Vol. 23, nº 2

Est-ce toujours la même marque ? Comment le registraire a traité la question du *revamping* des marques de commerce en 2010 : cinq décisions à retenir

Barry Gamache*

1. Introduction 823

2. Les instances où sont discutées les questions de transformation, d'actualisation ou de modernisation d'une marque de commerce 825

3. Les critères développés par certaines décisions de principe pour déterminer si des changements apportés à une marque de commerce enregistrée permettent toujours de la reconnaître 832

   3.1 La décision *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* de la Commission des oppositions des marques de commerce (1984) 832

   3.2 L'arrêt *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* de la Cour d'appel fédérale (1985). 837

© CIPS 2011.

* Avocat, Barry Gamache est un des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

3.3 L'arrêt *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* de la Cour d'appel fédérale (1992) 840

3.4 Le test applicable 845

3.5 Un examen des motifs de l'arrêt *Honey Dew, Limited* c. *Rudd* de 1928 et du critère « Nobody has been deceived » 848

3.6 De quelle confusion s'agit-il ? 853

4. Examen de cinq décisions pertinentes rendues par le registraire en 2010 et qui sont représentatives de scénarios où des marques ont été transformées, actualisées ou modernisées 859

4.1 La décision *Heenan Blaikie* c. *Sports Authority Michigan, Inc.*, 2010 COMC 9 859

4.2 La décision *Global Cell Communications Inc.* c. *Reynolds*, 2010 COMC 24 870

4.3 La décision *Scenic Holidays (Vancouver) Ltd.* c. *Royal Scenic Holidays Limited*, 2010 COMC 64 879

4.4 La décision *Fasken Martineau DuMoulin LLP* c. *Mansfield Medical Distributors Ltd.*, 2010 COMC 90. 881

4.5 La décision *Smart & Biggar* c. *Laiterie Chalifoux Inc.*, 2010 COMC 143 886

5. Conclusion 891

"How beautiful the moon is tonight,'
I once remarked to a gentleman who was
standing next to me. 'Yes,' was his reply,
'but you should have seen it before the war."

Oscar Wilde[1]

1. Introduction

Le goût pour le changement fait partie de la nature humaine.

Cette caractéristique s'étend également au domaine des marques de commerce. En raison de dossiers dans lesquels j'ai œuvré[2] ces dernières années ainsi que d'articles dont la rédaction a occupé tant de soirées et de fins de semaines, j'ai pu constater comment les propriétaires de marques de commerce transforment[3], actualisent[4] ou modernisent[5] leurs marques de commerce[6] de telle sorte qu'une marque enregistrée sous une forme particulière, par exemple, en 2000, n'est plus celle qui est employée plus de dix ans plus tard. Cette situation survient donc lorsqu'une marque de commerce a

1. Oscar WILDE, « Personal Impressions of America », *The Complete Works of Oscar Wilde* (London, HarperCollins Publishers, 2003), p. 940-941.
2. À titre d'exemples, je signale l'arrêt *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)* c. *Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F.), aux paragraphes 5-6 de même que la décision *Guido Berlucchi & C. S.r.l.* c. *Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 (C.F.), la juge Gauthier, aux paragraphes 45-48 [désistement d'appel produit le 19 décembre 2007 au dossier A-183-07 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].
3. Le verbe « transformer » signifie « [f]aire passer d'une forme à une autre, donner un autre aspect, d'autres caractères formels à » selon *Le Nouveau Petit Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris, Dictionnaire Le Robert – VUEF, 2002), p. 2661.
4. Le verbe « actualiser » signifie « [m]ettre à jour » selon *Le Nouveau Petit Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris, Dictionnaire Le Robert – VUEF, 2002), page 30.
5. Le verbe « moderniser » signifie « [r]endre moderne. » et « [o]rganiser d'une manière conforme aux besoins, aux moyens modernes. » selon *Le Nouveau Petit Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris, Dictionnaire Le Robert – VUEF, 2002), p. 1650.
6. Les verbes « transformer », « actualiser » et « moderniser » sont utilisés pour souligner, dans le langage courant, différentes descriptions de ce phénomène.

été enregistrée et que son propriétaire décide, quelque temps plus tard, d'effectuer une transformation, une actualisation ou encore une modernisation de cette marque. La marque ainsi transformée, actualisée ou modernisée est-elle toujours la même que celle qui a été enregistrée au départ ?

Si le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée se sert, dans les faits, d'une marque de commerce qui n'est plus identique à celle qu'il a enregistrée au départ, une démarche prudente serait la production d'une nouvelle demande d'enregistrement visant à obtenir la protection de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*[7] (ci-après, à l'occasion, la « Loi ») pour la nouvelle version de la marque qu'il emploie. Si cette nouvelle version est ainsi enregistrée, ce propriétaire aura donc une protection à la fois pour la marque de commerce originale et celle qui est le résultat de changements. Cela dit, ce n'est pas toujours la voie suivie par les propriétaires de marques de commerce. C'est pourquoi les instances décisionnelles doivent souvent examiner des cas de *revamping* de marques de commerce et déterminer si la marque employée est toujours celle qui a été enregistrée au départ.

Ce sujet de la transformation, l'actualisation ou encore la modernisation des marques de commerce a fait couler beaucoup d'encre, notamment grâce à des recensements jurisprudentiels auxquels j'ai contribué et qui m'empêchent donc de nier ma responsabilité de ce côté. Ainsi, après avoir écrit deux articles sur la question, respectivement en 2001[8] et 2009[9], où j'ai examiné l'abondante jurisprudence qui s'étalait sur plusieurs années, j'ai décidé de revoir ce phénomène sur une base plus régulière[10]. Au cours des prochaines pages, nous aurons donc l'opportunité d'examiner certaines décisions marquantes en matière de variation qui ont été rendues en 2010 par le registraire des marques de commerce.

7. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.
8. Barry GAMACHE, « Le *revamping* d'une marque de commerce : conséquences d'une variation dans l'emploi », (2001) 14 *C.P.I.* 157.
9. Barry GAMACHE, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009), p. 95.
10. Du moins, telle est mon intention au moment d'écrire ces lignes, à la fin de 2010.

2. Les instances où sont discutées les questions de transformation, d'actualisation ou de modernisation d'une marque de commerce

Une marque de commerce est traditionnellement composée de tout élément visuel qui est utilisé de manière à distinguer la source de produits ou de services. Une marque de commerce peut donc être un mot, un dessin, une combinaison d'un mot ou d'un dessin, ou encore un symbole, bref de ce qui peut être perçu visuellement[11]. Toutefois, lorsqu'une marque est enregistrée, il arrive à l'occasion que, dans les faits, ce mot, ce dessin, cette combinaison d'un mot ou d'un dessin ou encore ce symbole ne soit plus le reflet fidèle de la marque qui a été enregistrée. Pour diverses raisons relevant tant de la mode et des goûts qui changent, ou encore des techniques visant le positionnement de la marque de commerce sur certains types de produits, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée modifie parfois, dans les faits, l'aspect visuel de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi. Suivant ce scénario, le propriétaire de cette marque enregistrée emploie une marque qui est différente de celle enregistrée au départ, soit, en d'autres mots, une variante de la marque enregistrée ; de plus, il est fréquent qu'aucune nouvelle demande d'enregistrement ne soit produite pour protéger cette nouvelle variante employée.

Selon l'importance des différences entre la marque enregistrée et la marque employée dans les faits, en cas de litige, il n'est pas rare qu'une instance décisionnelle soit alors appelée à déterminer si le propriétaire de cette marque de commerce enregistrée se sert toujours de sa marque protégée ou encore d'une autre marque qui, elle, n'est pas enregistrée et ne bénéficie donc pas des avantages rattachés à un enregistrement. Ce scénario – qui exige une comparaison entre la marque enregistrée et sa variante employée – peut survenir dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- Dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, une opposante allègue qu'elle détient une marque de commerce enregistrée et invoque les alinéas 38(2)*b)* et 12(1)*d)* de la Loi ; toutefois, la preuve révèle que cette opposante se sert plutôt d'une marque qui diffère de la marque enregistrée ;

11. Roger T. HUGHES et Toni Polson ASHTON, *Hughes on Trade Marks*, 2e ed., feuilles mobiles (Markham, LexisNexis Canada, 2005), p. 572-573.

- Dans le cadre d'une action pour contrefaçon en vertu de l'article 20 de la Loi, la demanderesse allègue qu'elle détient une marque de commerce enregistrée ; toutefois, la preuve révèle que la demanderesse se sert plutôt d'une marque qui diffère de la marque enregistrée.

La question de l'étendue du *revamping* d'une marque de commerce peut se poser même dans le cadre d'une situation qui ne met pas en cause une marque enregistrée. Par exemple, la question de la différence entre deux marques de commerce est analysée lorsqu'on examine les variations entre une marque de commerce employée et celle qui fait l'objet d'une *allégation* d'emploi dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- Dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante allègue l'emploi antérieur d'une marque de commerce ; pourtant, la preuve révèle que cette opposante s'est servie d'une marque de commerce qui diffère de celle alléguée ;

- Dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante conteste l'emploi allégué de la marque de la requérante (dans un cas où la demande d'enregistrement a été présentée sur la base de l'emploi de la marque de commerce au Canada selon le paragraphe 30*b*) de la Loi) ; pourtant, la preuve révèle que la requérante s'est servie d'une marque de commerce qui diffère de celle qu'elle souhaite enregistrer.

La question de la variation entre une marque de commerce enregistrée et sa forme employée est bien sûr analysée dans le cadre de procédures qui ont notamment pour but de vérifier la réalité de l'emploi de cette marque de commerce enregistrée, selon des conditions qui sont propres à chaque procédure :

- La procédure administrative en vertu de l'article 45 de la Loi qui se déroule devant le registraire et qui a pour but de vérifier la réalité de l'emploi d'une marque de commerce enregistrée ;

- La procédure judiciaire en vertu de l'alinéa 18(1)*c*) et de l'article 57 de la Loi qui se déroule devant la Cour fédérale et qui vise à déterminer si une marque de commerce enregistrée a été abandonnée. Pour démontrer qu'une marque enregistrée a été abandonnée, la demanderesse doit prouver le non-emploi de cette

marque de commerce de même que l'intention d'abandonner celle-ci de la part de son propriétaire[12].

L'examen des conséquences du *revamping* d'une marque de commerce est donc susceptible de survenir dans le cadre de différentes instances et même dans des situations qui n'impliquent pas obligatoirement des marques de commerce enregistrées, par exemple, lorsque l'emploi d'une marque, sous une forme particulière, est allégué.

Toutefois, dès que des changements visuels sont apportés à une marque de commerce enregistrée, il est nécessaire d'évaluer l'impact de ces changements sur le monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi. Lors d'un tel examen, il faut déterminer si, malgré les changements, le consommateur reconnaîtrait dans la marque employée la marque préalablement enregistrée.

Si la Cour fédérale ou le registraire, selon le cas, constate qu'une marque enregistrée n'est plus employée en raison de l'emploi, dans les faits, d'une marque différente, cela peut avoir pour conséquence la perte du monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi. Cette perte du monopole peut survenir à la suite d'une procédure administrative en vertu de l'article 45 de la Loi ou encore à la suite d'une procédure judiciaire en vertu de l'alinéa 18(1)*c*) et de l'article 57 de la Loi[13]. Par exemple, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, si le registraire constate que la marque enregistrée n'est plus employée en raison des changements apportés à celle-ci par son propriétaire, qui se servirait d'une marque différente, la marque enregistrée (mais non employée) est susceptible de radiation suivant le paragraphe 45(3) de la Loi.

Avant de rappeler les critères développés en jurisprudence pour déterminer si l'emploi d'une variante constitue toujours l'emploi de la marque enregistrée à l'origine, notons que le législateur a déjà prévu dans la Loi quelques situations où une marque et sa variante seront considérées, selon certaines conditions, comme la même marque de commerce. Les termes utilisés par le législateur dans ces circonstances peuvent être notés et comparés par la suite à ceux utilisés en jurisprudence.

---

12. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), p. 64.
13. Lors d'une procédure en vertu de l'alinéa 18(1)*c*) de la Loi, l'intention d'abandonner la marque enregistrée est également un facteur pertinent.

À ce sujet, la Loi prévoit expressément, dans certains cas précis, qu'une marque de commerce au Canada n'a pas à être identique à une marque correspondante déposée dans un autre pays, suivant les paramètres fixés par le législateur. Ainsi, l'article 14 de la Loi mentionne ceci au sujet de l'enregistrement au Canada d'une marque déposée par un requérant dans son pays d'origine[14] :

14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée ;

b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays ;

c) elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public, ni de nature à tromper le public ;

d) son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10.

(2) 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

14. (1) Notwithstanding section 12, a trade-mark that the applicant or the applicant's predecessor in title has caused to be duly registered in or for the country of origin of the applicant is registrable if, in Canada,

(*a*) it is not confusing with a registered trade-mark ;

(*b*) it is not without distinctive character, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country ;

(*c*) it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public ; or

(*d*) it is not a trade-mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

(2) A trade-mark that differs from the trade-mark registered in the country of origin only by elements that do not alter its distinctive character or affect its identity in the form under which it is registered in the country of origin shall

14. « pays d'origine » est défini à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.

laquelle elle est déposée au pays d'origine, est considérée, pour l'application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

be regarded for the purpose of subsection (1) as the trade-mark so registered.

L'article 34 de la Loi prévoit dans quelles circonstances la date d'une demande d'enregistrement faite dans un pays de l'Union[15] est réputée être la date de demande d'une même marque de commerce (ou « sensiblement la même ») au Canada :

34. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

34. (1) When an application for the registration of a trade-mark has been made in or for any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade-mark by the same applicant or the applicant's successor in title, the date of filing of the application in or for the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration if

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été

(*a*) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date on which and the country of the

15. « pays de l'Union » est défini à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.

produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée ;

Union in or for which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade-mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within a period of six months after that date, which period shall not be extended ;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif ;

(*b*) the applicant or, if the applicant is a transferee, the applicant's predecessor in title by whom any earlier application was filed in or for any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment ; and

c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(*c*) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to establish fully the applicant's right to priority.

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the application is allowed pursuant to section 39.

(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

(3) The Registrar may specify in the request the manner in which the evidence must be furnished and the period within which it must be furnished.

Le *Règlement sur les marques de commerce*[16] prévoit certaines dispositions en ce qui concerne la modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce selon qu'elle est produite avant ou après l'annonce de cette demande dans le *Journal des marques de commerce*. La règle 31*b)* – qui utilise des termes similaires à ceux du paragraphe 14(2) de la Loi – énonce le principe suivant :

31. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise si elle vise l'un des objectifs suivants :	**31.** No application for the registration of a trade-mark may be amended where the amendment would change
[...]	[...]
b) modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité ;	(*b*) the trade-mark, except in respects that do not alter its distinctive character or affect its identity ;

Par contre, à titre d'exception à la règle 31*b*), la règle 32*a*) – qui vise les marques qui ont été publiées aux fins d'opposition – offre l'avantage de la clarté :

32. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas :	**32.** No application for the registration of a trade-mark may be amended, after it has been advertised in the Journal, to change
a) à modifier la marque de commerce, à quelque égard que ce soit ;	(*a*) the trade-mark in any manner whatsoever ;

Selon ces dispositions législatives et réglementaires sur les marques de commerce, des différences entre une marque d'origine et une deuxième version[17] sont tolérées dans certaines circonstances.

16. *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 et amendements.
17. Voir par exemple : *Keele-Wilson Supermarket Ltd.* c. *Tops Inc.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 182 (C.F.P.I.), le juge Cattanach. Voir également certaines remarques du registraire dans les affaires suivantes : *Cluett, Peabody Canada Inc.* c. *Steven Gellis Sports Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 287 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig ; *General Foods Ltd.* c. *Sunmark Inc.* (1980), 61 C.P.R. (2d) 120 (C.O.M.C.),

De son côté, la jurisprudence indique que des variations sont également possibles dans le cas d'une marque enregistrée ; ainsi, l'emploi d'une variante sera considéré comme l'emploi de la marque enregistrée si la variante n'est pas « substantiellement différente » de la marque enregistrée, pour reprendre la formulation adoptée par le juge en chef Maclean en 1928 dans l'arrêt *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*[18]. Depuis cet énoncé général en 1928, la jurisprudence a tenté de formuler différentes règles pour délimiter la frontière des variations permises en matière de marques de commerce.

3. Les critères développés par certaines décisions de principe pour déterminer si des changements apportés à une marque de commerce enregistrée permettent toujours de la reconnaître

Dès le milieu des années 1980, la jurisprudence canadienne a énoncé certaines règles visant notamment la situation du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée (ou pas) qui effectue des changements à sa marque et qui emploie, dans les faits, une variante de sa marque de commerce enregistrée (ou de celle qu'il a alléguée, si celle-ci n'est pas enregistrée). Ces règles nous permettent de déterminer jusqu'où le propriétaire peut aller dans le cadre de la transformation, l'actualisation ou la modernisation de sa marque de commerce.

3.1 La décision Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. de la Commission des oppositions des marques de commerce (1984)

Une décision du registraire de 1984, souvent mentionnée par la suite, a posé certaines règles en ce qui concerne les modifications qui sont apportées par un propriétaire à sa marque de commerce. Dans *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.*[19], une opposition débattue devant la Commission des oppositions des marques de commerce, l'agent d'audience Troicuk a constaté que la jurisprudence

agente d'audience M.E. Heinicke ; *Magill* c. *Taco Bell Corp*. (1990), 31 C.P.R. (3d) 221 (C.O.M.C.), président G.W. Partington ; *Sealy Canada Ltd.* c. *Simmons I.P. Inc.* (2005), 47 C.P.R. (4th) 296 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Folz.

18. *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean, p. 89.
19. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

concernant la question des variations dans l'emploi de marques de commerce était « compliquée et souvent contradictoire »[20].

Dans cette affaire, la requérante cherchait à obtenir l'enregistrement de sa marque graphique INT-R-LOK pour différents systèmes de reliure et d'entreposage de matériel, sur la base d'un emploi projeté de sa marque au Canada. L'opposante avait produit une déclaration d'opposition alléguant, entre autres, que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'à la date de production de la demande sous opposition, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de l'opposante, soit la marque INTERLOC, qui aurait été antérieurement employée en association avec divers articles pour le bureau.

La preuve produite par l'opposante dans cette affaire révélait toutefois qu'elle vendait ses produits avec l'étiquette ci-après reproduite :

Dans ses motifs, l'agent d'audience Troicuk a indiqué qu'il n'y avait au dossier aucune preuve démontrant que le mot INTERLOC seul avait été employé par l'opposante avant la date de production de la demande d'enregistrement produite par la requérante. Ce qui avait été employé par l'opposante était plutôt la marque graphique ci-haut reproduite qui incluait à la fois les mots « NIGHTINGALE » et « INTERLOC ». Lors de la présentation des arguments des parties, le procureur de la requérante a soutenu que la preuve d'emploi produite par l'opposante ne révélait pas l'emploi de la marque INTERLOC (qui avait été allégué dans la déclaration d'opposition) et que le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur de cette marque par la partie opposante devait donc être rejeté. Pour sa part, le procureur de l'opposante était plutôt d'avis que l'emploi des étiquettes montrant les mots « NIGHTINGALE » et « INTERLOC » constituait l'emploi de la marque INTERLOC *per se*.

20. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk, p. 538.

Face à ces prétentions contradictoires, l'agent d'audience a résumé l'état de la jurisprudence sur la question des variations dans l'emploi de marques de commerce en formulant les deux principes suivants :

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.R.L. 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)* [maintenant *30b)*] 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 pursuant 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.[21]

Appliquant ces principes aux faits, l'agent d'audience a conclu que l'emploi par la partie opposante de l'expression « NIGHTINGALE INTERLOC » sur ses étiquettes ne constituait pas l'emploi de la marque de commerce INTERLOC *per se*. Il était plutôt d'avis que, sur la base d'une première impression, les membres du public ne percevraient pas le mot « INTERLOC » sur les étiquettes comme une marque de commerce distincte et séparée du mot « NIGHTINGALE » puisque ces deux mots, « NIGHTINGALE » et « INTERLOC », étaient présentés dans des lettres de même dimension et à proximité l'un de l'autre. Il a donc conclu que l'opposante ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver l'emploi antérieur de sa marque INTERLOC.

Dans cette affaire *Nightingale Interloc*, l'agent d'audience Troicuk a tenté de faire une synthèse de la jurisprudence sur la question des variations dans l'emploi d'une marque de commerce.

L'ajout de matériel à la marque de commerce en cause est la considération importante du premier principe. Malgré cet ajout de

21. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk, p. 538-539.

matériel à la marque, les membres du public peuvent-ils toujours reconnaître l'emploi de la marque de commerce *per se* ? Les précisions suivantes sont également mentionnées : le matériel ajouté est-il simplement descriptif ou encore serait-il perçu comme une autre marque de commerce ou un autre nom commercial ? Dans le cas d'une réponse affirmative à l'une ou l'autre de ces questions, on pourrait conclure à l'emploi de la marque de commerce *per se*.

Le deuxième principe (qui vise des situations autres que celles prévues par l'ajout de matériel) est un test en deux temps : d'une part, la marque est-elle substantiellement différente (dans la mesure où les variations doivent rester « mineures ») et, d'autre part, les « déviations » ou changements sont-ils de nature à tromper le public ? Si une réponse négative est donnée à ces deux questions, l'emploi de la variante serait l'emploi de la marque *per se.* Le deuxième principe tire son origine d'une décision de 1928 de la Cour de l'Échiquier, soit l'arrêt *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*[22] mentionné plus tôt. Pour l'instant, il suffit de constater que le registraire, en 1984, a repris les propos du juge en chef Maclean de 1928 selon lesquels la marque employée ne doit pas être substantiellement différente de la marque d'origine ; en ce qui concerne la question de la tromperie du public, nous verrons plus loin pourquoi le juge en chef Maclean a utilisé ce critère dans ses motifs, en 1928.

Le deuxième principe fait allusion également aux situations où la question des variations est susceptible de se poser, par exemple lorsqu'une date de premier emploi d'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement est contestée. Ceci suggère que ce deuxième principe en matière de variation s'applique à diverses situations ; en d'autres mots, sous réserve des cas spécifiquement prévus par le législateur, les principes généraux en matière de variation s'appliquent à l'une et l'autre des différentes procédures où cette question peut survenir et non pas seulement à une procédure en particulier qui aurait ses règles propres sur la question comme, par exemple, la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Voilà pourquoi en situation de variation, qu'il s'agisse d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 ou d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 ou encore d'une procédure de radiation judiciaire en vertu de l'alinéa 18(1)*c*) et de l'article 57 de la Loi, la décision *Nightingale Interloc* ou encore certains arrêts de principe (souvent les mêmes) sont constamment mentionnés pour trancher la question.

22. *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

Finalement, l'agent d'audience a souligné que si les changements apportés par le propriétaire de la marque enregistrée sont requis par une autre loi, des changements qui seraient plus que mineurs pourraient être tolérés.

3.2 L'arrêt Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A. de la Cour d'appel fédérale (1985)

Moins d'un an après la décision *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.*[23], la Cour d'appel fédérale du Canada s'est penchée sur un problème de variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée et a également abordé la question de savoir s'il était pertinent de déterminer si le propriétaire de la marque modifiée avait « trompé » ou non le public, un point présent au deuxième principe de la décision du registraire dans l'affaire *Nightingale Interloc.*

Dans *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[24], la Cour d'appel fédérale entendait un appel dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi (à l'époque article numéroté 44) qui avait été initiée à l'encontre de la société Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull (ci-après : « CII ») qui détenait un enregistrement pour la marque BULL.

Dans ses motifs au nom de la Cour, le juge Pratte a indiqué que la société CII était « titulaire enregistrée » de trois marques de commerce, dont celle qui faisait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, soit la marque de commerce BULL ; une deuxième marque était formée des initiales CII tandis qu'une troisième était composée d'un dessin représentant un écran d'ordinateur et un arbre. Selon les motifs de l'arrêt, aucune de ces marques n'avait été employée séparément. Les deux premières avaient toujours été employées ensemble, avec le mot HONEYWELL, pour former la marque composite « CII HONEYWELL BULL »[25].

Selon le juge Pratte, la seule question en litige dans cette affaire consistait à déterminer si CII avait employé sa marque de

23. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.
24. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).
25. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), p. 407.

commerce BULL lorsqu'elle avait fait usage de la marque composite CII HONEYWELL BULL pour identifier ses marchandises[26]. Le juge Pratte a noté que le juge de première instance avait repris les propos de l'auteur Fox, dans la troisième édition de son ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*[27], qui lui-même avait mentionné l'arrêt *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*[28]. D'après Fox, un changement à une marque enregistrée peut équivaloir à une affirmation trompeuse et, en constituant une fraude à l'endroit du public, interdire tout redressement au demandeur. Selon le juge de première instance, le public n'avait pas été induit en erreur, ni trompé par l'emploi de la marque composite et la marque BULL avait donc été maintenue au registre. S'agissait-il toutefois du bon test dans les circonstances ?

La Cour a disposé de cette affaire comme suit :

> 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 conclurait, 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 ».[29]

26. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), p. 407.
27. Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972), p. 63-64.
28. *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.
29. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), p. 408-409.

La Cour a donc clairement indiqué que la mesure du test au niveau des variations permises n'est pas de déterminer si un titulaire de marque a trompé le public (« deceived the public »[30]) 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 différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle est employée. La Cour a donc mentionné le critère pratique suivant : 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 ses motifs un critère pratique fondé sur des marques qui identifient des « marchandises ayant la même origine ». Ceci est à comparer avec le paragraphe 6(2) de la Loi qui énonce le test suivant pour mesurer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce :

6. [...]

(2) 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.

6. [...]

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

Dans l'arrêt *Honeywell Bull*, la Cour a souligné que l'examen de la question des variations doit être effectué en prenant la position de

30. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), p. 408.

l'acheteur non averti qui observe la marque employée ainsi que la marque enregistrée. C'est à la lumière de ce critère qu'il faut répondre 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 probabilité de confusion, la Cour a noté que les distinctions observées doivent être, malgré tout, « minimes » alors que le test pour mesurer la probabilité de confusion entre marques de commerce qui seraient détenues par deux propriétaires différents ne suppose pas nécessairement des différences « minimes » entre les marques ; sur ce dernier point, il suffit de faire référence à l'alinéa 6(5)*e*) de la Loi qui indique qu'on peut conclure à la probabilité de confusion entre deux marques de commerce si celles-ci ne font que suggérer les mêmes idées. Le critère utilisé par la Cour en matière de variation n'est donc pas identique au test énoncé par le législateur à l'article 6 de la Loi. Dans le premier cas, il faut examiner la marque et sa variante alors que dans un cas de confusion, selon l'article 6, il faut examiner deux marques distinctes qui seraient au nom de propriétaires différents.

Pour cette raison, comment ce critère fondé sur des marchandises qui auraient la même « origine » s'applique-t-il à une situation de variation puisqu'il semble davantage pertinent pour une situation de « confusion » mettant en cause des marques de commerce au nom de deux propriétaires différents ? Il faut toutefois retenir l'enseignement de la Cour soulignant que la marque d'origine doit être reconnaissable dans la marque qui fait l'objet de transformations. Pour ce qui est de la tromperie, nous reviendrons sur cette question puisqu'en 1992, la Cour d'appel fédérale va mentionner à nouveau l'arrêt *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*[31] de 1928 et la question de la tromperie du public qui y avait été discutée dans des circonstances factuelles particulières[32].

3.3 L'arrêt Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. de la Cour d'appel fédérale (1992)

Sept ans après l'arrêt relatif à la marque BULL, la Cour d'appel fédérale s'est à nouveau penchée sur la question des variations dans

31. *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.
32. *Ibid*.

l'emploi d'une marque de commerce enregistrée, et ce, grâce aux faits particuliers de l'affaire *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*[33].

Dans son recours intenté en 1988, Promafil Canada Ltée demandait à la Cour fédérale la radiation de l'enregistrement d'une marque graphique qui était au nom de Munsingwear Inc. Parmi les motifs de radiation allégués, la demanderesse invoquait celui de l'alinéa 18(1)*c*) de la Loi, c'est-à-dire l'abandon de cette marque de commerce.

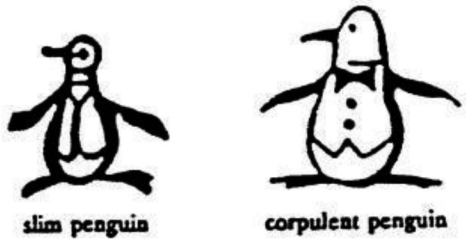
Quels étaient les principaux faits à la base de la demande de radiation par Promafil Canada Ltée ? En 1977, un licencié de la société Munsingwear Inc., Standfield's Limited, avait requis l'enregistrement au Canada d'une marque de commerce. Cette marque était composée de la représentation d'un pingouin qui aurait été utilisée en relation avec certains articles vestimentaires. Cette demande est parvenue à enregistrement en 1981, sous le numéro TMA 261,104, après quoi elle a été cédée de Stanfield's Limited à Munsingwear Inc. tandis que Standfield's Limited était enregistrée à titre d'usager inscrit[34].

Par contre, dès avant 1982, c'est une variante de la marque enregistrée qui aurait été employée. Le 28 juin 1985, lorsqu'elle a réalisé que la marque de commerce qui était apposée sur ses articles vestimentaires vendus au Canada différait de sa marque enregistrée en 1981, Munsingwear Inc. a produit une nouvelle demande en vue d'obtenir l'enregistrement de la version modifiée de cette marque de commerce, demande qui était toujours en instance au Bureau des marques lorsque la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision le 8 juillet 1992.

La demande de Promafil Canada Ltée visait donc à obtenir la radiation de l'enregistrement TMA 261,104 pour ce que la juge de première instance a décrit comme le « pingouin mince » (le « slim penguin »). La version modifiée de la marque a été décrite comme le

33. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée : (1993), 47 C.P.R. (3d) v].
34. Cette inscription a été effectuée en vertu des dispositions relatives aux usagers inscrits, en vigueur à l'époque. Ces dispositions ont été modifiées par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, c. 15 qui a retiré, en 1993, toute mention des usagers inscrits (ou des « registered users ») à l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

« pingouin corpulent » (le « 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'était plus employée depuis 1982. Conséquemment, afin de déterminer si la marque de commerce enregistrée sous le numéro TMA 261,104 (le « pingouin mince ») avait été abandonnée par Munsingwear Inc. en 1982, la Cour devait décider si l'emploi du « pingouin corpulent » à titre de marque de commerce valait emploi du « pingouin mince » à titre de marque de commerce. Une réponse à ce sujet pouvait ainsi résoudre la question de l'abandon allégué de la marque enregistrée sous le numéro TMA 261,104.

La juge de première instance avait conclu dans les termes suivants à l'abandon de la marque de commerce enregistrée en 1981[35] :

> [...] 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.[36]

La Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge MacGuigan, a pris une approche différente. Par la même occasion, elle a passé en revue les similarités et les 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 :

35. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 391 (C.F.P.I.), la juge Reed.
36. *Ibid.*, p. 395.

(1) the head is round in the earlier representation, oval in the later ;

(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 ?
>
> [...].[37]

Dans ses motifs, le juge MacGuigan a passé en revue la jurisprudence antérieure sur la question des variations. Il a examiné l'arrêt *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*[38] (sur lequel le registraire a fondé son deuxième principe dans la décision *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.*)[39] et a noté les motifs du juge en chef Maclean au sujet d'une comparaison des deux marques suivantes, soit, d'une part, une marque enregistrée composée d'un dessin avec les mots « Honey Dew », en lettres similaires à celles sur un parchemin, avec le second mot sous le premier et, d'autre part, sa variante employée, soit une marque avec les mots « Honey Dew », sans enjolivure, le deuxième mot suivant le premier : « The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered »[40].

Le juge MacGuigan a également noté la décision *J.H. Munro Ltd.* c. *T. Eaton Co. Western Ltd.*[41] où a été examinée la marque de commerce enregistrée « Canada's Gold Medal Furs » ; selon les motifs, les mots « Gold Medal » étaient les « dominating words used in distinguishing the furs manufactured »[42]. Le juge en chef Farris de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu dans cette affaire que l'emploi de l'expression « Canada's Gold Medal Furrier's » n'était pas une variante qui privait son propriétaire des droits rattachés à sa marque.

Finalement, le juge MacGuigan a noté la décision du juge Cattanach de la Cour fédérale dans l'affaire *Saccone & Speed Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks*[43], selon laquelle une marque enregistrée

37. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), p. 67-68.
38. *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.
39. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.
40. Cet extrait est reproduit à la page 68 des motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
41. *J.H. Munro Ltd.* c. *T. Eaton Co. Western Ltd.* (1942), 2 C.P.R. 229 (C.S. C.-B.), le juge en chef Farris. Dans les motifs du juge en chef, la marque enregistrée est reproduite comme : « Gold Medal Furs ».
42. Cet extrait est reproduit à la page 69 des motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
43. *Saccone & Speed Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks*, [1984] 1 C.F. 390 (C.F.P.I.), le juge Cattanach.

qui comprenait à la fois des caractéristiques nominales et graphiques était toujours employée malgré des ajouts ainsi que des retranchements à celle-ci. Le juge Cattanach en était venu à la conclusion que les caractéristiques dominantes de la marque avaient été préservées.

Le juge MacGuigan a considéré que les principes énoncés dans ces affaires étaient applicables à la situation mettant en cause le « pingouin mince » et le « pingouin corpulent ». De plus, il a indiqué qu'il n'y avait pas une seule façon de formuler le test en matière de variation[44]. Il a également souligné celui élaboré par la Cour dans l'arrêt *Honeywell Bull*, un test formulé de deux façons : d'un point de vue théorique, qui exige que la marque ne perde pas son identité et qu'elle demeure reconnaissable malgré les différences, et d'un point de vue pratique, par l'évaluation de la probabilité de confusion qui serait créée (ou pas) auprès d'un acheteur non averti en raison de l'emploi de la variante.

La Cour a également mentionné l'alinéa 7(*e*) du *Lanham Act*[45] des États-Unis qui permet d'amender un enregistrement de marque du moment que tel amendement « does not alter materially the character of the mark »[46] ce qui, selon la Cour, est conforme à ce que les tribunaux canadiens ont exigé au niveau des différences acceptables entre une marque enregistrée et sa variante employée (alors qu'il n'y a pas de disposition équivalente dans la législation canadienne permettant d'enregistrer une variation ou un « amendement » à l'enregistrement original).

3.4 Le test applicable

Appliquant les critères posés par la jurisprudence canadienne examinée, le juge MacGuigan a effectué l'analyse 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

44. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), p. 66.
45. *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1057(*e*).
46. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), p. 69.

> 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.
>
> [...]
>
> [...] Nevertheless, in my view, it is a mere variation of the slim penguin, because it maintains the same dominant features.
>
> [...]
>
> 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 dominant features are maintained and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser.
>
> [...]
>
> The law must take account of economic and technical realities. The law of trade marks does not require the maintaining of absolute identity of marks in order to avoid abandonment, nor does it look to miniscule differences to catch out a registered trade mark owner acting in good faith and in response to fashion and other trends. It demands only such identity as maintains recognizability and avoids confusion on the part of unaware purchasers.[47]

La Cour a rejeté, par la même occasion, l'argument voulant que le « pingouin mince » et le « pingouin corpulent » fussent obligatoirement deux marques distinctes puisqu'elles avaient été employées toutes les deux de manière simultanée durant une même période de temps. Ainsi, une variante reconnaissable d'une marque de commerce enregistrée ne doit pas obligatoirement « succéder » à la

47. *Ibid.*, p. 70-72.

marque enregistrée ; cette « variante » et la marque enregistrée peuvent donc coexister sur le marché durant une certaine période de temps tout en étant considérées comme la même marque de commerce. La Cour a donc souligné que plusieurs telles variantes d'une même marque de commerce enregistrée pourraient coexister sur le marché[48]. Sur la question des changements proprement dits, des variations prudentes peuvent être effectuées sans conséquences négatives si, selon la Cour, les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée sont maintenues et que les différences sont à ce point peu importantes qu'elles n'induisent pas en erreur l'acheteur non averti. Selon la Cour, on ne peut conclure à l'abandon lorsque l'impression commerciale continue de la variante est la même que la marque de commerce enregistrée.

En énonçant ces principes, la Cour d'appel fédérale ne semble pas avoir effectué des distinctions pour ce qui est des marques nominales, des marques graphiques ou des marques qui incorporent à la fois des éléments nominaux et graphiques.

Le test posé dans l'arrêt *Promafil* – pour reconnaître dans l'emploi d'une variante l'emploi de la marque enregistrée – peut être décrit de la manière suivante :

- D'une part, la variante de la marque enregistrée doit demeurer reconnaissable (« It demands only such identity as maintains recognizability ») ; elle doit avoir les mêmes caractéristiques dominantes que la marque enregistrée d'origine (« [...] it maintains the same dominant features ») (ou encore projeter la même impression commerciale que celle-ci (« the same, continuing commercial impression »)).

- D'autre part, les variations – peu importantes – ne doivent pas induire en erreur l'acheteur non averti (« [...] and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser ») ; en d'autres mots, il faut éviter la confusion auprès de cet acheteur (« [...] avoids confusion on the part of unaware purchasers »).

En 1992, la Cour d'appel fédérale a donc énoncé le critère de l'acheteur non averti auprès de qui la confusion doit être évitée. En 1985, la Cour d'appel fédérale avait écarté le critère du propriétaire

48. *Ibid.*, p. 71 ; voir également sur cette question la décision *Bedwell Management Systems Inc.* c. *Mayflower Transit, Inc.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 543 (Div. art. 45), agente d'audience C. Folz, p. 550-551.

qui a « trompé le public » ou « deceived the public »[49] ; en 1992, la Cour mentionne plutôt en référence au test applicable qu'il doit s'agir de changements peu importants « as not to mislead an unaware purchaser » et d'une marque qui « avoids confusion ». Comment toutefois appliquer cette partie du test ? Pour répondre à cette question, déterminons ses origines.

3.5 Un examen des motifs de l'arrêt Honey Dew, Limited c. Rudd de 1928 et du critère « Nobody has been deceived »

Lorsqu'il a écrit en 1992 au sujet des variations acceptables qu'elles doivent être « so unimportant as not to mislead an unaware purchaser », le juge MacGuigan semblait reprendre un des principes posés par le juge en chef Maclean dans l'arrêt *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*[50]. Reproduisons ce que le juge en chef Maclean a écrit en 1928 au sujet des variations permises en matière de marques de commerce :

> [...] The practice of departing from the precise form of a trademark as registered is objectionable, and is very dangerous to the registrant. The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered. Nobody has been deceived, no injury could occur to anybody by the deviation from the form of the registered mark, and I do not think the plaintiff should lose his right to protection because of this.[51]

L'extrait « Nobody has been deceived [...] » est important. Avant de considérer comment appliquer un principe fondé sur la tromperie (c.-à-d. la marque trompe-t-elle le public ?), soulignons les circonstances factuelles qui ont mené à sa formulation en 1928.

La marque à laquelle faisait allusion le juge en chef Maclean dans l'extrait ci-haut (Honey Dew, enregistrée en 1922) était celle d'une demanderesse qui poursuivait un défendeur pour contrefaçon en raison de l'emploi par celui-ci de la marque Flora Dew (elle-même enregistrée en 1926). La demanderesse demandait donc une injonction contre le défendeur mais également la radiation de cette marque Flora Dew. Le juge en chef Maclean a examiné la marque enregistrée

49. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), p. 408.
50. *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.
51. *Ibid.*, p. 89.

par le défendeur afin de déterminer si celle-ci était « de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur » selon l'expression de l'alinéa 11(*c*) de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[52] en raison de la présence antérieure de la marque Honey Dew. En vertu de cette disposition, une marque ne pouvait être enregistrée « if it appears that the trade mark is calculated to deceive or mislead the public » selon la version anglaise du texte de loi. Le juge en chef Maclean a donc souligné ce critère en examinant la marque enregistrée par le défendeur puisque la Cour devait décider si celle-ci respectait les dispositions de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[53]. La question du critère « calculated to deceive » a ainsi été abordée par la Cour en raison de la demande de radiation présentée par la demanderesse.

Ce critère de « tromperie » trouvait application en raison de la présence sur le marché de ces deux marques, Honey Dew et Flora Dew, détenues respectivement par deux propriétaires différents. Il fallait par conséquent déterminer si la marque du nouveau venu était de nature à tromper le public qui connaissait déjà la marque de la demanderesse. Sur cette question, le juge en chef Maclean a écrit ailleurs dans ses motifs :

> If the trade-mark, Flora Dew, is calculated to deceive or mislead the class of customers who purchase goods of that description, into thinking that they are buying Honey Dew, by reason of the similarity of the marks, then it should be expunged.
>
> [...]
>
> Where a trade-mark is alleged to be calculated to deceive by reason of similarity to another trade-mark, a court must have respect to all the circumstances of the trade in which the trade-marks are employed, and the nature of the goods or article to which the marks are applied.[54]

52. *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, c. 71. Il s'agissait du texte de loi en vigueur au moment où la marque Flora Dew a été enregistrée. Le même texte de loi – l'alinéa 11(*c*) – était toujours en vigueur au moment où l'arrêt de la Cour a été prononcé (toutefois, puisque le juge en chef Maclean a entendu cette affaire le 29 octobre 1928 et a rendu ses motifs le 28 décembre 1928, il faut bien sûr tenir compte de la refonte des lois de 1927, survenue à l'époque concernée : *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, c. 201 ; avec la refonte de 1927, l'alinéa 11*c*) mentionne cependant que l'« étiquette d'union » est dorénavant visée par cette disposition).
53. *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, c. 71.
54. *Honey Dew, Limited* c. *Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean, p. 86-88.

Plus loin, le juge en chef Maclean a également examiné une autre circonstance de ce dossier, soit l'emploi par la demanderesse d'une marque qui différait de celle qu'elle avait enregistrée. Selon ses motifs, la marque *enregistrée* de la demanderesse était constituée d'un dessin avec les mots « Honey Dew » en lettres similaires à celles sur un parchemin, avec le second mot sous le premier, alors que la marque *employée* par la demanderesse contenait les mots « Honey Dew », sans enjolivure, le deuxième mot suivant le premier.

Parce que la demanderesse ne se servait pas d'une marque identique à sa marque enregistrée, le juge en chef Maclean a considéré l'impact de ce fait sur le remède réclamé par la demanderesse et a écrit l'extrait précédemment reproduit qui comprenait la constatation suivante : « Nobody has been deceived ». Ce commentaire peut se comprendre dans les circonstances puisque le juge en chef Maclean comparait les marques respectives des deux parties ; il voulait sans doute s'assurer que la demanderesse – qui formulait des reproches au défendeur en alléguant que la marque de celui-ci était de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur – ne commettait pas elle-même les actes reprochés en raison de son emploi d'une marque qui n'était plus identique à celle qu'elle avait enregistrée. C'est pour cette raison que l'emploi de la marque de la demanderesse a été examiné.

Ce critère « Nobody has been deceived » tire donc son origine de l'alinéa 11(*c*) de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[55] de même que des faits particuliers de cette affaire *Honey Dew,* où il s'agissait de comparer deux marques au nom de deux propriétaires différents. Par contre, justement pour ces raisons, il est opportun d'examiner la pertinence de ce critère en matière de variation, lorsqu'une seule marque est en cause, soit une marque enregistrée (et sa variante employée).

Sur cette question, voici en quels termes, en 1985, le registraire a limité la pertinence des motifs du juge en chef Maclean en ce qui concerne le critère « Nobody has been deceived », dans la décision *Du Pont Canada Inc.* c. *Lubrication Engineers, Inc.*[56] :

> [...] I also have my doubts as to the application of the comments of Maclean P. in *Honey Dew, Ltd.* v. *Rudd et al.*, [1929] 1 D.L.R.

55. *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, c. 71.
56. *Du Pont Canada Inc.* c. *Lubrication Engineers, Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 408 (C.O.M.C.), président G.W. Partington.

> 449, [1929] Ex. C.R. 83, referred to above, to an opposition proceeding, the comments in the *Honey Dew* case that "nobody has been deceived" being restricted to the action in that instance, namely, an infringement case. Essentially, Maclean P. was simply determining whether the plaintiff's manner of use of its trade mark involved misrepresentations sufficient to disentitle the plaintiff from obtaining the remedies sought, as opposed to making a determination as to whether or not the plaintiff's trade mark as registered was in use. The comment of the learned trial judge at p. 453 D.L.R., p. 89 Ex. C.R., of the reported decision that "the practice of departing from the precise form of a trade-mark as registered is objectionable, and is very dangerous to the registrant" is simply a warning that using variants of one's registered trade mark increases the likelihood of deception occurring such as to bar the trade mark owner from relief in an infringement action.[57]

Cela dit, par suite de l'arrêt *Promafil*, le critère « Nobody has been deceived » est toujours repris en jurisprudence. À titre d'exemple, en 2007, le juge O'Keefe de la Cour fédérale a fait référence aux motifs du juge en chef Maclean dans ses propres motifs de la décision *Coastal Culture Inc.* c. *Wood Wheeler Inc.*[58]. Le passage tiré des motifs du juge en chef Maclean de 1928 contient cependant la phrase suivante qui, elle aussi, demeure pertinente aujourd'hui pour évaluer la question des variations en matière de marques de commerce : « The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered », un critère qui serait repris dans la question suivante : « la marque employée est-elle substantiellement différente de la marque enregistrée ? » et qui n'est pas dissemblable de celui qui exige que la variante conserve les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée, pour reprendre les mots du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil* (« if the same dominant features are maintained »).

Toutefois, si la seule formulation du test en matière de variation était de savoir si le public a été trompé ou induit en erreur, il ne serait sans doute pas simple à appliquer puisque celui-ci – inspiré de l'alinéa 11(*c*) de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[59] – semble avoir été conçu pour mesurer l'impression que

57. *Du Pont Canada Inc.* c. *Lubrication Engineers, Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 408 (C.O.M.C.), président G.W. Partington, p. 416-417.
58. *Coastal Culture Inc.* c. *Wood Wheeler Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 261 (C.F.), le juge O'Keefe, par. 52.
59. *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, c. 71.

laisserait la marque d'un nouveau venu par rapport à une marque préalablement enregistrée. C'est du moins comment le juge en chef Maclean a abordé la question. Pareillement, cette disposition a été examinée par le juge Mignault de la Cour suprême dans l'arrêt *Home Appliances Manufacturing Company* c. *The Oneida Community*[60], dans un contexte similaire ; dans cette dernière affaire, la Cour devait notamment déterminer si la marque « Community » de l'appelante respectait l'alinéa 11(*c*) de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[61] en raison de l'enregistrement antérieur, par l'intimée, d'une autre marque « Community ». La question a été abordée ainsi :

> [...] But here the specific trade-mark « Community » in connection with washing machines could well be said to be « calculated to deceive or mislead the public. » It further seems probable that the application for the registration of this specific trade-mark was prompted by the desire to profit by the reputation which the respondent had created for its trade-mark as applied to goods put by it on the market. And no doubt purchasers of the appellant's goods under such a name might be induced to believe that they were buying the respondent's goods.[62]

Voilà donc pour cette disposition qui n'est toutefois plus présente, sous ce libellé, dans l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* (même s'il est vrai que cette dernière contient des dispositions visant, d'une part, à empêcher de « tromper le public », à l'alinéa 7*d)*, au paragraphe 14(1) et à l'article 53.3, et, d'autre part, à empêcher d'« induire en erreur », au paragraphe 9(2) et aux articles 10, 10.1 et 11.16).

Par contre, la formulation du test en matière de variation qui provient de l'arrêt *Honey Dew* ne repose pas exclusivement sur les termes de l'alinéa 11(*c*) précité ; la marque employée ne doit pas non plus être substantiellement différente de la marque enregistrée. Compte tenu de ceci, il serait raisonnable de soutenir que le public peut être trompé ou induit en erreur par la variante d'une marque de commerce enregistrée si cette variante est à ce point différente de la marque enregistrée que les consommateurs ne reconnaissent plus cette dernière en raison de changements à ses éléments distinctifs.

60. *Home Appliances Manufacturing Company* c. *The Oneida Community*, [1923] R.C.S. 570.
61. *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, c. 71.
62. *Home Appliances Manufacturing Company* c. *The Oneida Community*, [1923] R.C.S. 570, p. 577.

Aborder ainsi cette partie du test permet de le concilier avec son autre formulation qui exige que la marque employée ne soit pas substantiellement différente de la marque enregistrée. De plus, si des changements sont effectués aux éléments distinctifs de la marque, cette dernière pourrait alors être atteinte dans son caractère distinctif puisque la marque n'enverrait plus le même message au public... qui serait alors trompé. C'est sans doute grâce à cette approche que le concept d'« origine » demeure un critère en matière de variation.

Après ces précisions historiques, revenons au test élaboré en 1992. Celui-ci mentionne également que la marque enregistrée doit demeurer reconnaissable dans la variante employée et qu'aucune confusion ne doit être créée auprès de l'acheteur non averti. Comment faut-il aborder cette formulation particulière du test ?

3.6 De quelle confusion s'agit-il ?

Il est sans doute plus facile d'appliquer le critère qui exige qu'une variante conserve les caractéristiques dominantes de la marque de commerce enregistrée que celui qui demande qu'aucune confusion ne soit créée dans l'esprit de l'acheteur non averti. Dans l'arrêt *Promafil*, la Cour a utilisé une expression qu'on retrouve à l'article 6 de la Loi, c'est-à-dire la « confusion » ; toutefois, comme nous l'avons souligné en examinant l'arrêt *Honeywell Bull*, cette « confusion » mentionnée par le juge MacGuigan ne serait pas identique à celle de l'article 6 de la Loi.

En effet, les circonstances pour déterminer la probabilité de confusion entre marques de commerce sont décrites à l'article 6 de la Loi et ont pour but d'éviter que les consommateurs concluent erronément que deux produits fabriqués par deux entités distinctes proviennent de la même source en raison des marques associées aux produits en question. Ainsi, une marque de commerce qui porte à confusion avec une marque de commerce préalablement enregistrée ne peut elle-même être enregistrée à moins d'être la propriété de l'entité qui détient la marque préalablement enregistrée, suivant l'article 15 de la Loi. Dans ce cas, les deux marques sont des marques liées selon le paragraphe 15(1) de la Loi. Bref, puisque des marques qui créent de la confusion entre elles sont celles qui envoient le message que les produits ou services associés à ces marques proviennent d'une source unique, le législateur a permis l'enregistrement de telles marques pour autant qu'elles soient toutes détenues par le même propriétaire, respectant ainsi leur rôle de guider les consommateurs

vers une source unique. Dans ce contexte, la confusion qui doit être évitée est celle créée par l'emploi de marques, détenues par deux entités distinctes, qui envoient le message d'une source unique.

Par contre, en matière de variation, la confusion qui doit être évitée est plutôt celle qui amènerait un consommateur à conclure que la marque qui a fait l'objet de variations n'est plus la marque d'origine. Dans ce cas, il s'agit d'examiner une marque qui provient d'une source unique et la variante employée par cette même source. Le test du paragraphe 6(2) est-il alors pertinent dans les circonstances ?

Pour répondre à cette question, rappelons que deux marques de commerce qui créent de la confusion selon le paragraphe 6(2) de la Loi ou encore qui sont des marques liées (parce qu'elles créent de la confusion mais sont détenues par le même propriétaire) ne sont pas des marques de commerce qui ont obligatoirement toutes les deux les mêmes caractéristiques dominantes ; également, l'une n'est pas nécessairement une version reconnaissable de l'autre. De plus, le test des caractéristiques dominantes entre une marque de commerce et sa variante suppose une plus grande proximité au niveau de la ressemblance visuelle entre les deux que le test de confusion entre marques de commerce qui, lui, tolère des différences beaucoup plus grandes entre les marques de commerce. En effet, le test de confusion de l'article 6 de la Loi est effectué en gardant à l'esprit quelle inférence le consommateur peut tirer quant à la source d'un produit.

Ainsi, le fait que deux marques de commerce créent de la confusion entre elles (et sont des marques liées selon l'article 15 de la Loi si un même propriétaire possède les deux marques en question) ne signifie pas que les marques en question présentent les mêmes caractéristiques dominantes ou que l'une est une version reconnaissable de l'autre.

Prenons l'exemple de deux marques de commerce présentement enregistrées au nom de la société Coca-Cola Ltd. La marque qui fait l'objet de l'enregistrement LMC 572,307 du 16 décembre 2002 est une marque liée à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement antérieur LMC 508,679 du 2 mars 1999. Ces deux marques de commerce sont ci-après reproduites :

LMC 572,307[63]

LMC 508,679[64]

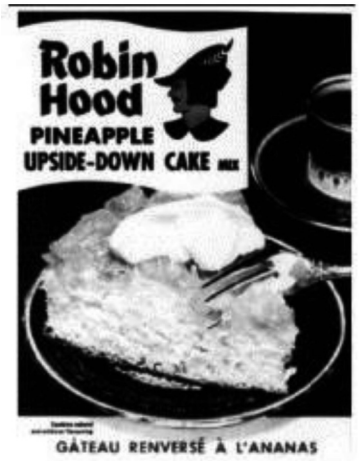
LA ZONE FAMILLE COCA-COLA

Ces deux marques de commerce sont considérées comme créant de la confusion entre elles puisqu'elles guident toutes deux les consommateurs vers une source unique en raison de la composante très connue COCA-COLA (elles sont d'ailleurs détenues, bien sûr, par le même propriétaire et elles sont liées l'une à l'autre en vertu de l'article 15) ; par contre, il n'est toutefois pas certain qu'on puisse considérer que l'une de ces marques de commerce est une version reconnaissable de l'autre.

Prenons un autre exemple : le 20 février 1959, le propriétaire de la marque ROBIN HOOD a obtenu l'enregistrement LMC 113,304[65] pour la marque suivante en liaison avec différents produits alimentaires, dont des mélanges à cuisson :

63. Enregistrement consulté le 22 février 2011 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse <http://opic.gc.ca> ; dernière consultation le 28 février 2011.
64. *Ibid.*
65. *Ibid.*

Quelques mois plus tard, le 9 octobre 1959, ce même propriétaire a obtenu l'enregistrement LMC 115,594[66] pour la marque graphique suivante en liaison avec des mélanges à gâteaux :



Le registraire a lié l'enregistrement LMC 115,594 à l'enregistrement LMC 113,304 obtenu précédemment puisqu'il a sans doute conclu que les consommateurs étaient susceptibles de croire que les mélanges à gâteaux vendus en association avec l'une ou l'autre de ces marques de type ROBIN HOOD provenaient de la même source. Si ces marques n'avaient pas été détenues par le même propriétaire, l'emploi de celles-ci dans la même région aurait vraisemblablement créé de la confusion au sens de l'article 6 de la Loi puisqu'elles auraient alors guidé (erronément, selon ce scénario) les consommateurs vers une source unique.

Par contre, pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée le 9 octobre 1959, il ne serait sans doute pas utile de prouver l'emploi de la marque enregistrée le 20 février 1959 (composée seulement de deux mots, l'un au-dessus de l'autre) et prétendre que cette marque a les mêmes caractéristiques dominantes que la marque subséquemment enregistrée le 9 octobre 1959 (qui comporte notamment la représentation d'un personnage et d'un morceau de gâteau renversé à l'ananas). Ainsi, dans l'hypothèse où une preuve d'emploi était exigée pour cette deuxième marque[67] qui comporte de nom-

66. *Ibid.*
67. Il s'agit d'une véritable hypothèse puisque cet enregistrement LMC 115,594 du 9 octobre 1959 a été radié le 30 mars 1990 pour défaut de renouvellement.

breux détails, une démonstration de l'emploi de la seule marque du 20 février 1959 ne serait sans doute pas jugée acceptable pour démontrer l'emploi de la marque du 9 octobre 1959, selon le critère des mêmes caractéristiques dominantes ou encore selon le critère qui exige que la marque employée demeure reconnaissable. Pourtant, il s'agit de marques liées au sens de l'article 15 de la Loi.

La question de la confusion entre marques de commerce (au sens de l'article 6 de la Loi) est donc une question quelque peu différente de celle de l'examen d'une marque et de sa variante pour déterminer s'il s'agit de la même marque de commerce. Dans le premier cas, il faut appliquer le test prévu par le législateur à l'article 6 de la Loi à deux marques distinctes ; dans le second, il faut appliquer les critères développés par la jurisprudence à une marque et sa variante (soit, par exemple, l'examen des caractéristiques dominantes d'une marque et de sa variante). Ainsi, lorsqu'il s'agit de considérer la « confusion » que créerait l'emploi d'une variante, le test de l'article 6 de la Loi n'est sans doute pas nécessairement adapté pour mesurer si, dans les faits, deux marques présentent les mêmes caractéristiques dominantes puisque deux marques peuvent créer de la confusion entre elles sans toutefois exhiber les mêmes caractéristiques dominantes. D'ailleurs, deux marques pourraient créer de la confusion entre elles au sens de l'article 6 de la Loi uniquement à cause des idées suggérées par celles-ci, alors qu'elles ne présentent pas des éléments communs[68]. C'est ce que le juge Binnie a expliqué au paragraphe 35 de ses motifs dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot ltée*[69] en soulignant qu'il y a confusion entre marques de commerce lorsqu'elles font suffisamment surgir la « même idée » dans l'esprit du consommateur plutôt pressé et l'amènent à tirer une conclusion erronée quant à la source des produits associés aux marques en question.

Cependant, pour que l'emploi d'une variante puisse être considéré comme l'emploi d'une marque enregistrée, les mêmes caractéristiques dominantes doivent être maintenues et les différences doivent être peu importantes pour ne pas induire en erreur l'acheteur qui n'est pas sur ses gardes quant au caractère unique de cette

68. Voir à titre d'exemple l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited* c. *St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192 où le juge Pigeon a écrit à la page 202 qu'il y avait une probabilité de confusion entre les marques GOLDEN CIRCLET et GOLD BAND, toutes deux associées à des produits du tabac, notamment en raison des idées suggérées par les deux marques.
69. *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

marque (avec ses caractéristiques propres), c'est-à-dire qu'il s'agit, pour cet acheteur, de la même marque de commerce.

La deuxième partie du test énoncé dans l'arrêt *Promafil* – celle qui réfère à la confusion – ferait donc plutôt référence à l'*unicité* de la marque de commerce qui doit être préservée dans la marque employée (si on la compare à la version enregistrée). En effet, le juge MacGuigan a mentionné la décision *Dreyfus Fund Inc.* c. *Royal Bank of Canada*[70], une décision des États-Unis où le juge Sofaer a écrit : « The owner must only continue to use the mark in a manner that preserves its consumer recognition of distinctiveness »[71]. En d'autres mots, l'acheteur doit reconnaître dans la marque employée les mêmes éléments distinctifs de la marque enregistrée. C'est donc en gardant à l'esprit ces nuances sur la « confusion » qu'on devrait lire le test élaboré en 1992 qui parle de confusion de même que celui de 1985 dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[72] qui mentionne le critère pratique fondé sur l'examen des deux marques pour déterminer si elles identifient (ou pas) des marchandises ayant la même origine :

> [...] 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.[73]

70. *Dreyfus Fund Inc.* c. *Royal Bank of Canada*, 525 F. Supp. 1108 (1981).
71. Cet extrait est reproduit à la page 70 des motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
72. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), p. 408-409.
73. *Ibid.*

En résumé, lorsqu'elle fait l'objet d'ajustements dans sa version employée, une marque de commerce enregistrée doit demeurer reconnaissable et ne pas perdre son identité.

4. Examen de cinq décisions pertinentes rendues par le registraire en 2010 et qui sont représentatives de scénarios où des marques ont été transformées, actualisées ou modernisées

Après ce survol des principes, examinons maintenant certaines décisions du registraire où ont été examinés des cas de transformation, actualisation ou modernisation de marques de commerce dans le cadre de procédures d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou encore de procédures en radiation selon l'article 45 de la Loi.

Les cinq décisions qui seront examinées ont été choisies afin d'illustrer les tendances en matière de variation au cours de 2010.

4.1 La décision Heenan Blaikie c. Sports Authority Michigan, Inc., 2010 COMC 9

Dans l'affaire *Heenan Blaikie* c. *Sports Authority Michigan, Inc.*[74], à la demande de Heenan Blaikie, le registraire avait envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la Loi à The Sports Authority Michigan, Inc., la propriétaire inscrite de six marques de commerce enregistrées[75].

Parmi les marques de commerce visées par la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, on retrouvait celles protégées par les enregistrements suivants :

- THE SPORTS AUTHORITY (LMC480492) : « Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux et cas-

74. *Heenan Blaikie* c. *Sports Authority Michigan, Inc.*, 2010 COMC 9 (Div. art. 45), agente d'audience A. Robitaille [avis d'appel produit le 7 avril 2010 au dossier T-521-10 des dossiers de la Cour fédérale ; une audition a eu lieu le 16 novembre 2010 devant la juge Simpson qui a accueilli l'appel pour d'autres motifs le 9 mars 2011 (2011 CF 273)].
75. Comme l'indique l'agente d'audience dans les motifs de sa décision, au paragraphe 1, la propriétaire inscrite à la date de l'avis prévu à l'article 45 était The Sports Authority Michigan, Inc. ; par contre, les enregistrements en question ont plus tard été inscrits au nom de TSA Stores, Inc. à la suite de l'enregistrement par le registraire, le 25 septembre 2009, du fusionnement de The Sports Authority Michigan, Inc. avec TSA Stores, Inc. réalisé le 31 décembre 2007. Toujours au paragraphe 1, l'agente d'audience désigne comme synonymes les expressions « propriétaire inscrite » et « inscrivante » ; nous ferons de même pour ces deux

quettes pour hommes, dames et enfants » et « Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de matériel et de vêtements de sport ».

- THE SPORTS AUTHORITY & DESIGN [marque graphique] (LMC488961) : « Services de magasin de détail, y compris équipement et vêtements de sport. »

- THE SPORTS AUTHORITY (LMC490102) : « Services de magasin de détail spécialisé dans le matériel et les vêtements de sport. »

Dans ses motifs du 12 janvier 2010, l'agente d'audience Robitaille a décrit les marques faisant l'objet de ces enregistrements comme les « Marques SPORTS AUTHORITY ».

En examinant la preuve produite, l'agente d'audience a remarqué que l'inscrivante employait la marque SPORTS AUTHORITY sans l'article initial « THE ». Cette omission avait-elle des conséquences en ce qui concerne l'emploi effectué des Marques SPORTS AUTHORITY (comme cette expression a été définie dans les motifs) ? En d'autres mots, le retranchement de l'article « THE » empêchait-il le registraire de reconnaître l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY ainsi que celles-ci avaient été enregistrées ?

L'agente d'audience a souligné les propos du représentant de l'inscrivante et a effectué la constatation suivante au paragraphe 18 de ses motifs :

> [18] Me Hassanein déclare au paragraphe 11 de son affidavit que TSA a commencé en 2003 à employer la marque SPORTS AUTHORITY sans l'article initial « THE ». Je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire que cet écart par rapport aux Marques déposées est sans conséquence ; les principales caractéristiques sont préservées, de sorte que les Marques SPORTS AUTHORITY, telles qu'elles sont employées, conservent leur identité et demeurent reconnaissables en soi comme étant les marques déposées [voir *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) ; *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)].[76]

expressions de même que pour l'expression « propriétaire » lors de l'examen de décisions relatives à une procédure selon l'article 45 de la Loi.

76. *Heenan Blaikie* c. *Sports Authority Michigan, Inc.*, 2010 COMC 9 (Div. art. 45), agente d'audience A. Robitaille, par. 18.

L'omission de l'article « THE » n'était donc pas fatale et l'absence de cette première partie de la marque, dans chacun des enregistrements en cause, n'empêchait pas de constater l'emploi de chaque marque en question (ce qui suppose, bien sûr, un emploi conforme à l'article 4 et à l'article 50, le cas échéant, de la Loi).

Cela dit, chacun des enregistrements a été radié pour d'autres raisons ; en effet, l'agente d'audience a écrit qu'elle était convaincue que la preuve n'établissait pas que l'inscrivante était effectivement l'entité qui employait les marques de commerce en cause ou qu'elle avait octroyé une licence d'emploi de ces marques et exercé un contrôle sur les activités de l'entité ou des entités licenciées, s'il en était.

Cette décision de l'agente d'audience soulignant le peu d'importance accordée à un article présent dans une marque de commerce enregistrée (comme l'article « THE ») et qui serait retranché lors de l'emploi subséquent de cette même marque est conforme à la jurisprudence du registraire sur la question. Ainsi, l'omission (ou, en d'autres cas, l'ajout) d'un article n'est généralement pas considérée comme une circonstance qui a pour effet de créer une nouvelle marque de commerce. La marque d'origine (avec ou sans article) demeure donc généralement reconnaissable.

D'autres décisions dans le même sens ont déjà été rendues par le registraire :

- Dans *Gowling Lafleur Henderson LLP* c. *Bulova Watch Company Limited*[77], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque ART OF TIME valait emploi de la marque enregistrée THE ART OF TIME. Le registraire a également considéré que les mots « Art of Time » se distinguaient des autres éléments employés à proximité.

- Dans *Saul Zaentz Co.* c. *Boldt*[78], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque THE LORD OF THE RINGS valait emploi de la marque enregistrée LORD OF THE RINGS.

77. *Gowling Lafleur Henderson LLP* c. *Bulova Watch Company Limited* (2006), 51 C.P.R. (4th) 470 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, p. 472 et 473.
78. *Saul Zaentz Co.* c. *Boldt*, 2006 CarswellNat 3737 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, par. 12.

- Dans *Ipex Inc.* c. *Prinsco Inc.*[79], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque PIPE WITH THE STRIPE valait emploi de la marque enregistrée THE PIPE WITH THE STRIPE.

- Dans *Andres Wines Ltd.* c. *Adriano Ramos Pinto-Vinhos, S.A.*[80], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque COLLECTORS' CHOICE valait emploi de la marque alléguée THE COLLECTORS' CHOICE.

D'autres changements mineurs à une marque de commerce ont également été jugés sans conséquence dans certaines circonstances.

C'est le cas pour l'ajout ou l'omission d'un « S » marquant le pluriel ou, en anglais, le possessif :

- Dans *Swabey Ogilvy Renault* c. *Entreprises Krasnow Ltée/Krasnow Enterprises Ltd.*[81], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque BOOTLEGGER valait emploi de la marque enregistrée BOOTLEGGERS ; toutefois, cet enregistrement a été radié pour d'autres raisons.

- Dans *Osler, Hoskin & Harcourt* c. *Sears Canada Inc.*[82], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque SHOPPER STOPPER valait emploi de la marque enregistrée SHOPPER STOPPERS. L'emploi de la marque SHOPPER STOPPERS ! (avec un point d'exclamation) a également été considéré comme l'emploi de la marque SHOPPER STOPPERS.

- Dans *Axa Assurances Inc.* c. *Charles Schwab & Co., Inc.*[83], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le regis-

79. *Ipex Inc.* c. *Prinsco Inc.*, 2008 CarswellNat 781 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, par. 21.
80. *Andres Wines Ltd.* c. *Adriano Ramos Pinto-Vinhos, S.A.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 462 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, p. 465.
81. *Swabey Ogilvy Renault* c. *Entreprises Krasnow Ltée/Krasnow Enterprises Ltd.* (1997), 83 C.P.R. (3d) 259 (Div. art. 45), agente d'audience C.R. Vandenakker, p. 262.
82. *Osler, Hoskin & Harcourt* c. *Sears Canada Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 275 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, p. 277 et 278.
83. *Axa Assurances Inc.* c. *Charles Schwab & Co., Inc.* (2005), 49 C.P.R. (4th) 47 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, p. 54 [appel accueilli (sans que ce

traire a écrit que l'emploi par l'opposante de TÉLÉCOURTIERS (plutôt que de TÉLÉCOURTIER) n'induirait pas le public en erreur.

- Dans *R. Griggs Group Ltd.* c. *359603 Canada Inc.*[84], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par la requérante de la marque DOC MARVEL valait emploi de la marque alléguée DOC MARVEL'S.

- Dans *Ridout & Maybee LLP* c. *Walgreen Co.*[85], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque WALGREENS valait emploi de la marque enregistrée WALGREEN. Les mots THE BRAND THAT AMERICA TRUSTS apparaissant sous la marque WALGREENS n'ont pas été perçus comme une partie de la marque WALGREENS et cette dernière a donc été considérée comme l'équivalent de WALGREEN. Pour d'autres raisons, le registraire a décidé que l'enregistrement serait radié ; cette décision a toutefois été infirmée par la Cour fédérale.

- Dans *Boy Scouts of Canada* c. *Aleksiuk*[86], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque BEAVERS valait emploi de la marque alléguée BEAVER.

- Dans *Ridout & Maybee LLP* c. *McGraw-Hill Cos.*[87], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque CANADIAN BOND RATINGS SERVICE valait emploi de la marque enregistrée CANADIAN BOND RATING SERVICE.

---

point soit traité par la Cour) le 20 décembre 2005 au dossier T-940-05 des dossiers de la Cour fédérale].

84. *R. Griggs Group Ltd.* c. *359603 Canada Inc.* (2005), 47 C.P.R. (4th) 215 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, p. 226.
85. *Ridout & Maybee LLP* c. *Walgreen Co.* (2005), 52 C.P.R. (4th) 64 (Div. art. 45), agente d'audience C. Folz, p. 68 [appel accueilli à la suite du consentement des parties le 14 mars 2006 au dossier T-271-06 des dossiers de la Cour fédérale].
86. *Boy Scouts of Canada* c. *Aleksiuk* (2006), 56 C.P.R. (4th) 459 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, p. 467.
87. *Ridout & Maybee LLP* c. *McGraw-Hill Cos.*, 2007 CarswellNat 5040 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, par. 10.

C'est également le cas pour l'emploi du masculin plutôt que du féminin :

- Dans *Unilever Canada Ltd.* c. *G.H. Wood & Wyant Inc.*[88], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque AMICAL valait emploi de la marque enregistrée AMICALE.

C'est également le cas pour l'emploi d'une marque composée d'un mot ou de deux :

- Dans *Spacemaker Ltd.* c. *Newell Operating Co.*[89], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par la requérante de la marque SPACEMAKER valait emploi de la marque alléguée SPACE MAKER.

- Dans *Quality Meat Group Ltd.* c. *Macgregors Meat & Seafood Ltd.*[90], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque SMOKEHOUSE valait emploi de la marque enregistrée SMOKE HOUSE.

- Dans *Strauss Enterprises Ltd.* c. *Wings International Marketing Ltd.*[91], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque HEARTDROPS valait emploi de la marque enregistrée HEART DROPS.

- Dans *Nit Pickers* c. *Lice Squad Inc.*[92], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque NIT PICKERS valait emploi de la marque alléguée NITPICKERS.

---

88. *Unilever Canada Ltd.* c. *G.H. Wood & Wyant Inc.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 533 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, p. 534 et 535.
89. *Spacemaker Ltd.* c. *Newell Operating Co.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 387 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, p. 395.
90. *Quality Meat Group Ltd.* c. *Macgregors Meat & Seafood Ltd.* (2004), 46 C.P.R. (4th) 372 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, p. 375.
91. *Strauss Enterprises Ltd.* c. *Wings International Marketing Ltd.*, 2005 CarswellNat 4797 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, par. 30.
92. *Nit Pickers* c. *Lice Squad Inc.*, 2006 CarswellNat 5012 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, par. 20.

- Dans *Sofina Foods Inc. / Aliments Sofina Inc.* c. *3009916 Canada Inc.*[93], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque SMOKEHOUSE valait emploi de la marque enregistrée SMOKE HOUSE. L'agent d'audience Carrière a bien sûr noté la décision de l'agente d'audience Bradbury sur le même point en 2004.

C'est également le cas pour la présence ou l'absence d'un trait d'union ou d'un symbole équivalent :

- Dans *Ziaja Ltd.* c. *Jamieson Laboratories Ltd.*[94], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque A RETINOL valait emploi de la marque enregistrée A-RETINOL.

- Dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP* c. *Services Optométriques (OPT) Inc.*[95], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque OCTO PLUS valait emploi de la marque enregistrée OCTO-PLUS. La présence d'un graphisme situé au-dessus des mots OCTO et PLUS ainsi que la disposition des mots OCTO et PLUS sur deux lignes différentes n'ont pas empêché le registraire de reconnaître l'emploi de la marque enregistrée OCTO-PLUS.

  Dans *Kirby Eades Gale Baker* c. *Zahnfabrik Bad Nauheim Kommanditgesellschaft Vormals Zahnfabrik Hoddes*[96], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque NATURA-DENT valait emploi de la marque enregistrée NATURADENT.

- Dans *Asset Inc.* c. *Park It & Sell It of Canada Ltd.*[97], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque PARK & SELL

93. *Sofina Foods Inc. / Aliments Sofina Inc.* c. *3009916 Canada Inc.*, 2008 CarswellNat 4607 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, par. 27 et 28.
94. *Ziaja Ltd.* c. *Jamieson Laboratories Ltd.*, 2005 CarswellNat 4456 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, par. 9.
95. *Riches, McKenzie & Herbert LLP* c. *Services Optométriques (OPT) Inc.*, 2006 CarswellNat 1307 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, par. 8.
96. *Kirby Eades Gale Baker* c. *Zahnfabrik Bad Nauheim Kommanditgesellschaft Vormals Zahnfabrik Hoddes* (2006), 57 C.P.R. (4th) 74 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, p. 76.
97. *Asset Inc.* c. *Park It & Sell It of Canada Ltd.*, 2007 CarswellNat 2354 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, par. 26.

valait emploi de la marque alléguée PARK + SELL. Par contre, le registraire a considéré que l'emploi de la marque nominale PARK + SELL ne constituait pas un emploi de la marque graphique suivante :

Toutefois, l'emploi de cette marque graphique constituait un emploi de PARK + SELL.

- Dans *Lang Michener LLP* c. *3362426 Canada Inc.*[98], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque ENTRE-NOUS valait emploi de la marque enregistrée ENTRE NOUS. Pour d'autres raisons, le registraire a décidé que cet enregistrement serait radié ; un appel de cette décision a toutefois été accueilli par la Cour fédérale le 17 septembre 2009.

C'est également le cas pour la présence ou l'absence de points à l'intérieur d'une marque de commerce :

- Dans *Bank of Montreal* c. *Midland Walwyn Capital Inc.*[99], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque NAFTA BOND FUND valait emploi de la marque alléguée par la requérante, N.A.F.T.A. BOND FUND.

- Dans *Northern & Shell plc* c. *Hachette Filipacchi Presse*[100], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque OK valait emploi de la marque enregistrée O.K.

98. *Lang Michener LLP* c. *3362426 Canada Inc.*, 2008 CarswellNat 775 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 17 [appel accueilli par le juge Kelen le 17 septembre 2009 au dossier T-663-08 des dossiers de la Cour fédérale].
99. *Bank of Montreal* c. *Midland Walwyn Capital Inc.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 555 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, p. 560.
100. *Northern & Shell plc* c. *Hachette Filipacchi Presse* (2001), 18 C.P.R. (4th) 391 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, p. 395.

- Dans *88766 Canada Inc.* c. *Phillips*[101], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque T.A.G. valait emploi de la marque enregistrée TAG. De plus, même si la marque T.A.G. était montrée au-dessus des mots « Techniques », « Avant » et « Garde », cet ajout ne modifiait pas l'apparence générale de la marque.

C'est également le cas lorsque des mots ont été inversés à l'intérieur d'une marque de commerce :

- Dans *Paris & Italia Inc.* c. *Société de Commerce Acadex Inc.*[102], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque CLUB SNOB (au lieu de la marque enregistrée SNOB CLUB) n'était pas fatal ; toutefois, cette marque enregistrée a été radiée pour d'autres raisons.

C'est également le cas lorsque l'on ajoute des chiffres à la marque de commerce :

- Dans *Smart & Biggar* c. *Oy Lahden Polttimo AB*[103], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi des marques MALTAX 200 F et MALTAX 1500 valait emploi de la marque enregistrée MALTAX.

- Dans *Johnston Avisar* c. *Aastra Technologies Ltd.*[104], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi des marques NOMAD 9300, NOMAD 7300 et NOMAD 8300 valait emploi de la marque enregistrée NOMAD.

- Dans *Info Touch Technologies Corp.* c. *HE Holdings Inc.*[105], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque NETLOCK 98 valait emploi de la marque alléguée NETLOCK.

---

101. *88766 Canada Inc.* c. *Phillips*, 2008 CarswellNat 2209 (Div. art. 45), agente d'audience C. Laine, par. 6 à 10.
102. *Paris & Italia Inc.* c. *Société de Commerce Acadex Inc.* (2008), 72 C.P.R. (4th) 192 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, p. 194.
103. *Smart & Biggar* c. *Oy Lahden Polttimo AB* (2004), 35 C.P.R. (4th) 348 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 350 à 352.
104. *Johnston Avisar* c. *Aastra Technologies Ltd.* (2004), 36 C.P.R. (4th) 477 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, p. 480.
105. *Info Touch Technologies Corp.* c. *HE Holdings Inc.*, 2005 CarswellNat 3154 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, par. 13.

Par contre, un changement jugé mineur à la présentation d'une marque de commerce pourrait avoir un impact important sur le caractère distinctif de la marque. À titre d'exemple, dans la décision *Bacardi & Co. Ltd.* c. *Jack Spratt Mfg. Inc.*[106] de 1984, une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque BIANCARDI valait emploi de la marque BIAN-CARDI que la requérante souhaitait enregistrer. Toutefois, puisque BIANCARDI est un nom de famille alors que BIAN-CARDI ne l'est pas, le registraire a indiqué que la différence entre les deux marques, dans ce cas, pouvait avoir un impact sur le caractère distinctif de la marque BIANCARDI. Pour cette raison, selon ses motifs, effectuer un changement mineur à une marque (comme, par exemple, ajouter ou enlever un trait d'union) n'est pas sans conséquence ; à ce sujet, rappelons que l'actuelle règle 31*b*) du *Règlement sur les marques de commerce* prévoit qu'une modification à une demande d'enregistrement de marque de commerce n'est pas permise si elle modifie la marque, sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité. En raison de cette règle, il ne serait donc pas possible, dans certaines circonstances, de modifier par un changement mineur une marque de commerce mentionnée dans une demande d'enregistrement puisqu'un tel changement pourrait avoir un effet sur le caractère distinctif de la marque et sur son identité.

Dans d'autres cas, l'emploi d'une marque de commerce avec un changement dit « mineur » n'a pas été considéré comme l'équivalent de l'emploi d'une marque de commerce alléguée dans une demande d'enregistrement. Ainsi, dans la décision *International Speaker Corp.* c. *Schiffmacher*[107] de 1987, le registraire a considéré que l'emploi de la marque SPEAKER FACTORY ou encore de la marque S.S. SPEAKER FACTORY n'était pas l'emploi de la marque alléguée dans la demande d'enregistrement de la requérante, soit THE SPEAKER FACTORY.

Cela dit, la tendance de la jurisprudence récente en vertu de l'article 38 et de l'article 45 de la Loi est de faire preuve d'une certaine souplesse lorsque les différences sont mineures entre une marque enregistrée (ou une marque dont l'emploi est allégué) et une marque employée.

---

106. *Bacardi & Co. Ltd.* c. *Jack Spratt Mfg. Inc.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 122 (C.O.M.C.), président G.W. Partington, p. 129.
107. *International Speaker Corp.* c. *Schiffmacher* (1987), 14 C.P.R. (3d) 556 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk, p. 558 et 559.

C'est justement la position adoptée par le registraire dans la récente décision *Heenan Blaikie* c. *Sports Authority Michigan, Inc.*[108] qui a jugé sans conséquence l'omission de l'article « THE » lors de l'emploi d'une marque de commerce dont la version enregistrée contenait cet élément.

Au même effet est la récente décision *Billy Bob's Jerky Inc.* c. *676166 Ontario Limited*[109], où la propriétaire de la marque de commerce BILLY BOB'S devait démontrer l'emploi de celle-ci dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans sa décision du 27 mai 2010, l'agente d'audience Sprung a conclu au paragraphe 9 de ses motifs que l'emploi de l'expression BILLY-BOB'S (avec un trait d'union) constituait un emploi de la marque de commerce enregistrée, c'est-à-dire BILLY BOB'S (sans trait d'union).

Au même effet est la récente décision *Bennet Jones LLP* c. *Accor, une société anonyme*[110], où la propriétaire de la marque de commerce COMPLIMENT devait démontrer l'emploi de celle-ci dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans sa décision du 8 juin 2010, l'agente d'audience Robitaille a conclu aux paragraphes 9 et 10 de ses motifs que l'emploi de la marque COMPLIMENTS (avec un « S ») constituait l'emploi de la marque de commerce enregistrée, c'est-à-dire COMPLIMENT.

Également au même effet est la récente décision *Goudreau Gage Dubuc* c. *FoodScience Corporation*[111], où la propriétaire de la marque de commerce enregistrée GLYCO-FLEX devrait démontrer l'emploi de celle-ci dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans sa décision du 29 octobre 2010, l'agente d'audience Shore a conclu au paragraphe 15 de ses motifs que l'emploi de la marque de commerce avec un X stylisé et un gros point plutôt qu'un trait d'union entre les mots GLYCO et FLEX était une légère variation qui n'est d'aucune façon de nature à tromper ou à léser le public.

---

108. *Heenan Blaikie* c. *Sports Authority Michigan, Inc.*, 2010 COMC 9 (Div. art. 45), agente d'audience A. Robitaille.
109. *Billy Bob's Jerky Inc.* c. *676166 Ontario Limited*, 2010 COMC 76 (Div. art. 45), agente d'audience P. H. Sprung.
110. *Bennet Jones LLP* c. *Accor, une société anonyme*, 2010 COMC 79 (Div. art. 45), agente d'audience A. Robitaille.
111. *Goudreau Gage Dubuc* c. *FoodScience Corporation*, 2010 COMC 181 (Div. art. 45), agente d'audience R. Shore.

Finalement, toujours au même effet est la récente décision *Holt Renfrew & Co. Limited* c. *Holtz Spa Inc.*[112], où l'opposante disposait d'un enregistrement pour la marque de commerce HOLT'S. Dans sa décision du 26 novembre 2010, l'agent d'audience Carrière a écrit au paragraphe 33 de ses motifs que l'emploi de la marque HOLTS valait emploi de la marque enregistrée HOLT'S (par contre, au paragraphe 27, l'emploi de la marque HOLT RENFREW n'a pas été considéré comme l'emploi de la marque HOLT'S).

4.2 La décision Global Cell Communications Inc. c. Reynolds, 2010 COMC 24

Dans l'affaire *Global Cell Communications Inc.* c. *Reynolds*[113], à la demande de Global Cell Communications Inc., le registraire avait envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la Loi à monsieur Michael Reynolds, le propriétaire inscrit de la marque de commerce GLOBALCELL, enregistrée en liaison avec différents produits et services dans le domaine des télécommunications.

La preuve déposée par monsieur Reynolds révélait qu'il avait accordé une licence d'emploi de sa marque de commerce GLOBALCELL à Millennium Global Telecom Inc. (dont il était par ailleurs le président). Selon monsieur Reynolds, la marque GLOBALCELL était employée sur des cartes d'appels téléphoniques prépayés et des conditionnements de produits, sur des affiches annonçant les services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées et les services de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées de même que sur des brochures annonçant les services de communications téléphoniques interurbaines prépayées.

Sur les échantillons de cartes d'appels téléphoniques, de conditionnements, d'affiches et de brochures déposés en preuve, on retrouvait les exemples d'emploi suivants :

112. *Holt Renfrew & Co. Limited* c. *Holtz Spa Inc.*, 2010 TMOB 205 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière.
113. *Global Cell Communications Inc.* c. *Reynolds*, 2010 COMC 24 (Div. art. 45), agente d'audience P. H. Sprung.

Un des points qui a été considéré par l'agente d'audience Sprung dans ses motifs du 26 février 2010 était l'emploi allégué de la marque GLOBALCELL sur ces échantillons : sur ces éléments, pouvait-on reconnaître l'emploi de la marque enregistrée GLOBALCELL par Millennium Global Telecom Inc. ?

Afin de déterminer si monsieur Reynolds avait déposé des exemples de l'emploi de la marque enregistrée, l'agente d'audience a considéré la présence des mots autres que GLOBALCELL sur les échantillons ainsi que la forme du « O » dans le mot GLOBALCELL (qui était par ailleurs une marque de commerce apparaissant sur d'autres éléments déposés en preuve).

C'est dans les termes suivants que l'agente d'audience a décidé que l'emploi décrit précédemment sur les échantillons était un emploi de la marque de commerce enregistrée GLOBALCELL :

> [10] Millenium emploie la marque de commerce GLOBALCELL comme composant d'une conception graphique comportant le terme GLOBALCELL reproduit dans une police de fantaisie et dont la lettre « O » est remplacée par un dessin, ainsi que d'autres éléments textuels à proximité du mot servant de marque et un arc stylisé qui entoure ce dernier. L'emploi d'une marque de commerce conjointement avec des mots ou des éléments additionnels constitue un emploi de la marque de commerce en soi si le public, du point de vue de la première impression, considérait que la marque elle-même est employée à titre de marque de commerce. La réponse à cette question dépend de savoir si la marque ressort par rapport aux autres éléments (par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes, par exemple) ou si les éléments additionnels seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd*. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.) ; *Brick Warehouse Corp.* c. *North West Co*. (2008), 68 C.P.R. (4th) 69 (C.O.M.C.)].
>
> [11] J'estime que l'emploi qu'a fait Millennium constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée. Les dimensions du texte additionnel sont différentes, et compte tenu de la fonction promotionnelle et descriptive des mots additionnels, je ne pense pas que le public percevrait les inscriptions additionnelles « introducing » [voici] et « prepaid long distance service card » [carte de services de communications

> téléphoniques interurbaines prépayées] comme faisant partie de la marque de commerce en soi. En outre, bien que le dessin utilisé par Millennium pour remplacer la lettre « O » dans GLOBALCELL figure en divers autres contextes à titre de marque de commerce distincte dans les pièces produites, il est de droit constant que rien n'interdit l'utilisation simultanée de deux marques de commerce [*A.W. Allen Ltd.* c. *Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1re inst.)]. Par conséquent, étant donné qu'à mon avis, la marque de commerce GLOBALCELL ressort et créerait une impression distincte dans l'esprit du public, je suis convaincue que l'emploi attesté constitue un emploi de la marque de commerce déposée.[114]

Dans les exemples d'emploi déposés, l'agente d'audience a reconnu l'emploi de la marque de commerce enregistrée dans la mesure où cette dernière se distinguait des autres mentions à proximité ; il s'agissait donc d'un cas où était appliqué le premier principe de la décision *Nightingale Interloc* c. *Prodesign Ltd.*[115]. De plus, la présence de la lettre « O » sous une forme particulière dans l'expression GLOBALCELL n'empêchait pas de reconnaître l'emploi de la marque de commerce enregistrée.

Même si l'agente d'audience n'a pas spécifiquement abordé ce point, il est à noter que la marque enregistrée GLOBALCELL était une marque nominale (composée, dans ce cas-ci, uniquement d'un mot, sans autre élément graphique). Dans les circonstances, ce type de marque enregistrée permet généralement à son titulaire de l'employer avec un graphisme particulier, pour autant que la marque nominale puisse être reconnue dans l'emploi effectué. Dans le cas de la marque GLOBALCELL, l'emploi de cette expression dans une police de fantaisie dont la lettre « O » était remplacée par un dessin a été assimilé à l'emploi de la marque nominale GLOBALCELL *per se*.

Par contre, si une marque de commerce composée d'un ou de plusieurs mots est enregistrée avec un graphisme particulier (ou avec une police de fantaisie pour reprendre l'expression de l'agente d'audience), son propriétaire devrait normalement toujours se servir de sa marque en association avec ce graphisme (ou cette police de fantaisie) ; si c'est un autre graphisme ou encore une autre police de

114. *Global Cell Communications Inc.* c. *Reynolds*, 2010 COMC 24 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, par. 10 et 11.
115. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

fantaisie qui est employé, il faudra alors déterminer si la marque employée peut être assimilée à la marque enregistrée.

Il y a donc un avantage à enregistrer une marque nominale.

Cet avantage justifie qu'on examine plus longuement les raisons pour obtenir l'enregistrement d'une marque nominale plutôt que celui d'une marque graphique.

Contrairement à la *Loi sur la concurrence déloyale*, *1932*[116] qui établissait une différence entre un « dessin-marque »[117] et un « mot servant de marque »[118], la *Loi sur les marques de commerce*, présentement en vigueur depuis le 1er juillet 1954, ne fait pas de distinction semblable entre les différentes marques de commerce qui sont enregistrées en vertu de ses dispositions, selon qu'il s'agisse d'une marque composée uniquement d'un ou de plusieurs mots, d'un dessin ou d'une combinaison de mots et d'un dessin. Toutes ces possibilités peuvent faire l'objet d'un enregistrement si par ailleurs les exigences énoncées à la Loi, dont celles de l'article 12 et de l'alinéa 30*h*), sont respectées. Par contre, l'article 27 de la Loi maintient, selon certaines conditions, les distinctions qui s'appliquaient aux marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de l'actuelle Loi.

Cela dit, lorsqu'il est question de changements apportés à une marque de commerce enregistrée, il y a un avantage pour le propriétaire d'une marque si celui-ci détient un enregistrement pour une marque sous forme nominale au lieu d'un enregistrement pour une marque sous forme graphique.

Pour un propriétaire, lorsque l'aspect le plus précieux de sa marque de commerce est le ou les mots qui la composent et qu'il n'est pas prévu que ces mots seront modifiés, il est certainement suggéré d'obtenir l'enregistrement de cette marque de commerce sous forme nominale, même si, dans les faits, la marque de commerce est employée en association avec un graphisme particulier[119].

Ainsi, l'obtention de l'enregistrement d'une marque nominale, c'est-à-dire d'une marque composée uniquement d'un ou de plusieurs mots (sans dessin ou graphisme), permet à son propriétaire d'em-

116. *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.
117. Voir à ce sujet l'alinéa 2*c*) et l'article 27 de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.
118. *Ibid.*
119. Bien sûr, la protection maximale est l'obtention d'un enregistrement à la fois pour la version nominale de la marque de commerce en question et sa version avec un graphisme particulier.

ployer cette marque de commerce en y incorporant le graphisme souhaité sans compromettre l'enregistrement en question ; en effet, lorsqu'il s'agit de démontrer l'emploi d'une marque nominale, l'emploi de cette marque de commerce, quel que soit le graphisme utilisé, sera considéré comme l'emploi de cette marque de commerce nominale. Ce principe était rappelé par le registraire dans la décision *Stikeman, Elliott* c. *Wm. Wrigley Jr. Co.*[120] :

> [...] in the case of a word mark, use of the trade-mark word or words in any stylized form and in any colour can be considered as use of the registered mark.[121]

À titre d'exemple, dans l'affaire *Smart & Biggar* c. *Cordon Bleu International Ltd.*[122], le propriétaire de la marque de commerce nominale CORDON BLEU, enregistrée notamment pour des services de recettes, suggestions et autres matières instructives imprimées sur des étiquettes de produits alimentaires, devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. La marque en cause était uniquement composée de deux mots, sans graphisme particulier, formant la combinaison CORDON BLEU. Parmi ses éléments de preuve, le propriétaire a déposé l'étiquette suivante montrant l'emploi de sa marque de commerce, avec un graphisme particulier, en liaison avec les services spécifiés à son enregistrement[123] :

120. *Stikeman, Elliott* c. *Wm. Wrigley Jr. Co.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 393 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.
121. *Ibid.*, p. 395.
122. *Smart & Biggar* c. *Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 572 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.
123. Cette étiquette est reproduite aux motifs de la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale qui a confirmé la décision du registraire lors d'un appel subséquent en

Dans cette affaire, la partie qui demandait la radiation de l'enregistrement a soulevé un argument devant le registraire selon lequel la marque employée par le propriétaire n'était pas celle qui avait été enregistrée. Toutefois, l'agente d'audience Savard s'est déclarée satisfaite que l'emploi démontré était bel et bien celui de la marque de commerce enregistrée[124].

Cette décision du registraire a été confirmée par la Cour fédérale de même que par la Cour d'appel fédérale sans que la question de la variation soit toutefois soulevée à nouveau devant ces instances d'appel[125].

L'enregistrement d'une marque nominale donne donc à son propriétaire toute la souplesse nécessaire pour employer celle-ci avec un graphisme qui peut être modifié à l'occasion sans que les droits rattachés à l'enregistrement soient affectés. Par contre, si une marque de commerce composée d'un ou de plusieurs mots est enregistrée avec un graphisme particulier, son propriétaire devrait normalement toujours se servir de sa marque de commerce en association avec ce graphisme ; s'il y a des changements dans le graphisme employé, la question des variations se posera alors et les principes sur le sujet devront être appliqués, comme nous le verrons plus loin, en examinant certains exemples sur la question.

À titre illustratif, dans l'arrêt *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*[126], aux paragraphes 12, 75 et 88 de ses motifs, le juge Binnie a noté que l'enregistrement détenu par le fabricant de jouets protégeait la marque nominale BARBIE qui était toutefois accompagnée, dans la publicité et sur les emballages, de dessins et d'éléments graphiques distinctifs.

En résumé, l'enregistrement d'une marque de commerce nominale permet donc davantage de souplesse pour son propriétaire qui souhaite apporter des modifications au graphisme associé à celle-ci. C'est parce qu'il détenait une marque nominale que le propriétaire

---

vertu de l'article 56 de la Loi : *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer [confirmé par *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.)].

124. *Smart & Biggar* c. *Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 572 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, p. 576.

125. *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer [confirmé par *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.)].

126. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

de la marque GLOBALCELL a pu démontrer l'emploi de sa marque même si celle-ci était présentée dans une police de fantaisie et dont la lettre « O » était remplacée par un dessin.

Au même effet est la récente décision *Transat A.T. Inc.* c. *Luggage America, Inc.*[127], où l'opposante Transat A.T. Inc. s'opposait à l'enregistrement de la marque de commerce TRAVEL PLUS par Luggage America, Inc. en association avec différents types de sacs. L'opposante fondait son opposition sur différentes marques de commerce enregistrées, dont la marque nominale TRAVEL PLUS. Or, la preuve d'emploi déposée par l'opposante révélait l'emploi de la marque de commerce suivante :

Dans sa décision du 26 février 2010, l'agent d'audience Carrière a écrit au paragraphe 16 de ses motifs que l'emploi de cette marque graphique constituait un emploi de la marque nominale TRAVEL PLUS.

Au même effet est la récente décision *Rescue Rooter Plumbing & Drain Service Inc.* c. *Drain Rescue Service Corp.*[128], où l'opposante Rescue Rooter Plumbing & Drain Service Inc. s'opposait à l'enregistrement de la marque de commerce DRAIN RESCUE par Drain Rescue Service Corp. en association avec des services d'installation et de réparation dans le domaine de la plomberie. Or, la preuve de la requérante révélait qu'elle se servait de sa marque DRAIN RESCUE conformément aux exemples suivants :

127. *Transat A.T. Inc.* c. *Luggage America, Inc.*, 2010 COMC 15 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière.
128. *Rescue Rooter Plumbing & Drain Service Inc.* c. *Drain Rescue Service Corp.*, 2010 COMC 51 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig.

Dans sa décision du 26 avril 2010, l'agent d'audience Herzig a écrit aux paragraphes 11 à 13 de ses motifs que ces deux logos attestent l'emploi de la marque DRAIN RESCUE en soi (en se fondant sur le premier principe de la décision *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.*)[129].

Au même effet est la récente décision *Réno-Dépôt Inc.* c. *Albi Homes Ltd.*[130], où la requérante souhaitait obtenir l'enregistrement de la marque de commerce RENOVA en association avec différents services de rénovations intérieures et extérieures pour les logements. Or, la preuve de la requérante révélait qu'elle se servait de la marque RENOVA de la manière suivante sur certains documents et échantillons de publicité :

Dans sa décision du 10 juin 2010, l'agente d'audience Flewelling a écrit au paragraphe 19 de ses motifs que cet emploi constituait une preuve d'emploi de la marque RENOVA. Par contre, au paragraphe 18, elle a écrit que l'exemple d'emploi suivant ne constituait pas un emploi de la marque RENOVA, mais plutôt un emploi de

129. *Nightingale Interloc Ltd.* c. *Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.
130. *Réno-Dépôt Inc.* c. *Albi Homes Ltd.*, 2010 COMC 85 (C.O.M.C.), agente d'audience A. Flewelling.

la marque graphique ALBI RENOVA qui faisait par ailleurs l'objet d'une demande d'enregistrement distincte :

Au même effet est la récente décision *Davide Campari-Milano S.p.A.* c. *Mastronardi Produce Ltd.*[131], où l'opposante fondait son opposition sur différentes marques de commerce enregistrées dont la marque graphique CAMPARI. À ce sujet, dans sa décision du 16 juin 2010, au paragraphe 9 de ses motifs, l'agent d'audience Herzig a considéré que l'emploi des marques de commerce déposées de l'opposante, ci-après reproduites, constituaient un emploi de la marque CAMPARI en soi :

131. *Davide Campari-Milano S.p.A.* c. *Mastronardi Produce Ltd.*, 2010 COMC 97 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig [avis d'appel produit le 7 septembre 2010 au dossier T-1449-10 des dossiers de la Cour fédérale ; désistement produit le 25 mars 2011].

Ces récentes décisions rendues en 2010 confirment une fois de plus les avantages pour le propriétaire qui détient une marque de commerce nominale, qui dispose d'un enregistrement pour telle marque ou encore qui allègue l'emploi de telle marque.

4.3 La décision Scenic Holidays (Vancouver) Ltd. c. Royal Scenic Holidays Limited, 2010 COMC 64

Dans l'affaire *Scenic Holidays (Vancouver) Ltd.* c. *Royal Scenic Holidays Limited*[132], Scenic Holidays (Vancouver) Ltd. s'opposait selon l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi à l'enregistrement de la marque de commerce SCENIC HOLIDAYS par Royal Scenic Holidays Limited (pour des services d'agence de voyage). Or, parmi les documents déposés en preuve par la requérante, on retrouvait la mention des marques ROYAL SCENIC et ROYAL SCENIC HOLIDAYS. S'agissait-il toutefois de l'emploi de la marque SCENIC HOLIDAYS de la requérante ? Voici en quels termes (plutôt laconiques à la première phrase du paragraphe 39 de ses motifs) l'agente d'audience Pelletier a tranché la question le 11 mai 2010 :

> [38] Du côté de la Requérante, Mme Yeung produit les chiffres de ventes du prédécesseur en titre de la Requérante, Delights Travel & Tours (Toronto) Ltd., qui montrent que les ventes ont dépassé 60 millions de dollars de 1992 à 2001. La pièce F de l'affidavit de Mme Yeung renferme un échantillon représentatif des annonces publiées dans les journaux chinois de Toronto où figuraient les marques SCENIC HOLIDAYS et SCENIC HOLIDAY dès 1990 et jusqu'à 2001. Je souligne qu'aucune preuve relative au nombre de lecteurs de ces journaux n'a été produite. Depuis mai 2001, la Requérante a étendu son entreprise de Vancouver par l'intermédiaire d'une société de la Colombie-Britannique qui agit comme agente de ventes pour elle. Mme Yeung affirme que les ventes annuelles de son entreprise de Vancouver ont dépassé 20 millions de dollars au cours des trois dernières années (de 2003 à 2006). Des échantillons concernant la promotion et la publicité sont produits dans la pièce J de l'affidavit de Mme Yeung. Je constate que les marques de commerce SCENIC HOLIDAYS ou SCENIC HOLIDAY sont imprimées sur le matériel promotionnel de 1997 à 2001, alors que seule la marque ROYAL SCENIC HOLIDAY figure sur les échantillons de brochures et de cahiers publicitaires de 2002 à

132. *Scenic Holidays (Vancouver) Ltd.* c. *Royal Scenic Holidays Limited*, 2010 COMC 64 (C.O.M.C.), agente d'audience L. Pelletier.

> 2005. La marque ROYAL SCENIC figurait sur les échantillons en 2005 et en 2006. Mme Yeung estime les coûts de promotion et de publicité de ces marques à 400 000 $ par année environ et à 4 000 000 $ au total environ.
>
> [39] Je suis d'avis que l'emploi des marques ROYAL SCENIC et ROYAL SCENIC HOLIDAYS sur les pièces qui ont été produites ne constitue pas un emploi de la marque SCENIC HOLIDAYS. Comme la Requérante n'a pas produit une ventilation des ventes et de la promotion relativement à chacune de ses marques au cours des années, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude la mesure dans laquelle la marque en cause en l'espèce, SCENIC HOLIDAYS, est devenue connue au Canada. Cependant, étant donné que les marques SCENIC HOLIDAYS ou SCENIC HOLIDAY figurent dans les cahiers publicitaires et les annonces de 1990 à 2001, je suis disposée à conclure que ces marques sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada.[133]

Lors de son examen de la marque de la requérante (selon l'alinéa 6(5)*a*) de la Loi, dans l'extrait ci-haut), l'agente d'audience a vraisemblablement appliqué les principes énoncés dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[134] et a décidé qu'en faisant emploi des marques ROYAL SCENIC et ROYAL SCENIC HOLIDAYS, la requérante ne se servait pas de la marque SCENIC HOLIDAYS qui n'était pas reconnaissable et qui avait perdu son identité dans les variantes employées. La demande de la requérante a par la suite été repoussée en raison de la probabilité raisonnable de confusion entre les marques respectives des parties.

Au même effet est la récente décision *Bigras* c. *Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée*[135], où la propriétaire de la marque de commerce SIGMA ACCOUNT devait démontrer l'emploi de celle-ci dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans sa décision du 14 octobre 2010, l'agent d'audience Carrière a conclu au paragraphe 16 de ses motifs que l'emploi de l'inscription « BMO Nesbitt Burns Sigma Account® » ne constituait pas un emploi de la

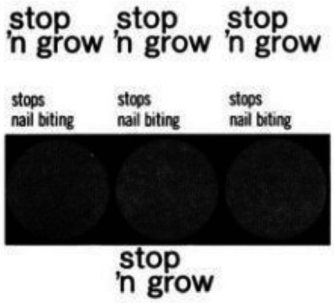
133. *Scenic Holidays (Vancouver) Ltd.* c. *Royal Scenic Holidays Limited*, 2010 COMC 64 (C.O.M.C.), agente d'audience L. Pelletier, par. 38 et 39.
134. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).
135. *Bigras* c. *Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée*, 2010 COMC 174 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière.

marque enregistrée. Pareillement, il a écrit au paragraphe 17 de ses motifs que l'emploi de la marque SIGMA ne valait pas emploi de la marque de commerce enregistrée SIGMA ACCOUNT.

Finalement, au même effet est la récente décision *Cassels Brock & Blackwell, s.r.l.* c. *Momentum Healthware, Inc.*[136], où la propriétaire de la marque de commerce MOMENTUM devait démontrer l'emploi de celle-ci dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans sa décision du 13 août 2010, l'agent d'audience Carrière a conclu aux paragraphes 13 à 15 de ses motifs que l'emploi de la mention « Momentum Healthware » ne constituait pas un emploi de la marque enregistrée.

4.4 La décision Fasken Martineau DuMoulin LLP c. Mansfield Medical Distributors Ltd., 2010 COMC 90

Dans l'affaire *Fasken Martineau DuMoulin LLP* c. *Mansfield Medical Distributors Ltd.*[137], à la demande de Fasken Martineau DuMoulin LLP, le registraire avait envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la Loi à Mansfield Medical Distributors Ltd., la propriétaire inscrite de la marque de commerce graphique STOP'N GROW, enregistrée en liaison avec des produits de dissuasion pour l'onychophagie. La marque de commerce graphique STOP'N GROW visée par cet avis en vertu de l'article 45 de la Loi est ci-après reproduite :



La preuve déposée par Mansfield Medical Distributors Ltd. révélait que l'inscrivante se servait de sa marque de commerce de la

136. *Cassels Brock & Blackwell, s.r.l.* c. *Momentum Healthware, Inc.*, 2010 COMC 127 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière.
137. *Fasken Martineau DuMoulin LLP* c. *Mansfield Medical Distributors Ltd.*, 2010 COMC 90 (Div. art. 45), agente d'audience P. Fung.

manière suivante selon un échantillon de bouteille contenant les marchandises visées par l'enregistrement. Cet échantillon montrait le dessin ci-dessous sur la face avant avec des instructions et des avertissements en français et en anglais sur les côtés de l'étiquette :

En ce qui concerne la manière suivant laquelle la marque de l'inscrivante a été employée, son représentant a expliqué que l'étiquette employée comportait trois faces apposées sur le devant et les côtés des bouteilles carrées de 6 ml contenant les produits de l'inscrivante[138]. À ce sujet, on apprend ce qui suit au paragraphe 7 des motifs de la décision :

> [7] En ce qui a trait à la manière suivant laquelle la Marque a été employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, M. Braude explique que l'étiquette de la Marque comporte trois faces apposées sur le devant et les côtés des bouteilles carrées de 6 ml contenant les produits de dissuasion pour l'onychophagie. Il affirme également ce qui suit au paragraphe 7 de son affidavit :
>
> > [TRADUCTION]
> >
> > Chaque produit vendu par Mansfield [l'inscrivante] porte la marque visée par l'enregistrement, la seule différence étant que la marque employée sur le produit consiste en la face avant seulement de l'étiquette (non les côtés), ce qui fait qu'elle est donc visible seulement sur la face avant du produit, et que la marque actuellement employée comprend également les mots « met fin aux ongles rongés » (en anglais

138. *Fasken Martineau DuMoulin LLP* c. *Mansfield Medical Distributors Ltd.*, 2010 COMC 90 (Div. art. 45), agente d'audience P. Fung, par. 7.

> « *stops nail biting* »). Comme la marque n'est visible que sur la face avant du produit, les côtés de la bouteille sont utilisés pour fournir au consommateur des instructions concernant l'emploi et des avertissements en français et en anglais.[139]

La partie qui demandait la radiation de l'enregistrement a formulé plusieurs commentaires sur l'exemple d'emploi fourni par l'inscrivante. Le premier grief formulé à l'encontre de la preuve d'emploi produite par le représentant de l'inscrivante était que la description de la marque donnée par ce dernier était « fausse et trompeuse car rien dans l'enregistrement ne corrobore qu'il intéresse une marque tridimensionnelle ou une marque bidimensionnelle apposée sur un objet tridimensionnel »[140].

Deuxièmement, la partie qui demandait la radiation de l'enregistrement a soutenu que le dessin apparaissant sur l'échantillon de bouteille, précédemment reproduit, comportait des différences plus que mineures lorsqu'on le compare à la marque enregistrée de l'inscrivante. Sur cette question, elle a souligné que chacun des rectangles, les trois cercles et la répétition des mots sont des traits dominants de la marque qui n'ont pas été repris dans l'exemple déposé en preuve.

Troisièmement, la partie qui demandait la radiation de l'enregistrement a fait valoir que la marque en entier est l'objet de l'enregistrement, et non juste le carré sur lequel un cercle est superposé avec les mots « *stop'n grow* » apparaissant une seule fois au-dessus du carré[141].

De son côté, l'inscrivante a soutenu que les modifications apportées à la marque enregistrée étaient peu importantes et que la marque déposée en preuve conservait tous les traits dominants de sorte que l'impression du consommateur non averti était la même que pour celle créée par la marque enregistrée[142].

Dans ses motifs du 28 juin 2010, l'agente d'audience Fung a revu les principes énoncés dans les arrêts *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*[143] et *Registraire des marques de commerce* c.

139. *Ibid.*
140. *Ibid.*, par. 9.
141. *Ibid.*
142. *Ibid.*, par. 10.
143. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.[144].

L'agente d'audience a conclu dans ses motifs que l'exemple d'emploi déposé par l'inscrivante constituait une preuve d'emploi de la marque de commerce enregistrée. Sur cette question, elle s'est exprimée ainsi dans ses motifs (dans cet extrait la « Marque » désigne la marque de commerce enregistrée) :

> [13] La détermination des éléments constituant les traits dominants et la question de savoir si la différence est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances de chaque affaire. Dans la présente affaire, je suis d'avis que, considérée dans son ensemble, sur le plan de la première impression, la Marque demeure reconnaissable et conserve son identité dans l'exemple d'emploi fourni. Je garde à l'esprit que c'est le dessin en entier qui fait l'objet de l'enregistrement de la marque de commerce, mais je conviens avec l'inscrivante que la marque de commerce telle qu'elle est employée conserve tous les traits dominants de la Marque. À mon avis, l'examen de la Marque révèle une combinaison des traits dominants suivants : les mots « *stop 'n grow* » et « *stops nail biting* », la présence d'un gros cercle à l'intérieur d'une figure plane à quatre côtés sous ces mots et le positionnement général de ces éléments. Malgré le fait que ces éléments ne sont plus répétés dans la marque de commerce employée, je suis convaincue que les changements sont peu importants et que tous les traits dominants ont été préservés dans le dessin présenté sur l'échantillon de bouteille. La [TRADUCTION] « marque moderne » apparaît comme une version simplifiée de la Marque ; on ne peut pas dire que les différences, considérées dans leur ensemble, sont importantes au point que la Marque ait perdu son identité ou qu'elle ne soit plus reconnaissable. L'impression créée par les traits dominants demeure la même ; le consommateur non averti n'inférerait pas probablement que les marchandises ont des origines différentes, d'après ces variations particulières. Par conséquent, je suis convaincue que la Marque apparaissait sur les emballages des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente.[145]

144. *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).
145. *Fasken Martineau DuMoulin LLP* c. *Mansfield Medical Distributors Ltd.*, 2010 COMC 90 (Div. art. 45), agente d'audience P. Fung, par. 13.

Dans ses motifs, l'agente d'audience a écrit qu'elle était convaincue qu'il y avait eu emploi de la marque de commerce enregistrée au sens de l'article 45 de la Loi par l'inscrivante pour les produits décrits au certificat d'enregistrement.

Cette décision mérite qu'on s'y attarde dans la mesure où la marque de commerce enregistrée était composée de différents éléments dont une des caractéristiques est qu'ils se répétaient à trois reprises. Dans les circonstances, une preuve d'emploi de cette marque de commerce enregistrée ne devait-elle pas inclure cette caractéristique, par exemple la présence de l'expression « STOP'N GROW » à trois reprises sur une même ligne ou celle d'un cercle apparaissait à trois reprises à l'intérieur d'une forme rectangulaire ?

Dans ses motifs, il appert que l'agente d'audience a été sensible au fait que la marque employée constituait une « version simplifiée » de la marque de commerce enregistrée. Selon elle, la marque enregistrée n'avait pas perdu son identité et était demeurée reconnaissable dans la version employée.

S'il est vrai que le consommateur non averti n'inférerait probablement pas qu'il s'agissait de marchandises ayant des origines différentes, selon ces variations particulières déposées en preuve, on peut toutefois s'interroger si l'impression créée par les traits dominants de la marque enregistrée et celle créée par la marque employée demeurent identiques. Il faut se rappeler, comme nous l'avons expliqué précédemment, que le test en matière de variation exige qu'il y ait peu de différences importantes entre une marque enregistrée et sa version employée alors que le test de confusion (selon l'article 6 de la Loi) entre deux marques de commerce ayant des origines différentes (ou entre marques liées), lui, peut tolérer des différences plus marquées entre les marques de commerce tout en permettant de conclure qu'il y a effectivement confusion (ou origine commune) entre les marques en question.

Cette décision est donc à retenir puisqu'elle souligne la tolérance (extrême diraient certains) du registraire pour certaines différences plus importantes entre une marque enregistrée et sa variante employée.

4.5 La décision Smart & Biggar c. Laiterie Chalifoux Inc., 2010 COMC 143

Dans l'affaire *Smart & Biggar* c. *Laiterie Chalifoux Inc.*[146], à la demande de Smart & Biggar, le registraire avait envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la Loi à Laiterie Chalifoux Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce graphique RIVIERA, ci-après reproduite, enregistrée en liaison avec différents produits alimentaires dont des fromages et des jus de fruits :

La preuve déposée par Laiterie Chalifoux Inc. révélait l'emploi d'une marque graphique ci-après reproduite :

Un des points qui ont été analysés par l'agent d'audience Carrière était l'emploi allégué de la marque graphique RIVIERA : sur les éléments de preuve déposés, pouvait-on reconnaître l'emploi de la marque enregistrée de Laiterie Chalifoux Inc. ?

Dans son analyse de la question, l'agent d'audience a indiqué que la marque employée devait comporter les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée et que les variations devaient être mineures, de telle sorte qu'elles ne peuvent induire en erreur un acheteur non averti[147].

146. *Smart & Biggar* c. *Laiterie Chalifoux Inc.*, 2010 COMC 143 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière.
147. *Ibid.*, par. 14.

Voici en quels termes l'agent d'audience a examiné la situation dans ses motifs du 30 août 2010 :

> [15] Nous retrouvons dans les deux marques en cause la partie vocable RIVIERA. Ce n'est pas parce que nous retrouvons dans la marque RIVIERA et Dessin le mot RIVIERA que nous devons conclure que son emploi constitue l'usage de la Marque. Il faut retrouver dans la marque RIVIERA et Dessin l'impression globale qui se dégage de la Marque. Si l'Inscrivante s'est donnée la peine de procéder à l'enregistrement de la Marque c'est qu'elle voulait s'assurer d'une protection qui va au-delà de la portion vocable.
>
> [16] Outre la partie vocable RIVIERA, les caractéristiques dominantes de la Marque à considérer sont :
>
> > la police de caractères utilisée ;
> >
> > la grosseur relativement uniforme des lettres composant le mot RIVIERA, sauf pour la première et dernière lettre qui semblent un peu plus grosse que les autres lettres ;
> >
> > les lettres du mot RIVIERA apparaissant en relief sur un fond gris qui épouse le contour des lettres.
>
> [17] Hormis le mot RIVIERA, nous ne retrouvons aucune de ces caractéristiques dans la marque RIVIERA et Dessin. Cette marque a ses propres éléments distinctifs soit :
>
> > Fond rouge de forme elliptique ;
> >
> > Lettre R stylisée avec prolongation pour former une partie de la lettre A ;
> >
> > Présence d'un bateau à voile dans la partie supérieure de l'ellipse ;
> >
> > Présence de la mention « Depuis. Since 1959 ».
>
> [18] Ces éléments, pris dans leur ensemble et combinés à la partie vocable RIVIERA, font en sorte que la marque RIVIERA et Dessin jouit de sa propre identité. La Marque n'est plus reconnaissable à l'intérieur de la marque RIVIERA et Dessin. Il y a des différences majeures entre ces deux marques de com-

> merce : l'absence des caractéristiques graphiques de la Marque à l'intérieur de la marque RIVIERA et Dessin ainsi que la présence des éléments distincts additionnels ci-haut décrits dans cette dernière.[148]

L'agent d'audience est donc venu à la conclusion que la marque employée ne constituait pas une simple variante de la marque enregistrée. Selon lui, les modifications apportées à la marque enregistrée étaient trop substantielles pour conclure en faveur du maintien de l'enregistrement. En appliquant le test de l'arrêt *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*[149], l'agent d'audience a écrit que la marque de commerce employée n'englobait pas la majorité des caractéristiques dominantes de la marque enregistrée et que les modifications apportées à celle-ci n'étaient aucunement mineures. Il a donc décidé que l'enregistrement serait radié.

Selon cette décision, lorsqu'une marque de commerce a été enregistrée avec un graphisme distinctif, son propriétaire devrait normalement toujours se servir de sa marque en association avec ce graphisme. L'emploi de la seule partie nominale de la marque, sans l'élément graphique distinctif, pourrait ne pas être suffisant pour préserver l'enregistrement de la marque, comme cet exemple l'illustre.

Il faut également souligner la récente décision *Cassels Brock & Blackwell, s.r.l.* c. *Ultimate Garage Inc.*[150], où la propriétaire de la marque de commerce graphique ULTIMATE GARAGE, ci-après reproduite, enregistrée notamment en liaison avec des meubles à tiroirs et des rangements muraux, devait démontrer l'emploi de celle- ci dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi :

148. *Ibid.*, par. 15, 16, 17 et 18.
149. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
150. *Cassels Brock & Blackwell, s.r.l.* c. *Ultimate Garage Inc.*, 2010 COMC 101 (Div. art. 45), agente d'audience A. Robitaille.

Cela dit, la preuve d'emploi déposée par la propriétaire révélait plutôt la reproduction de la marque suivante sur son train routier :

Outre que la simple reproduction de cette marque sur le train routier de la propriétaire ne permettait pas de conclure au respect de l'article 4 de la Loi dans les circonstances, l'agente d'audience Robitaille a conclu dans ses motifs du 12 juillet 2010, aux paragraphes 19 à 23, que la marque de commerce enregistrée n'était pas employée puisque la caractéristique dominante de la marque enregistrée, soit la silhouette d'une maison, n'avait pas été reproduite dans la marque présumément employée. De plus, s'il était vrai que les mots « ULTIMATE GARAGE » (termes par ailleurs laudatifs ou descriptifs dans le contexte des marchandises et services de la propriétaire) subsistaient dans l'exemple sur le train routier, la marque de commerce présumément employée mettait en œuvre des types de caractères différents alors que l'agencement de ces éléments différait complètement de celui de la marque enregistrée. L'agente d'audience a donc conclu que la marque présumément employée ne produisait pas la même impression d'ensemble que la marque enregistrée.

Finalement, il faut également mentionner l'affaire *Convenience Food Industries (Private) Limited* c. *Clic International Inc.*[151]. Dans cette affaire, la propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce graphique, ci-après reproduite, enregistrée pour des haricots fava en boîtes, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi :

151. *Convenience Food Industries (Private) Limited* c. *Clic International Inc.*, 2010 TMOB 217 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière [avis d'appel produit le 16 février 2011 au dossier T-267-11 des dossiers de la Cour fédérale].

Par contre, la preuve d'emploi déposée par la propriétaire montrait l'emploi de la marque suivante qui, selon le témoignage de son représentant, contenait certaines modifications qualifiées de mineures :

Après avoir examiné les arrêts rendus par la Cour d'appel fédérale en matière de variation[152], l'agent d'audience Carrière a conclu dans ses motifs du 10 décembre 2010, aux paragraphes 25 à 27, que la marque de commerce enregistrée avait perdu son identité par l'emploi de la version modifiée. Selon l'agent d'audience, l'omission des palmiers dans un cercle (une des caractéristiques essentielles de la marque) avait pour effet de changer l'identité de la marque. L'enregistrement a donc été radié. Il faut souligner deux commentaires intéressants de l'agent d'audience. D'une part, il a indiqué que si la propriétaire avait enregistré une marque nominale, en l'occurrence la marque LAZIZA, l'emploi de la marque modifiée aurait alors été acceptable pour démontrer l'emploi de telle marque nominale ; ce ne fut toutefois pas le choix de la propriétaire qui a choisi, pour sa marque enregistrée, d'associer au mot LAZIZA la représentation des palmiers à l'intérieur d'un cercle, soit une des caractéristique essentielle de la marque enregistrée. D'autre part, l'agent d'audience a écrit qu'il ne voyait pas la raison de maintenir les droits exclusifs de la propriétaire dans une marque composée du mot LAZIZA et de la représentation de palmiers alors que cette marque n'était plus employée.

Ces décisions illustrent donc une leçon pour le propriétaire qui enregistre une marque de commerce avec un élément graphique (qui est également distinctif) ; dans l'éventualité où il faut démontrer l'emploi de cette marque, le propriétaire doit prendre soin de conserver dans sa marque employée ledit élément graphique distinctif.

152. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) ; *Registraire des marques de commerce* c. *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).

5. Conclusion

L'année 2010 a été une autre année « faste » en ce qui concerne les décisions du registraire où la problématique des variations dans le domaine des marques de commerce a été discutée, analysée, commentée et ce, en raison de l'habitude des propriétaires de marques de transformer, d'actualiser ou de moderniser leurs marques de commerce. Même si ses propres décisions sur la question sont moins nombreuses, la Cour fédérale a aussi examiné ce sujet[153] en 2010. Encore une fois, ce survol annuel de la jurisprudence du registraire en matière de variation confirme l'existence de tendances opposées pour traiter de cette problématique. Tantôt sévères, tantôt indulgentes, les approches du registraire sur les cas individuels qui se présentent devant lui rappellent la voie de la prudence aux propriétaires : quand une marque est transformée, actualisée ou modernisée, il est plus prudent de redéposer.

153. *Philip Morris Products S.A.* c. *Malboro Canada Ltd.*, 2010 FC 1099 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphes 198 à 203 [avis d'appel produit le 3 décembre 2010 au dossier A-463-10 des dossiers de la Cour d'appel fédérale] ; *Diamant Elinor Inc.* c. *88766 Canada Inc.*, 2010 CF 1184 (C.F.), le juge Shore, par. 71 à 77.