

**Trois décisions en procédure
d'opposition et un florilège de
décisions en procédure d'avis 45
concernant les circonstances spéciales
rendues par le registraire en 2020**

Johanne Muzzo*

RÉSUMÉ	873
INTRODUCTION	875
1. PREMIÈRE DÉCISION : <i>ANENDA SYSTEMS INC. c. EASYTRIM REVEALS INC.</i> , 2020 COMC 96 (31 JUILLET 2020).....	876
1.1 Contexte et faits	876
1.2 Décision du registraire	880
1.3 Questions de droit et analyse	881
1.3.1 Fonctionnalité	881
1.3.2 Description claire de la nature ou de la qualité des produits	884
1.4 Ce qu'il faut retenir	885

© Johanne Muzzo, 2021.

* Avocate et agente de marques de commerce chez Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire regroupant des avocats, des notaires, des agents de marques de commerce et des conseillers en ressources humaines.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.	DEUXIÈME DÉCISION : <i>MCDONALD'S CORPORATION</i> c. <i>HI-STAR FRANCHISE SYSTEMS, INC.</i> , 2020 COMC 111 (5 OCTOBRE 2020)	886
2.1	Contexte et faits	886
2.2	Décision du registraire	888
2.3	Question de droit et analyse	888
2.4	Ce qu'il faut retenir	891
3.	TROISIÈME DÉCISION : <i>WIRECO WORLDGROUP INC.</i> c. <i>UNIROPE LIMITED</i> , 2020 COMC 117 (16 OCTOBRE 2020)	892
3.1	Contexte et faits	892
3.2	Décision du registraire	894
3.3	Questions de droit et analyse	894
3.4	Ce qu'il faut retenir	896
4.	FLORILÈGE DE DÉCISIONS CONCERNANT LES CIRCONSTANCES SPÉCIALES DANS LA PROCÉDURE D'ARTICLE 45	896
4.1	<i>Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc.</i> , 2020 COMC 133 (30 novembre 2020) : DRAGON TREASURE, TMA654,582	898
4.1.1	Contexte et faits	898
4.1.2	Décision du registraire	899
4.1.3	Questions de droit et analyse	899
4.2	<i>Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp.</i> , 2020 COMC 95 (31 juillet 2020) : CANADIAN WHITE, LMC555,036	901
4.2.1	Contexte et faits	901
4.2.2	Décision du registraire	902
4.2.3	Question de droit et analyse	902

4.3	<i>John H. Simpson (Shift Law) c. Imperial Tobacco Products Limited</i> , 2020 COMC 40 (8 avril 2020) pour la marque CANADIAN GOLD & Design, TMA453,962	905
4.3.1	Contexte et faits	905
4.3.2	Question de droit et analyse	906
4.4	<i>McCarthy Tetrault LLP c. Biosential Inc.</i> , 2020 COMC 16 (2020-02-13) : ZZZ BAR LMC731,986	909
4.4.1	Contexte et faits	909
4.4.2	Décision du registraire	911
4.4.3	Question de droit et analyse	911
4.5	Conclusion	912

RÉSUMÉ

Pour l'année 2020, en matière de procédure d'opposition, le présent article résume trois décisions ayant rejeté des demandes d'enregistrement pour au moins une des raisons suivantes : les caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires de la « marque », la violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* et enfin, la confusion entre deux marques de couleur.

En matière de procédure de radiation sommaire sous l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, quatre décisions mettent en lumière l'analyse du registraire lorsqu'on plaide le respect d'une disposition légale ou l'imposition d'une décision d'un organisme à titre de circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi d'une marque de commerce.

INTRODUCTION

L'année 2020 sera surtout reconnue pour « l'engouement » des Canadiennes et Canadiens pour des couvre-visages, le télétravail, l'apprentissage d'une gestuelle pour indiquer à notre interlocuteur que son micro est fermé lors d'une vidéoconférence, l'art de la jonglerie afin de combiner le travail et les responsabilités familiales, l'accès (trop) facile aux séries télévisuelles à toute heure, la (re)découverte de son quartier parcouru maintes fois à pied, le pain maison et un vocabulaire enrichi de nouveaux mots et concepts scientifiques, gracieuseté de la COVID-19. Reconnaisant les difficultés créées par les impacts de la COVID-19 sur les parties impliquées dans une procédure devant la Commission des oppositions (ci-après « COMC »), le registraire des marques de commerce (ci-après « registraire ») a maintes fois prolongé les délais fixés dans la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « Loi ») et le *Règlement sur les marques de commerce* (ci-après « Règlement »). Ainsi, s'appuyant sur l'article 66 de la Loi, le registraire a prorogé le délai pour toute procédure qui tombait devant la COMC entre le 16 mars et le 7 août 2020, et ce, *jusqu'au 10 août 2020. Au moment où vous lirez cet article, il est possible que le registraire accorde encore des prolongations de délai raisonnable pour agir en raison des impacts de la COVID-19 sur les parties.*

En 2020, au nom du registraire, 147 décisions ont été rendues.

Les nouvelles dispositions de la Loi et du Règlement entrées en vigueur le 17 juin 2019 n'ont pas eu d'influence sur l'examen des motifs d'opposition puisque toutes les décisions ont été rendues pour des demandes d'enregistrement publiées avant cette date. Invariablement, nous retrouvons le texte suivant ou une version similaire dans les décisions rendues en 2020 :

Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70

de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

Nous n'avons pas noté de conséquence du changement de la Loi et du Règlement sur les décisions rendues en vertu de l'article 45 de la Loi.

Les décisions ont été choisies en tenant compte de sujets peu souvent abordés en matière d'opposition : les caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires comme motif de refus d'une demande d'enregistrement, la reconnaissance de la combinaison de l'article 30i) et l'article 22 comme motif d'opposition il faut changer l'ordre car la décision concernant la confusion entre deux marques couleur est présentée après celle concernant l'article 22. Pour ce qui est des décisions rendues dans le cadre de procédures de radiation sommaire, nous avons retracé quatre décisions faisant l'objet d'une analyse du registraire de la question des circonstances spéciales abordées sous l'angle de l'impact d'une réglementation ou d'une décision d'un organisme. Cela nous apparaissait comme un sujet privilégié pour comparer et dégager des éléments communs, le cas échéant.

1. PREMIÈRE DÉCISION : ANENDA SYSTEMS INC. c. EASYTRIM REVEALS INC., 2020 COMC 96 (31 JUILLET 2020)

Cette décision enseigne sur les motifs à plaider, du moins pour les demandes publiées avant le 17 juin 2019, et les éléments de preuve à produire pour déterminer si une demande d'enregistrement concerne une marque de commerce ou décrit plutôt des caractéristiques principalement fonctionnelles ou utilitaires¹. Elle permet également de constater qu'il est possible de plaider aussi avec succès qu'une telle « marque » n'est pas enregistrable, car elle décrit clairement la nature ou la qualité des produits.



1.1 Contexte et faits


Bien qu'il s'agisse de trois demandes d'enregistrement distinctes, les questions soulevées étant les mêmes, les dossiers de preuve

1. En vertu du nouveau paragraphe 12(2) de la Loi, le législateur indique expressément qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

et les observations écrites étant très similaires d'un dossier à l'autre, le registraire a traité les trois dossiers dans la même décision à la suite d'une audience unique.

Le 22 août 2014, EasyTrim Reveals Inc. (ci-après « Requérante ») produit trois demandes d'enregistrement représentant des dessins sur la base d'enregistrement d'un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2010. Elles contiennent toutes le même état déclaratif. Les demandes telles que soumises au Registraire sont reproduites ci-dessous :

Marque	N° de demande et description	Produits et services
	Demande n° 1,690,913 Sous le titre : EZ.BUMP & design	Produits: Coated metal and aluminum reveal wall systems consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal moldings, joint flashing. Services: Building construction; technical assistance, support and consulting in the field of design, installation, maintenance, and repair of reveal wall systems
	Demande n° 1,690,914 Sous le titre : EZ.PLANE & design	Produits: Coated metal and aluminum reveal wall systems consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal moldings, joint flashing.

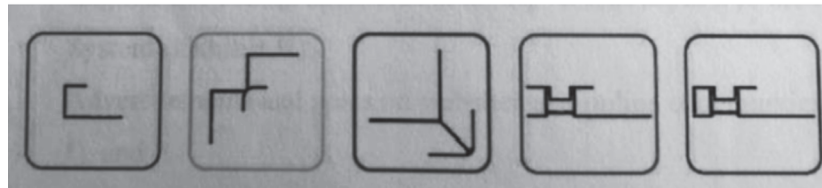
		Services: Building construction; technical assistance, support and consulting in the field of design, installation, maintenance, and repair of reveal wall systems.
	Demande n° 1690915 Sous le titre : EZ.LOCK & Design	Produits: Coated metal and aluminum reveal wall systems consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal moldings, joint flashing. Services: Building construction ; technical assistance, support and consulting in the field of design, installation, maintenance, and repair of reveal wall systems.

Le 31 juin 2015, Anenda Systems Inc. (ci-après « Opposante ») a entre autres plaidé dans ses déclarations d'opposition distinctes que les marques de commerce alléguées ne sont pas enregistrables, car les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30b) de la Loi puisqu'il ne s'agit pas de marques de commerce permettant de distinguer les produits et services d'une personne de ceux d'une autre personne, mais plutôt de demandes décrivant une caractéristique utilitaire ou fonctionnelle, que les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 puisque ce ne sont pas des marques de commerce au sens de l'article 2 de la Loi puisqu'elles ne peuvent pas distinguer les produits et services décrits dans la demande des produits et services d'autres personnes, car elles ont une caractéristique utilitaire ou fonctionnelle et que les demandes donnent une description claire de la nature ou de la qualité des produits en vertu

de l'article 12(1)b) de la Loi. Les motifs d'opposition dans leur intégralité sont joints à la décision comme Annexe A.

La preuve de l'Opposante est constituée de deux affidavits distincts de Murray Hone, le directeur national de l'installation de l'Opposante depuis octobre 2011, déposés dans chaque dossier d'opposition. Le premier affidavit décrit les activités et les produits de l'Opposante alors que le deuxième affidavit, sans être identiques dans chaque dossier, mais assez similaires, l'affiant introduit les documents promotionnels concernant les produits de la Requérante ainsi que des copies de demandes de brevet américain et canadien de la Requérante concernant ces produits.

L'affiant Hone a fourni au soutien de son affidavit des représentations graphiques de certaines composantes de l'Opposante pour expliquer le fonctionnement et la manière d'utiliser ses produits :



(Note : cette image apparaît seulement si on télécharge la décision en format pdf.)

L'Opposante a également déposé trois affidavits distincts d'Adel Elmourad, le directeur de développement des affaires de l'Opposante, essentiellement identiques dans chaque opposition. L'affiant Elmourad déclare s'être rendu chez un distributeur et chez un détaillant de produits de construction qui vendent les produits de la Requérante et il a entre autres fourni des factures des produits de la Requérante qu'il a achetés.

La Requérante a déposé l'affidavit de Joshua George Singh qui est le président et directeur général de la Requérante. Il la présente comme un fabricant de matériaux de construction dans le domaine de composants de couvre-joints en aluminium extrudé pour les produits de revêtements extérieurs comme le fibrociment, le bois, les panneaux en acier ondulé et les matériaux composites en aluminium à un usage intérieur et extérieur ainsi que des informations sur ses méthodes de promotion, ses documents promotionnels, ses canaux de distribution et des données sur ses ventes et ses recettes. L'affiant

Singh a été contre-interrogé et la transcription a été produite dans chaque dossier d'opposition.

La Requérante s'est opposée à la production de documents de brevets par l'Opposante par le truchement de l'affidavit de M. Hone au motif que cette preuve doit être présentée par un expert, ce qui n'est pas le cas de M. Hone. Le registraire a rejeté tout ce qui ressemblait à une opinion de l'affiant Hone, mais a accepté la production du document comme pièce en ajoutant qu'il n'est pas nécessaire qu'un tel document soit produit par un expert et qu'elle est « capable de prendre connaissance du contenu des divers documents de brevet et d'en tirer [s]es propres conclusions »².

Également, et bien que ce ne fut pas soulevé par la Requérante, le registraire a précisé qu'il n'était pas pertinent pour traiter du dossier qu'il s'agisse d'un brevet américain, car il s'agit d'une question de fait à trancher, « à savoir si les dessins représentés dans les marques sont principalement fonctionnels »³.

Enfin, la Requérante avait soulevé dans ses observations écrites que le motif d'opposition sous l'article 12(1)b) de la Loi avait été mal plaidé, car il n'y avait pas de faits permettant à la Requérante d'y répondre. À cela, le registraire rappelle que c'est à l'étape de la décision qu'elle peut déterminer si la preuve présentée permet à la Requérante de réfuter ou non le motif plaidé et qu'en l'espèce, la Requérante disposait de suffisamment de faits pertinents pour lui permettre de répondre⁴.

1.2 Décision du registraire

La décision de 26 pages, à laquelle s'ajoutent quelques pages d'annexes, est signée par Jennifer Galeano. Au nom du registraire, elle a rejeté les trois demandes et accueilli les motifs d'opposition sous la partie introductive de l'article 30 de la Loi ainsi que sous les articles 30b) et 12(1)(b) de la Loi. Les autres motifs d'opposition n'ont pas été examinés. La décision n'a pas été portée en appel.

2. *Anenda Systems Inc. c. EasyTrim Reveals Inc.*, 2020 COMC 96, par. 27-29.

3. *Ibid.*, par. 30.

4. *Ibid.*, par. 66-67.

1.3 Questions de droit et analyse

1.3.1 Fonctionnalité

Le motif d'opposition en vertu de l'article 30 de la Loi est évalué à la date de production de la demande, soit le 22 août 2014.

La question principale à trancher par le registraire est de déterminer si les demandes d'enregistrement sont réellement des marques de commerce au sens de l'article 2 de la Loi ou s'il s'agit plutôt de descriptions fonctionnelles ou utilitaires et conséquemment, ces dessins ne servent pas à distinguer la source des produits.

Le registraire revient sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Kirkby AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302 et récite en partie les paragraphes 44 à 52 de cette décision :

44. Au Canada comme dans plusieurs autres pays ou régions du monde, ce principe fait partie intégrante du droit des marques de commerce. En droit de la propriété intellectuelle, il empêche l'abus des monopoles exercés sur des produits et des procédés. Il décourage notamment les tentatives de rétablir sous une autre forme les brevets expirés.

45. Le principe de la fonctionnalité constitue un principe bien établi du droit canadien des marques de commerce. En fait, notre Cour l'a qualifié, en 1964, de principe juridique « bien établi » :

[TRADUCTION] Il semble bien établi en droit que si ce que l'on cherche à faire enregistrer comme marque de commerce comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l'objet d'une marque de commerce.

(*Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, p. 354, juge Hall).

46. La Cour fédérale du Canada a appliqué systématiquement ce principe. Comme elle l'a fait en l'espèce, elle a statué, à maintes reprises, que les marques ne sauraient être constituées de particularités utilitaires. Le contraire transformerait des marchandises en une partie de la marque elle-même, ce

qui conférerait alors à leurs titulaires un monopole sur leurs caractéristiques fonctionnelles. À ce sujet, il vaut la peine de citer ces propos du juge MacGuigan au sujet de la validité d'une marque qui prenait la forme d'une tête de rasoir :

Le signe distinctif dans la présente espèce est invalide, selon moi, parce qu'il se rapporte aux aspects fonctionnels du rasoir Philips. Une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, outrepassa les limites légitimes d'une marque de commerce.

(Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V., [1995] A.C.F. n° 1660 (QL) (C.A.), par. 27 ; voir aussi Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1989] 3 C.F. 379 (C.A.), p. 381, juge Pratte ; Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp., [2000] 3 C.F. 3 (C.A.), par. 25).

Cette jurisprudence reprend l'orientation qu'avaient déjà adoptée des décisions rendues par la Cour de l'Échiquier du Canada, où celle-ci avait appliqué, sous le régime d'une loi antérieure, le principe de la fonctionnalité en matière de marques de commerce. Une combinaison d'éléments essentiellement destinés à remplir une fonction ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce (*Imperial Tobacco Co. of Canada c. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C. de l'É. 141, p. 145 ; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co.* (1964), 43 C.P.R. 20, p. 24).

47. Cette jurisprudence canadienne reflète l'orientation législative et jurisprudentielle d'autres pays. [...]

52. En droit européen comme en droit canadien de la propriété intellectuelle, le principe de la fonctionnalité repose sur le souci d'éviter d'étendre démesurément le monopole aux produits eux-mêmes et de gêner ainsi la concurrence entre des marchandises partageant les mêmes caractéristiques techniques. [...]⁵

Bien que la marque à l'étude dans cette décision de la Cour suprême du Canada se présentait sous la forme d'un signe distinctif, pour le registraire, le principe de fonctionnalité s'applique tout autant aux marques figuratives à deux dimensions et il cite à l'appui

5. *Ibid.*, par. 23, citant *Kirkby AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 44 à 52.

la décision *Remington Rand Corp. et al. c. Philips Electronics N.V.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 467, 476 (C.A.F.)⁶.

Selon le registraire, les marques sont principalement fonctionnelles, car elles « ont un rapport intrinsèque avec les principales caractéristiques fonctionnelles des Produits de la Requérante à savoir les caractéristiques de bosse, de plan incliné et de verrouillage ou de clic [...] »⁷.

Cette conclusion s'appuie en partie sur l'examen du brevet américain qui décrit ces caractéristiques. Le registraire souligne que le brevet canadien n'incluait pas le dessin. Faisant sienne la conclusion émise dans la décision *Parke Davis*, précitée, « une demande de brevet couvrant la marque fournit au moins une certaine preuve que la marque a un usage fonctionnel »⁸.

De plus, la transcription du contre-interrogatoire révèle que l'affiant Singh a reconnu que les dessins représentés dans la demande de brevet sont à tout le moins similaires à ceux représentés dans les demandes d'enregistrement⁹.

Enfin, la pièce B de l'affidavit de Singh est une copie d'un Guide d'installation pour les produits de la Requérante dans lequel le registraire constate que les dessins représentent des fonctionnalités et ne servent pas à indiquer la source des produits de la Requérante¹⁰.

Le registraire a rejeté l'argument de la Requérante à l'effet que les dessins représentent des icônes « pour décrire ou représenter une catégorie de ses produits de manière conviviale »¹¹. Même à titre d'icônes, « elles servent toujours à faire référence aux caractéristiques principalement fonctionnelles des Produits dans ces « catégories de produits » au lieu de leur source » :

En d'autres termes, les Marques peuvent très bien faire office de « raccourci » qui dirige les consommateurs vers des produits présentant les caractéristiques fonctionnelles, à savoir la « bosse », le « plan » ou le « verrou » représentés dans les Marques. Cependant, ce raccourci ne fournit pas aux

6. *Ibid.*, par. 23-24.

7. *Ibid.*, par. 32.

8. *Ibid.*, par. 31.

9. *Ibid.*, par. 33 à 47.

10. *Ibid.*, par. 49.

11. *Ibid.*, par. 58.

consommateurs une indication de l'origine des Produits et des Services, ce qui constitue la fonction et l'objet d'une marque de commerce [*Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387, citant la décision *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 21].¹²

Le registraire accueille les motifs d'opposition fondés sur les articles 30 et 30b) et rejette les demandes¹³.

1.3.2 Description claire de la nature ou de la qualité des produits

Le motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi est évalué à la date de la production des demandes, dans ce cas-ci le 22 août 2014. Ce motif d'opposition a été plaidé uniquement en liaison avec les produits.

Le registraire rappelle que pour déterminer si une marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits, il faut :

- considérer le point de vue de l'acheteur moyen des produits ;
- ne pas analyser séparément les éléments constitutifs de la marque, mais la considérer dans son ensemble ;
- tenir compte des éléments de preuve produits, mais également « appliquer son sens commun dans la détermination du caractère descriptif »¹⁴.

Dans le cas en l'espèce, il est clair pour le registraire que les dessins ne sont même pas des représentations fantaisistes, mais bel et bien des « représentations picturales littérales des caractéristiques fonctionnelles des Produits liés »¹⁵ :

Par conséquent, considérant la Marque comme une première impression dans le contexte des Produits, et en utilisant une approche fondée sur le bon sens, je détermine qu'il est raison-

12. *Ibid.*, par. 60.

13. La décision originale a été rendue dans la langue anglaise. Dans la version traduite, il y a une erreur de transcription, car on mentionne le motif d'opposition sous l'article 30a) alors qu'il n'a pas été plaidé. Voir l'annexe A de la décision.

14. *Anenda Systems Inc. c. EasyTrim Reveals Inc.*, préc., note 3, par. 70-71.

15. *Ibid.*, par. 74.

nable de conclure que la première impression créée par les Marques est qu'elles décrivent clairement et clairement [sic] le caractère des Produits, notamment l'inclusion d'un mécanisme de verrouillage qui permet d'installer un couvre-joint vertical sans attaches ; un plan incliné qui permet à l'humidité de s'écouler loin du mur ; et une bosse qui crée un canal intérieur permettant à l'humidité de s'écouler vers le bas et loin du mur (pour les marques EZ.LOCK & Design, EZ.PLANE & Design, et EZ.BUMP & Design, respectivement).¹⁶

1.4 Ce qu'il faut retenir

Le registraire n'a pas distingué la question de fonctionnalité selon qu'il s'agisse de produits ou de services. Son analyse porte sur la fonctionnalité des produits. Le registraire a simplement conclu que les marques alléguées étaient également fonctionnelles en lien avec les services sans explications.

Il est dommage que l'Opposante n'ait pas visé les services dans son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b). On peut supposer que la décision du registraire aurait probablement été la même puisqu'il en est venu à cette conclusion en ce qui concerne la fonctionnalité des marques.

Nous retenons également de cette décision qu'il n'est pas nécessaire qu'un brevet soit produit par un expert pour permettre au registraire d'en prendre connaissance et d'en tirer les conclusions pertinentes au dossier et il n'est pas nécessaire de produire un brevet canadien si la production d'un brevet étranger sert à démontrer que les dessins représentés dans les marques sont principalement fonctionnels.

Sur le plan procédural, le registraire s'est demandé si le motif d'opposition fondé sur la partie introductive de l'article 30 de la Loi était bien plaidé, mais comme elle était d'avis que le motif d'opposition sous l'alinéa 30b) était bien plaidé, elle n'a pas pris position sur cette question. Mais ce problème est de toute façon réglé avec le nouveau paragraphe 12(2) de la Loi qui interdit l'enregistrement d'une marque de commerce dont les caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire en liaison avec les produits et services.

16. *Ibid.*, par. 76.

2. DEUXIÈME DÉCISION : MCDONALD'S CORPORATION c. HI-STAR FRANCHISE SYSTEMS, INC., 2020 COMC 111 (5 OCTOBRE 2020)

2.1 Contexte et faits

Hi-Star Franchise Systems, Inc. (ci-après « Requérante ») produit une demande d'enregistrement le 31 octobre 2016 pour la marque McMORTGAGE, n° de demande 1,807,098, sur la base d'un emploi depuis le 1^{er} mars 2008, en liaison avec les services suivants : obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurances, de change de devises et de chèques de voyage ; agences d'assurance ; courtage d'assurance ; services d'assurance ; courtage hypothécaire ; refinancement hypothécaire ; services hypothécaires ; agences immobilières ; courtage immobilier ; courtiers immobiliers.

Le 18 septembre 2017, l'opposante regroupant McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Limited (ci-après collectivement « l'Opposante ») s'oppose à la demande aux motifs que celle-ci n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi et que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque, car il y a violation de l'article 22 de la Loi. Il y a d'autres motifs d'opposition, mais le Registraire ne les a pas cités.

La preuve de l'Opposante est constituée des affidavits de Hope Bagozzi, Michael S. Duchesneau, Darcie Lee et Gay Owens. Elle a produit une liste de plus de 70 marques enregistrées avec la partie MC en liaison avec des services de restauration et des produits alimentaires.

L'affiant Bagozzi est l'agente de marketing de McDonald's Restaurants of Canada Limited depuis octobre 2004. Elle explique les relations entre les deux compagnies et elle fournit suffisamment de preuve au registraire pour l'amener à conclure que l'emploi des marques de commerce par McDonald's Restaurants of Canada Limited est au bénéfice de McDonald's Corporation.

Parmi les éléments de preuve retenus par le registraire, nous citons :

- a) Les services de restauration de McDonald's et la vente de produits alimentaires de McDonald's se déroulent en liaison étroite avec les marques de commerce de MCDONALD's, y compris dans les restaurants portant l'enseigne de McDonald's, les cartes à menus et l'emballage des produits (par. 11 ; Pièces 1

à 3), couvre-plateaux (Pièce 14) ; et les affiches suspendues au plafond (Pièce 15), comportant tous une marque de commerce ou plus de l'Opposante.

b) Le premier restaurant McDonald's au Canada a ouvert ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique, en 1967 (par. 2). Il y a maintenant plus de 1 400 restaurants McDonald's au Canada (par. 2).

c) De 2011 à 2016, les ventes annuelles totales des restaurants McDonald's au Canada ont dépassé 3,5 milliards de dollars. En moyenne, de 2011 à 2017, les ventes annuelles de sandwiches BIG MAC a dépassé (sic.) 200 millions de dollars, les pépites de poulet McNUGGETS 230 millions de dollars, les sandwiches MCMUFFIN 155 millions de dollars et les sandwiches McCHICKEN 90 millions de dollars (par. 9).

d) Chaque année, McDonald's dépense des dizaines de millions de dollars en publicité et en promotion de ses produits et services. Depuis au moins dix ans, McDonald's produit des campagnes de marketing importantes au moins dix fois par année. Ces grandes campagnes de marketing visent à joindre de 75 % à 90 % des ménages au Canada (par. 14). La publicité comprend la publicité imprimée dans des journaux, des magazines et du publipostage (Pièces 5 à 8), de la publicité et de la promotion sur les sites Web et dans les médias sociaux (Pièces 9 à 13), de la publicité sur 700 panneaux d'affichage (par. 29 ; Pièce 16) et de la publicité à la télévision et à la radio (par. 30 et 31).

e) McDonald's Canada et ses franchisés organisent chaque année un événement national de collecte de fonds appelé le GRAND MCDON pour appuyer les organismes de bienfaisance pour enfants, y compris les MANOIRS RONALD MCDONALD (par. 36 et 37 ; Pièces 27 à 29).¹⁷

L'affiant Lee est la directrice nationale de la gestion des actifs et de l'impôt foncier de McDonald's Restaurants of Canada depuis décembre 2015. Parmi les éléments de preuve retenus par le registraire, nous citons :

a) McDonald's compte 1 400 restaurants au Canada (par. 3).

17. *McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Limited c. Hi-Star Franchise Systems, Inc.*, 2020 COMC 111, par. 13.

b) McDonald's possède, loue ou licencie la propriété pour tous ses restaurants au Canada (par. 4). Elle possède également des biens immobiliers commerciaux excédentaires partout au Canada qu'elle loue à titre de propriétaire à des tiers (par. 4). McDonald's a ses propres services de l'Immobilier et de la Construction situés à Toronto, à Vancouver et à Montréal, qui sont chargés de situer, d'obtenir et de développer des biens immobiliers commerciaux vacants dans le but de construire de nouveaux restaurants McDonald's partout au Canada (par. 7).

c) Cette activité immobilière commerciale est effectuée par McDonald's en liaison avec le nom commercial McDonald's Restaurants of Canada Limited, comme il est indiqué dans la correspondance, les cartes professionnelles et les plans de chantier représentatifs (Pièces 1(a) à 3).¹⁸

La Requérante n'a produit aucune preuve. L'Opposante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

2.2 Décision du registraire

Au nom du registraire, Natalie de Paulsen rejette la demande, car celle-ci n'est pas enregistrable en vertu de l'article 2 ainsi que de l'article 30(i) en combinaison avec l'article 22 de la Loi. La décision n'a pas été portée en appel.

2.3 Question de droit et analyse

Nous aborderons uniquement le motif d'opposition sous l'alinéa 30(i) et l'article 22 en raison de la rareté d'une décision favorable à un opposant par la suite d'une preuve suffisante pour convaincre le registraire d'y faire droit.

La date pertinente pour considérer ce motif d'opposition est la date de la production de la demande, soit le 31 octobre 2016.

Le paragraphe 22(1) de la Loi énonce que :

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner

18. *Ibid.*, 2020 COMC 111, par. 13.

la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Le registraire cite le courant majoritaire jurisprudentiel à l'effet qu'il ne peut y avoir violation du paragraphe 31(1) que dans deux situations, soit :

- Existence de mauvaise foi « qui rend fausse la déclaration dans laquelle le requérant affirme être convaincu qu'il a le droit d'utiliser la marque de commerce visée par la demande »¹⁹, mais rien dans la preuve ne laisse croire qu'il y ait eu mauvaise foi de la Requérante²⁰.
- Non-conformité à première vue d'une loi fédérale « en vertu du principe général selon lequel le registraire ne peut pas sanctionner l'enregistrement d'une marque si l'emploi de la marque contrevient à la législation fédérale, y compris la Loi [...] »²¹ avec la mise en garde suivante que l'on ne peut regrouper sous le motif d'opposition sous l'alinéa 30(i) les motifs d'opposition énumérés aux alinéas 38(2)b) à 2d) respectivement²².

Le registraire accepte d'évaluer le motif d'opposition sous 30(i) et 22, car il est d'avis qu'il y a contravention d'une loi fédérale, soit la *Loi sur les marques de commerce*, et il rappelle que le registraire a déjà conclu « qu'un motif d'opposition fondé sur la violation de l'article 7b) en vertu de l'alinéa 30(i) était valable ».

Le registraire rappelle les quatre éléments requis (en gras ci-dessous) pour emporter une décision favorable sous l'article 22 et qui ont été énoncés dans la décision de la Cour suprême dans *Veuve Clicquot*²³ :

19. *Ibid.*, par. 27, citant *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, 155 (COMC) ; *Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon* (2008), 70 C.P.R. (4th) 355, 369 (COMC).

20. *Ibid.*

21. *Ibid.*, par. 27, citant *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 C.P.R. (3d) 537, 542-543 (COMC) ; *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café*, 2004 CanLII 71764 (COMC) cité dans *Dairy Processors Association of Canada c. Dairy Farmers of Canada*, 2014 CF 1054 ; *River Island Clothing Co. c. International Clothiers Inc.*, 2013 COMC 88.

22. *Ibid.*, par. 27, citant *Ali Baba's Middle Eastern Cuisine Ltd. c. Nilgun Dardere*, 2012 COMC 223, par. 15.

23. *Ibid.*, par. 29, citant *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 46.

a) **Emploi** – la demande revendique l’emploi depuis le 1^{er} mars 2008. Bien que McMORTGAGE ne soit pas l’une des marques de commerce déposées de l’Opposante, puisqu’elle commence par MC et qu’elle est suivie d’une description des produits financiers associés, elle est suffisamment similaire aux marques de commerce déposées de l’Opposante, y compris McDONALD’S (LMC141,977), MCFLURRY (LMC477,525), MCNUGGETS (LMC393,609), MC CHICKEN (LMC275,398) et MCMUFFIN (LMC321,522), toutes enregistrées à la date pertinente (affidavit Gay Owens, Pièce 1). Cette interprétation donne lieu à l’emploi d’une marque de commerce si proche de ces marques de commerce de l’Opposante qu’elle soit comprise comme l’une de ses marques [*Venngo Inc. v. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96, par. 13, 80].

b) **Suffisamment connue pour que l’achalandage qui y est attaché soit appréciable** – L’Opposante a démontré un emploi important de ses marques de commerce McDONALD’S, MCFLURRY, MCNUGGETS, MC CHICKEN et MCMUFFIN, y compris des ventes importantes par l’entremise de ses restaurants et de la publicité et de la promotion de ses marques de commerce partout au Canada. Les marques de commerce enregistrées de l’Opposante sont célèbres et suffisamment connues pour que l’achalandage y soit attaché. De plus, l’accroissement de l’achalandage est attribuable aux efforts de bienfaisance de l’Opposante [*Toys « R » Us (Canada) Ltd. c. Herbs « R » Us Wellness Society*, 2020 CF 682, par. 57, où des preuves semblables des efforts de bienfaisance ont contribué à l’achalandage].

c) **Faire surgir un lien** – Je conclus qu’un lien, une liaison ou une association mentale qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’achalandage [*Veuve Clicquot*, précitée, par. 46, 56] existerait dans l’esprit d’un consommateur en raison de la construction similaire de la marque de commerce McMORTGAGE, à la lumière de l’emploi, des ventes et de la publicité étendues des produits et services de l’Opposante en liaison avec ses marques déposées mentionnées ci-dessus. Même si je suis consciente que la Cour suprême affirme que le lien entre l’emploi d’un demandeur et l’achalandage d’un défendeur est une question de « preuve, non de spéculation » (par. 60), je conclus qu’étant donné la preuve de l’Opposante quant à son emploi étendu, ma conclusion selon laquelle l’Opposante a démontré cet élément n’est pas spéculative.

d) **Domages-intérêts** – Je conclus que les dommages-intérêts peuvent être déduits de la probabilité d'« affaiblissement » du pouvoir de la marque McDonald's de distinguer les produits de l'Opposante : *Veuve Clicquot*, par. 63 et 64. Comme dans la décision récente *Toys « R » Us (Canada) Ltd.*, précité, par. 62, il n'y a pas de preuve ou de raison apparente pour la Requérante d'adopter et d'employer la marque de commerce McMORTGAGE autrement que pour compromettre l'achalandage et la réputation établies par l'Opposante et cela amène à une conclusion de dépréciation.²⁴

La preuve soumise par l'Opposante est jugée suffisante pour renverser le fardeau de la preuve sur la Requérante, mais celle-ci n'ayant soumis aucune preuve ni aucune observation écrite ou orale puisqu'aucune audience n'a été demandée, le registraire conclut en faveur de l'Opposante pour ce motif d'opposition²⁵.

2.4 Ce qu'il faut retenir

Il s'agit de la première décision du registraire affirmant qu'un motif d'opposition en vertu de l'article 30i) fondé sur la violation de l'article 22 de la Loi est un motif d'opposition valable.

La preuve à fournir par un opposant est de toute évidence très importante et les délais étant assez courts pour recueillir les éléments de preuve, ce motif d'opposition n'est pas à la portée de nombreux opposants. Évidemment, le fait que la Requérante n'ait fourni aucune preuve ni aucune observation écrite ou verbale pour remettre en question la qualité ou la pertinence de la preuve de la Requérante, nous n'avons pas le bénéfice d'une analyse du registraire à cet égard.

Il faut retenir que la combinaison des articles 30i) et 22 de la Loi a été autorisée par le registraire, car l'article 22 ne fait pas partie de la liste des motifs décrits aux alinéas 38(2)b) à 38(2)d) de la Loi dans sa version antérieure. Depuis le 17 juin 2019, en plus d'une modification au libellé de l'article 38(2)(a) pour tenir compte des changements aux bases d'enregistrement, il y a trois nouveaux motifs d'opposition à l'article 38 de la Loi dont celui de pouvoir s'opposer à une demande d'enregistrement si elle a été produite de mauvaise foi en vertu de l'alinéa 38(1)a.1), mais il n'y a rien concernant l'article 22. Le libellé de l'alinéa 30i) ayant été abrogé, l'imagination des praticiens

24. *Ibid.*, par. 29.

25. *Ibid.*, par. 30.

en marque de commerce est de nouveau mise au défi, puisqu'on peut se demander comment il sera possible de faire un lien entre l'article 22 et l'un des motifs d'opposition.

Pourra-t-on combiner l'article 30(1) et l'article 22 ? :

30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services si elle emploie ou projette d'employer — et a droit d'employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services. (Nos soulignements)

Ou le nouveau motif d'opposition à l'article 38 de la loi ouvrira-t-il la porte à considérer les critères de l'article 22 pour en faire la preuve ? :

38. (2) f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services. (Nos soulignements)

À suivre donc...

3. TROISIÈME DÉCISION : WIRECO WORLDGROUP INC. c. UNIROPE LIMITED, 2020 COMC 117 (16 OCTOBRE 2020)

3.1 Contexte et faits

Le 23 février 2013, Uniroke Limited (ci-après « Requirante ») produit une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté pour une « marque de commerce constituée du jaune appliqué à l'ensemble de la surface visible des deux torons adjacents du câble métallique apparaissant sur le dessin qui est reproduit ci-dessous :



La demande n° 1,615,950 est pour une marque en liaison avec des *wire ropes*. Le 18 novembre 2015, la demande est annoncée aux fins d'opposition.

Le 21 décembre 2015, la procédure d'opposition est initiée par Amsted Industries Incorporated (ci-après « Amsted »), le prédécesseur en titre de WireCo Worldgroup Inc. (ci-après « WireCo » ou « Opposante » selon le cas). Dans sa déclaration d'opposition, Amsted soulève les motifs d'opposition sous les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi).

À titre de preuve, Amsted produit des copies certifiées de deux enregistrements de marque de commerce, soit l'enregistrement n° LMCDF48989 pour la marque « Modèle avec un fil jaune » enregistrée en liaison avec « Câble métallique » et reproduit ci-dessous :



Ainsi que l'enregistrement n° LMCDF54072 pour la marque indexée sous « Yellow strand », mais l'agent d'audience mentionne que cet enregistrement n'est pas pris en cause dans la procédure.

Amsted soumet également l'affidavit de Blake Chandler qui occupe les fonctions de vice-président principal de WireCo. L'affiant Chandler a mentionné que l'Opposante a une gamme de produits 7-flex dont certains présentent la marque de commerce avec un fil jaune. Depuis 2009, les ventes des produits 7-flex ont dépassé 1,2 million de dollars et il fournit une facture de vente en date du 16 octobre 2015 à un client d'Alberta identifiant une vente de fils métalliques portant la marque Modèle aux deux fils jaunes²⁶.

Une déclaration d'opposition modifiée a été portée au dossier le 31 mars 2017 afin de refléter le transfert de propriété de ces deux enregistrements à WireCo, dont les marques avaient été acquises en 1999. La Commission des oppositions a également autorisé la production de certificats des enregistrements ci-dessus mentionnés à jour.

La Requérante soumet l'affidavit de Knut Buschmann qui est le président et directeur général de Unirop. Entre autres,

26. *WireCo Worldgroup Inc. c. Unirop Limited*, 2020 COMC 117, par. 18.

M. Buschmann allègue que la Requérente a commencé l'emploi de la Marque en 2014 et que les produits portant la Marque ne sont vendus qu'en Alberta. M. Buschmann a été contre-interrogé. Dans ce contre-interrogatoire, il a admis que la Requérente avait acheté les produits de l'Opposante par l'intermédiaire de distributeurs canadiens et que les deux parties se retrouvent dans les mêmes salons²⁷.

La Requérente soumet également l'affidavit de Robyn Benmore pour déposer les résultats de recherche du registre des marques de commerce de l'OPIC pour « toutes les marques actives comportant un câble jaune ».

Seule l'Opposante a soumis des observations écrites et s'est présentée à l'audience.

3.2 Décision du registraire

Au nom du registraire, Andrew Bene rejette la demande, car elle n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d). La décision n'a pas été portée en appel.

3.3 Questions de droit et analyse

De l'avis du registraire, l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve pour établir les faits sous les motifs d'opposition des articles 16(1)a) et 2 de la Loi. Ces motifs ont été rejetés.

Le registraire analyse la preuve des parties pour résoudre la question à savoir si la marque proposée n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque « Modèle avec un fil jaune » enregistrée sous le n° LMCDF48989.

Le registraire rappelle que le test à appliquer pour trancher la question de confusion est celui de la première impression que laisse une marque à un consommateur ayant une mémoire imparfaite, quelque peu pressé²⁸. Bien que l'article 6(5) de la Loi énonce les différents critères pour évaluer la question de confusion, le registraire rappelle que le poids de chacun varie selon les faits en l'espèce et dans

27. *Ibid.*, par. 19-20.

28. *Ibid.*, par. 29.

ce cas-ci, le premier critère évalué sera celui du degré de ressemblance entre les marques.

La marque proposée est constituée de la couleur jaune appliquée à deux fils adjacents d'un câble métallique tandis que la marque enregistrée est constituée de la couleur jaune appliquée à un fil. Pour le registraire, tant sur le plan de l'apparence que sur le plan de l'idée suggérée par les deux marques, le degré de ressemblance est « élevé » entre les deux marques :

[...] [I]a distinction visuelle entre deux fils jaunes et un fil jaune dans les produits de câble métallique respectifs des parties est au mieux nominale. [...] [I] est peu probable qu'une personne prenne le temps de compter soigneusement le nombre de fils colorés par rapport aux fils non colorés dans les produits en question. Aux fins du test de confusion, du moins, il serait quelque peu contraire à la notion du consommateur « plutôt pressé ». Par conséquent, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce respectives en apparence et dans les idées suggérées. À cet égard, quelle que soit l'idée que laisse entendre la demande de la couleur jaune spiralant le long d'un câble métallique (p. ex. attention ou autre), cette idée serait probablement la même pour les deux marques.²⁹

Pour ce qui est des autres critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi, le registraire a commenté de la façon suivante :

- *Article 6(5)a — Caractère distinctif inhérent des marques et la manière dont elles sont devenues connues* : Malgré le fait qu'aucune preuve ou observations n'ont été soumises au registraire quant à la mesure dans laquelle on peut considérer l'application d'une seule couleur sur un fil métallique comme ayant un caractère distinctif, il conclut néanmoins que les marques en instance ont chacune un caractère distinctif inhérent, mais il estime que la preuve est ambiguë concernant la manière dont sont devenues connues les marques en présence, car l'Opposante mêle les ventes de ses câbles 7-Flex sans distinguer les ventes concernant uniquement les fils ayant une couleur et la Requérante n'a commencé à employer sa marque qu'à partir de 2014. Le critère de l'article 6(5)(a) ne favorise aucune des parties³⁰.

29. *Ibid.*, par. 32.

30. *Ibid.*, par. 34-38.

- *Article 6(5)b)c) — Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce* : Pour déterminer le genre de produits, le registraire se fie uniquement aux états déclaratifs de la demande et de l'enregistrement pour déterminer si la confusion est possible. Non seulement la description est identique, soit « câble métallique », mais la preuve a démontré que les deux « parties assistent aux mêmes salons professionnels, que la Requérante a acheté les produits de l'Opposante par l'entremise de distributeurs dans le passé, et que les produits de câble à fil des deux parties sont employés dans l'industrie pétrolière et gazière »³¹. Par conséquent, le registraire conclut que ces facteurs favorisent fortement l'Opposante³².

Pour ce qui est de la preuve de l'état du registre, le nombre de marques était insuffisant et en l'absence de la preuve d'emploi de ces marques, le registraire n'a tiré aucune inférence³³.

3.4 Ce qu'il faut retenir

Il y a peu de décisions concernant des marques constituées de couleur. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition concernant le caractère distinctif de couleurs, la décision ne permet pas d'identifier le type ou la qualité de preuve nécessaire pour établir le caractère distinctif d'une couleur. Depuis le 17 juin 2019, un requérant qui produit une demande d'enregistrement pour une marque qui consiste exclusivement en une seule couleur ou une combinaison de couleurs sans contour délimité devra établir que la marque de commerce est devenue distinctive à la date de production de la demande (art. 32(2) de la Loi).

4. FLORILÈGE DE DÉCISIONS CONCERNANT LES CIRCONSTANCES SPÉCIALES DANS LA PROCÉDURE D'ARTICLE 45

La présente section regroupe quatre décisions du registraire dans le cadre des procédures de radiation sommaire de marque déposée en vertu de l'article 45 de la Loi sous l'angle de l'impact d'une réglementation ou d'une décision d'un ordre professionnel à titre de circonstances spéciales pour expliquer le défaut d'emploi de la marque de commerce pendant la période pertinente, soit les trois ans précédant la date de l'avis du registraire.

31. *Ibid.*, par. 40.

32. *Ibid.*, par. 41.

33. *Ibid.*, par. 44.

La procédure de radiation sommaire est assez simple. Sur paiement des droits prescrits, toute personne peut demander au registraire d'émettre un avis de déchéance d'emploi. Habituellement, si l'enregistrement date d'au moins trois ans et qu'il n'y a pas d'autre procédure de déchéance en instance, le registraire enverra au propriétaire de la marque de commerce un avis dans lequel il lui accorde trois mois pour produire une preuve d'emploi sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle indiquant si la marque a été employée à un moment quelconque dans les trois dernières années à l'égard de chaque produit et chaque service spécifié dans l'enregistrement et dans la négative, la date où la marque de commerce a été employée et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été depuis cette date. À la suite de la production de cette preuve, aucun contre-interrogatoire des affiants n'est permis. Les parties peuvent produire des observations écrites ainsi que demander la tenue d'une audience. La décision du registraire est sujette à une demande d'appel auprès de la Cour fédérale de première instance.

Lorsqu'un propriétaire ne peut faire la démonstration de l'emploi de la marque de commerce selon les critères énoncés à l'article 4 de la Loi, il lui est possible de maintenir l'enregistrement de sa marque de commerce à l'égard de certains ou tous les produits et services spécifiés dans son enregistrement s'il est en mesure de justifier le défaut d'emploi par l'existence de circonstances spéciales.

Le registraire doit répondre affirmativement aux trois points suivants pour déterminer si les circonstances spéciales justifient la période de défaut d'emploi :

- la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée ;
- la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit ; et
- il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme.

Le respect du deuxième critère « est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi »³⁴.

34. *Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc.*, 2020 COMC 133, par. 18-19 ; *Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp.*, 2020 COMC 95, par. 21-23 ; *John H. Simpson (Shift Law) c. Imperial Tobacco Products Limited*, 2020 COMC 40, par. 44 ; *McCarthy Tetrault LLP c. Biosential Inc.*, 2020 COMC 16, par. 14.

**4.1 *Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc.,
2020 COMC 133 (30 novembre 2020) : DRAGON
TREASURE, TMA654,582***

4.1.1 *Contexte et faits*

Le 28 juin 2017, à la demande de Nexus Law Group LLP (ci-après « Requérente »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Konami Gaming, Inc. (ci-après « Propriétaire ») pour la marque de commerce DRAGON TREASURE en liaison avec « Matériel de jeu, nommément machines à sous, machines de jeux et logiciels de jeu connexes ; matériel de jeu, nommément machines à sous, machines de jeux et logiciels de jeu connexes, le tout en conformité avec la législation canadienne ». (Nos soulignements)

La période pertinente se situe donc entre le 28 juin 2014 et le 28 juin 2017.

La Propriétaire soumet l'affidavit de Thomas A. Jingoli, vice-président directeur et directeur commercial de la Propriétaire.

L'affiant Jingoli produit des photographies de DRAGON TREASURE affichées sur l'écran vidéo d'une machine de jeux et sur le dessus d'une telle machine, et il allègue dans son affidavit que cet emploi est représentatif de l'emploi de la marque depuis le 24 septembre 2002. Il ajoute qu'une nouvelle version du jeu est en développement et qu'à l'hiver 2016, à l'occasion d'une présentation du jeu à la salle d'exposition de la Propriétaire à son siège de Las Vegas, un certain nombre de clients canadiens actuels et potentiels ont testé le jeu³⁵.

L'affiant Jingoli mentionne qu'en mars 2017, la nouvelle version du jeu DRAGON TREASURE a été lancée et mise en vente et il joint au soutien de son affidavit des captures d'écran du site Web de la Propriétaire et des photographies montrant DRAGON TREASURE sur une machine de jeux³⁶.

L'affiant Jingoli ajoute que le logiciel DRAGON TREASURE a été envoyé à la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (ci-après « CAJO ») conformément à la législation provinciale³⁷ afin

35. *Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc.*, préc., note 34, par. 9.

36. *Ibid.*, par. 10.

37. *Loi de 1992 sur la Réglementation des jeux*, L.O. 1992, c. 24.

d'être testé avant sa mise sur le marché ontarien. La transmission du logiciel à la CAJO date du 5 avril 2017 et par suite de l'approbation de l'organisme réglementaire, la Propriétaire a envoyé deux trousse de conversion de logiciel pour le jeu au casino Great Blue Heron à Port Perry, en Ontario, en octobre 2017³⁸.

L'affiant Jingoli a fourni la lettre d'approbation de la CAJO comme Pièce D et une copie des avis d'expédition des trousse de conversion en date du 11 octobre 2017 accompagnée d'une photographie d'une machine de jeux affichant la marque qui, à sa connaissance, a été prise au casino Great Blue Heron comme Pièces E et F³⁹.

Les deux parties ont soumis des observations écrites et ont participé à l'audience.

4.1.2 Décision du registraire

L'agent d'audience, G.M. Melchin, au nom du registraire, radie l'enregistrement. Il n'y a pas eu d'appel de sa décision.

4.1.3 Questions de droit et analyse

Le registraire est d'avis que la Propriétaire n'a pas fait la preuve de l'emploi de la marque DRAGON TREASURE pendant la période pertinente. L'absence de la preuve de transfert de propriété pendant la période pertinente ne peut être compensée par des représentations de machines plus anciennes affichant la marque.

Le registraire rejette l'argument de la Propriétaire à l'effet que la soumission de son logiciel à la CAJO en avril 2017 était le début d'une chaîne de distribution puisque cela ne constitue pas un transfert des produits dans la pratique normale du commerce.

Le concept de [TRADUCTION] « chaîne de distribution » dans la pratique normale du commerce du propriétaire d'une marque de commerce fait intervenir des distributeurs et des grossistes ou des détaillants [voir *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst.)]. La CAJO n'est pas une grossiste, une détaillante, une distributrice

38. *Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc.*, préc., note 34, par. 11-12.

39. *Ibid.*, par. 12.

ni une cliente des produits de la Propriétaire. Comme la seule preuve d'un transfert de propriété dans la pratique normale du commerce est postérieure à la période pertinente, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement au sens de la Loi.⁴⁰

La Propriétaire soumet que, contrairement aux jeux informatiques, les machines de jeux de casino et les logiciels connexes sont réglementés au Canada. Elle fait également valoir que « l'approbation par la CAJO a nécessité des efforts continus pour développer un logiciel conforme, plutôt qu'une seule soumission du logiciel pour évaluation »⁴¹.

Si le registraire reconnaît que « les efforts déployés pour se conformer aux normes réglementaires canadiennes peuvent constituer des circonstances inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles »⁴², un propriétaire doit corroborer ces efforts « par la preuve de mesures actives pour obtenir l'approbation réglementaire »⁴³.

La preuve soumise par la Propriétaire ne permet pas au registraire d'être convaincu que celle-ci « avait déployé de tels efforts continus pour se conformer aux cadres réglementaires au *Canada particulièrement* »⁴⁴ et ne le convainc pas que « l'absence d'approbation réglementaire avant 2017 n'était pas simplement le résultat de décisions d'affaires antérieures de la Propriétaire concernant le marché canadien »⁴⁵.

Au contraire, l'absence d'emploi remontant à 2005, il s'agit d'une longue période de défaut d'emploi qui est « fortement défavorable à la Propriétaire en l'absence d'explications supplémentaires de sa part »⁴⁶.

40. *Ibid.*, par. 15.

41. *Ibid.*, par. 20.

42. *Ibid.*, par. 22.

43. *Ibid.*

44. *Ibid.*, par. 23.

45. *Ibid.*

46. *Ibid.*, par. 27.

**4.2 Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp.,
2020 COMC 95 (31 juillet 2020) : CANADIAN WHITE,
LMC555,036**

4.2.1 Contexte et faits

Le 26 février 2018, à la demande de Dentons Canada LLP (ci-après « Requérante ») le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à CanWhite Sands Corp. (ci-après « Propriétaire ») pour la marque de commerce CANADIAN WHITE en liaison avec « Sable silicieux, sable utilisé pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz, le terme utilisé dans l'industrie est sable de soutènement, sable utilisé pour maintenir ouvert la fracture permettant ainsi au pétrole ou au gaz naturel de s'échapper de la formation (le gisement) où il est emmagasiné ». La marque est enregistrée depuis le 5 décembre 2001.

La période pertinente est donc entre le 26 février 2015 et le 26 février 2018.

La Propriétaire soumet l'affidavit de Feisal Somji, le président et directeur général de la Propriétaire.

L'affiant Somji déclare que la marque a été acquise par la Propriétaire en mai 2017. Il déclare également que la Propriétaire a commencé un processus de mise en production d'une mine en avril 2017 et que le délai pour développer la mine et obtenir la délivrance de permis prend entre un et quatre ans. Des échantillons de sable de marque CANADIAN WHITE ont été remis à des clients potentiels durant l'automne 2017. L'affiant Somji joint comme Pièce C une photographie de 2018 d'un flacon de sable présentant la marque. L'affiant Somji déclare également que les produits de sable silicieux « font présentement l'objet d'essais pilotes, d'approbations d'ingénierie et d'approbations réglementaires » avant de pouvoir commencer la vente de produits de sable siliceux sous la marque CANADIAN WHITE. Depuis janvier 2018, la Propriétaire a « fait progresser ses plans d'affaires par divers moyens, y compris « faire progresser les affaires gouvernementales liées aux permis et à la réglementation », ce qu'elle allègue avoir démontré par « sa fourniture continue d'échantillons à des clients potentiels ; la commande et l'utilisation des étiquettes d'échantillons présentant la marque ; les documents internes et les documents de marketing [ainsi que] la date cible déclarée de la fin de 2019 pour le début des ventes [par. 56 à 58] »⁴⁷.

47. *Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp.*, 2020 COMC 95, par. 27.

Selon l'affiant Somji, la Propriétaire devrait commencer la production commerciale vers la fin 2019 début 2020⁴⁸.

La Propriétaire soumet que « l'obtention d'une approbation gouvernementale et réglementaire permettant la vente de ses produits de sable silicieux est un obstacle et une circonstance hors de son contrôle direct ou indirect [et] que ce type de retard est caractéristique de [TRADUCTION] "l'industrie pétrolière et gazière hautement spécialisée et hautement sophistiquée" [par. 55] »⁴⁹.

Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et aucune audience n'a été demandée.

4.2.2 Décision du registraire

L'agent d'audience Andrew Bene, au nom du registraire, radie l'enregistrement. Il n'y a pas eu d'appel de sa décision.

4.2.3 Question de droit et analyse

Le registraire rappelle que la distribution d'échantillons gratuits à des clients potentiels sans la concrétisation de ventes ne peut être considérée comme de l'emploi d'une marque de commerce⁵⁰. Puisqu'il n'y a pas d'emploi de la marque de commerce pendant la période pertinente, le registraire doit déterminer s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque.

La Propriétaire soumet que la marque a été acquise seulement en mai 2017 et qu'elle est en attente d'approbations gouvernementales et réglementaires pour débiter la vente de produits de sable silicieux sous la marque CANADIAN WHITE⁵¹.

La Propriétaire soumet également que la période de défaut d'emploi n'est que de deux ans, soit de mai 2017 à mai 2019, et conséquemment, elle n'a qu'à justifier l'absence d'emploi pendant ces deux années et démontrer une véritable intention de reprendre l'emploi

48. *Ibid.*, par. 8.

49. *Ibid.*, par. 24-26.

50. *Ibid.*, par. 15. L'agent d'audience cite les décisions de la Cour fédérale *ConAgra Foods Inc. c. Fetherstonhaugh*, 2002 CFPI 1257, 23 C.P.R. (4th) 49 et *Estee Lauder Cosmetics Ltd. c. Loveless*, 2017 CF 927.

51. *Ibid.*, par. 24.

bientôt. La Propriétaire cite la décision *Scott & Ayles c. Ritter IBW Dentalsysteme GmbH* (2001), 19 C.P.R. (4th) 277 (COMC), par. 7.

Le registraire rejette cet argument :

Comme il a été mentionné ci-dessus, la Propriétaire se fie à *Ritter* pour le principe qu'un propriétaire n'a besoin de justifier que le défaut d'emploi d'une marque de commerce à compter de la date de son acquisition. Toutefois, ce principe présumé réduit indûment la durée du défaut d'emploi pour se concentrer sur le troisième critère du test de *Harris Knitting Mills* (la véritable intention de reprendre l'emploi. Selon la précision ultérieure de la Cour d'appel dans *Scott Paper*, l'approche appropriée n'est pas de se concentrer sur l'intention de reprendre l'emploi. Dans la mesure où ce principe de *Ritter* a été appliqué à des décisions plus récentes du registraire, il semblerait que de telles décisions ne tiennent pas nécessairement compte de la précision de la Cour d'appel ni du libellé simple de l'article 45(1).⁵²

À la lecture du libellé du paragraphe 45(1) de la Loi, le registraire conclut qu'il faut faire la démonstration de deux éléments : la dernière date d'emploi d'une marque et la raison pour laquelle cette marque n'est plus employée depuis cette date. Pour le registraire, il n'y a rien dans la Loi qui permet d'utiliser la cession d'une marque pour rencontrer ces deux critères⁵³.

Pour ce qui est de la première exigence, le registraire fait siennes les conclusions de l'affaire *Clark, Woods c. Canaglobe International Inc.*⁵⁴, à l'effet que si la preuve de la Propriétaire est muette sur la date du dernier emploi, la date réputée est la date d'enregistrement⁵⁵.

En ce qui concerne la deuxième exigence de l'article 45(1), si le registraire accepte que la raison du défaut d'emploi s'explique par l'attente d'une approbation réglementaire après mai 2017, il la rejette pour la période s'échelonnant de 2001, date de l'enregistrement, à mai 2017, date de la cession de la marque.

52. *Ibid.*, par. 30. Dans ce paragraphe, le registraire fait référence à la décision *Scott Paper Limited c. Smart & Bigger*, 2008 CAF 129, 65 C.P.R. (4th) 303.

53. *Ibid.*, par. 31.

54. *Clark, Woods c. Canaglobe International Inc.*, (1992) 47 C.P.R. (3d) 12 (COMC).

55. *Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp.*, préc., note 47, par. 32.

Bien que les circonstances d'une propriétaire précédente ou les circonstances entourant l'acquisition d'une marque de commerce puissent être pertinentes, je ne considère pas qu'il soit approprié qu'une cession en soi constitue un bouton [traduction] de « réinitialisation » aux fins des exigences de l'article 45(1) ou, en outre, pour déterminer la durée du défaut d'emploi selon le premier critère du test énoncé dans le critère *Harris Knitting Mills*. La cession d'une marque de commerce en soi ne constitue pas une circonstance particulière⁵⁶.

L'absence de détails sur les activités du prédécesseur en titre sur une aussi longue période pour expliquer le défaut d'emploi ne permet pas au registraire de conclure qu'il y a des circonstances spéciales le justifiant. Même si le registraire était prêt à considérer les efforts de la Propriétaire pour obtenir une approbation réglementaire, comme ceux-ci ont commencé après la cession de la marque et qu'il n'y a rien dans la preuve permettant de conclure que le prédécesseur en titre était également en attente d'une approbation réglementaire ou qu'il avait fait des efforts pour l'obtenir, la longue période de non-emploi sans justification a entraîné la radiation de l'enregistrement.

[...] l'attente de l'approbation réglementaire peut constituer des raisons indépendantes de la volonté de la propriétaire d'une marque de commerce excusant le défaut d'emploi pendant une période relativement courte, même des raisons indépendantes de la volonté de la propriétaire n'excusent pas indéfiniment le défaut d'emploi. En l'espèce, la Marque a été enregistrée en décembre 2001, ce qui donne une période apparente de défaut d'emploi d'environ 18 ans. Même si j'accepte qu'il y ait une forte indication de l'intention véritable de la Propriétaire d'employer (ou de reprendre l'emploi) la Marque, même si j'accepte que l'attente d'une approbation réglementaire échappant au contrôle de la Propriétaire, la longue période de défaut d'emploi serait fortement défavorable à la conclusion que la période de défaut d'emploi est excusée dans cette affaire.⁵⁷ (Nos soulignés)

56. *Ibid.*, par. 34.

57. *Ibid.*, par. 40.

4.3 *John H. Simpson (Shift Law) c. Imperial Tobacco Products Limited*, 2020 COMC 40 (8 avril 2020) pour la marque CANADIAN GOLD & Design, TMA453,962

4.3.1 Contexte et faits

La marque telle qu'enregistrée et la marque telle qu'employée au moment de la période pertinente sont présentées ci-dessous :

Marque enregistrée	Marque employée
<p>TMA453,962</p> 	

La Propriétaire soumet l'affidavit de M^{me} Nada Aoude qui est une de ses gestionnaires. L'affiant Aoude explique que c'est en raison de l'application du « Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) »⁵⁸ (« Règlement sur l'étiquetage ») que la Propriétaire a dû apporter des modifications à son emballage. Le Règlement exige « qu'une mise en garde sur la santé figure sur 75 % des deux côtés les plus grands de chaque emballage de produits du tabac ». Ceci s'est traduit, selon l'affiant Aoude, à réorienter les mots « Canadian » et « Gold » sur l'emballage.

La Propriétaire plaide que la partie dominante de la marque est « CANADIAN GOLD » et que les éléments tels que le schéma des couleurs, le style et la taille comparative de police ont été conservés⁵⁹.

58. *John H. Simpson (Shift Law) c. Imperial Tobacco Products Limited*, 2020 COMC 40, par. 14-15.

59. *Ibid.*, par. 18.

La Propriétaire cite plusieurs décisions pour motiver son argument à l'effet que des changements réglementaires ne doivent pas être retenus contre un propriétaire inscrit : *Saccone & Speed Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119 (CF 1^{re} inst.) (*Saccone*) ; *Molson Companies Ltd. c. Mitches & Co. et al.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 180 (CF 1^{re} inst.) ; *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Ltd.* (2005), 41 C.P.R. (4th) 236 (CF) (*Nature's Choice*), *Smart & Biggar c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, 2011 COMC 78 (« *Rothmans* »). Plus particulièrement, la Propriétaire souligne qu'il y a des analogies entre sa situation et celle décrite dans la décision *Rothmans*. Dans cette affaire, le registraire avait devant lui la représentation d'un dessin-marque ROTHMAN'S modifié pour donner suite à l'exigence réglementaire de placer une mise en garde de santé devant occuper 50 % de la zone d'application. Le registraire résume ainsi cette décision :

[...] le registraire a souligné qu'« une demande de modification à une marque de commerce ayant pour but de respecter une autre loi que la Loi sur les marques de commerce ne devrait pas être retenue contre un inscrivant » [par. 12]. Toutefois, le registraire a ajouté que « bien que l'Inscrivante puisse avoir été obligée de modifier sa Marque pour respecter la *Loi sur le tabac* et le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac, je note également que certaines autres modifications apportées à la Marque n'étaient peut-être pas nécessaires » [par. 12]. Après avoir énuméré ces éléments modifiés, le registraire a néanmoins constaté que les caractéristiques dominantes du dessin-marque, y compris le mot ROTHMAN'S et des armoiries étaient conservées et que les autres modifications étaient mineures.⁶⁰

4.3.2 Question de droit et analyse

Après avoir tranché que les mots CANADIAN GOLD ne constituent pas la caractéristique principale de la Marque, mais bien la combinaison particulière des divers éléments de la Marque⁶¹, le registraire conclut que « l'emballage de cigarettes produit en preuve ne conserve pas les caractéristiques de la Marque telle qu'elle est enregistrée »⁶².

60. *Ibid.*, par. 22.

61. *Ibid.*, par. 27.

62. *Ibid.*, par. 31.

Le registraire résume la jurisprudence citée par la Propriétaire et apporte des bémols importants. En particulier, il souligne que les décisions *Saccone et Nature's Choice* ont été rendues avant la décision *Scott Paper Ltd. c. Smart & Biggar*, 2008 CAF 129 pour ce qui est des principes et critères devant guider l'analyse des circonstances spéciales et que *Saccone* a également précédé les décisions *Honeywell Bull* et *Promafil* qui font autorité sur la question de l'analyse de la variation entre une marque telle qu'enregistrée et la marque telle qu'employée :

À cet égard, je souligne que tant *Saccone* que *Nature's Choice* étaient des décisions de la Cour fédérale qui précédaient la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Scott Paper Ltd. c. Smart & Biggar*, 2008 CAF 129, 65 C.P.R. (4th) 303, qui a clarifié les principes et les critères à prendre en considération en ce qui concerne les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce. Je remarque en outre que *Saccone* a également précédé *Honeywell Bull* et *Promafil*, la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale faisant autorité sur la question de l'analyse de la variation. À ce titre, dans la mesure où la jurisprudence antérieure du registraire et de la Cour fédérale peut avoir combiné des considérations relatives à la variation avec des considérations relatives à des circonstances spéciales, la bonne approche consiste à appliquer les décisions de la Cour d'appel fédérale dans *Honeywell Bull* et *Promafil* au moment d'examiner la variation et *Scott Paper* lorsqu'il s'agit d'examiner toute circonstance spéciale qui pourrait justifier le défaut d'emploi, s'il le faut.⁶³

Cependant, le registraire utilise les décisions *Nature's Choice* et *Saccone* citées par la Propriétaire pour l'aider à déterminer l'impact des obligations réglementaires sur les variations décelées dans la marque réellement employée. Ainsi, dans *Nature's Choice*, l'ajout d'une feuille d'érable à 11 pointes et du mot « Co. » n'était pas considéré comme des caractéristiques dominantes et dans *Saccone*, la Cour avait conclu que l'ajout de mots dictés par règlement ne devait pas non plus être considéré comme une variation importante dans la marque⁶⁴.

Le registraire note que l'affiant Aoude n'a rien allégué concernant l'obligation ou non pour la Propriétaire de retirer ou d'ajouter des éléments pour faire suite à l'application du Règlement sur l'éti-

63. *Ibid.*, par. 34.

64. *Ibid.*, par. 35.

quetage, contrairement aux autres affaires citées par la Propriétaire. Le registraire résume ainsi les obligations de la Propriétaire :

[...] La seule « exigence » était un changement relatif de la taille pour laisser la place à l'étiquette de mise en garde obligatoire. Pour être clair, dans la mesure où la Propriétaire était tenue de placer une mise en garde sur son emballage de cigarettes, je ne considère pas que cette mise en garde fasse partie de la marque de commerce effectivement utilisée. Toutefois, cette exigence de mise en garde n'exigeait pas nécessairement les changements apportés par la Propriétaire. Outre l'élément CANADIAN GOLD, M^{me} Aoude n'explique pas pourquoi certains éléments ont été conservés dans l'emballage postérieur à 2011 et d'autres éléments ont été supprimés. Rien dans l'affidavit de M^{me} Aoude n'indique que la Propriétaire ne pouvait continuer à employer la Marque telle qu'elle était enregistrée, bien qu'elle ait une taille relativement réduite et peut-être une orientation différente pour s'inscrire dans l'arête supérieure ou dans les 25 % restants de l'arête avant dont dispose la Propriétaire.⁶⁵

Ayant conclu que la marque telle qu'utilisée comporte des variations importantes qui ne sont pas justifiées par le Règlement sur l'étiquetage et que la décision de la Propriétaire a probablement été motivée par des raisons de marketing⁶⁶, le registraire décide d'aborder la question des circonstances spéciales, et ce, malgré le fait que la Propriétaire n'a pas produit d'observations écrites concernant cet aspect.

Pour le registraire, même si la Propriétaire attribue les modifications aux exigences réglementaires, certaines d'entre elles ne sont pas, à son avis, tributaires de la réglementation, mais plutôt d'une décision volontaire de la Propriétaire⁶⁷. Même si le registraire acceptait l'impact de la réglementation sur la façon d'employer la marque, ces circonstances ne justifient pas la longue période de défaut d'emploi. La Propriétaire n'a pas indiqué quelle était la dernière date d'emploi de la marque telle qu'enregistrée et conséquemment, le registraire rappelle que sans cette information, « le registraire considère que la date d'enregistrement comme la date pertinente aux fins de l'évaluation de la période au cours de laquelle la marque

65. *Ibid.*, par. 36.

66. *Ibid.*, par. 37.

67. *Ibid.*, par. 46.

n'a pas été employée »⁶⁸. La date d'enregistrement étant en 1996, la période de non-emploi est de 22 ans. De plus, le registraire rappelle que la Propriétaire n'a pas mis en preuve que certaines modifications échappaient à son contrôle et enfin, aucune preuve n'a été soumise par la Propriétaire à l'effet qu'elle a une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque⁶⁹. Le registraire termine son exposé en indiquant qu'il est au courant qu'une nouvelle réglementation récente sur « l'emballage neutre » a été adoptée, mais que la mise en vigueur de celle-ci est postérieure à la période pertinente et donc n'est pas en cause dans le dossier⁷⁰.

4.4 *McCarthy Tetrault LLP c. Biosential Inc., 2020 COMC 16 (2020-02-13) : ZZZ BAR LMC731,986*

4.4.1 *Contexte et faits*

Le 8 février 2017, à la demande de McCarthy Tetrault LLP (« Requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Biosential Inc. (« Propriétaire ») pour la marque de commerce ZZZ BAR en lien avec des « barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de graines et de céréales ». La marque est enregistrée depuis le 9 janvier 2009.

La période pertinente est donc entre le 8 février 2015 et le 8 février 2014 et le 8 février 2017.

Le Propriétaire soumet l'affidavit de Craig Hudson, un psychiatre clinique agréé par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (« OMCO ») et le premier dirigeant et confondateur du Propriétaire.

L'affiant Hudson déclare ce qui suit dans son affidavit :

- Le premier produit du Propriétaire s'appelait Zenbev, une préparation pour boissons en poudre organique.
- Le produit ZZZ BAR a évolué et il joint à titre de Pièce A un mémoire de recherche sur l'utilisation du tryptophane pour traiter l'insomnie fondée sur la recherche relative au prototype de barre,

68. *Ibid.*, par. 48. L'agent d'audience cite les décisions *Clark, Woods c. Canaglobe International Inc.*, (1992), 47 C.P.R. (3d) 122 (COMC) et *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c. Rath*, 2010 COMC 34, 82 C.P.R. (4th) 77.

69. *Ibid.*, par. 49-50.

70. *Ibid.*, par. 50.

publiée en 2005. Le registraire note que la marque ne figure pas dans le mémoire.

- Comme il était plus facile de produire le Zenbev que le ZZZ BAR, les efforts du Propriétaire s’est concentré sur le premier produit avec l’intention de revenir au ZZZ BAR, mais le 8 décembre 2014, le Propriétaire reçoit un décret de l’OMCO lui interdisant de vendre tout produit.
- Le Propriétaire a contesté le décret de l’OMCO auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé et à la date de la signature de l’affidavit, le Propriétaire est toujours en attente de la décision.
- Le 29 juin 2017 le Propriétaire a vendu le produit ZZZ BAR à un client le 29 juin 2017 à un client canadien, soit après la Période pertinente.
- Le Propriétaire est en communication avec des fabricants au Canada et aux États-Unis pour préparer la production commerciale du produit.
- Le Propriétaire a l’intention de reprendre la vente des produits ZZZ BAR dès que la décision de la Commission d’appel sera rendue.

La Requérante plaide que la preuve du Propriétaire ne démontre pas l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente et que le Propriétaire n’établit pas de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la marque⁷¹.

Le Propriétaire plaide que c’est le décret de l’OMCO qui l’a empêché de faire la promotion les produits :

Dans ses représentations écrites, le Propriétaire affirme que, vu que M. Hudson occupe le poste de dirigeant principal du Propriétaire, le décret de l’OMCO est en pratique une interdiction au Propriétaire de faire le marketing des produits visés par l’enregistrement. Le Propriétaire allègue que ces circonstances

71. *McCarthy Tetrault LLP c. Biosential Inc.*, 2020 COMC 16, par. 12.

correspondent à des circonstances peu communes, inhabituelles ou exceptionnelles.⁷²

La Requérante réplique en attirant l'attention du registraire sur le fait que le décret de l'OMCO est intervenu plus d'un an après le début de la période pertinente. Non seulement cela, le Propriétaire a vendu des produits sous la marque après la période pertinente alors que la décision sur la question constitutionnelle du décret de l'OMCO n'avait pas encore été rendue⁷³.

4.4.2 Décision du registraire

L'agent d'audience, G.M. Melchin, au nom du registraire, radie l'enregistrement. Il n'y a pas eu d'appel de sa décision.

4.4.3 Question de droit et analyse

Le registraire reconnaît que le décret de l'OMCO est « une situation inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle »⁷⁴. Néanmoins, la preuve du Propriétaire contredit l'affirmation que c'est uniquement le décret de l'OMCO qui l'a empêché de vendre les produits sous la marque pendant la période pertinente, et ce, sur trois aspects :

- Le Propriétaire a choisi de se concentrer sur la boisson Zenbev au détriment de ZZZ BAR ;
- Les efforts de commercialisation de ZZZ BAR avaient ralenti avant même l'émission du décret de l'OMCO et conséquemment, le Propriétaire avait déjà pris la décision de ne pas prioriser la mise en marché du produit ZZZ BAR ;
- Enfin, la preuve du Propriétaire démontre des ventes du produit ZZZ BAR après la période pertinente alors que le décret de l'OMCO est toujours en vigueur⁷⁵.

Si le décret de l'OMCO est un facteur important, le registraire rappelle qu'une circonstance spéciale doit en être une pendant toute la période pertinente :

72. *Ibid.*, par. 15.

73. *Ibid.*, par. 16.

74. *Ibid.*, par. 17.

75. *Ibid.*, par. 18-20.

[...] sans aucun doute devenu un facteur dans cette décision lorsqu'il a été mis à la fin de 2014, le décret à lui seul ne peut pas constituer des circonstances spéciales, puisqu'il s'applique uniquement à une partie de la période pertinente. Les circonstances spéciales doivent s'appliquer à toute la période pertinente.⁷⁶

Enfin, même si le registraire avait conclu que le décret de l'OMCO constituait des circonstances spéciales, cela ne justifiait pas la longue période de défaut d'emploi de huit ans⁷⁷.

4.5 Conclusion

Nous avons résumé des décisions dans lesquelles le registraire devait déterminer si le défaut d'emploi d'une marque à la suite du respect d'une disposition légale ou de l'imposition d'une décision d'un organisme était considéré comme suffisant à titre de circonstances spéciales pouvant justifier le défaut d'emploi.

Toutes les décisions se sont conclues par la radiation de l'enregistrement.

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

- L'obligation pour un propriétaire de respecter des dispositions légales et même une décision d'un organisme peut être considérée comme des circonstances spéciales.
- Les circonstances spéciales doivent exister tout au long de la période pertinente.
- Même si le défaut d'emploi s'explique par des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire, incluant le respect de dispositions légales ou une décision, celles-ci ne peuvent excuser le défaut d'emploi pendant une trop longue période.

76. *Ibid.*, par. 21. Le registraire cite les décisions suivantes à titre d'exemple : *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c. Rath*, 2010 COMC 34, par. 12 ; *PM-DSC Toronto Inc. c. PM-International AG*, 2013 COMC 15, par. 15 ; *Norton Rose Fulbright Canada LLP c. Solomon Kennedy, exerçant ses activités sous le nom de Luv Life Productions*, 2019 COMC 22, par. 35 ; *Supreme Brands LLC c. Joy Group OY*, 2019 COMC 45, par. 31.

77. *Ibid.*, par. 22.

- Si un propriétaire ne donne aucune indication sur la date de dernier emploi de la marque de commerce à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, le registraire va présumer que la dernière date d'emploi est celle de l'enregistrement.
- Un propriétaire de marque ne peut uniquement se reposer sur le fait qu'il a acquis une marque pendant la période pertinente pour justifier ainsi le défaut d'emploi et si ce défaut d'emploi est dû en partie dans l'attente d'une autorisation réglementaire, il faut à tout le moins faire la preuve que les efforts du propriétaire pour obtenir l'autorisation ont été soutenus pendant la période pertinente.
- Lors de l'évaluation de l'impact d'une disposition réglementaire ou d'une décision d'un organisme, le registraire examinera ce qui découle directement de cette situation, mais il tiendra compte également des décisions du propriétaire afin de faire la part des choses entre ce qui est indépendant de la volonté du propriétaire et ce qui est fait de façon volontaire.

Ces décisions sont la démonstration que le défaut d'emploi d'une marque de commerce ne peut se justifier en plaidant uniquement l'attente d'autorisation, l'imposition de normes réglementaires ou d'une décision d'un organisme. Même si ces circonstances peuvent expliquer le défaut d'emploi pendant la période pertinente, si celles-ci durent depuis de trop nombreuses années, le registraire peut prendre la décision de radier l'enregistrement. On peut penser à des situations où une interdiction de vendre certains produits ou rendre certains services perdure dans le temps sans qu'il y ait l'ombre d'un changement législatif à venir.