Wetston de la Section de première instance de la Cour fédérale considéra la preuve d'emploi produite par la titulaire: Sur l'étiquette arrière de la bouteille produite en preuve, le mot «Becherovka» était utilisé en association avec d'autres mots, de la manière suivante:

> Becherbitter Destillerie
> Becherovka Karlsbad

Devant la Cour, le requérant en déchéance fit valoir que la marque de commerce BECHEROVKA ainsi qu'employée dans la combinaison Becherbitter Destillerie et Becherovka Karlsbad était à ce point différente de la marque de commerce telle qu'enregistrée qu'on ne pouvait que conclure que celle-ci n'était pas utilisée. Le juge repoussa cet argument en écrivant:

> S'agissant de la présente contestation fondée sur l'article 45, je suis convaincu que la marque de commerce BECHEROVKA

39. *Riches, McKenzie & Herbert* c. *Pillsbury Co.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 96 (Bureau des marques).
40. *Registrar of Trade Marks* c. *Irving Oil Ltd.*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 573 (Bureau des marques).
41. *Lapointe, Rosenstein* c. *Bum Wrap Clothing Store*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 564 (Bureau des marques).
42. *Johann Becher Ohg Likörfabrik* c. *Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1997) 71 C.P.R. (3d) 461 (C.F.P.I, le juge Wetston); appel A-74-97 rejeté pour retard le 4 février 2000 par le juge Robertson.

> employée pouvait aisément être reconnue comme la marque de commerce enregistrée. La liqueur en question est un produit d'origine allemande et, selon la preuve soumise par voie d'affidavit, le marché au Canada est formé de Canadiens germanophones ou de Canadiens qui sont allés en Allemagne et qui connaissent ce produit. À mon avis, le mot Karlsbad décrit simplement le lieu de fabrication du produit et ne modifie pas sensiblement la marque de commerce. De toute évidence, les Canadiens d'origine allemande, auxquels le produit est destiné, se rendraient probablement compte que ce mot est un toponyme. Il s'agit du genre d'adjonction qu'on considère comme un élément purement descriptif dans l'affaire *Nightingale* précitée. D'autre part, rien ne permet de conclure que la combinaison de ces mots a créé une marque de commerce mixte semblable à celle qui a été examinée dans l'affaire *Honeywell Bull* précitée.[43]

Selon la Cour, l'emploi de la marque de commerce enregistrée fut donc démontré.

Dans *Goudreau Gage Dubuc & Martineau, Walker* c. *Niagara Mist Marketing Ltd.*[44], l'emploi de la marque NIAGARA MIST COSMETICS fut considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée NIAGARA MIST, le terme «Cosmetics» étant purement descriptif des produits utilisés en association avec la marque. Dans *Trade Mark Reflections Ltd.* c. *Morgan Crucible Co. Plc*[45], l'emploi démontré de SUPEREX® 2000 fut considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée SUPEREX.

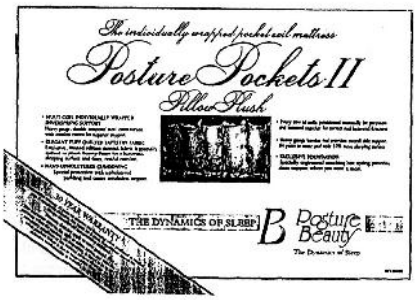
Dans *Nimrod Consulting Ltd.* c. *Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.P.A.*[46], le titulaire est le propriétaire de la marque de commerce ACCENTO enregistrée pour différents articles vestimentaires. En réponse à des procédures en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve des étiquettes avec le libellé ACCENTO BY MARZOTTO. Référant encore une fois aux affaires *Nightingale Interloc Ltd.*, *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* ainsi que *Promafil Canada Ltée*, l'agent

43. *Johann Becher Ohg Likörfabrik* c. *Canada (Registrar of Trade Marks)* (1997), [1997] A.C.F. 14, par. 11, 71 C.P.R. (3d) 461 (C.F.P.I., le juge Wetston).
44. *Goudreau Gage Dubuc & Martineau, Walker* c. *Niagara Mist Marketing Ltd.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 255 (Bureau des marques).
45. *Trade Mark Reflections Ltd.* c. *Morgan Crucible Co. Plc*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 519 (Bureau des marques).
46. *Nimrod Consulting Ltd.* c. *Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.P.A.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 394 (Bureau des marques).

d'audience Savard conclut à l'emploi de la marque ACCENTO, en indiquant notamment:

> In the present situation, the registered mark is being used with additional material. The words «ACCENTO BY MARZOTTO» appear on the owner's tags and labels, with each word in the same «design» format and in the same size of lettering. As a result, some members of the public may perceive the entire trade-mark to be ACCENTO BY MARZOTTO. However, I find that it is also likely that some consumers may perceive the word ACCENTO as being the trade-mark *per se*, as they probably would consider the expression BY MARZZOTO as indicating the source of the wares. The use of the word BY would assist the consumer in being able to identify the trade-mark as such, separating it from the trade name of the mark owner.[47]

Dans *Hughes Etigson* c. *Park Avenue Furniture Corp.*[48], l'agent d'audience Savard devait considérer si l'emploi de la marque de commerce enregistrée POSTURE POCKET pour des matelas avait été démontré dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45. La preuve produite par le titulaire démontrait l'emploi de l'étiquette suivante:



Référant encore une fois aux affaires *Nightingale Interloc Ltd., Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* ainsi que *Promafil Canada Ltée*, l'agent d'audience Savard en vint à la conclusion que l'emploi démontré de l'expression «Posture Pockets» suivie du chiffre romain II n'affecterait pas la perception du public à l'effet qu'il s'agirait toujours de l'emploi de la marque de

47. *Ibid.*, p. 399.
48. *Hughes Etigson* c. *Park Avenue Furniture Corp.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 115 (Bureau des marques).

commerce POSTURE POCKETS. De plus, les mots «Pillow Plush» apparaissant sous la marque et en caractères plus petits ne seraient pas perçus comme faisant partie d'une marque qui serait composée, entre autres, des mots «Posture Pockets».

Dans *Hughes Etigson* c. *Newell Industries Canada Inc.*[49], encore des procédures en vertu de l'article 45, l'agent d'audience Vandenakker conclut à l'emploi de la marque WINDOW MAGIC pour des stores suite à la production d'un exemple d'emploi sur la couverture d'un livre d'échantillons, ci-après reproduit:

L'agent d'audience conclut que l'ajout du mot «Plus» dans un lettrage distinct des mots «WINDOW MAGIC» et apparaissant directement sous le mot «MAGIC» ferait en sorte que les membres du public percevraient toujours la marque de commerce WINDOW MAGIC comme étant employée *per se*. L'enregistrement fut toutefois radié pour d'autres raisons.

Finalement, dans l'affaire *Unilever Canada Ltd.* c. *G.H. Wood & Wyant Inc.*[50], l'emploi démontré de la marque de commerce AMICAL fut considéré comme celui de la marque enregistrée AMICALE pour différents articles de papiers. L'emploi de la marque sous une version masculine fut donc considéré comme l'emploi de la même marque enregistrée sous une version féminine.

Les différents exemples énumérés ci-haut montrent bien dans quelles circonstances l'ajout d'éléments nominaux à une marque de commerce enregistrée composée de mots peut être considéré comme

49. *Hughes Etigson* c. *Newell Industries Canada Inc.*, (1998) 87 C.P.R. (3d) 372 (Bureau des marques de commerce).
50. *Unilever Canada Ltd.* c. *G.H. Wood & Wyant Inc.*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 533 (Bureau des marques de commerce).

ne créant pas une nouvelle marque de commerce. Lorsque les mots ajoutés sont purement descriptifs, sont un article, sont un ajout ou un retrait qui change le genre de la marque (masculin au féminin ou vice-versa) ou qu'il s'agit de chiffres qui pourraient être perçus comme des numéros de série, les instances chargées de décider si une marque de commerce enregistrée est toujours employée vont généralement considérer que tel est le cas dans la mesure où, dans ces situations, les circonstances d'emploi seront considérées comme permettant au public de reconnaître malgré tout la marque de commerce enregistrée.

3. Marques de commerce nominales où les ajouts ou retraits d'autres éléments nominaux ont été considérés comme créant des nouvelles marques de commerce

Dans *Goodman & Carr* c. *Royal LePage Real Estate Services Ltd.*[51], le titulaire devait prouver l'emploi de la marque graphique COAST TO COAST REAL ESTATE SERVICES suite à l'émission d'un avis en vertu de l'article 45. Parmi les éléments de preuve produits, le titulaire avait soumis une photographie du marquage à sa place d'affaires où l'on voyait une marque qui contenait les mots additionnels suivants: «A.E. LePage». L'agent d'audience Savard considéra que cet élément de preuve ne démontrait pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée. Elle s'exprima comme suit:

> In my view, an average member of the public would not as a matter of first impression perceive the different components of the mark used as separate trade marks. Therefore the inclusion of the words A.E. LePage in the mark as used is not considered just a minor variation of the mark as registered. Such use is not considered use of the registered trade mark.[52]

Dans ce cas, l'impression donnée par la «nouvelle marque» sur cet élément a été déterminante dans la constatation effectuée par l'agent d'audience.

Dans *Wilson* c. *Kellogg Salada Canada Inc.*[53], la marque de commerce BUD était enregistrée pour différents produits alimentai-

51. *Goodman & Carr* c. *Royal LePage Real Estate Services Ltd.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 459 (Bureau des marques).
52. *Ibid.*, p. 462.
53. *Wilson* c. *Kellogg Salada Canada Inc.*, (1991) 37 C.P.R. (3d) 563 (Bureau des marques).

res. Suite à l'émission d'un avis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve différents emballages pour des mélanges de pudding. Les emballages suivants ont été reproduits par l'agent d'audience Herzig dans sa décision:

L'astérisque dans l'expression «a mini-bud* dessert» faisait référence au texte suivant: «Registered Trade Mark of Kellogg Salada Canada Inc.». Dans cette affaire, le requérant en déchéance argumentait que la preuve produite ne démontrait pas l'emploi de la marque BUD mais plutôt l'emploi de la marque MINI BUD. Cet argument fut considéré par l'agent d'audience qui s'exprima dans les termes suivants:

> The requesting party has presented a cogent argument that the registrant, by employing the phrase "a mini-bud* dessert" on its packaging for jelly, did not use its mark BUD: see *Registrar of Trade Marks* v. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, [1985] 1 F.C. 406, 4 C.I.P.R. 309, (C.A.). The requesting party argues as follows: the mark SHIRRIFF dominates the package in which the jelly is sold while the words "a mini-bud* dessert" are in small print. By comparison the word "bud" is insignificant and does not stand out apart from the entire phrase "a mini-bud* dessert". In the alternative, the registrant has shown use of the trade mark MINI BUD or MINI-BUD which is visually and phonetically distinct from the mark BUD, and would be so viewed by the purchasing public: see *Nightingale Interloc Ltd.* v. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (T.M. Opp. Bd.) at p. 538.
>
> As the registrant has not shown any use of the mark BUD separate from the word «mini», I consider that I am bound by the *CII Honeywell Bull* decision wherein the Court held that use of the composite mark CII Honeywell Bull did not constitute use of

> the mark BULL in the absence of evidence of use of the mark BULL by itself. I therefore find that the registrant was not using its mark BUD on or about the material date December 12, 1988.[54]

Puisque la marque BUD n'était pas demeurée reconnaissable sur les éléments de preuve produits, suivant les décisions citées par l'agent d'audience, l'enregistrement fut radié.

Dans *Bull, Housser & Tupper* c. *Bulldog Bag Ltd.*[55], la marque de commerce MARATHON était enregistrée pour différents types de sacs. En réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire avait produit des spécimens d'emploi montrant les mots «Marathon Packaging Ltd.» ou «Marathon Pkg.», chaque mot étant de même dimension et de même couleur. Aucun des spécimens produits ne portait la marque de commerce MARATHON ainsi qu'enregistrée. L'agent d'audience Savard fit référence à l'affaire *Road Runner Trailer Mfg.*[56] au soutien de la proposition qu'on peut reconnaître l'emploi d'une marque de commerce lorsque celle-ci est employée à l'intérieur d'un nom corporatif si par ailleurs la marque apparaît dans un lettrage plus grand que les autres mots l'entourant et est perçue comme un élément distinctif du nom corporatif. Dans les circonstances de l'affaire sous étude, rien ne distinguait le mot «Marathon» dans les expressions «Marathon Packaging Ltd.» ou «Marathon Pkg.». Qui plus est, l'expression «tm» apparaissait à la fin de «Marathon Pkg.». S'appuyant sur l'affaire *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, l'agent d'audience Savard en vint à la conclusion que la marque MARATHON n'était pas employée dans les circonstances.

Dans l'affaire *Sim & McBurney* c. *Harvey Woods Inc.*[57], le titulaire devait prouver l'emploi de la marque WOODS en association avec divers types de sous-vêtements. En réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire avait produit en preuve des sous-vêtements portant l'expression «Harvey Woods». Trouvant encore appui sur l'affaire *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, l'agent d'audience Savard considéra que ces

54. *Ibid.*, p. 567.
55. *Bull, Housser & Tupper* c. *Bulldog Bag Ltd.,* (1991) 40 C.P.R. (3d) 157 (Bureau des marques).
56. *Road Runner Trailer Mfg.* c. *Road Runner Trailer Co.*, (1985) 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I.).
57. *Sim & McBurney* c. *Harvey Woods Inc.*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 399 (Bureau des marques).

éléments de preuve ne démontraient pas l'emploi de la marque WOODS dans la mesure où cette dernière perdait son identité, puisqu'elle était employée dans un lettrage identique à celui du mot «Harvey». Elle s'exprima ainsi:

> In my view, concerning the question as to when use of a registered trade mark in combination with additional material constitutes use of the registered trade mark, *per se*, I find that the leading case in such a situation is *CII Honeywell Bull, supra*.
>
> In that case, the learned judge concluded that in using the composite mark *CII HONEYWELL BULL,* the owner did not use its mark BULL.
>
> In the present case, I find that in using the composite mark HARVEY WOODS as one term or as one expression, the registrant is not using its trade mark WOODS; the element "woods" appearing in the composite mark HARVEY WOODS does not generate an independant impression. I am of the view that the purchasing public would only see the entire mark HARVEY WOODS, as the mark conveys the name of an individual. Furthermore, even though the word "harvey" might be used in the color "gold" and the word "woods" might be used in the color "red", I find that, in the present instance, such manner of use is insufficient to cause each element to generate an independant impression. The trade mark as used would still probably be seen by the purchasing public as the use of the trade mark HARVEY WOODS particularly since it connotes the name of an individual, and since in most cases the notation "Harvey Woods is a registered trade mark…" appears on the packaging for the wares. Consequently, I conclude that in using the trade mark WOODS as a component of the trade mark HARVEY WOODS, the trade mark WOODS has lost its identity and would not be recognized as a distinct trade mark from HARVEY WOODS.[58]

L'enregistrement fut toutefois maintenu pour l'élément «hosiery» où l'emploi de la marque WOODS avait été démontré.

Cette décision de l'agent d'audience Savard fut confirmée en appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale[59].

---

58. *Ibid.*, p. 401-402.
59. *Sim & McBurney* c. *Harvey Woods Inc.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 141 (C.F.P.I., la juge Reed); désistement d'appel le 18 juillet 1997 dans le dossier A-248-96.

Dans *Moffat & Co.* c. *Goodyear Canada Inc.*[60], l'emploi démontré de HARD ROCK LUG et SUPER HARD ROCK LUG XT ne fut pas considéré comme l'emploi de la marque enregistrée HARD ROCK.

Dans *McCarthy Tetrault* c. *Gahler Enterprises Ltd.*[61], l'emploi démontré de la marque PHASE LABS ne fut pas considéré comme l'emploi de la marque enregistrée PHASE.

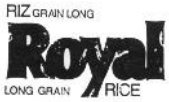
Dans *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Foodmaker, Inc.*[62], la marque de commerce JACK était enregistrée pour les produits suivants: «sandwiches and burritos for consumption on or off the premises». En réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire démontra l'emploi des marques JACK IN THE BOX, BONUS JACK, JUMBO JACK et MOBY JACK. L'emploi de ces marques constituait-il l'emploi de la marque JACK? Le titulaire argumenta que les mots employés avec la marque JACK, soit «Jumbo» et «Bonus» étaient entièrement descriptifs et n'affectaient pas l'impression générale donnée par la marque de commerce JACK. En concluant que l'emploi de la marque JACK n'avait pas été démontré dans les circonstances, l'agent d'audience Vandenakker distingua la décision qui avait été rendue dans *Ogilvy Renault* c. *Arbor Restaurants Inc.*[63] relativement à la marque RITZ. Dans l'affaire relativement à la marque RITZ où l'emploi démontré était celui de RITZ REDHOTS, l'agent d'audience avait conclu non sans difficulté que l'expression «Red Hot» faisait référence à une saucisse enrobée de pâte, donc un terme générique. Dans le cas des preuves d'emploi soumises montrant les marques BONUS JACK, JUMBO JACK et MOBY JACK, les expressions s'ajoutant au mot «JACK» n'étaient pas purement descriptives et, ultimement, chacune donnait une impression générale qui faisait en sorte que la marque JACK perdait son identité. L'enregistrement fut donc radié.

Dans *E.I. du Pont de Nemours & Co.* c. *Governor & Co. of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay*[64], l'emploi

60. *Moffat & Co.* c. *Goodyear Canada Inc.*, (1994) 54 C.P.R. (3d) 574 (Bureau des marques).
61. *McCarthy Tetrault* c. *Gahler Enterprises Ltd.*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 117 (Bureau des marques).
62. *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Foodmaker, Inc.*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 243 (Bureau des marques).
63. *Ogilvy Renault* c. *Arbor Restaurants Inc.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 401 (Bureau des marques).
64. *E.I. du Pont de Nemours & Co.* c. *Governor & Co. of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 232 (Bureau des marques).

démontré de la séquence suivante: «FERME~QUATTRO~FIRM~QUATTRO~FERME~QUATRO~FIRM» en association avec des oreillers ne fut pas considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée QUATTROFIRM. Dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, l'agent d'audience Savard en vint à la conclusion que cette séquence démontrait plutôt simplement l'emploi de la marque QUATTRO. Dans *Farris, Vaughan, Wills & Murphy* c. *Sav-on Drugs Ltd.*[65], l'emploi démontré de la marque SAV-ON DRUG MART ne fut pas considéré comme l'emploi de la marque enregistrée SAV-ON DRUGS; l'ajout du mot «MART» ayant le même lettrage et les mêmes dimensions que l'expression «SAV-ON DRUG» ne permettait pas à cette dernière expression d'être perçue comme étant la marque de commerce employée. Cette décision concernant l'ajout du mot «MART», qui est en soi un descriptif en liaison avec l'exploitation d'un établissement de ventes au détail, est à contraster avec les décisions citées précédemment relativement à l'emploi d'un descriptif qui n'a pas fait perdre à la marque de commerce enregistrée son identité. L'enregistrement fut toutefois maintenu pour les services avec lesquels on avait employé la marque enregistrée.

Dans *Pro Group, Inc.* c. *MRRM (Canada) Inc.*[66], le titulaire devait prouver l'emploi de la marque THE ROYAL BRAND en association avec différents types de riz. La preuve d'emploi produite par le titulaire démontrait l'emploi des marques suivantes:



En décidant que la marque de commerce THE ROYAL BRAND devait être radiée, l'agent d'audience Savard vint à la conclusion que les mots «Royal Brand» conservaient difficilement leur identité dans les exemples produits et qu'il était donc difficile de séparer les mots «Royal Brand» des autres éléments sur les spécimens en preuve. Selon l'agent d'audience, les membres du public pourraient percevoir différentes marques de commerce utilisées sur les emballages

65. *Farris, Vaughan, Wills & Murphy* c. *Sav-on Drugs Ltd.*, (1997) 79 C.P.R. (3d) 570 (Bureau des marques).
66. *Pro Group, Inc.* c. *MRRM (Canada) Inc.*, (1999) [1999] C.O.M.C. 231 (Bureau des marques).

produits, mais ils ne reconnaîtraient pas la marque THE ROYAL BRAND puisque ce regroupement ne se distinguait pas des autres éléments dans les exemples soumis.

Dans *Schweizerische Eidgenossenschaft PTT-Betriebe* c. *McGaw*[67], la marque de commerce CAP était enregistrée pour différents programmes d'ordinateur. En réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire démontra l'emploi d'une marque qui apparaissait sous l'une ou l'autre des formes suivantes: NETRON CAP ou NETRON/CAP. Trouvant encore appui dans l'affaire *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, l'agent d'audience Savard conclut que le titulaire n'avait pas réussi à démontrer l'emploi de la marque CAP en soi et que l'expression utilisée par le titulaire ne permettait pas au public de distinguer l'emploi de la marque CAP autrement que comme faisant partie du groupe NETRON CAP.

Dans *Bereskin & Parr* c. *Loblaws Inc.*[68], la marque de commerce MEMORIES OF était enregistrée pour différents types de produits alimentaires dont des sauces, de la viande, des gelées et de la pizza. Dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, le titulaire avait produit plusieurs emballages qui montraient l'emploi des marques suivantes: MEMORIES OF SAN FRANCISCO, MEMORIES OF KOBE et MEMORIES OF ALBERTA. Ainsi, les éléments de preuve ne montraient jamais l'emploi de la marque MEMORIES OF prise isolément mais toujours celui de MEMORIES OF suivi d'un lieu géographique. Ainsi, le titulaire, dans le cadre de sa stratégie de marque, avait sans doute considéré qu'il était plus avisé de procéder au seul enregistrement de la marque MEMORIES OF, ce qui lui permettait de substituer l'un ou l'autre des lieux géographiques auxquels il voulait faire référence; cette manière de faire avait l'avantage d'éviter l'enregistrement de chaque marque de commerce faisant référence à un lieu géographique précis. Or, cette manière de procéder comportait certains risques dans la mesure où le consommateur ne voyait, semble-t-il, jamais l'emploi de la marque MEMORIES OF seule. Dans sa décision, l'agent d'audience Savard reconnaît que dans l'emploi des mots MEMORIES OF suivi d'un lieu géographique, les mots MEMORIES OF sont toujours suivis par la désignation TM. Le titulaire argumentait que cette désignation TM apparaissant après les mots MEMORIES OF identifiait ces mots

67. *Schweizerische Eidgenossenschaft PTT-Betriebe* c. *McGaw*, (2000) 4 C.P.R. (4th) 545 (Bureau des marques).
68. *Bereskin & Parr* c. *Loblaws Inc.*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 566 (Bureau des marques).

comme sa marque de commerce et qu'il s'agissait du message transmis aux membres du public. L'agent d'audience rejeta ces prétentions en soulignant que cette désignation TM était à peine visible et qu'elle ne serait pas remarquée par le consommateur moyen. Selon l'agent d'audience, les membres du public consommateur percevraient les mots MEMORIES OF KOBE et MEMORIES OF ALBERTA comme les marques de commerce employées par le titulaire plutôt que les mots MEMORIES OF seuls. L'agent d'audience nota toutefois que si les mots MEMORIES OF avaient été utilisés dans un lettrage différent ou se distinguant du mot faisant référence à un lieu géographique, elle aurait pu arriver à une conclusion différente. Comme autre élément d'appréciation, l'agent d'audience nota que l'emballage du produit sous la marque MEMORIES OF KOBE présentait la notation suivante: «Succulent tamari-garlic flavoured flame-broiled meatballs inspired by our popular Memories of ® Kobe marinade». Cependant, cette annotation ne fut d'aucun secours pour le titulaire puisque l'emballage soumis en preuve était pour des «beef meatballs» et que la marque employée en association avec ce produit était MEMORIES OF KOBE, une marque de commerce différente de MEMORIES OF. Selon l'agent d'audience, sur les éléments de preuve soumis, la marque de commerce MEMORIES OF avait perdu son identité et n'était plus reconnaissable. Ce qui était plutôt employé était les marques de commerce MEMORIES OF KOBE, MEMORIES OF ALBERTA et MEMORIES OF SAN FRANCISCO. [Voir également les affaires *Loblaws Inc.* c. *Premium Label Foods Ltd.*[69] et *Loblaws Inc.* c. *Tritap Food Brooker*[70]]. Il est donc important de noter que l'entité qui souhaite enregistrer une marque de commerce qui n'est constituée que d'un seul élément stable dans différentes lignes de produits (incorporant cet élément stable et un élément variable) doit pouvoir prouver l'emploi, de manière autonome, de cet élément stable sans quoi l'emploi des différentes lignes reprenant à la fois l'élément stable et un élément variable ne pourra pas être considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée.

Dans *Riches, McKenzie and Herbert* c. *Pepper King Ltd.*[71], la marque de commerce VOLCANO était enregistrée pour le produit suivant: «hot pepper sauce». En réponse à un avis émis en vertu de

69. *Loblaws Inc.* c. *Premium Foods Ltd.*, (2000) 6 C.P.R. (4th) viii (Commission des oppositions).
70. *Loblaws Inc.* c. *Tritap Food Broker*, (1999) 3 C.P.R. (4th) 108 (Commission des oppositions).
71. *Riches, McKenzie and Herbert* c. *Pepper King Ltd.*, (1999) 1 C.P.R. (4th) 408 (Bureau des marques).

l'article 45, le titulaire fournit une étiquette qui avait la présentation ci-après:

L'agent d'audience Folz fut d'avis que les membres du public consommateur ne percevraient pas la marque VOLCANO en soi comme apparaissant sur l'étiquette ci-haut. Ce qui serait plutôt perçu par les membres du public consommateur serait l'emploi de la marque VOLCANO HOT puisque les mots «volcano» et «hot» apparaissaient dans le même lettrage, de même dimension et de même couleur. Bien que le mot «hot» pouvait être perçu comme étant descriptif, l'agent d'audience fut d'avis que l'emploi de la marque de commerce VOLCANO n'avait pas été démontré. Cette décision de l'agent d'audience fut modifiée en appel[72] mais non sur ce point.

Dans *Cullman Ventures, Inc.* c. *Quo Vadis International Ltd. / Ltée*[73], un appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada d'une décision d'un agent d'audience du Bureau des marques de commerce dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, le juge Lemieux devait décider si le titulaire Quo Vadis International Ltd. avait employé ses marques enregistrées LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL et YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE quand il avait utilisé ses marques «DIARIZON®» LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL et «DIARIZON®» YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE. Contrairement à l'agent d'audience qui avait conclu à l'emploi des deux marques de commerce puisque le mot «DIARIZON®» et les marques telles

72. *Riches, McKenzie and Herbert* c. *Pepper King Ltd.*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F.P.I., le juge Lemieux).
73. *Cullman Ventures, Inc.* c. *Quo Vadis International Ltd. / Ltée*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 330 (C.F.P.I., le juge Lemieux).

qu'enregistrées n'apparaissaient pas à proximité l'un de l'autre et qu'elles seraient perçues comme marques de commerce distinctes, le juge Lemieux en vint à la conclusion que «DIARIZON®» et les deux marques enregistrées apparaissaient toujours l'une à proximité de l'autre, dans la même phrase. Selon le juge, le critère à appliquer aurait dû être celui énoncé dans *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* En appliquant ce critère pour comparer les marques de commerce enregistrées avec les marques de commerce employées, le juge décida qu'il ne pouvait conclure que les différences qui existaient entre les deux étaient à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine, c'est-à-dire des marchandises provenant du titulaire Quo Vadis International Ltd. Il est intéressant de noter que, selon le juge, l'ajout de l'élément assurément très distinctif «DIARIZON®» au début de la marque faisait en sorte que les marques de commerce perdaient leur identité et n'étaient plus reconnaissables (selon le critère de *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*). Le fait de faire référence à l'origine des produits ne devrait pas être vu comme une référence à un critère de confusion selon l'article 6 mais simplement au fait que les différences entre les marques elles-mêmes doivent être minimes.

Les décisions auxquelles nous avons fait référence ci-haut concernaient des marques enregistrées auxquelles d'autres éléments nominaux avaient été ajoutés. La jurisprudence montre également certains exemples où des éléments de la marque de commerce enregistrée ont été retirés dans l'emploi effectué. Ainsi, dans *Arvic Search Services Inc.* c. *Gainers Inc.*[74], un avis en vertu de l'article 45 émis contre la marque de commerce enregistrée CAPITAL BRAND pour des viandes fraîches, l'enregistrement fut radié dans la mesure où l'emploi démontré de la marque CAPITAL n'a pas été considéré par l'agent d'audience Martin comme étant celui de la marque enregistrée puisque la différence entre la marque employée et la marque enregistrée était plus que minime. Dans *Riches, McKenzie & Herbert* c. *J.M. Holdings Ltd.-Gestion J.M.J. Ltée et al.*[75], l'emploi démontré de la marque COLLECTION FRANÇAISE ne fut pas considéré comme étant l'emploi de la marque enregistrée THE FRENCH COLLECTION LA COLLECTION FRANÇAISE. Dans *Smart & Big-*

74. *Arvic Search Services Inc.* c. *Gainers Inc.*, (1992) 47 C.P.R. (3d) 100 (Bureau des marques).
75. *Riches, McKenzie & Herbert* c. *J.M.J. Holdings Ltd.-Gestion J.M.J. Ltée et al.*, (1992) 47 C.P.R. (3d) 285 (Bureau des marques).

gar c. *Mennen Co.*[76], l'emploi démontré de la marque SPORT ne fut pas considéré comme l'emploi de la marque enregistrée SPORTSTICK pour des antisudoraux. Dans *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Market Services Pty. Ltd.*[77], l'emploi démontré de la marque MINTEL ne fut pas considéré comme l'emploi de la marque enregistrée MINTEL PUBLICATIONS (et ce, malgré le caractère descriptif du mot «publications», pour lequel un désistement avait été fourni). Dans *Gariépy Marcoux Richard* c. *Promotions Cobelli Ltée*[78], l'emploi démontré de la marque PASSEPORT ÉPARGNE ne fut pas considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée PASSEPORT ÉPARGNE/SAVINGS PASSPORT. Dans *Riches, McKenzie & Herbert* c. *Rosita's Fine Foods (1985) Ltd.*[79], l'emploi démontré de la marque ROSITA'S avec un dessin ne fut pas considéré comme étant l'emploi de la marque enregistrée ROSITA'S FINE FOODS (encore une fois même si les mots «fine foods» étaient descriptifs et avaient fait l'objet d'un désistement dans l'enregistrement).

Une révision de ces différentes décisions en ce qui a trait à l'emploi de marques nominales ayant fait l'objet de procédures en vertu de l'article 45 révèle que les instances décisionnelles ayant à traiter de ces questions font constamment appel aux critères énoncés dans les affaires *Nightingale Interloc Ltd.*, *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, ainsi que *Promafil Canada Ltée*. Les cas où l'on retrouve du matériel ajouté dans la marque employée sont généralement décidés en vertu du premier principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* ainsi que selon les critères de *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* Dans le cas où des éléments sont retirés de la marque telle qu'enregistrée, ce sera le deuxième principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* qui trouvera application. Évidemment, toutes les différences entre les marques nominales employées et les marques nominales enregistrées doivent être perçues comme minimes. Au delà des principes, la révision des affaires que nous avons évoquées révèle malgré tout une certaine difficulté pour appliquer ces critères dans la mesure où ceux-ci font appel à des éléments subjectifs, soit l'impression laissée par une marque de commerce sur le consomma-

76. *Smart & Biggar* c. *Mennen Co.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 398 (Bureau des marques).
77. *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Market Services Pty. Ltd.*, (1994) 57 C.P.R. (3d) 126 (Bureau des marques).
78. *Gariépy Marcoux Richard* c. *Promotions Cobelli Ltée*, (1994) 59 C.P.R. (3d) 548 (Bureau des marques).
79. *Riches, McKenzie & Herbert* c. *Rosita's Fine Foods (1985) Ltd.,* (1997) 82 C.P.R. (3d) 237 (Bureau des marques).

teur canadien moyen. C'est ce qui peut expliquer pourquoi l'ajout ou le retrait d'éléments entièrement descriptifs peuvent ou ne peuvent pas transformer une marque de commerce enregistrée en une nouvelle marque de commerce.

4. Marques de commerce nominales où les ajouts d'éléments graphiques n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

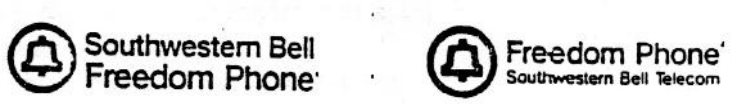
L'enregistrement d'une marque de commerce nominale permet une certaine souplesse pour son titulaire qui peut employer les mots faisant l'objet de la marque avec différents lettrages et tel emploi sera considéré comme étant l'emploi de la marque nominale enregistrée. Il arrive par ailleurs que la marque nominale enregistrée fasse l'objet d'un emploi avec différents éléments graphiques. Telle marque demeure-t-elle toujours reconnaissable? Généralement, la jurisprudence apporte une réponse positive à cette question.

Dans *Smart & Biggar* c. *CAE Industries Ltd.*[80], le titulaire était propriétaire de la marque enregistrée DATAPATH pour de l'équipement électronique. En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve le spécimen d'emploi ci-après reproduit:

Le requérant en déchéance argumenta que la marque employée sur ce spécimen était une nouvelle marque de commerce, en fait une marque composite et se basait sur les critères de *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* L'agent d'audience considéra plutôt que les éléments «CAE» et «DATAPATH» dans l'exemple soumis créaient chacun une impression indépendante. Le fait que chaque mot apparaissait dans un lettrage différent et sur un fond différent faisait en sorte que la marque de commerce DATAPATH ne perdait pas son identité et demeurait reconnaissable comme marque de commerce.

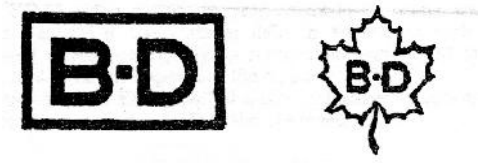
80. *Smart & Biggar* c. *CAE Industries Ltd.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 247 (Bureau des marques).

Dans *Osler, Hoskin & Harcourt* c. *Southwestern Bell Telecommunications, Inc.*[81], la marque de commerce FREEDOM PHONE était enregistrée en liaison avec différents types de téléphones sans fil. En réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire produisit en preuve les éléments d'emploi suivants:



Bien qu'elle soit difficilement visible, la mention ® apparaissait à coté de chacun des exemples ci-haut, à la fin de l'expression «Freedom Phone». Selon l'agent d'audience Herzig, la marque de commerce FREEDOM PHONE demeurait reconnaissable puisque les expressions «SOUTHWESTERN BELL TELECOM» et «SOUTHWESTERN BELL» apparaissaient dans un lettrage aux dimensions différentes de celui pour FREEDOM PHONE.

Dans *Beiersdorf AG* c. *Becton, Dickinson & Co.*[82], le titulaire devait prouver l'emploi de la marque de commerce B-D enregistrée pour différents articles médicaux. Le titulaire déposa en preuve des éléments montrant l'emploi des marques suivantes:



L'agent d'audience Savard référa au premier principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* et conclut que les membres du public consommateur percevraient toujours les lettres «B-D», en soi, comme étant utilisées à titre de marque de commerce puisque ces lettres formaient la partie dominante des marques visibles sur les éléments déposés en preuve.

81. *Osler, Hoskin & Harcourt* c. *Southwestern Bell Telecommunications, Inc.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 308 (Bureau des marques).
82. *Beiersdorf AG* c. *Becton, Dickinson & Co.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 273 (Bureau des marques).

Dans *Kraft General Foods, Inc.* c. *Fraser Valley Milk Producers Cooperative*[83], le titulaire devait prouver l'emploi de la marque de commerce SHAPE en association avec des produits laitiers dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45. Le titulaire déposa en preuve l'exemple d'emploi ci-après reproduit:

L'agent d'audience Savard en vint à la conclusion en se basant sur le deuxième principe de *Nightingale Interloc Ltd.* ainsi que sur l'affaire *Promafil Canada Ltée* que la marque de commerce enregistrée était employée (même si l'emploi se faisait sous une forme stylisée). L'emploi de la marque enregistrée avait donc été démontré.

Dans *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Hunt-Wesson, Inc.*[84], le titulaire devait prouver l'emploi de sa marque ROSARITA en association avec différents produits alimentaires suite à un avis émis en vertu de l'article 45. Les éléments de preuve suivants avaient été soumis par le titulaire afin de démontrer l'emploi de sa marque ROSARITA, soit différents emballages pour ses produits:

Le requérant en déchéance argumentait que le titulaire n'avait pas réussi à démontrer l'emploi de la marque ROSARITA mais plutôt l'emploi du mot «ROSARITA» en association avec la représentation d'une dame avec un chapeau puisque, toujours selon le requé-

83. *Kraft General Foods, Inc.* c. *Fraser Valley Milk Producers Cooperative*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 560 (Bureau des marques).
84. *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Hunt-Wesson, Inc.*, (1997) 79 C.P.R. (3d) 120 (Bureau des marques).

rant en déchéance, les emballages associaient le mot «ROSARITA» à la dame faisant l'objet de la représentation graphique par l'utilisation des expressions «ROSARITA'S JALAPENOS», «ROSARITA HAND PICKED RIPE ANAHEIM GREEN CHILES…», «TRY IT AND DISCOVER THE LEGEND OF ROSARITA», «ROSARITA'S KITCHEN», «ROSARITA'S TIPS». L'agent d'audience Savard conclut que le critère de *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* ne pouvait trouver application dans la mesure où l'emploi démontré par le titulaire de la marque ROSARITA ne laissait pas voir cette marque accompagnée d'autres éléments nominaux; en d'autres mots la marque ROSARITA conservait son identité. De plus, l'agent d'audience mentionna:

> In considering the issue, I had regard to the Opposition Board decision *Nightingale Interloc Ltd.* v. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535. In that case, it was established that use of a mark in combination with additional material can constitute use of the mark, if the public, as a matter of first impression, would perceive the mark *per se* as being used as a trade-mark. As stated in *Nightingale, supra*, this is a question of fact dependant upon such factors as whether the mark stands out from the additional matter, *i.e.*, by the use of different lettering or sizing, or whether the additional material would be perceived as purely descriptive matter, etc.
>
> Although the use of the ® is not determinative of "use" of a trade-mark within the meaning of Section 2 and Section 4(1) of the *Trade-marks Act,* R.S.C. 1985, c. T-13, I find that its use after the word ROSARITA in the present case helps identify the word as a trade-mark. Further, I find the word ROSARITA stands out sufficiently from the accompanying design to create a separate impression in the minds of the public. In addition, I find the references to ROSARITA's kitchen, ROSARITA's tips, etc. on the labels, draw the public's attention to the word ROSARITA *per se*; further, the fact that the recipes published on the back of the labels refer to ROSARITA® products to be used, provides a message to the public that ROSARITA is a trade-mark. I note also that in the body of the invoices the trade-mark ROSARITA "*per se*" appears in association with the description of the product being sold. Consequently, in my view, the evidence shows use of ROSARITA "*per se*" as a trade-mark.

Selon l'agent d'audience, l'emploi de la marque ROSARITA était donc démontré.

Dans *Dennison Associates* c. *Alum-A-Pole Corp.*[85], la marque de commerce ALUM-A-POLE était enregistrée pour, entre autres, différents types d'échafaudages. En réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire produit en preuve l'élément d'emploi ci-après:

Tout en mentionnant qu'il s'agissait d'un cas limite, l'agent d'audience Campbell décida que la mention du ® semblait indiquer que le propriétaire voulait que le public perçoive l'élément ALUM-A-POLE comme une marque de commerce. L'agent d'audience nota également le but des procédures en vertu de l'article 45, soit de radier les marques de commerce enregistrées qui ne sont plus employées. Selon la preuve produite, il apparaissait à l'agent d'audience que la marque dans ce cas-ci était bel et bien employée.

Dans *Gerd Eisenblatter GmbH* c. *Kent & Edgar et al.*[86], un appel de la décision d'un agent d'audience dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, le juge Dubé de la Section de première instance de la Cour fédérale devait déterminer si le titulaire avait réussi à démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée ZIRCOTEX. Devant la Cour, le titulaire avait déposé la preuve d'emploi suivante:

85. *Dennison Associates* c. *Alum-A-Pole Corp.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 563 (Bureau des marques).
86. *Gerd Eisenblatter GmbH* c. *Kent & Edgar,* (1998) 83 C.P.R. (3d) 217 (C.F.P.I., le juge Dubé).

Faisant référence à l'affaire *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, le juge Dubé indiqua que l'exemple ci-haut démontrait l'emploi de la marque ZIRCOTEX et que l'abréviation «ALU» (qui d'après la preuve était une abréviation du terme «aluminium») dans la boîte rectangulaire et dans un différent lettrage, masquant partiellement la lettre «X», ne créerait pas de confusion chez le consommateur non averti. Selon le juge Dubé, l'exemple ci-haut démontrait l'emploi de la marque enregistrée ZIRCOTEX.

Dans l'affaire *Molson Breweries, A Partnership* c. *Oland Breweries Ltd. / Les Brasseries Oland Limitée*[87], une opposition devant la Commission des oppositions, l'opposant alléguait que le requérant n'avait pas démontré son emploi de la marque OLAND EXPORT en produisant l'étiquette ci-après reproduite:

L'opposant argumentait que les éléments «OLAND» et «EXPORT» n'apparaissaient pas ensemble sur cette étiquette et qu'il n'y avait donc pas emploi de ladite marque OLAND EXPORT. L'agent d'audience Martin trancha que, du point de vue de la première impression, le consommateur moyen qui verrait l'étiquette ci-haut percevrait que la marque employée est bel et bien OLAND EXPORT en soi. Sans élaborer d'avantage, l'agent d'audience fit simplement référence à l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.*

Une marque nominale sera considérée comme étant toujours employée, même avec des éléments graphiques l'entourant, si elle peut être perçue par le public consommateur comme étant l'emploi de la marque de commerce en soi et non une nouvelle marque de commerce qui a perdu son identité à cause de l'ajout de nouveaux éléments.

87. *Molson Breweries, A Partnership* c. *Oland Breweries Limited / Les Brasseries Oland Limitée*, (1999) 1 C.P.R. (4th) 239 (Commission des oppositions).

5. Marques de commerce graphiques où des modifications à celles-ci n'ont pas été considérées comme créant de nouvelles marques de commerce

Dans *Consumers Distributing Company Limted.*/*La Compagnie Distribution aux Consommateurs Limitée* c. *Toy World Limited*[88], le requérant avait produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce graphique ci-après reproduite sur la base de l'emploi de celle-ci au Canada depuis mai 1962 en association avec «the operation of retail toy stores»:

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposant alléguait que la demande du requérant n'était pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce* puisque le requérant n'aurait pas employé sa marque de commerce depuis la date de premier emploi revendiqué dans la demande. Au soutien de ce motif d'opposition, l'opposant faisait référence à un document en date du 15 mai 1962 produit par le requérant et montrant la marque de commerce ci-après reproduite:

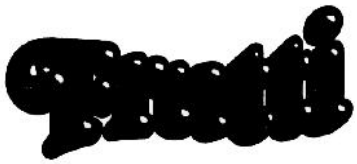
L'opposant argumenta que cette marque de commerce ne constituait pas l'emploi de la marque de commerce reproduite dans la demande d'enregistrement puisque la marque employée en mai 1962

88. *Consumers Distributing Company Limited*/*La Compagnie Distribution aux Consommateurs Limitée* c. *Toy World Limited* (1990), [1990] C.O.M.C. 464 (Commission des oppositions).

incorporait une adresse, un numéro de téléphone ainsi que l'abréviation «Ltd.». L'agent d'audience Martin rejeta ce motif d'opposition en indiquant que les éléments ajoutés à la marque employée seraient considérés comme descriptifs ou sans importance, s'appuyant sur les critères énoncés dans *Nightingale Interloc Ltd.*

Dans *Riches, Mckenzie & Herbert* c. *Ault Foods Ltd./Aliments Ault Ltée*[89], le titulaire était propriétaire de la marque graphique enregistrée ci-après reproduite en association avec des jus de fruits:

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45 lui enjoignant de prouver l'emploi de sa marque enregistrée, le titulaire avait démontré l'emploi de la marque graphique ci-après reproduite:



La seule question qui se posait à l'agent d'audience Savard dans cette affaire était donc de déterminer si la marque employée pouvait être considérée comme la marque enregistrée. L'agent d'audience référa au deuxième principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* ainsi qu'aux critères énoncés dans *Promafil Canada Ltée* où il est rappelé que des variations prudentes peuvent être effectuées à une marque sans conséquences négatives si les mêmes caractéristiques importantes sont maintenues et que les différences sont à ce point minimes qu'un consommateur non averti ne serait pas trompé. En appliquant ces critères, l'agent d'audience Savard en vint à la conclusion que les différences entre la marque employée et la marque enregistrée étaient mineures et que les caractéristiques importantes de la marque de commerce étaient préservées. L'enregistrement fut donc maintenu.

89. *Riches, McKenzie & Herbert* c. *Ault Foods Ltd./Aliments Ault Ltée*, (1993) 48 C.P.R. (3d) 99 (Bureau des marques).

Dans *Ladner Downs* c. *Joey's Only Restaurant Ltd.*[90], le titulaire était propriétaire de la marque graphique ci-après reproduite et enregistrée en association avec des services de restauration:

En réponse à un avis en vertu de l'article 45 le titulaire avait produit en preuve une reproduction de l'enseigne à l'extérieur du restaurant exploité par celui-ci. Sur l'enseigne, la marque de commerce employée différait toutefois de la marque de commerce enregistrée en ce que la représentation des trois poissons et les deux bandes diagonales avaient été omises ainsi que les mots «at its best» et «eat in/take out»; de plus, les mots «restaurant» et «licensed» avaient été ajoutés. Selon l'agent d'audience Savard, la marque enregistrée était toujours employée:

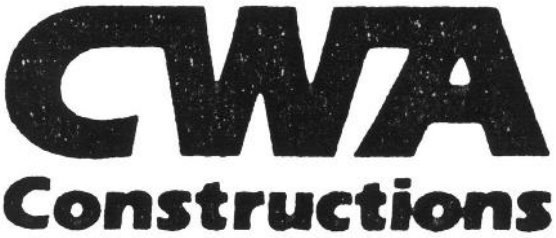
> In my opinion, the trade mark as used on the outdoor sign does not differ substantially from the trade mark as registered. The words "Joey's only" and the wave design are the predominant elements of the subject trade mark and they have been retained. Furthermore, although the three fish figures appear as lighting over the restaurant sign I am of the view that the average consumer might see it as forming part of the registrant's trade mark. As for the deletion of the words "seafood at its best" and "eat in/take out" from the sign, and the addition of the words "restaurant" and "licensed", I find that in the context in which this mark is used, these words are essentially descriptive and are insignificant features. In considering the issue of deviation, I have been guided by the opposition decision in *Nightingale Interloc Ltd.* v. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) (T.M. Opp. Bd.), and the decision in *Promafil Canada Ltée* v. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59, 142 N.R. 230, 56 F.T.R. 236*n* (C.A.), wherein it is stated that minor variations can be made without adverse consequences.[91]

L'enregistrement fut donc maintenu.

90. *Ladner Downs* c. *Joey's Only Restaurant Ltd.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 570 (Bureau des marques).
91. *Ibid.*, p. 572.

Dans *Country-Wide Automotive Limited* c. *CWA Constructions S.A.*[92], le titulaire devait prouver l'emploi de sa marque graphique CWA, ci-après reproduite, en association avec divers types de véhicules, dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45:

En réponse à l'avis, le titulaire déposa en preuve différents éléments où l'on pouvait apercevoir la marque de commerce ci-après reproduite:



Dans sa décision, l'agent d'audience Martin conclut que les différences entre les deux marques de commerce étaient très mineures et que la marque employée sur les éléments de preuve constituait l'emploi de la marque enregistrée. L'agent d'audience trouva appui dans les affaires *Nightingale Interloc Ltd.* et *Promafil Canada Ltée*.

Dans *Doumak Inc.* c. *Fireside Snacks of Canada Ltd.*[93], le titulaire détenait la marque de commerce graphique ci-après reproduite en association avec du popcorn, du beurre et du sel.

92. *Country-Wide Automotive Limited* c. *CWA Constructions S.A.*, (1994) 57 C.P.R. (3d) 435.
93. *Doumak Inc.* c. *Fireside Snacks of Canada Ltd.*, (1994) 59 C.P.R. (3d) 107 (Bureau des marques).

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire soumit en preuve des emballages en plastique où l'on pouvait voir une marque de commerce qui n'était pas identique à la marque enregistrée. Le requérant en déchéance mentionna les différences dans ses représentations écrites:

> [...] the circle and accompanying shafts are presented differently,... FIRESIDE now appears at the top of the mark as presented; there is no representation of the two "popped" kernels of corn; and there are extra word elements within the mark as presented, including "RAYON DU SOLEIL" and "RAY OF SUNSHINE".[94]

L'agent d'audience Savard devait donc déterminer si la marque enregistrée était toujours employée. Elle répondit par l'affirmative en soulignant que les caractéristiques principales de la marque enregistrée étaient maintenues, que les différences entre la marque enregistrée et la marque employée étaient très mineures et que l'impression créée par les marques était la même. L'enregistrement fut donc maintenu.

Dans *Cluett, Peabody Canada Inc.* c. *Steven Gellis Sports Inc.*[95], le requérant souhaitait enregistrer la marque graphique SPRINTOR en liaison avec différents articles vestimentaires. Un opposant qui s'objectait à l'enregistrement de la marque de commerce alléguait que la marque faisant l'objet de la demande n'avait pas été employée puisque la preuve du requérant révélait plutôt l'emploi d'une mar-

94. *Ibid.*, p. 111.
95. *Cluett, Peabody Canada Inc.* c. *Steven Gellis Sports Inc.*, (1994) 59 C.P.R. (3d) 287 (Commission des oppositions).

que de commerce différente. La marque que souhaitait enregistrer le requérant ainsi que la marque employée par ce dernier sont ci-après reproduites:

L'agent d'audience Herzig conclut qu'il s'agissait toujours de la même marque de commerce puisque les caractéristiques principales de la marque que le requérant souhaitait enregistrer étaient maintenues dans la marque employée et que les différences entre les deux marques étaient à ce point peu importantes qu'elles ne tromperaient pas le consommateur non averti. Il est cependant intéressant de noter les commentaires suivants de l'agent d'audience:

> In so finding I have been guided by the decision in *Promafil Canada Ltée* v. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 at pp. 70-1, 142 N.R. 230, 56 F.T.R. 236*n* (C.A.), which endorses the approach that in circumstances such as these a trade mark user ought to be permitted to change the form of a mark and to retain the benefit of its use of the earlier form. I am aware that *Promafil* concerned a s. 45 proceeding and is distinguishable from the instant case on that basis. Nevertheless, I see no reason why the notion that "cautious variations [to a trade mark] can be made without adverse consequences", as discussed in *Promafil*, ought not to apply to a trade mark user who is applying to register an updated version of his mark. This does no more than put Canadian applicants on an equal footing with foreign applicants who are permitted to register in Canada a variant of a mark registered abroad so long as the applied-for mark differs from the foreign mark "… only by elements that do not alter its [the foreign mark's] distinctive character or affect its identity…": see s. 14(2) of the Act. In view of the above, the first ground of opposition is rejected.[96]

Il importe de remarquer que l'affaire *Promafil Canada Ltée* ne concernait pas une procédure en vertu de l'article 45 mais plutôt une demande de radiation judiciaire en vertu de l'article 57 de la *Loi sur*

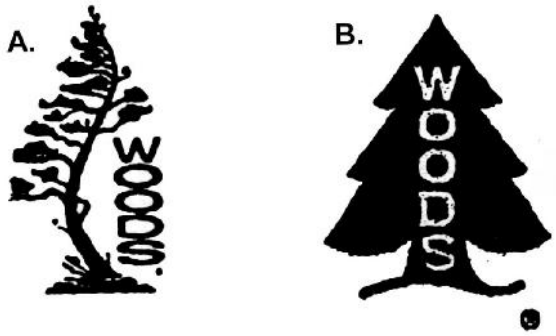
96. *Ibid.*, p. 291-292.

les marques de commerce. Quoi qu'il en soit, les principes énoncés dans l'affaire *Promafil Canada Ltée* peuvent s'appliquer autant dans les procédures en vertu de l'article 45 que dans les procédures d'opposition. D'ailleurs, les principes de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* qui sont souvent cités dans les procédures en vertu de l'article 45 ont été décidés dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce. Ce qu'il importe de noter est la référence effectuée par l'agent d'audience au paragraphe 14(2) de la *Loi sur les marques de commerce* qui concerne la possibilité pour un requérant d'enregistrer une marque de commerce qu'il a fait dûment déposer dans son pays d'origine. Or, une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d'origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d'origine, est considérée, pour l'application de l'article 14, comme la marque de commerce ainsi déposée. Selon l'agent d'audience les principes énoncés dans l'affaire *Promafil Canada Ltée* sont ceux qu'on retrouve au paragraphe 14(2) de la *Loi sur les marques de commerce*: une marque de commerce utilisée avec certaines modifications qui ne changent pas le caractère distinctif de la marque ou qui ne touchent pas à son identité sera considérée comme la même marque de commerce.

Dans *Woods Canada Ltd.* c. *Lang Michener*[97], un appel avait été interjeté devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce qui avait décidé la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce graphique, faute d'emploi démontré, dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45. L'appelant devant la Cour fédérale était le propriétaire enregistré de la marque de commerce graphique ci-après reproduite en association avec divers articles vestimentaires:

97. *Woods Canada Ltd.* c. *Lang Michener*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F.P.I., le juge Jerome).

Devant le registraire, représenté par l'agent d'audience Savard, l'appelant avait produit en preuve différentes étiquettes où l'on pouvait apercevoir l'une ou l'autre des marques ci-après reproduites:



C.

Après examen de la preuve, l'agent d'audience conclut que l'emploi démontré de ces marques de commerce ne pouvait pas être considéré comme l'emploi de la marque enregistrée et que chacune des marques employées serait perçue comme une marque complètement différente de la marque enregistrée. Le mot «WOODS» ajouté dans les marques employées «B» et «C» serait perçu comme étant la marque WOODS ou à tout le moins la marque WOODS accompagnée de la représentation d'un sapin. Selon l'agent d'audience, les marques employées «B» et «C» ne seraient pas perçues comme étant la marque graphique enregistrée sans aucun aspect nominal. L'agent d'audience ordonna donc la radiation de l'enregistrement[98].

98. *Lang, Michener, Lawrence & Shaw* c. *Woods Canada Ltd.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 93 (Bureau des marques).

En appel, devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, le titulaire déposa une preuve additionnelle ainsi que le lui permet l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Parmi la preuve déposée devant la Cour et qui n'avait donc pas été considérée par le registraire se trouvait un affidavit d'un représentant du titulaire qui produisait en preuve des articles vestimentaires montrant une marque de commerce identique à la marque de commerce enregistrée, mais entièrement de couleur verte et sans contour noir. Au sujet de cette nouvelle preuve, le juge Jerome s'exprima ainsi:

> I agree with the appellant's submission that it is not essential for the tree design attached to the clothing to be outlined in black and white on the inside. There is nothing in the registration that describes the trade-mark as an outline. Rather, it is a design mark consisting of a pictorial representation of a pine tree and is not limited in any way to the outline of the shape of a tree.[99]

Le Cour fit donc droit à l'appel et l'enregistrement fut maintenu. Il importe de noter qu'à moins que l'enregistrement ne contienne une revendication de couleurs, un titulaire est donc libre d'employer sa marque, reproduite en noir et blanc au registre, dans la couleur désirée par celui-ci, la règle étant toutefois que la marque de commerce demeure reconnaissable.

Dans *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Star Stabilimento Alimentare S.P.A.*[100], un autre cas en vertu de l'article 45, la marque employée, reproduite ci-après à droite, fut considérée comme l'emploi de la marque enregistrée, à gauche, dans la mesure où l'agent d'audience Campbell conclut que les différences entre les deux marques étaient à ce point peu importantes qu'elles n'induiraient pas en erreur le consommateur moyen non averti:

99. Précité, note 97, p. 481.
100. *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Star Stabilimento Alimentare S.P.A.*, (1997) 80 C.P.R. (3d) 278 (Bureau des marques).

Dans *Alibi Roadhouse Inc.* c. *Grandma Lee's International Holdings Ltd.*[101], le requérant, par avis introductif d'instance en vertu de l'article 57 de la Loi, cherchait à obtenir la radiation de la marque enregistrée de l'intimé en alléguant l'emploi antérieur d'une marque portant à confusion ainsi que l'absence de distinctivité de la marque de l'intimé. L'intimé argumenta que sa marque de commerce était employée depuis une date antérieure à la date revendiquée par le requérant pour sa propre marque de commerce. Pour ce faire, l'intimé s'appuya sur un emploi de sa marque de commerce ALIBI qui différait de la marque de commerce qui avait été enregistrée. Ainsi, la Cour devait décider si l'intimé pouvait revendiquer l'emploi de la marque graphique ALIBI (deuxième marque de commerce ci-après reproduite) comme étant l'emploi de la marque de commerce enregistrée (première marque ci-après reproduite):

ALIBI

Le juge Teitelbaum analysa l'impression donnée par l'une et l'autre des marques et mentionna dans sa décision:

> Quant à la marque déposée, je constate que les dessins de l'ancienne et de la nouvelle marques sont différents. La marque déposée se compose principalement d'un losange où le mot «Alibi» prédomine sur les deux tiers supérieurs du dessin. Les termes «Bar & Grill» se trouvent dans une figure de forme ovale apparaissant sous le mot «Alibi». Ce dessin est différent de celui de l'ancienne marque de l'intimée susmentionnée.
>
> Malgré ces différences, j'estime que le principal élément figurant dans les deux marques est le terme «Alibi». Il s'agit mani-

101. *Alibi Roadhouse Inc.* c. *Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 327 (C.F.P.I., le juge Teitelbaum); appel A-738-97, désistement le 18 juin 1999.

festement de la caractéristique prédominante de l'ancienne marque puisque la seule autre caractéristique qui s'y trouve est le trait de soulignement en gras. Quant à la marque déposée, le mot «Alibi» occupe une position dominante au centre du dessin. En outre, les termes «Bar» et «Grill» ont fait l'objet d'une renonciation et ils ne constituent pas une caractéristique importante de la marque. La présence des autres caractéristiques ou des ornements du dessin peuvent avoir pour effet de rendre la marque déposée plus attrayante, mais je ne suis pas persuadé qu'ils constituent des caractéristiques prédominantes de la marque. Je ne vois pas comment ces différences pourraient causer un préjudice au public ou tromper celui-ci ni comment elles ont modifié «l'impression commerciale».[102]

Le juge en vint donc à la conclusion que l'intimé pouvait revendiquer un emploi antérieur à la date de premier emploi revendiqué par le requérant et que, sur cette base, la demande du requérant ne pouvait pas être accordée. Il est intéressant de noter que la Cour a considéré les mots «Bar & Grill» comme étant des aspects peu importants de la marque, de même que les autres éléments graphiques de la marque. L'élément ALIBI, qui était l'élément principal de la marque de commerce enregistrée, avait donc été en tout temps employé par le titulaire.

Dans *Goudreau, Gage, Dubuc & Martineau Walker* c. *Cinnabon, Inc.*[103], le titulaire était propriétaire de la marque de commerce graphique enregistrée ci-après reproduite en association avec divers produits et services du domaine de l'alimentation:

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve différents éléments où l'on pouvait voir la marque de commerce ci-après reproduite:

102. *Alibi Roadhouse Inc.* c. *Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, (1997), [1997] A.C.F. 1329, par. 38-39; 76 C.P.R. (3d) 327 (C.F.P.I., le juge Teitelbaum).
103. *Goudreau, Gage, Dubuc & Martineau Walker* c. *Cinnabon, Inc.*, (1997) 81 C.P.R. (3d) 281 (Bureau des marques).

L'agent d'audience Savard considéra la marque de commerce employée comme étant la marque de commerce enregistrée dans la mesure où l'ajout des mots «World Famous Cinnamon Rolls» était peu important car ces mots seraient perçus par les membres du public consommateur comme étant un ajout entièrement descriptif. De plus, l'impression donnée par les deux marques de commerce serait perçue comme la même. S'appuyant sur les critères de *Nightingale Interloc Ltd.* ainsi que *Promafil Canada Ltée*, l'agent d'audience Savard décida le maintien de l'enregistrement.

Dans *Mantha & Associates* c. *Cravatte di Pancaldi S.r.L.*[104], un appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada d'une décision du registraire dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, l'appelant attaquait une décision de l'agent d'audience Savard qui s'était prononcé pour le maintien de la marque de commerce graphique ci-après reproduite, en association avec certains articles vestimentaires.

L'appelant argumentait que la marque qu'employait le titulaire, reproduite sur les factures et sur les étiquettes soumises par celui-ci, n'était plus la marque de commerce enregistrée. Toutefois, selon la Cour, la seule différence entre la marque apparaissant sur les éléments produits, par exemple les factures (marque ci-après

104. *Mantha & Associates* c. *Cravatte di Pancaldi S.r.L.*, (1998) 84 C.P.R. (3d) 455 (C.F.P.I., le juge Teitelbaum).

reproduite) et la marque telle qu'enregistrée était le rectangle autour des mots et la représentation graphique du «V»:

Faisant référence aux critères énoncés dans *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, la Cour en vint à la conclusion que l'emploi démontré par le titulaire constituait l'emploi de la marque de commerce enregistrée:

> As mentioned above, the only element missing is the rectangular shape around the words and V design. In my view, this issue is whether the mark represented without the rectangle is substantially different from the registered trade-mark. The Registrar considered the deviation minor and not apt to deceive or cause injury on the part of the unaware purchasers. I am satisfied the Registrar applied the proper test in determining whether the mark represented without the rectangle was substantially different from the mark as registered.[105]

La décision du registraire fut confirmée. Il est à noter que la décision de la Cour fut par ailleurs confirmée par la Section d'appel de la Cour fédérale[106].

Dans *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Signal Apparel Co.*[107], le titulaire devait prouver l'emploi de sa marque de commerce graphique, ci-après reproduite, en association avec divers articles vestimentaires et ce, suite à l'émission d'un avis en vertu de l'article 45:

105. *Ibid.*, p. 462.
106. *Mantha & Associates* c. *Cravatte di Pancaldi S.r.L.*, (2000) 4 C.P.R. (4th) 176 (C.F.A., les juges Marceau, Desjardins et Noël).
107. *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Signal Apparel Co.*, (1999) 1 C.P.R. (4th) 559 (Bureau des marques).

En réponse à cet avis, le titulaire déposa en preuve une étiquette où l'on pouvait voir la marque de commerce ci-après reproduite:

Le requérant en déchéance argumenta que l'emploi démontré ne constituait pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée puisque le mot «SPORT» dans la marque employée n'était plus au pluriel. L'agent d'audience Savard jugea que cette minuscule différence était justement du type de celles permises par la Section d'appel de la Cour fédérale dans *Promafil Canada Ltée*. Cet argument du requérant en déchéance fut donc rejeté.

Dans *Inso Corp.* c. *Alliance Technologies Inc.*[108], la marque de commerce graphique ci-après reproduite était enregistrée pour un logiciel d'ordinateur ainsi que pour des services de soutien reliés à tel logiciel:

Cad-QuikView

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve différents éléments où l'on pouvait voir la marque graphique ci-après reproduite:

108. *Inso Corp.* c. *Alliance Technologies Inc.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 102 (Bureau des marques).

L'agent d'audience Savard rejeta l'argument du requérant en déchéance qui plaidait que la déviation dans l'emploi démontré était substantielle. Selon elle, l'addition de la boîte entourant les mots, de même que la présence des mots «CAD» et «QuikView» sur deux lignes ne faisaient pas perdre à la marque de commerce enregistrée son identité. Trouvant appui sur les critères énoncés dans *Nightingale Interloc Ltd.*, l'agent d'audience rejeta l'argument du requérant en déchéance.

Dans *Phillips, Friedman, Kolter* c. *Acme Bedding & Felt Co. Ltd.*[109], le titulaire était propriétaire des marques de commerce graphiques enregistrées, ci-après reproduites, pour des matelas et sommiers:

Registration No. TMA 338,328

Registration No. TMA 338,562

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve des éléments montrant la marque de commerce ci-après reproduite:

En réponse à l'argument du requérant en déchéance qui plaidait que l'emploi des marques enregistrées n'avait pas été démontré, l'agent d'audience Savard considéra que la marque employée pouvait être considérée comme les marques enregistrées dans la mesure où les déviations au niveau de l'emploi étaient très mineures et que l'accent était toujours mis sur les mots «posture care». Tous les éléments des marques de commerce enregistrées étaient préservés dans l'emploi effectué. Il est intéressant de noter que l'unique emploi

109. *Phillips, Friedman, Kotler* c. *Acme Bedding & Felt Co. Ltd.* (1999), [1999] C.O.M.C., 229 (Bureau des marques).

démontré a pu maintenir deux marques de commerce enregistrées. Nous analyserons plus loin le raisonnement jurisprudentiel qui permet telle approche.

Dans *Blaney, McMurtry, Stapells, Friedman* c. *Spectra Computer Services Ltd.*[110], en réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire devait démontrer l'emploi de la marque graphique ci-après reproduite en association avec un logiciel:

PropertyMaster

En réponse à l'avis, le titulaire référa à une étiquette produite en preuve et ci-après reproduite:

SPECTRA

Property Master
Residential Module
Release 7.1

1 of 7

Le requérant en déchéance argumenta que la marque enregistrée n'était pas employée, eu égard à la preuve d'emploi produite. Cependant, bien que la marque employée ne reprenait pas les éléments graphiques de la marque enregistrée (par exemple les lignes au-dessus des mots), l'agent d'audience Savard conclut que la marque de commerce enregistrée était bel et bien employée dans l'exemple d'emploi produit par le titulaire. La présence de ce qui pouvait être perçu comme étant la marque SPECTRA pouvait-elle affecter l'emploi connexe de la marque graphique PROPERTY MASTER? L'agent d'audience disposa de cet argument en ces termes:

> Although the label bears most prominently the trade-mark SPECTRA together with a design element, I am of the view that the words PROPERTY MASTER thereon would also be perceived as a trade-mark, albeit a secondary mark. The words PROPERTY MASTER are quite distanced from the word

110. *Blaney, McMurtry, Stapells, Friedman* c. *Spectra Computer Services Ltd.*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 106 (Bureau des marques).

> SPECTRA and appear in a size and form of lettering that differ from the word SPECTRA. Concerning the words "Residential Module" and "Release 7.1" appearing immediately underneath the words PROPERTY MASTER, such additional matter appears to be clearly descriptive matter and, in my opinion, would probably be perceived as such by the public. Consequently I am of the view that the trade-mark PROPERTY MASTER "per se" would be perceived as being used. Accordingly, as Mr. Harrington has clearly indicated that the label is representative of the label normally applied to the diskettes containing the wares, I conclude that the trade-mark was associated with the wares at the time of their transfer in the normal course of trade and that the notice required pursuant to section 4(1) of the Act was given to the purchaser of the wares.[111]

L'enregistrement fut donc maintenu.

Dans *Anheuser-Busch, Incorporated* c. *McDermid and Company*[112], un appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l'encontre d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, le titulaire était propriétaire d'une marque de commerce graphique enregistrée le 10 mai 1943 en tant que dessin de marque en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*[113]. Dans sa décision à l'encontre de laquelle il était fait appel, le registraire avait reproduit la marque graphique faisant l'objet des procédures en vertu de l'article 45, laquelle était enregistrée en association avec de la «bière».

111. *Ibid.*, p. 109.
112. *Anheuser-Busch, Incorporated* c. *McDermid and Company* (2000), [2000] A.C.F. 153 (C.F.P.I., le juge Lutfy).
113. *Loi sur la concurrence déloyale,* S.C. 1932, c. 38.

Dans sa décision, l'agent d'audience exprima l'avis que l'emploi démontré par le titulaire n'était pas celui de la marque de commerce enregistrée.

Dans la décision du juge en chef adjoint Lutfy de la Section de première instance de la Cour fédérale, celui-ci fit référence à la description de la marque employée et de la marque enregistrée donnée par l'agent d'audience dans sa décision:

> La marque figurant sur l'étiquette est entourée d'un dessin linéaire carré et n'est plus entourée des deux cercles qui faisaient partie de la marque déposée. *En ce qui concerne les deux cercles dont était formée la marque déposée, le cercle extérieur semble représenter la forme de la marque de commerce déposée; le cercle intérieur est composé d'une ligne noire entourant tout ce qui est inscrit et les autres caractéristiques de la marque.* La marque de commerce qui se trouve sur l'étiquette est composée uniquement de la majuscule A et d'un dessin d'aigle dans un carré, sans les cercles ou les mots qui figuraient dans la marque déposée.[114] [Les italiques sont dans le texte original.]

Or, l'enregistrement obtenu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale* contenait une description de la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement. Cette description était la suivante:

> La majuscule A et la représentation d'un aigle et, de plus, en tant que caractéristiques importantes mais accessoires à la lettre A et à l'aigle, la représentation d'une étoile au haut de ladite lettre A et d'un bouclier dans l'ouverture inférieure de ladite lettre A, ledit aigle se tenant sur ledit bouclier, la tête et une partie des ailes et du corps s'étendant dans l'ouverture supérieure de ladite lettre A, et une partie desdites ailes se projetant de chaque côté de la partie supérieure de ladite lettre A.[115]

Selon le juge Lutfy, la différence entre cette description de la marque de commerce et la marque reproduite par l'agent d'audience était évidente. Ainsi, dans la description de la marque de commerce, il n'est pas fait mention des deux cercles entourant la marque ci-haut reproduite. Or, des explications ont été fournies à la Cour au sujet de

114. *Anheuser-Busch, Incorporated* c. *McDermid and Company* (2000), [2000] A.C.F. 153 (C.F.P.I., le juge Lutfy).
115. *Ibid*.

ces différences: la reproduction graphique de la marque apparaissant à l'enregistrement attaqué n'était que la photocopie d'un bouchon de bouteille de bière aplati sur lequel figurait la marque de commerce du titulaire. Cette photocopie n'était cependant pas la marque de commerce enregistrée. Compte tenu des éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés au registraire mais qui se trouvaient devant la Cour, cette dernière conclut que le cercle extérieur et le cercle intérieur décrits par l'agent d'audience ne devaient pas être considérés comme faisant partie de la marque de commerce puisque, d'ailleurs, ces éléments n'étaient pas mentionnés dans la description du dessin dans l'enregistrement. C'est à cette description du dessin dans l'enregistrement qu'il fallait se référer afin de déterminer si la marque employée était bel et bien la marque enregistrée. Sur cette base la Cour conclut que l'emploi démontré par le titulaire était conforme à la description de la marque mentionnée dans l'enregistrement attaqué.

Finalement, dans *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Monarch Protection Services Ltd.*[116], le titulaire était propriétaire d'une marque de commerce graphique enregistrée pour des produits et services reliés au domaine des systèmes de sécurité; cette marque de commerce graphique est ci-après reproduite:

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire démontra l'emploi de la marque de commerce suivante:

116. *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Monarch Protection Services Ltd.,* (1994) 54 C.P.R. (3d) 570 (Bureau des marques).

En réponse à l'argument voulant que la marque de commerce enregistrée n'était plus employée, le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, considéra que les éléments importants de la marque de commerce enregistrée avaient été préservés dans l'emploi démontré et que les mots «Security Systems», omis dans l'exemple d'emploi, étaient descriptifs des produits et services du titulaire et avaient fait l'objet d'un désistement dans l'enregistrement. Ces mots ont donc été considérés comme d'importance minime et leur remplacement par des étoiles ne modifiait pas l'apparence générale de la marque de commerce.

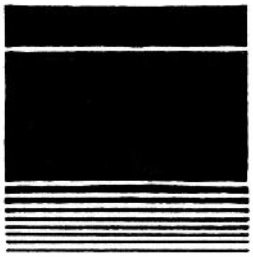
6. Marques de commerce graphiques où des modifications à celles-ci ont été considérées comme créant de nouvelles marques de commerce

Dans *Lang, Michener, Lash, Johnston* c. *Boulangerie A. & R. Bélanger Inc.*[117], le titulaire était propriétaire de la marque de commerce graphique ci-après reproduite enregistrée en association avec du pain:

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve différents emballages. Toutefois, ainsi que le mentionne l'agent d'audience Savard dans sa décision, aucun des emballages produits ne montrait la marque sous sa forme enregistrée. Quelques-uns des éléments produits montraient le mot «Elite» seul tandis que d'autres éléments montraient le mot «Elite» et la représentation du visage de l'enfant comme deux marques de commerce distinctes et séparées. L'agent d'audience Savard en vint donc à la conclusion que la marque de commerce n'était pas employée et procéda à sa radiation.

117. *Lang, Michener, Lash, Johnston* c. *Boulangerie A. & R. Bélanger Inc.*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 447 (Bureau des marques).

Dans *Laboratoires Choisy Ltée / Choisy Laboratories Ltd.* c. *Masury-Columbia Company*[118], le requérant cherchait l'enregistrement d'une marque de commerce graphique soit un losange composé de différents traits dont chacun avait une épaisseur variable, sur la base de l'emploi de ladite marque au Canada depuis 1983 en association avec différents produits nettoyants et des services reliés. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposant alléguait, entre autres, que le requérant n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque ci-haut mentionnée sur la base de l'emploi antérieur par l'opposant de sa marque de commerce graphique CHOISY ainsi que sa marque identifiée sous le nom «LIGNES DESSIN». L'une et l'autre de ces marques de l'opposant sont ci-après reproduites:



L'un des éléments que devait trancher le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, était de savoir si l'opposant avait réussi à établir l'emploi antérieur de même que le non-abandon de sa marque de commerce LIGNES DESSIN; la preuve produite par l'opposant établissait par ailleurs l'emploi de la marque graphique incorporant le mot «CHOISY» (ainsi que cette marque est reproduite ci-haut). Il s'agissait donc de savoir si l'emploi de la marque incorporant le mot «CHOISY» pouvait également être considéré comme l'emploi de la marque LIGNES DESSIN. Le président Partington fit référence au 1er principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* et posa la question suivante: En employant la marque graphique incorporant le mot «CHOISY», est-ce que la marque LIGNES DESSIN serait perçue comme étant employée, compte tenu de la première impression qu'en aurait le consommateur moyen qui achèterait les marchandises de l'opposant ou qui utiliserait ses services. Le président Partington conclut que le public, sur la base de la première impression, ne percevrait pas l'emploi de la marque LIGNES

118. *Laboratoires Choisy Ltée / Choisy Laboratories Ltd.* c. *Masury-Columbia Company* (1989), [1989] C.O.M.C. 101 (Commission des oppositions).

DESSIN, en soi, comme marque de commerce. Au contraire, le mot CHOISY dominait la marque de commerce dans une telle mesure que le dessin des lignes n'arriverait pas à créer une impression distincte dans l'esprit du consommateur moyen pour ce qui est des marchandises ou des services de l'opposant portant la marque de commerce graphique CHOISY. L'emploi antérieur de la marque de commerce LIGNES DESSIN n'avait donc pas été prouvé, selon le président Partington.

Dans *Part I Knitting Ltd.* c. *Tetra Music Ltd.*[119], le requérant avait produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce graphique ci-après reproduite en association avec différents articles vestimentaires:

L'opposant avait produit une déclaration d'opposition alléguant que la demande d'enregistrement ne respectait pas les dispositions de l'alinéa 30b) de la Loi dans la mesure où le requérant n'aurait pas employé la marque de commerce en association avec des T-shirts depuis le 9 mai 1987, ainsi que mentionné dans la demande. Au soutien de sa demande d'enregistrement, le requérant déposa des éléments de preuve auprès du registraire afin de démontrer comment la marque de commerce sous opposition était employée. L'affiant du requérant mentionna que les articles vestimentaires qu'il vendait exhibaient la marque de commerce ainsi qu'une légende, soit une désignation qui variait selon l'article vestimentaire, par exemple «musician», «fisherman» ou autres appellations semblables, qui apparaissaient dans l'espace central, laissé en blanc, dans la marque sous opposition. Ces exemples d'emploi sont ci-après reproduits:

119. *Part I Knitting Ltd.* c. *Tetra Music Ltd.* (1992), [1992] C.O.M.C. 155 (Commission des oppositions).

Après examen de la preuve, l'agent d'audience Martin conclut que le requérant n'employait pas la marque de commerce en soi sur ses T-shirts mais utilisait plutôt celle-ci en combinaison avec les «légendes». Selon l'agent d'audience, en employant ces combinaisons, le requérant n'avait pas fait usage de sa marque de commerce et le motif d'opposition basé sur l'alinéa 30b) de la Loi était donc accueilli.

Les deux derniers exemples illustrent bien le danger pour un titulaire qui utilise différentes versions d'une même marque de commerce et qui ne procède qu'à l'enregistrement de la partie commune à toutes les marques, sans se soucier de l'élément distinctif qui varie de marque en marque et qui est toujours présent. Ainsi, pour pouvoir démontrer l'emploi de la marque de commerce qui avait fait l'objet de la demande d'enregistrement dans la dernière affaire, le requérant aurait dû pouvoir démontrer l'emploi de la marque de commerce ainsi que celle-ci était montrée dans la demande d'enregistrement, sans autre élément ajouté.

Dans *Canadian Olympic Assn.* c. *Drivers Advocate Paralegal Service Inc.*[120], le requérant avait produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce graphique ci-après reproduite en association avec des services de représentations et conseils relativement aux petites créances et infractions provinciales et criminelles et ce, sur la base de l'emploi de la marque au Canada:

120. *Canadian Olympic Assn.* c. *Drivers Advocate Paralegal Service Inc.*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 284 (Commission des oppositions).

L'opposant alléguait, entre autres motifs d'opposition, que la demande d'enregistrement ne respectait pas les dispositions de l'alinéa 30b) de la Loi dans la mesure où le requérant n'aurait pas employé la marque de commerce reproduite dans la demande, depuis la date de premier emploi revendiqué. La preuve produite par le requérant révéla que celui-ci employait plutôt la marque de commerce graphique ci-après reproduite:

L'agent d'audience Martin eut donc à se demander si en employant cette marque de commerce graphique, le requérant avait fait usage de la marque mentionnée dans sa demande d'enregistrement. Le test à appliquer était bien entendu de savoir si les membres du public, comme première impression en voyant la marque employée, percevraient la marque de commerce mentionnée dans la demande comme étant la marque de commerce employée. En analysant les exemples d'emploi produits, l'agent d'audience Martin indiqua:

> In the present case, the fact that the additional wording "paralegal service" is descriptive of the applicant's services supports the contention that the public would perceive the applied-for mark as being used. On the other hand, the words "driver's advocate» are also descriptive and would likely be perceived as being part of the phrase "driver's advocate paralegal service". This suggests that the public would not, as a matter of first impression, separate out the applied-for mark from the composite mark.
>
> I have also noted that the size and style of the lettering of the words above and below the design component in the composite mark are the same. Furthermore, the curved configuration of the upper words is the mirror image of the configuration of the lower words. These factors also suggest that the public would not view the use of the applicant's composite mark as also being use of the applied-for mark. After considering all of the factors involved, I am left in a state of doubt respecting this issue.

> Given that the onus is on the applicant, I must resolve that doubt against it. Consequently, I find that the second ground of opposition is successful.[121]

Ainsi, malgré la présence des mots descriptifs «paralegal service», eu égard au fardeau applicable, la marque employée ne fut pas considérée comme celle mentionnée par le requérant dans sa demande d'enregistrement. Cette décision est évidemment à contraster avec l'affaire *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Monarch Production Services Ltd.* relativement à la marque graphique MONARCH SECURITY SYSTEMS que nous avons examinée dans la partie précédente.

Dans *Beiersdorf AG* c. *Becton, Dickinson & Co.*[122], le titulaire devait prouver l'emploi de sa marque de commerce graphique enregistrée en association avec différents appareils à usage médical dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45:

La preuve produite par la titulaire révélait l'emploi des lettres «B-D», sans toutefois inclure la représentation de la feuille d'érable. L'agent d'audience Savard trancha que la marque de commerce enregistrée n'était pas employée dans la mesure où la feuille d'érable, en soi possiblement un élément non distinctif, faisait néanmoins partie de la marque de commerce enregistrée.

Dans *Penguin's Frozen Yogurt, Inc.* c. *Smith & O'Flaherty Inc.*[123], le titulaire devait répondre à un avis en vertu de l'article 45 relativement à sa marque de commerce graphique enregistrée en association avec des produits alimentaires glacés:

121. *Ibid.*, p. 287.
122. *Beiersdorf AG* c. *Becton, Dickinson & Co.,* (1992) 44 C.P.R. (3d) 151 (Bureau des marques).
123. *Penguin's Frozen Yogurt, Inc.* c. *Smith & O'Flaherty Inc.* (1992), [1992] C.O.M.C. 498 (Bureau des marques).

La preuve produite démontrait l'emploi de marques de commerce comprenant les mots «pingouin» ou «penguin» ou la représentation d'un pingouin. Cependant, aucune des marques ne comprenait le mot «pops». Dans son affidavit, le représentant du titulaire indiquait que celui-ci utilisait des marques de commerce comprenant le mot «pingouin» depuis 20 ans en association avec les produits mis sur le marché par celui-ci. L'agent d'audience Savard mentionna toutefois que dans le cadre restreint des procédures en vertu de l'article 45, il était non pertinent de considérer si le titulaire disposait d'une famille de marques de commerce ou s'il employait des marques de commerce incluant le mot «pingouin» sur une longue période de temps. Le seul point à décider était plutôt s'il y avait eu emploi de la marque de commerce enregistrée PENGUIN POPS, ci-haut reproduite. L'agent d'audience constata qu'aucun des exemples d'emploi mis en preuve ne montrait la marque ainsi qu'enregistrée. Selon l'agent d'audience, le mot POPS, omis dans les exemples d'emploi soumis par le titulaire, était une partie importante et essentielle de la marque de commerce enregistrée. Il ne s'agissait donc pas d'une variation mineure à laquelle le principe 2 de l'affaire *Nightingale Interloc* fait référence. Dans les circonstances, l'agent d'audience procéda à la radiation de l'enregistrement.

Dans *Provigo Inc.* c. *Union Agricole des Coopératives Laitières Isigny-sur-Mer & Sainte-Mère-Église*[124], l'opposant s'opposait à l'enregistrement d'une marque de commerce produite par le requérant en association avec différents produits laitiers. L'opposant basait son opposition, entre autres, sur l'une de ses marques de commerce enregistrées pour des services d'exploitation de magasins d'alimentation et épiceries, soit la marque de commerce suivante:

Bien que l'opposant ait allégué également emploi antérieur de la marque graphique ci-haut reproduite, la preuve produite par

124. *Provigo Inc.* c. *Union Agricole des Coopératives Latières Isigny-sur-Mer & Sainte-Mère-Église* (1993), [1993] C.O.M.C. 300 (Commission des oppositions).

celui-ci ne démontrait pas l'emploi de cette marque de commerce mais tendait plutôt à démontrer l'usage de la marque graphique PROVIGO, ci-après reproduite, en association avec l'exploitation de magasins d'alimentation:

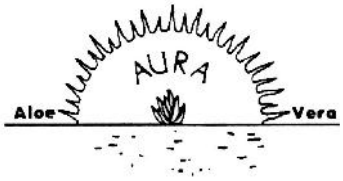
Bien que la marque de commerce employée, soit la marque graphique PROVIGO, incorporait comme premier élément de celle-ci la marque sur laquelle l'opposant basait son opposition, celle-ci constituait un élément mineur de la marque de commerce graphique PROVIGO et ne serait donc pas considérée comme une marque de commerce en soi. Le président Partington trouva appui dans l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.* sur ce point.

Dans *Ducharme* c. *Automaxi S.A.*[125], la marque de commerce graphique AUTOMAXI était enregistrée en association avec divers accessoires pour l'automobile. En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire devait donc prouver l'emploi de la marque graphique suivante:

Après examen de la preuve, l'agent d'audience Savard indiqua dans sa décision que sur les exemples d'emploi soumis, toutes les marques de commerce montrant le mot «AUTOMAXI» omettaient les éléments graphiques de la marque de commerce enregistrée. Selon l'agent d'audience, les éléments graphiques étaient une partie importante et essentielle de la marque de commerce enregistrée et l'omission de ceux-ci faisait en sorte que la marque de commerce enregistrée n'était plus employée. Trouvant appui sur le deuxième principe de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.*, l'agent d'audience conclut que les différences dans le cas qui lui était soumis n'étaient pas mineures.

125. *Ducharme* c. *Automaxi S.A.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 422 (Bureau des marques).

Dans *Borden & Elliot* c. *282880 Alberta Ltd.*[126], l'agent d'audience Herzig considéra la preuve produite en réponse à un avis selon l'article 45 transmis au titulaire de la marque de commerce enregistrée graphique AURA, ci-après reproduite:



Cette preuve produite par le titulaire montrait la marque de commerce graphique ci-après reproduite, employée avec les différents articles pour soins de la peau mentionnés au certificat d'enregistrement:

Encore une fois se posait la question, la marque de commerce employée pouvait-elle être considérée comme la marque de commerce enregistrée? L'agent d'audience Herzig constata que les deux marques partageaient certains éléments communs dominants mais que chacune donnait une impression visuelle générale différente de l'autre et que ces différences au niveau des formes et de la disposition des éléments communs étaient plus significatives que les ressemblances visuelles entre les marques. L'enregistrement fut donc radié.

Dans *W.G. Allen (Birmingham) Ltd.* c. *Lofchick*[127], la marque de commerce graphique du titulaire, ci-après reproduite, était enregistrée en association avec de la vaisselle:

126. *Borden & Elliot* c. *282880 Alberta Ltd.*, (1994) 52 C.P.R. (3d) 411 (Bureau des marques).
127. *W.G. Allen (Birmingham) Ltd.* c. *Lofchick*, (1994) 54 C.P.R. (3d) 486 (Bureau des marques).

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45 le titulaire déposa en preuve différents éléments montrant l'emploi de la marque QUEEN ANNE, sans les éléments graphiques associés à la marque enregistrée du titulaire. L'agent d'audience Martin procéda à la radiation de l'enregistrement pour les motifs suivants:

> The present situation is one where the trade mark in use is a variation of the registered mark. In other words, it is a situation governed by the second principle enunciated in the *Nightingale Interloc* case. The registered mark includes the words «Queen Anne» in script form, a representation of a crown, a square border and the words "Royal Bavarian Fine China". The mark that Mr. Lofchick has shown to be in use is simply the words "Queen Anne". In my view, the differences between the registered mark and the mark shown to be in use are more than very minor. In other words, use of the mark QUEEN ANNE does not constitute use of the registered mark and, on this basis alone, registration No. 179,341 should be expunged.[128]

Dans *Riches, McKenzie & Herbert* c. *Unisource Canada, Inc.*[129], la marque de commerce graphique HYPRO, ci-après reproduite, était enregistrée en association avec différents articles pouvant être utilisés dans les hopitaux:

En réponse à un avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire ne put établir l'emploi de sa marque mais indiqua dans son affidavit son intention de résumer l'emploi très prochainement tout en indiquant qu'il avait produit une nouvelle demande d'enregistrement pour la marque graphique suivante:

128. *Ibid.*, p. 489.
129. *Riches, McKenzie & Herbert* c. *Unisource Canada, Inc.* (1994), [1994] C.O.M.C. 285 (Bureau des marques).

L'agent d'audience Martin mentionna que la nouvelle demande d'enregistrement n'assistait nullement le titulaire dans la mesure où les différences entre la marque enregistrée et la marque faisant l'objet de la nouvelle demande n'étaient pas mineures. L'agent d'audience procéda à la radiation de l'enregistrement.

Dans *Bereskin & Parr* c. *Unico Inc.*[130], l'agent d'audience Savard devait considérer l'emploi d'une marque graphique MARCA GALLO dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45. Dans sa décision, l'agent d'audience reproduisait la marque enregistrée faisant l'objet des procédures sous l'article 45 ainsi que la marque de commerce apparaissant sur les étiquettes fournies par le titulaire:

L'agent d'audience Savard disposa de l'affaire en faisant référence à l'impression générale dégagée par chaque marque tout en soulignant que les variations dans l'emploi étaient, dans ce cas-ci, plus que mineures:

> Concerning the trade mark appearing on such labels, the requesting party submits that the design mark as registered has been supplanted by the words "Gallo". I agree with the requesting party that an essential feature of the trade mark as registered has been altered significantly. The trade mark as registered comprises the words "Marca Gallo" of equal size and appearing together in a somewhat curved configuration. In the trade mark as used, the word "Marca" appears in small print above the word "Gallo", and is almost insignificant compared to the word "Gallo". In my view, the visual impact of each trade mark is very different.
>
> […]
>
> In the present case, I consider that the change made to the trade mark is significant and is more than minor. The words

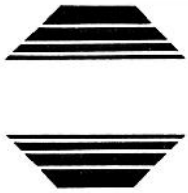
130. *Bereskin & Parr* c. *Unico Inc.*, (1994) 59 C.P.R. (3d) 122 (Bureau des marques).

> "Marca Gallo" as they appear in the trade mark as registered create a unitary and dominant impression which impression is lost in the mark as used.
>
> Furthermore, the fact that all of the invoices refer to GALLO olive oil rather than MARCA GALLO olive oil seems to support the contention that the words "Marca Gallo" as used do not form a unitary impression.[131]

Ainsi, malgré l'emploi des mêmes mots dans les deux marques de commerce, le fait que ces mots étaient disposés de manière différente faisait en sorte que l'aspect visuel des marques n'était plus le même. Le fait que, dans la marque employée, les mots «Marca Gallo» ne suivaient plus le contour du cercle a également été noté par l'agent d'audience. Il est à remarquer que cette marque graphique MARCA GALLO figure toujours au registre dans la mesure où le titulaire a logé un appel à l'encontre de la décision de l'agent d'audience devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada et que, de consentement, une ordonnance a été obtenue maintenant l'enregistrement au registre, ordonnance ne mentionnant pas toutefois les motifs en droit qui seraient pertinents à notre analyse[132].

Dans *Pizza Delight Corporation Ltd. – La Corporation Pizza Delight Ltée* c. *Weisheit*[133], le requérant demandait l'enregistrement d'une marque de commerce graphique PIZZA ONE STOP SUBS sur la base de l'emploi de la marque en association avec différents produits et services au Canada. L'opposant déposa une déclaration d'opposition alléguant que la marque du requérant n'était pas enregistrable eu égard à la confusion avec ses deux marques de commerce enregistrées, ci-après reproduites, toutes deux pour différents produits et services reliés au domaine de la restauration.

L'enregistrement TMA 268,436 visait la marque suivante:

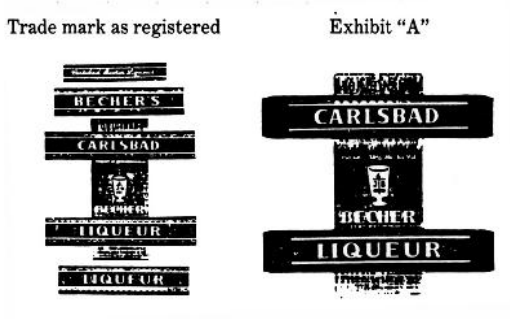


131. *Ibid.*, p. 124-125.
132. Voir dossier T-2929-94 des dossiers de la Cour fédérale du Canada.
133. *Pizza Delight Corporation Ltd. – La Corporation Pizza Delight Ltée* c. *Weisheit*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 472 (Commission des oppositions).

L'enregistrement TMA 240,828 concernait la marque suivante:

L'opposant alléguait l'emploi antérieur de l'une et l'autre de ces marques de commerce. Cependant, l'agent d'audience Martin fut d'avis que l'opposant avait failli dans sa tâche de démontrer l'emploi de la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement TMA 268,436. Si l'opposant était d'opinion que l'emploi de la marque faisant l'objet de l'enregistrement TMA 240,828 était à la fois l'emploi de la marque faisant l'objet de l'enregistrement TMA 268,436, cette proposition n'était pas soutenable selon l'agent d'audience; ce dernier refusa cet argument et mentionna que l'emploi d'une marque ne pouvait pas constituer l'emploi de l'autre.

Dans *88766 Canada Inc.* c. *Lihovin*[134], une procédure en vertu de l'article 45 à l'encontre d'une marque graphique pour des spiritueux et des liqueurs, l'agent d'audience Savard devait décider si l'emploi démontré ci-après (marque de commerce à droite) pouvait constituer l'emploi de la marque de commerce enregistrée, attaquée en déchéance (marque de commerce à gauche):



Trouvant appui dans les principes énoncés dans *Nightingale Interloc Ltd.*, *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, ainsi que *Promafil Canada Ltée*, l'agent d'au-

134. *88766 Canada Inc.* c. *Lihovin*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 557 (Bureau des marques).

dience Savard conclut que les différences entre les deux marques étaient plus que très mineures. L'agent d'audience mentionna toutefois l'affaire *Saccone & Speed Ltd.* c. *Registraire des marques de commerce*[135] au soutien de la proposition que des changements plus substantiels peuvent être acceptables si ceux-ci ont été requis par législation et que ce fait est démontré. Dans les circonstances, puisqu'il n'avait pas été démontré que les changements avaient été requis par un quelconque changement dans la législation concernant les spiritueux et les liqueurs, il fut décidé de procéder à la radiation de l'enregistrement.

Dans *Hartz & Company Inc.* c. *Franck Olivier Diffusion S.A.R.L.*[136], l'agent d'audience Savard devait décider si la marque de commerce graphique, ci-après reproduite, enregistrée en association avec divers vêtements, était toujours employée malgré l'absence des deux lignes tubulaires dans la preuve d'emploi produite:

L'agent d'audience Savard considéra que ces lignes tubulaires formaient un des éléments dominants de la marque de commerce enregistrée et que l'emploi démontré ne constituait pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée à cause de l'importance de la modification. L'enregistrement fut donc radié.

Dans *McCain Foods Limited* c. *Darifarm Foods Company/Aliments Darifarm & Cie*[137], le titulaire devait démontrer l'emploi de la marque graphique ci-après reproduite en association avec du fromage, suite à l'émission d'un avis en vertu de l'article 45:

135. *Saccone & Speed Ltd.* c. *Registraire des marques de commerce*, (1982) 67 C.P.R. (2d) 119, [1984] 1 F.C. 390 (C.F.P.I.).
136. *Hartz & Company Inc.* c. *Franck Olivier Diffusion S.A.R.L.* (1995), [1995] C.O.M.C. 143 (Bureau des marques).
137. *McCain Foods Limited* c. *Darifarm Foods Company/Aliments Darifarm & Cie* (1995), [1995] C.O.M.C. 189 (Bureau des marques).

En réponse à l'avis, le titulaire déposa en preuve une étiquette montrant l'emploi de la marque de commerce graphique suivante:

Analysant la preuve produite, l'agent d'audience Savard mentionna que les caractéristiques distinctives de la marque enregistrée n'avaient pas été préservées dans la marque employée. Les différences entre les deux marques n'étaient pas simplement des modifications mineures. Bien que le mot «cheese» apparaissant dans la marque enregistrée puisse être considéré comme descriptif, il était, selon l'agent d'audience, un élément important de la marque de commerce enregistrée et son omission a créé une nouvelle marque de commerce.

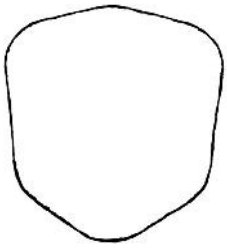
L'enregistrement fut donc radié.

Dans *Molson Breweries, A Partnership* c. *Great Western Brewing Company Limited*[138], le requérant demandait l'enregistrement de la marque de commerce GREAT WESTERN GOLD en association avec de la bière. Comme motif d'opposition, l'opposant alléguait que la demande d'enregistrement n'était pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30b) de la Loi dans la mesure où le requérant n'aurait pas employé la marque faisant l'objet de la demande depuis la date de premier emploi revendiqué dans celle-ci. Au soutien de ce motif d'opposition, l'opposant fit référence à la preuve produite par le requérant, notamment l'étiquette montrant prétendument l'emploi de la marque GREAT WESTERN GOLD:

138. *Molson Breweries, A Partnership* c. *Great Western Brewing Company Limited*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 394 (Commission des oppositions).

L'opposant argumenta qu'en employant cette étiquette comme il l'avait fait, le requérant employait une autre marque de commerce puisque les éléments «Great Western» et «Gold» semblaient présentés de manière séparée sur l'étiquette. L'agent d'audience Martin trancha en faveur de l'opposant et conclut que l'opposant avait satisfait son fardeau d'établir le non-emploi de la marque de commerce décrite dans la demande d'enregistrement dans la mesure où les mots «Great Western» apparaissaient comme partie de la dénomination du requérant, soit Great Western Brewing Company alors que le mot «Gold» apparaissait au bas de l'étiquette comme adjectif des expressions «Malt Liquor» et «Liqueur de Malt». L'opposition fut donc accueillie.

Dans *Apotex Inc.* c. *Burroughs Wellcome Inc.*[139], le requérant demandait l'enregistrement de la marque «SHIELD DESIGN», reproduite ci-après, en association avec un produit pharmaceutique. La couleur «bleu» fut revendiquée comme une caractéristique de la marque:



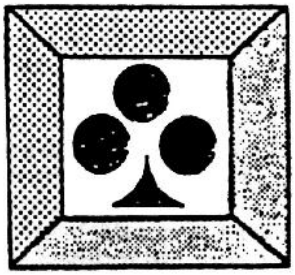
L'opposant déposa une déclaration d'opposition alléguant le non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi dans la mesure où le requérant n'aurait pas employé la marque depuis la date de premier emploi revendiquée.

139. *Apotex Inc.* c. *Burroughs Wellcome Inc.*, (1996) 68 C.P.R. (3d) 521 (Commission des oppositions).

Parmi les exemples d'emploi produits en preuve, l'agent d'audience Martin nota l'emballage pour le produit du requérant, ci-après reproduit:

L'agent d'audience mentionna qu'il serait douteux que les membres du public puissent percevoir cet exemple d'emploi comme étant l'emploi de la marque «SHIELD DESIGN» en soi comme marque de commerce eu égard à la proéminence du mot «Zovirax». Dans les circonstances, l'agent d'audience conclut que l'opposant avait satisfait son fardeau eu égard au motif d'opposition basé sur l'alinéa 30b) de la Loi.

Dans *Labatt Brewing Co. Ltd.* c. *Molson Breweries, A Partnership*[140], en appel d'une décision de la Commission des oppositions devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, le juge Heald devait considérer le sort de la marque de commerce graphique ci-après reproduite, laquelle faisait l'objet d'une demande d'enregistrement de la part de l'appelant:



Parmi les nombreuses questions dont le juge devait traiter, l'une concernait la conclusion du registraire que l'appelant n'avait

140. *Labatt Brewing Co. Ltd.* c. *Molson Breweries Ltd., A Partnership*, (1996) 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I., le juge Heald).

pas employé la marque de commerce faisant l'objet de sa demande d'enregistrement lorsqu'il avait fait usage de l'étiquette ci-après reproduite, utilisée avec de la bière:

La Commission des oppositions avait été d'avis que le trèfle de même que son cadre ne seraient pas perçus comme une marque de commerce distincte sur l'étiquette.

Eu égard à l'expertise du registraire en matière de marques de commerce, le juge Heald, sur ce point, confirma la décision de la Commission des oppositions et s'exprima dans les termes suivants:

> The Registrar had to make a decision as to whether, as a matter of first impression, the trade-mark applied for, as a component in the label applied to Labatt's COUNTRY CLUB brand beer, would be perceived as a separate trade-mark. Labatt's Counsel has submitted that the only relevant evidence with respect to this question was the cross-examination evidence of the four affiants above. In my view, the evidence relied on by Labatt has minimal if any probative value. The mere fact that former and current employees of Labatt would associate the applied for mark with Labatt's wares is not persuasive evidence.
>
> Taking into consideration the expertise of the Registrar and the paucity of evidence before him with respect to this issue, I am of the view he did not err in determining that as a matter of first impression, the trade-mark applied for, as a component in the label applied to Labatt's COUNTRY CLUB brand beer, would not be perceived as a separate trade-mark. Accordingly, the tests of *Nightingale* and *Compagnie Internationale* are satisfied, and the Registrar was entitled to find that the applied for mark was not used as of the date claimed, in so far as the Country Club label is concerned.[141]

141. *Ibid.*, p. 234-235.

Dans *Société Herbalife International Inc.* c. *Somak International Inc.*[142], l'agent d'audience Savard devait décider si la marque graphique VIVESCENCE avait été employée en association avec différents produits de soins pour la peau, suite à l'émission d'un avis en vertu de l'article 45:

Parmi les emballages et contenants montrés dans un catalogue produit par le titulaire, l'agent d'audience Savard nota une marque qui différait de façon substantielle de la marque enregistrée. Ainsi, l'emploi de façon suivante:

ne fut pas considéré comme un emploi de la marque enregistrée mais plutôt l'emploi de deux marques distinctes, c'est-à-dire de la marque VIVESCENCE et de la marque figurative dans le rectangle. Selon l'agent d'audience Savard, le mot «vivescence» et le dessin ne formaient pas un tout et seraient plutôt perçus comme étant l'emploi de deux marques de commerce. La preuve produite démontrait par ailleurs l'emploi de la marque sous sa forme enregistrée pour certains produits et ces derniers furent maintenus à l'enregistrement attaqué.

Dans *Mantha & Associates* c. *Le Cravatte Di Pancaldi S.r.L.*[143], l'agent d'audience Savard décida dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 que la marque de commerce graphique suivante:

142. *Société Herbalife International Inc.* c. *Somak International Inc.* (1997), [1997] C.O.M.C. 53 (Bureau des marques).
143. *Mantha & Associates* c. *Le Cravatte Di Pancaldi S.r.L.*, (1997) 79 C.P.R. (3d) 382 (Bureau des marques).

n'était pas employée sur des factures où l'on voyait la marque de commerce suivante:

Cette décision est à contraster avec la décision du juge Teitelbaum dans une autre affaire impliquant les mêmes parties et précédemment répertoriée. Dans l'autre affaire, tous les mots de la marque enregistrée se trouvaient dans la variante employée. La différence ici a été perçue comme importante dans la mesure où le mot «Pancaldi» était ajouté sous le mot «Vitaliano». De plus, la reproduction du logo ® sous le «V» semblait laisser voir que ce qui était considéré comme la marque de commerce était l'ensemble des mots «Vitaliano», «Pancaldi», «Italy» et le «V». Cette marque de commerce fut donc radiée.

Dans *Hughes Etigson* c. *Newell Industries Canada Inc.*[144], l'agent d'audience Vandenakker décida que l'emploi de la marque de commerce WINDOW MAGIC n'équivalait pas à l'emploi de la marque de commerce graphique ci-après reproduite:

dans la mesure où les éléments graphiques de la marque de commerce enregistrée étaient une composante importante et essentielle de celle-ci. L'absence de ces éléments graphiques dans la marque

144. *Hughes Etigson* c. *Newell Industries Canada Inc.*, (1998) 82 C.P.R. (3d) 569 (Bureau des marques).

employée donnait lieu à une nouvelle marque de commerce. L'enregistrement fut donc radié.

Dans *88766 Canada Inc.* c. *Alchem Capital Corp.*[145], la marque de commerce graphique suivante était associée à différents types de chaussures et vêtements:

En réponse à un avis en vertu de l'article 45, le titulaire démontra l'emploi de la marque suivante pour certains produits:

L'agent d'audience Savard décida que les caractéristiques importantes de la marque de commerce enregistrée n'avaient pas été préservées dans la marque qui faisait l'objet de cet emploi.

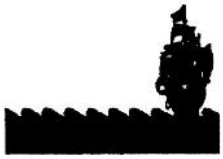
Dans *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Signal Apparel Co.*[146], l'agent d'audience Savard conclut que la marque de commerce suivante:

145. *88766 Canada Inc.* c. *Alchem Capital Corp.*, (1998) 87 C.P.R. (3d) 327 (Bureau des marques).
146. *Gowling, Strathy & Henderson* c. *Signal Apparel Co.*, (1999) 1 C.P.R. (4th) 566 (Bureau des marques).

n'avait pas été employée lorsque son titulaire avait fait usage de la marque de commerce suivante:

L'agent d'audience Savard mentionna que lorsqu'une marque de commerce enregistrée est utilisée avec des éléments additionnels, le seul point à décider est si l'emploi de la marque de commerce montrée dans les exemples soumis constitue l'emploi de la marque de commerce enregistrée en soi; selon l'agent d'audience Savard, le critère n'est pas de déterminer si le public serait trompé relativement à la source des produits, soit le critère de confusion qu'on retrouve à l'article 6 de la Loi. Nous avons vu plus tôt que des marques de commerce peuvent porter à confusion entre elles (être liées s'il s'agit des marques du même propriétaire) mais constituer malgré tout deux marques distinctes dans la mesure où l'emploi de l'une ne peut être assimilé à l'emploi de l'autre.

Dans *Bedwell Management Systems Inc.* c. *Mayflower Transit, Inc.*[147], le titulaire était propriétaire des deux marques de commerce graphiques ci-après reproduites:

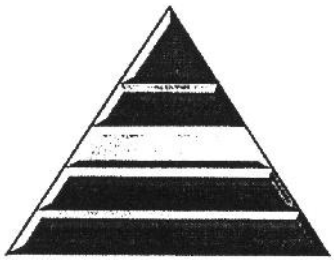


147. *Bedwell Management Systems Inc.* c. *Mayflower Transit, Inc.,* (1999) 2 C.P.R. (4th) 555 (Bureau des marques).

Ces deux marques de commerce avaient été enregistrées en association avec différents types de services de transport par camion. En réponse à deux avis émis en vertu de l'article 45, le titulaire déposa en preuve l'annonce suivante parue dans un annuaire de Calgary:

La question se posait donc à l'agent d'audience Folz: Le titulaire avait-il réussi à démontrer l'emploi de ses deux marques de commerce enregistrées? En répondant par la négative, l'agent d'audience considéra les éléments importants de chaque enregistrement soit la représentation des vagues pour la première marque de commerce et la bordure ovale pour la seconde. L'omission des ces éléments majeurs fut considérée comme des déviations majeures et ces deux enregistrements furent donc radiés.

Dans *Ralston Purina Canada Inc.* c. *Effem Foods Ltd.*[148], le requérant demandait l'enregistrement de la marque de commerce suivante en association, entre autres, avec de la nourriture pour animaux:



Dans sa déclaration d'opposition, l'opposant alléguait que le requérant n'avait pas l'intention d'employer sa marque de commerce suivant les indications données dans la demande d'enregistrement.

148. *Ralston Purina Canada Inc.* c. *Effem Foods Ltd.* (1999), [1999] C.O.M.C. 216 (Commission des oppositions).

À ce sujet, l'opposant fit référence à la preuve du requérant qui démontrait que celui-ci employait les marques suivantes en association avec la nourriture pour animaux:

Exhibit "C"

Exhibit "F"

Ainsi, le consommateur ne voyait pas le triangle, sans éléments nominaux, mentionné dans la demande d'enregistrement. Le président Partington considéra que les exemples produits par le requérant et visant à démontrer l'emploi de la marque faisant l'objet de la demande ne seraient pas perçus, comme première impression, par le consommateur moyen comme étant la marque mentionnée dans la demande d'enregistrement, eu égard à la présence de la marque graphique WALTHAM et les différents mots apparaissant dans le triangle. Le motif d'opposition de l'opposant fut donc accueilli.

Dans *MacLeod Dixon* c. *Alberta Power Ltd.*[149], l'agent d'audience Savard procéda à la radiation de la marque de commerce enregistrée suivante:

Dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, le titulaire avait démontré l'emploi de la marque suivante, soit une marque où la représentation de la flamme avait été omise:

149. *MacLeod Dixon* c. *Alberta Power Ltd.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 119 (Bureau des marques).

Dans les circonstances, l'agent d'audience décida que l'omission de la représentation de la flamme dans l'exemple d'emploi soumis constituait un changement important et plus que mineur; tous les éléments importants de la marque de commerce enregistrée n'étaient donc pas préservés dans l'exemple d'emploi et l'enregistrement fut radié en conséquence.

Dans *Riches, McKenzie & Herbert* c. *783234 Ontario Ltd.*[150], l'agent d'audience Savard devait considérer la preuve d'emploi produite suite à un avis émis en vertu de l'article 45 à l'encontre de la marque de commerce NIFTY NUTS-THE NIFTY SNACK, enregistrée pour des noix, des arachides, des croustilles et des craquelins. Parmi les éléments de preuve produits, l'agent d'audience Savard considéra l'étiquette suivante:

L'agent d'audience Savard considéra que la preuve produite ne permettait pas de conclure à l'emploi de la marque de commerce enregistrée:

> It is true that the words NIFTY NUTS and the words THE NIFTY SNACK appear on the label. However, as properly argued by the requesting party they do not appear together as one trade-mark. The words NIFTY NUTS appear on the upper portion of the label while the words THE NIFTY SNACK appear on the bottom portion of the label and the two expressions are separated from one another by the words DRY ROASTED PEANUTS.
>
> At the hearing, counsel for the registrant submitted that the trade-mark is being used with additional matter and that the test when there is additional matter is "does the additional matter prevent the trade-mark from being used". Relying on the first principle set out in the case *Nightingale Interloc Ltd.* v. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (T.M.O.B.), he argued

150. *Riches, McKenzie & Herbert* c. *783234 Ontario Ltd.*, (2000) 6 C.P.R. (4th) 535 (Bureau des marques).

> that as the additional matter is descriptive, the trade-mark «per se» is being used. He also relied on the case *Johann Becher Ohg Likorfabrik* v. *Canada (Registrar of Trade-Marks)* (1997), 71 C.P.R. (3d) 461 (F.C.T.D.), and submitted that in the case of additional matter that is merely descriptive, the trade-mark is not considered to have been significantly changed from the trade-mark as registered. He then concluded that as the additional matter in this case is of the type described in *Nightingale* (Principle 1), *supra*, as being purely descriptive material, such additional matter does not prevent the mark "per se" from being used.
>
> The requesting party on the other hand argued that the fact that the additional words "Dry Roased Peanuts" are descriptive is a factor to consider, but it is not the only factor. I agree. In the present case there are several factors such as the location of each phrase on the label *i.e.* the words NIFTY NUTS appearing on the top portion in the colour red and followed by the ® symbol, while the words THE NIFTY SNACK are in white and appear on the bottom portion of the label and after the words Dry Roased Peanuts. Also, the top portion of the label is a gold color while the bottom portion is blue. Further, two horizontal red lines underneath the words NIFTY NUTS also serve to separate the words NIFTY NUTS from the other reading matter on the label.
>
> Consequently, as a matter of first impression, the public would probably not perceive the trade-mark NIFTY NUTS-THE NIFTY SNACK "per se" as a single trade-mark but would perceive the words NIFTY NUTS as one trade-mark and the words THE NIFTY SNACK as another trade-mark or slogan.[151]

L'agent d'audience procéda donc à la radiation de l'enregistrement.

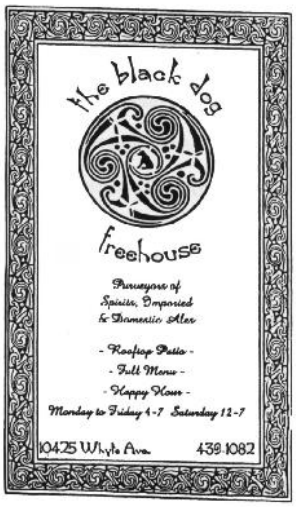
Cette décision rappelle l'importance pour le titulaire de ne pas séparer par d'autres mots, même descriptifs, une marque de commerce qui a été enregistrée sous une forme unifiée.

Dans *The Black Dog Tavern Company, Inc.* c. *533737 Alberta Ltd.*[152], le requérant demandait l'enregistrement de la marque de

151. *Ibid.*, p. 538-539.
152. *The Black Dog Tavern Company, Inc.* c. *533737 Alberta Ltd.* (2000), [2000] C.O.M.C. (Commission des oppositions).

commerce graphique ci-après reproduite en association avec l'exploitation d'un bar et d'un restaurant basé sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que décembre 1992:

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposant alléguait que la marque de commerce mentionnée dans la demande d'enregistrement n'avait pas été employée depuis la date de premier emploi revendiquée dans celle-ci. Analysant ce motif d'opposition, l'agent d'audience Bradbury fit référence à la preuve produite par le requérant, notamment une publicité utilisée par celui-ci en 1994:



Eu égard à la preuve produite, l'agent d'audience conclut que le requérant n'avait pas fait un usage continu de la marque qu'il souhaitait enregistrer et que l'opposant avait satisfait son fardeau eu égard à ce motif d'opposition, dans la mesure où les exemples d'emploi montrés ne reproduisaient pas la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement.

7. L'emploi d'une seule marque de commerce peut-il être considéré comme l'emploi de différentes marques de commerce enregistrées?

Dans *Promafil Canada Ltée*, la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada avait évoqué la possibilité pour un titulaire d'employer plusieurs variantes d'une même marque de commerce enregistrée. Ceci découle de la logique qui permet certaines modifications dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée, suivant les critères émis par la jurisprudence dans *Nightingale Interloc Ltd.*, *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* et *Promafil Canada Ltée*. D'ailleurs, dans cette dernière affaire, le juge MacGuigan avait indiqué:

> As I see it, an almost identical second design does not have to be a replacement design; it does not have to occupy the field. It can coexist with the first design, as happened here. There may even be more than two almost identical designs in use at the same time. Particularly in the absence of a specific provision for amendment of registration, as in the U.S. law, Canadian law does not incorporate a linear view of trade mark registration but can tolerate multiple variants of a mark.[153]

Ainsi, si le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée peut faire emploi de différentes variantes de cette même marque de commerce, qu'en est-il de la situation où le titulaire procède à l'enregistrement de ces différentes variantes (qui seront manifestement des marques liées) et qu'il ne procède à l'emploi que d'une seule de ces variantes; cet unique emploi peut-il être considéré comme l'emploi des différentes variantes enregistrées, prises individuellement?

Un problème similaire s'est posé à l'agent d'audience D'Aoust dans *Ridout & Maybee* c. *Vagden Mills Ltd.*[154]. Dans ce litige de 1988 concernant des procédures en vertu de l'article 45 (à l'époque numéroté 44), l'agent d'audience rappela que l'emploi d'une marque liée n'est pas l'emploi de la marque originale: dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 visant deux marques liées, toutes deux doivent être employées. À défaut de démontrer ces deux emplois, la marque non employée est susceptible de radiation:

---

153. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59 (C.F.A., les juges Hugessen, MacGuigan et Desjardins), p. 71.
154. *Ridout & Maybee* c. *Vagden Mills Ltd.*, (1988) 21 C.P.R. (3d) 525 (Bureau des marques).

> Within the context of the Canadian *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, a mark may be considered as confusingly similar to a registered mark, while at the same time be considered as substantially different; see the *Richelieu* case (*Andres Wines Ltd.* v. *Richelieu et Cie. (Exporters) Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 258) followed and applied in *Standard Coil*. (*Standard Coil Products (Canada) Ltd.* v. *Standard Radio Corp.* (1971), 2 C.P.R. 155, [1977] F.C. 106; appeal dismissed without reasons, 26 C.P.R. (2d) 288*n*). Associated marks are confusingly similar, yet substantially different enough to warrant an exception to the Act under s. 15, to permit their registration. In my opinion, under s. 44, use of an associated mark should not necessarily be considered as use of the original mark; both must be used or one is exposed to expungement.[155]

Évidemment, dans ce litige, la question ne se posait pas à savoir si l'emploi démontré d'une seule marque de commerce pouvait être considéré comme l'emploi de deux marques de commerce enregistrées, liées entre elles et dont l'une pouvait être considérée comme la variante de l'autre, suivant les critères de *Promafil Canada Ltée*.

Dans *Telcor Canada (Directories) Inc.* c. *Tele-Direct (Publications) Inc.*[156], il semble avoir été tenu pour acquis que dans le cas de procédures en vertu de l'article 45 à l'encontre de six enregistrements de marques de commerce (par ailleurs liées), une preuve d'emploi devait être produite relativement à chaque enregistrement.

Suite à la décision de la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada dans *Promafil Canada Ltée*, il appert toutefois qu'un unique emploi de marque de commerce puisse être considéré comme l'emploi de différentes marques enregistrées et liées entre elles. Le juge Rouleau de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada se pencha sur cette situation dans *John Labatt Ltd.* c. *Molson Breweries, A Partnership*[157], quelques mois après la décision dans *Promafil Canada Ltée*. Il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce qui avait tranché en faveur du maintien au registre de l'enregistrement TMA 161,355, suite à des procédures en vertu de l'article 45 de la Loi. Cet enregistrement TMA 161,355 est ci-après reproduit:

155. *Ibid*., p. 527.
156. *Telcor Canada (Directories) Inc.* c. *Tele-Direct (Publications) Inc.*, (1988) 19 C.P.R. (3d) 415 (Bureau des marques).
157. *John Labatt Ltd.* c. *Molson Breweries, A Partnership*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 6 (C.F.P.I., le juge Rouleau).

Conformément à l'article 15 de la Loi, cette marque de commerce était liée à la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement TMA 300,903, ci-après reproduite:

En réponse à des procédures en vertu de l'article 45 émises à l'encontre de la marque faisant l'objet de l'enregistrement TMA 161,355, le titulaire déposa en preuve un exemple montrant l'emploi de la marque suivante:

Devant le registraire, le requérant en déchéance adopta la position que l'emploi démontré n'était pas celui de l'enregistrement TMA 161,355 mais plutôt l'emploi de l'enregistrement TMA 300,903 et que le premier enregistrement devait donc être conséquemment radié. La question se posait donc à la Cour à savoir si la marque employée pouvait être considérée comme la marque faisant l'objet de l'enregistrement TMA 161,355? En répondant par l'affirmative à cette question, le juge Rouleau rappela que la jurisprudence permet qu'une marque employée qui n'est pas substantiellement différente d'une marque enregistrée puisse être considérée comme cette marque enregistrée. Selon le juge Rouleau, si la jurisprudence permet le maintien de l'enregistrement sur la base de la preuve d'une marque de commerce qui peut être considérée comme une variante et qui est non enregistrée, *a fortiori*, une marque de commerce liée qui

contient les mêmes caractéristiques principales qu'une première marque de commerce enregistrée devrait également pouvoir soutenir l'emploi de cette autre marque de commerce enregistrée. La Cour s'exprima en ces termes:

> The basic principle to be derived is that a registered owner of a trade mark will not lose his rights to the trade mark even if the mark as used deviates from the registered mark when the deviation is such that no person would be deceived or injured by it: *Munsingwear, supra*. The jurisprudence provides that if a registered mark, as used, is not substantially different from the mark as registered, preserving the dominant features, the trade mark registration ought to be maintained: *Munsingwear, Honeywell Bull, supra.*
>
> It has been well established that the registration of an associated and modified mark is permitted under s. 15(1) so long as the marks do not create confusion within the public. The appellant is of the view that mark TMA 161,335 is no longer actively in use; that the reliance of a later obtained *associated registration* cannot be sufficient to sustain a previous mark and not supported by the jurisprudence. If the jurisprudence sustains the registration of a mark on the evidence of a subsequently altered mark which is *unregistered, a fortiori, a registered associated mark* containing the dominant features of a preceding registrated mark should be of even more certainty.[158]

Ce principe énoncé par le juge Rouleau fut appliqué dans des décisions subséquentes du Bureau des marques. Ainsi, dans *Davis and Company* c. *Sunshine Village Corporation*[159], le titulaire était, entre autres, propriétaire des enregistrements TMA 286,132 et TMA 286,130 pour les marques de commerce graphiques ci-après reproduites:

Registration No. 286,132

Registration No. 286,130

158. *Ibid.*, p. 12.
159. *Davis and Company* c. *Sunshine Village Corporation* (1996), [1996] C.O.M.C. 218 (Bureau des marques).

En réponse à des avis en vertu de l'article 45 émis à l'encontre de ces deux enregistrements, le titulaire avait réussi à démontrer l'emploi de la marque graphique suivante:

Dans sa décision, l'agent d'audience Savard indiqua que l'emploi démontré était celui des marques de commerce enregistrées. Ainsi, un seul emploi pouvait préserver plus d'un enregistrement dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 (dans la mesure où chacune de ces marques de commerce pouvait être considérée comme la variante des autres suivant les critères de *Promafil Canada Ltée*).

Dans *Cinnabon, Inc.* c. *Austin Nichols & Co.*[160], le registraire fit nommément référence aux propos du juge Rouleau dans *John Labatt* c. *Molson Breweries, A Partnership*, et souligna:

> Consequently, from the above, it appears that an owner may own several associated trade-marks and the use of one of the marks or a very similar mark may constitute use of each of the trade-marks if the marks are not substantially different and when the deviation is such that no person would be deceived. Therefore, the fact that the present registrant owns several trade-marks which are associated does not affect the issue in any way.[161]

Dans *Bedwell Management Systems Inc.* c. *Mayflower Transit, Inc.*[162], six marques de commerce graphiques au nom du titulaire faisaient l'objet de procédures en vertu de l'article 45. Ces marques de commerce enregistrées en association avec des services de transport par camions et par air et des services d'entreposage étaient les suivantes:

160. *Cinnabon, Inc.* c. *Austin Nichols & Co.*, (1998) 86 C.P.R. (3d) 241 (Bureau des marques).
161. *Ibid.*, p. 246.
162. *Bedwell Management Systems Inc.* c. *Mayflower Transit, Inc.*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 543 (Bureau des marques).

En réponse à ces différents avis, le titulaire déposa la même preuve d'emploi au soutien de chacun des enregistrements, soit la reproduction d'une annonce montrant une marque de commerce en association avec les services offerts par le titulaire.

Le requérant en déchéance argumenta que la preuve produite pouvait tout au plus constituer preuve d'emploi de l'enregistrement TMA 245,265 mais que le titulaire n'avait certainement pas démontré l'emploi de chacune des autres marques graphiques enregistrées qui faisaient l'objet des procédures en vertu de l'article 45. Selon le requérant en déchéance, si le titulaire avait choisi d'enregistrer ces différentes marques de commerce, c'est qu'il considérait que chaque marque était différente des autres. L'agent d'audience Folz trancha en faveur du titulaire dans les termes suivants:

> In my view, the words MAYFLOWER and the design of a sailing vessel, as they appear both on the truck shown in the ad and

> in the left corner of the ad, may be perceived as use of each of the following registered trade-marks: MAYFLOWER (TMA 146,091); Ship Design (modern version) (TMA 245,265), MAYFLOWER & Ship Design (TMA 246,023); MAYFLOWER & Ship Design (TMA 279,795); MAYFLOWER CORPORATION & Ship Design (TMA 280,660); MAYFLOWER WORLD WIDE MOVING & Ship Design (TMA 280,661) and MAYFLOWER & Ship Design (TMA 281,761). In this regard, I consider that the dominant features of each of the marks in question, namely the word MAYFLOWER and/or the design of a sailing vessel, have been maintained. Further, I consider the variations in the design trade-mark to be so unimportant as not to mislead an unaware purchaser.
>
> With respect to the requesting party's last submission regarding this issue, I do not consider the fact that the present registrant owns several trade-marks with different claimed dates of first use to affect the issue of whether the registrant has shown use of its marks as registered. In this regard, I note that an owner may own several associated trade-marks, and the use of one of the marks or a very similar mark may constitute use of each of the trade-marks if the marks are not substantially different and the deviation is such that no person would be deceived. In this regard, see *John Labatt Ltd.* v. *Molson Breweries, a Partnership* (1992), 46 C.P.R. (3d) 6 (F.C.T.D.), and *Cinnabon, Inc.* v. *Austin Nichols & Co.* (April 20, 1998, Registration No. 404,101, Trade-mark: ORANGINA; unreported) (T.M.S.H.O.) [now reported 86 C.P.R. (3d) 241].[163]
>
> Les enregistrements du titulaire furent donc maintenus.

Quoiqu'il n'ait pas fait référence à ses propres commentaires dans *John Labatt Ltd.* c. *Molson Breweries, a Partnership* rendu huit ans plus tôt, en 2000, dans *Cordon Bleu International Ltée* c. *Renaud Cointreau & Cie*[164], le juge Rouleau considéra, dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 à l'encontre de trois enregistrements visant trois variantes de la marque de commerce CORDON BLEU, que la preuve d'emploi produite, identique dans les trois dossiers, pouvait démontrer l'emploi des marques CORDON BLEU dont chacune faisait l'objet d'un enregistrement distinct.

---

163. *Ibid.*, p. 550-551.
164. *Cordon Bleu International Ltée* c. *Renaud Cointreau & Cie*, (2000) 10 C.P.R. (4th) 367 (C.F.P.I., le juge Rouleau).

En permettant l'utilisation de variantes comme équivalant à l'emploi d'une marque de commerce enregistrée, la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada a ouvert la porte à la possibilité que l'emploi d'une seule marque de commerce puisse soutenir plusieurs enregistrements de marques (l'une étant la variante des autres), si un propriétaire choisit d'obtenir l'enregistrement pour chacune de ses variantes.

8. Conclusion

Une révision de l'abondante jurisprudence sur la question des variations permises relativement à l'emploi d'une marque de commerce enregistrée montre à quel point la tâche confiée aux instances décisionnelles, qu'il s'agisse de la Cour fédérale ou encore de tribunaux administratifs du Bureau des marques de commerce, n'est pas toujours aisée. S'il est clair qu'un propriétaire de marque de commerce enregistrée n'a pas à utiliser celle-ci dans une forme qui est absolument identique à la marque enregistrée, les déviations permises doivent être limitées aux cas où la marque de commerce employée retient les caractéristiques principales ou dominantes de la marque de commerce enregistrée; essentiellement, la marque employée doit être perçue comme la même marque de commerce que celle faisant l'objet de l'enregistrement. La marque de commerce enregistrée doit conserver ce qui la rend unique dans la ou les variantes employées. Comme nous l'avons vu, la jurisprudence fait référence à la perception du consommateur. Ce dernier percevrait-il en observant la variante employée qu'il s'agit toujours de la même marque de commerce que celle qui fait l'objet de l'enregistrement? Ainsi que nous l'avons vu, la marque de commerce auquel on a ajouté des descriptifs, des numéros ou des articles sera généralement considérée comme la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement. Au contraire, l'ajout ou le retrait d'éléments distinctifs poussera le propriétaire de la marque enregistrée vers le feu que mentionnait le juge MacGuigan dans *Promafil Canada Ltée*.

Si la jurisprudence parle également de la confusion qui ne doit pas être créée dans l'esprit du consommateur, cette confusion se rattache aux aspects que nous avons évoqués ci-haut, c'est-à-dire le caractère unique de la marque et non pas une confusion qui serait celle de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, nous avons vu que des marques de commerce peuvent porter à confusion entre elles sans par ailleurs que l'une soit considérée la variante de l'autre. Le champ de la variation permise lorsque l'on doit décider

si une marque de commerce enregistrée est toujours employée est donc beaucoup plus étroit que celui de la mesure du risque de confusion entre deux marques de commerce selon l'article 6 de la Loi.

En permettant l'utilisation de différentes variantes d'une même marque de commerce enregistrée et, puisque rien dans la Loi ne l'empêche, l'enregistrement au nom du même propriétaire de chacune de ces variantes, l'emploi d'une seule de ces variantes peut être considéré comme l'emploi de chacune des variantes, par ailleurs enregistrées, prises individuellement.

Pour le praticien œuvrant dans le domaine des marques de commerce il importe de rappeler ces règles générales aux individus et sociétés sollicitant ses conseils au niveau des variations permises. La règle de prudence exigerait que le titulaire qui procède à des «ajustements» à sa marque de commerce procède à la production d'une nouvelle demande d'enregistrement pour cette marque incorporant ces «ajustements» afin d'éviter les brûlures désagréables suite au jeu risqué mentionné dans la mise en garde de l'arrêt *Promafil*.