Vol. 26, nº 2

Cinq décisions d'intérêt en matière de marques de commerce de la part du registraire en 2013

Barry Gamache*

INTRODUCTION 449

1. PREMIÈRE DÉCISION : L'AFFAIRE *HORIBA LTD (RE)* . . 450

   1.1 Les faits 450

   1.2 La décision du registraire 452

   1.3 Ce qu'il faut en retenir 455

2. DEUXIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *KARMA CANDY INC* c *CADBURY UK LIMITED* 460

   2.1 Les faits 460

   2.2 La décision du registraire 463

   2.3 Ce qu'il faut en retenir 464

3. TROISIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *BROWN-FORMAN CORPORATION* c *MARCON* 465

   3.1 Les faits 465

   3.2 La décision du registraire 466

© CIPS 2014.

* Avocat, Barry Gamache est l'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.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.3 Ce qu'il faut en retenir 470

4. QUATRIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *ANSELL* c *INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, SA* 471

4.1 Les faits 471

4.2 La décision du registraire 476

4.3 Ce qu'il faut en retenir 477

5. CINQUIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *BERESKIN & PARR LLP* c *SING-LIN FOODS CORPORATION* 478

5.1 Les faits 478

5.2 La décision du registraire 480

5.3 Ce qu'il faut en retenir 485

5.4 La problématique des variations en 2013 485

5.4.1 Des changements mineurs à la présentation de certains mots 485

5.4.1.1 L'ajout d'un article 486

5.4.1.2 L'emploi d'un mot ou de deux 486

5.4.1.3 L'omission d'un signe de ponctuation. . . . 486

5.4.1.4 L'omission d'une lettre 486

5.4.2 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce 487

5.4.3 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce 489

5.4.4 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce 491

5.4.5 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce 493

CONCLUSION 496

INTRODUCTION

Comme pour les années antérieures, 2013 a été l'occasion d'une autre récolte généreuse de décisions du registraire des marques de commerce, qu'il s'agisse de décisions rendues en application de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*[1] (ci-après, à l'occasion, la « Loi »), en matière d'opposition, ou encore en application de l'article 45 de la Loi, en matière de demande de radiation d'une marque de commerce enregistrée.

Encore cette année, les oppositions à l'enregistrement d'une marque de commerce ou encore les procédures de radiation contre une marque de commerce enregistrée ont permis à la Commission d'examiner certains points particuliers qui ont retenu l'attention des praticiens en matière de marques de commerce.

Le présent article ne prétend pas revoir l'ensemble des quelque 200 décisions rendues durant l'année 2013 mais cible davantage quelques décisions d'intérêt pour ceux et celles dont les activités professionnelles font de la Commission une destination incontournable et pour tous les autres que le sujet général des marques de commerce, avec toutes ses subtilités, intrigue.

L'ordre des décisions choisies n'est pas fonction de l'importance respective de chacune.

Les cinq décisions examinées ont toutes été décidées par « le registraire », ainsi que la Loi le désigne aux articles 38 et 45. Les décisions examinées ont été rédigées par un ou une membre de la Commission des oppositions ou encore par un de ses agents ou agentes d'audience qui seront identifiés dans chaque cas.

---

1. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13.

1. PREMIÈRE DÉCISION : L'AFFAIRE *HORIBA LTD (RE)*[2]

Comment interpréter le libellé des marchandises ou services d'un enregistrement obtenu il y a plusieurs années alors que ce libellé ne serait plus considéré comme suffisamment spécifique ou précis pour un enregistrement qui serait demandé aujourd'hui ? Une opposante qui détient un tel enregistrement peut-elle profiter du monopole potentiellement plus vaste que le secteur d'activité spécifique auquel elle associe sa marque enregistrée ?

Dans une première décision qui retient notre attention, le registraire (représenté par Annie Robitaille) s'est penché sur le sens à donner au libellé de marchandises d'un enregistrement obtenu le 17 juin 1994 visant la protection d'une marque de commerce en liaison avec des « Logiciels et manuels informatiques ». C'est ainsi que se lisait le libellé des marchandises de l'enregistrement détenu par l'opposante dans l'affaire *Horiba Ltd (Re)*[3]. Pour l'instant, précisons qu'une marque de commerce ne pourrait plus être enregistrée aujourd'hui en liaison avec un tel libellé puisqu'il faut préciser la nature du logiciel.

1.1 Les faits

Dans cette affaire, le 15 mars 2006, une requérante a demandé l'enregistrement d'une marque de commerce nominale STARS en liaison avec les marchandises suivantes (ainsi décrites en tenant compte d'amendements du 3 juillet 2007) :

> Système d'automatisation de laboratoire pour le perfectionnement de véhicules, nommément logiciel et matériel informatique pour commander de l'équipement d'essai de véhicules.[4]

L'opposante s'est opposée à cette demande d'enregistrement en alléguant que la marque STARS de la requérante ne pouvait être enregistrée aux termes de l'alinéa 12(1)*d)* de la Loi, qu'elle ne possédait pas un caractère distinctif selon l'article 2 de la Loi et que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de cette marque STARS selon l'alinéa 16(3)*a)* de la Loi. L'opposante fondait son opposition sur sa marque enregistrée STARS qu'elle alléguait avoir antérieurement employée au Canada en liaison avec des logiciels et des manuels informatiques, soit les marchandises

2. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126 ; avis d'appel déposé le 25 septembre 2013 au dossier T-1576-13 des dossiers de la Cour fédérale.
3. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126.
4. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 2.

spécifiquement mentionnées à l'enregistrement qu'elle détenait et qui était invoqué au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d)* de la Loi.

Au soutien de son opposition, l'opposante a déposé en preuve l'affidavit de son président et directeur général, en l'occurrence Kenneth M. Dedeluk. Dans son affidavit, M. Dedeluk a expliqué l'emploi effectué par l'opposante de sa marque de commerce STARS. Selon la preuve déposée au dossier, l'opposante était une entreprise d'ingénierie informatique internationale qui était cotée en bourse de même qu'une société d'experts-conseils exerçant ses activités en vue de la création, la vente et le transfert de technologie de logiciels de simulation de réservoir. Plus particulièrement, l'opposante a travaillé sur la conception et la prestation de technologies de simulation de réservoir dont peuvent profiter les sociétés pétrolières et gazières dans le but de déterminer la capacité des réservoirs et à maximiser la récupération possible[5]. En fait, comme l'indique le registraire dans ses motifs, l'opposante était « l'un des plus importants fournisseurs de logiciels de simulation de réservoir indépendants au monde »[6].

La preuve déposée par l'opposante grâce à l'affidavit de son président révélait différents exemples de publicité pour son logiciel de simulation STARS, décrits ainsi par le registraire :

- « L'exploitation de sites Web à <www.cmgroup.com> (le site Web) et à <*www.cmgl.ca*>, lesquels sont identiques et peuvent être consultés par les Canadiens (paragraphes 15 à 18 de son affidavit ; impressions du site Web de l'Opposant jointes comme preuves H, I, J et K] » ;
- « La distribution de matériel promotionnel électronique mettant en évidence la marque de commerce STARS, soit des copies de dépliants faisant la promotion du logiciel de simulation STARS, disponibles sur le site Web [paragraphe 19 de son affidavit ; preuve L] » ;
- « La distribution à des clients potentiels de brochures mettant en évidence la marque de commerce STARS en lien avec le logiciel de simulation [paragraphes 20 et 21 ; preuves M et N] » ;
- « Le placement de publicités dans des publications commerciales spécialisées visant l'industrie pétrolière et gazière, par exemple l'Oilweek Canadian Oilsands Magazine, le New Technology

5. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 23.
6. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 23.

> Magazine et le Journal of Canadian Petroleum Technology [paragraphes 22 à 25 de son affidavit ; preuves O, P et Q] ».[7]

Lors de l'examen du genre de marchandises, de services ou d'entreprises et de la nature du commerce des parties, l'opposante a soutenu que les marchandises décrites par la requérante dans sa demande d'enregistrement étaient « semblables » à celles de l'opposante puisque les marchandises de la requérante sont essentiellement un programme informatique qui « chevauche en entier »[8] les marchandises de l'opposante ainsi qu'elles sont décrites à son enregistrement.

De son côté, la requérante a prétendu qu'un examen de la « nature précise »[9] des produits commercialisés par l'opposante était « raisonnable et approprié »[10] en raison du caractère très général de la description des marchandises qui se trouvait à l'enregistrement de l'opposante.

1.2 La décision du registraire

Entre ces deux positions, le registraire a tranché en faveur de la requérante. Le registraire a ainsi noté que le libellé des marchandises de l'enregistrement de l'opposante, acceptable en 1994, ne serait plus disponible aujourd'hui (en 2013) pour quiconque demande l'enregistrement d'une marque de commerce :

> [35] Comme le Requérant l'a souligné avec insistance lors de l'audience, l'enregistrement de l'Opposant, délivré le 17 juin 1994, date d'une période où le terme « logiciel informatique » était considéré comme un terme suffisamment spécifique pour un enregistrement. Ce n'est plus le cas maintenant [consulter l'énoncé de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) intitulé *Conformité à l'alinéa 30a) – programmes – services de transmission de données*, lequel traite de la révision apportée en septembre 1996 au Manuel des marchandises et des services de l'OPIC. Consulter également la section II.5.4 du Manuel d'examen des marques de commerce de l'OPIC et la section 2.4.7 du Manuel des marchandises et des services de l'OPIC, lesquelles prévoient que les marchandises décrites comme étant des « logiciels informa-

7. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 28.
8. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 33.
9. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 34.
10. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 34.

> tiques », sans autre précision, accorderaient au requérant une protection trop étendue].[11] […]

Le registraire a ainsi jugé utile d'examiner la preuve relative aux commerces actuels des parties en se fondant notamment sur l'ambiguïté[12] perçue en ce qui concerne l'étendue du monopole octroyé par l'enregistrement de l'opposante en raison de son libellé des marchandises.

Dans ses motifs, le registraire a passé en revue la preuve déposée par l'opposante et a relevé que celle-ci a concentré ses efforts sur la conception et la prestation de *technologies de simulation de réservoir afin d'aider les sociétés pétrolières et gazières à déterminer la capacité des réservoirs et à maximiser la récupération possible*[13]. C'est dans ce contexte qu'était employée la marque de commerce STARS de l'opposante, qui visait en particulier la vente d'un logiciel avancé de simulation de réservoir pour les procédés de traitement thermique[14].

Selon le résumé qu'en a fait le registraire au paragraphe 42 de ses motifs, le logiciel de simulation STARS de l'opposante était donc utilisé principalement par les sociétés pétrolières et gazières « afin de déterminer les capacités du réservoir et de maximiser la récupération possible »[15]. De plus, ce logiciel simulait une gamme de procédés complexes pour l'exploitation et la mise en valeur des gisements de pétrole[16]. D'autres applications qui n'étaient pas liées au domaine pétrolier et gazier visaient notamment le « nettoyage des contaminants et la récupération, l'élimination des déchets dangereux et la réintégration, la production des réservoirs géothermiques, les solutions pour les opérations minières et les autres activités similaires »[17].

Du côté de la demande d'enregistrement produite par la requérante, le registraire a décrit ainsi son domaine d'activité :

> [43] En comparaison, l'énoncé des marchandises visées par la demande du Requérant comprend un « <u>système d'automatisation de laboratoire pour le perfectionnement de véhicules</u>, nommément logiciel et matériel informatique pour <u>commander de l'équipement d'essai de véhicules</u> ». [Je souligne.] Le catalogue

11. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 35.
12. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 36.
13. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 37.
14. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 37.
15. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 42.
16. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 42.
17. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 42.

> joint à l'affidavit Edwards comme preuve C décrit le Requérant comme un chef de file dans le domaine des systèmes d'essai de moteurs et d'essai de contrôle des émissions. Les systèmes d'essai de véhicules du Requérant englobent toute la gamme d'essais de véhicules, des moteurs de petites motocyclettes à ceux de grands navires.[18]

Les clients de la requérante seraient donc les « fabricants de moteurs pour petites motocyclettes, automobiles, camions de gros tonnage, trains, navires et autres »[19].

L'opposante a formulé un argument à l'effet qu'elle pourrait étendre naturellement son logiciel STARS aux « systèmes d'automatisation de laboratoire pour le perfectionnement de véhicules »[20]. Le registraire a toutefois noté que la propre preuve de l'opposante révélait qu'elle n'avait utilisé depuis plus de 24 ans son logiciel que dans le domaine de la simulation de réservoir pour les procédés de traitement thermique[21] et que cette situation n'avait pas changé durant cette période.

L'analyse des activités des parties favorisait donc la requérante :

> [48] Comme je l'ai souligné plus tôt, le marché de l'Opposant est un créneau. Bien que je reconnaisse le caractère complémentaire de l'industrie pétrolière et gazière et de l'industrie automobile, il n'en demeure pas moins que les Marchandises du Requérant et celles de l'Opposant ciblent des industries et des applications sophistiquées distinctes. Le logiciel de l'Opposant vise l'extraction et la modélisation de ce qui se trouve sous terre, alors que le système du Requérant s'articule autour de l'essai de moteurs et de systèmes de transmission.
>
> [49] En bref, je considère que l'examen global de la nature des marchandises et des commerces des parties favorise le Requérant.[22]

Dans les circonstances, le registraire a conclu à l'absence de probabilité de confusion entre les marques des parties en soulignant que les différences entre la nature exacte des marchandises et des activités des parties combinées à celles qui existent entre leur com-

18. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 43.
19. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 45.
20. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 47.
21. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 47.
22. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, aux para 48 et 49.

merce respectif faisaient pencher la balance en faveur de la requérante[23]. L'opposition a été rejetée.

1.3 Ce qu'il faut en retenir

Dans ses motifs, le registraire a identifié une de ses décisions antérieures où il avait également examiné la nature précise des activités d'une partie qui détenait un enregistrement protégeant une marque de commerce en liaison notamment avec des « programmes d'ordinateur ». Dans la décision *Unisys Corporation* c *Northwood Geoscience Ltd*[24], le registraire a jugé approprié d'examiner le type de programme d'ordinateur associé à la marque d'une opposante alors que l'enregistrement de l'opposante protégeait sa marque de commerce en liaison avec, *inter alia*, des « programmes d'ordinateur intégrés à un dispositif de stockage… ». Dans cette affaire, le registraire s'est exprimé ainsi :

> En ce qui concerne les marchandises, services et entreprises des parties, la question de la confusion au sens de l'alinéa 12(1) *d)* de la Loi doit être examinée à la lumière de l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement [*Henkel Kommanditgesellschaflt Auf Aktien* c. *Super Dragon Import Export Inc.*, (1986) 12 C.P.R. (3d) 110 (CAF) ; *Mr. Submarine Ltd.* c. *Amandista Investments Ltd.*, (1987) 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF) ; *Miss Universe Inc.* c. *Dale Bohna*, 1994 CanLII 3534 (FCA), (1984) 58 C.P.R. (3d) 381 (CAF)]. Mais ces états déclaratifs doivent être interprétés de manière à préciser quel était vraisemblablement le genre de commerce ou d'entreprise auquel les parties entendaient se livrer non pas au regard de toutes les entreprises qui pourraient être englobées dans la formulation de cet état déclaratif. À cet égard, les preuves concernant les activités effectivement menées par les parties sont utiles, surtout en cas d'ambiguïté concernant les marchandises ou services englobés dans la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp.* c. *Coffee Hut Stores Ltd.*, 1996 CanLII 3963 (FCA), (1996) 68 C.P.R. (3d) 168 (CAF) ; *Procter & Gamble* c *Hunter Packaging*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 266 (COMC) ; *American Optical Corp.* c. *Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (COMC)].
>
> En l'espèce, la marque MAPPER a été enregistrée à une époque où le terme « programme d'ordinateur » était jugé suffisamment

23. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126, au para 52.
24. *Unisys Corporation* c *Northwood Geoscience Ltd*, 2002 CanLII 61529 (COMC).

précis aux fins de l'enregistrement. Or, aujourd'hui, le Bureau des marques de commerce estime que le terme « programme d'ordinateur » a, aux fins de l'enregistrement, un sens trop large, et considère que l'objet déclaré d'un programme doit permettre de distinguer entre deux programmes informatiques. Il est donc raisonnable de se pencher sur la nature précise du programme d'ordinateur vendu sous la marque MAPPER. Une telle approche est d'ailleurs conforme à celle qu'avait retenue la Cour fédérale dans l'affaire *Endo Laboratories Inc.* c. *Dow Chemical Co.* (1972), 8 C.P.R. (2d) 149 (C.F. 1re inst.). Le juge en chef adjoint était saisi d'un enregistrement concernant des « préparations pharmaceutiques », état déclaratif des marchandises qu'à une certaine époque le Bureau des marques de commerce jugeait acceptable, mais qui est maintenant considéré comme trop vague. Sur ce point, le juge en chef adjoint s'est exprimé en ces termes :

> J'estime en effet que pour pouvoir dire si, au regard de l'alinéa 6(5)*c)* de la Loi, il y a confusion entre les deux marques, on doit prendre en compte les activités menées, sur le marché, par les propriétaires des marques en question et, compte tenu de l'obligation qu'a le requérant de demander l'enregistrement de sa marque en liaison avec des marchandises spécifiques, il convient, en de telles affaires, de voir si le propriétaire de la marque de commerce enregistrée a utilisé, ou projette d'utiliser sa marque uniquement en liaison avec certaines marchandises bien que l'enregistrement vise une gamme de marchandises plus étendue.
>
> Il convient par conséquent d'interpréter cela de manière réaliste car on ne peut pas en l'espèce considérer les préparations pharmaceutiques comme des « marchandises spécifiques ». Si j'ai raison sur ce point, la question de la confusion doit être examinée en tenant compte du fait que la marque de l'appelante est utilisée en liaison avec des préparations analgésiques, alors que la marque de l'intimée doit être considérée comme employée en liaison avec des anesthésiques topiques. Il s'agit là, comme nous l'avons vu, de deux applications entièrement différentes, les risques de confusion étant donc, selon moi, inexistants.

Selon Mme Keene, le MAPPER est un logiciel. Les marchandises de la requérante et de l'opposante sont donc l'une et l'autre des logiciels, *mais* un logiciel ne constitue pas une *marchandise*

> *spécifique* au sens de l'alinéa 30*a)*. Depuis septembre 1996, le Bureau des marques de commerce exige, en effet, que l'on spécifie le domaine d'utilisation et la fonction du logiciel et, pour comparer la nature des marchandises des deux parties qui s'opposent en l'espèce, il convient de les aborder sous cet angle.[25]

Dans la décision *Horiba Ltd (Re)*[26], le registraire a jugé que le libellé des marchandises de l'enregistrement de l'opposante comportait une ambiguïté puisqu'il concernait une marchandise dont la description pouvait aujourd'hui viser une grande variété de produits distincts.

Le libellé en cause dans l'affaire *Horiba Ltd (Re)*[27], soit l'expression « logiciel », était acceptable en 1994 pour vraisemblablement décrire une réalité qui était sans doute suffisamment précise compte tenu de la relative « nouveauté » du produit à cette époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui[28]. Un tel libellé ne pourrait maintenant plus être enregistré sans être précisé davantage.

Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'un enregistrement a été obtenu et, selon l'article 19 de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services. D'ailleurs, les marchandises ou services précisés à l'enregistrement sont ceux sur lesquels porte le monopole de l'article 19 de la Loi[29].

---

25. *Unisys Corporation* c *Northwood Geoscience Ltd*, 2002 CanLII 61529 (COMC), aux pp 7-8.
26. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126.
27. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126.
28. L'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* précise qu'une demande d'enregistrement renferme un « état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services » en lien avec la marque de commerce en cause. C'est donc cette disposition qui permet au registraire d'examiner le contenu du libellé des marchandises et services d'une demande d'enregistrement. Ce qui constitue les « termes ordinaires du commerce » peut varier d'une époque à l'autre, selon les exigences du commerce, comme l'indiquait le registraire dans la décision *Unisys Corporation* c *Northwood Geoscience Ltd*, 2002 CanLII 61529 (COMC). Il est vrai que le *Manuel des marchandises et services* compilé par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), sous l'égide duquel la Commission des oppositions fonctionne, rassemble les termes ou expressions jugés acceptables dans une demande d'enregistrement et ceux qui ne le sont pas. Quoique le *Manuel des marchandises et services* soit à l'occasion mis à jour, les principes de celui-ci ne lient aucunement la Commission des oppositions, comme l'indique le registraire dans la décision *Helping Hand for Relief and Development* c *Down Syndrome Research Foundation*, 2012 COMC 180, aux para 7 et 10.
29. *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd)* c *Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306, au para 3.

La décision du registraire de « limiter » en quelque sorte l'effet de l'enregistrement d'une opposante respecte-t-elle les compétences que la Loi attribue au registraire en matière d'opposition selon l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce* ? La question mérite d'être posée puisqu'en procédant comme il l'a fait dans l'affaire *Horiba Ltd (Re)*[30], le registraire se trouve en quelque sorte à réduire l'étendue de la protection dont bénéficie une opposante grâce à son enregistrement en fonction d'une preuve du moment, qui pourrait être tout autre si l'enregistrement, par exemple, était cédé à un tiers.

En matière d'opposition, la marque de l'opposante n'est pas celle qui doit satisfaire les exigences de la Loi. S'il est jugé que l'enregistrement d'une opposante contient certains « défauts » qui requièrent réparation, le forum offert par la procédure d'opposition selon l'article 38 de la Loi n'est pas approprié pour modifier la portée des droits d'une opposante sur son enregistrement. Il s'agit d'un point souligné par la Cour fédérale dans la décision *Bacardi & Company Limited* c *Havana Club Holding SA*[31], dans un cas où la partie qui s'opposait à l'enregistrement d'une marque de commerce contestait le titre de propriété de la requérante sur un autre enregistrement dans le cadre même de la procédure d'opposition. En rejetant les prétentions de la partie opposante, la Cour a indiqué qu'il faut donner plein effet à un enregistrement en vigueur :

> [20] Or, en matière d'opposition, il est bien établi que la seule marque de commerce « en procès » est celle qui fait l'objet de l'opposition : *Consumers Distribution Co. Ltd.* v. *United Consumers Club Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 259, à la p. 271 (C.F. 1re inst.) ; et *Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* v. *Tune Masters* (1984), 82 C.P.R. (2d) 128, à la p. 134 (C.F. 1re inst.). Par analogie, voir également *Sunshine Biscuits Inc.* c. *Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1re inst.) ; *Maple Leaf Mills Ltd.* v. *The Quaker Oats Co. of Canada Ltd.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 118, à la p. 127 (C.F. 1re inst.) ; et *Renaud Cointreau & Cie* v. *Cordon Bleu International Ltd.* (2000), 193 F.T.R. 182, aux para 38-39 (C.F. 1re inst.), qui illustrent l'application d'un principe général du droit des marques de commerce selon lequel l'enregistrement d'une marque de commerce est valide lorsqu'il est inscrit au registre, et ce, tant qu'il n'est pas modifié ou radié par l'autorité compétente.

30. *Horiba Ltd (Re)*, 2013 COMC 126.
31. *Bacardi & Company Limited* c *Havana Club Holding SA*, 2003 CF 938 [conf. 2004 CAF 220].

> [21] Dans le cas qui nous occupe, le paragraphe 38(8) circonscrit la compétence, au demeurant très limitée, dévolue au registraire. Cette disposition énonce clairement qu' « [a] près avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs ». [Mon souligné.] Le registraire ne peut que repousser les demandes d'enregistrement ou encore rejeter les oppositions. Ainsi, la suggestion dans la décision du registraire à l'effet que son prédécesseur n'aurait pas dû reconnaître en 1963 le transfert de la marque déposée est sans effet juridique et ne peut lier la Cour qui a compétence exclusive pour décider d'une demande présentée selon l'article 57 ou pour réviser une décision rendue par le registraire.
>
> [22] Ce qui est clair également, c'est que sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire, sauf si son invalidité est démontrée, le droit de l'employer exclusivement au Canada en liaison avec les marchandises et les services apparaissant à l'enregistrement : article 19. Or, l'invalidité de la marque déposée n'a pas été démontrée et, d'ailleurs, la demanderesse n'a jamais prétendu que la marque déposée serait invalide pour l'un des motifs prévus à l'article 18.[32]

En d'autres termes, la procédure d'opposition ne modifie aucunement le droit d'une opposante à l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services précisés à l'enregistrement.

Même s'ils sont bien informés de ces principes juridiques, les plaideurs doivent toutefois tenir compte de l'approche du registraire dans la récente décision *Horiba Ltd (Re)*. En raison des motifs du registraire dans cette affaire, il pourrait être plus prudent pour une opposante qui détient un enregistrement dont le libellé des marchandises ou services est jugé « ambigu » pour cause d'imprécision que cette partie se fonde uniquement sur son enregistrement lors d'une opposition et s'abstienne de déposer une preuve d'emploi. Si ce n'était pas le cas, la preuve d'emploi qui serait déposée par une opposante au sujet de sa marque enregistrée aurait possiblement pour effet d'inviter le registraire à examiner l'emploi réel qui est effectué de la marque enregistrée et de limiter en conséquence la protection offerte par l'enregistrement à l'emploi précis mis en preuve.

---

32. *Bacardi & Company Limited* c *Havana Club Holding SA*, 2003 CF 938, aux para 20-22.

Au niveau de la preuve, du point de vue de l'opposante dans un tel cas, il s'agirait donc d'une situation où « less is better ».

La décision *Horiba Ltd (Re)* a été portée en appel, dossier T-1576-13 des dossiers de la Cour fédérale.

2. DEUXIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *KARMA CANDY INC* c *CADBURY UK LIMITED*[33]

De quelle marge de manœuvre une requérante dispose-t-elle lorsqu'il s'agit de soumettre une représentation exacte de la marque de commerce visée par sa demande d'enregistrement ? Telle était la question qui a retenu l'attention du registraire (représenté par Cindy R. Folz) dans l'affaire *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*[34].

2.1 Les faits

Dans cette procédure d'opposition, la requérante avait déposé, le 30 juillet 2009, une demande d'enregistrement pour une marque graphique, ci-après reproduite, fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des friandises au chocolat, nommément chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de chocolat :

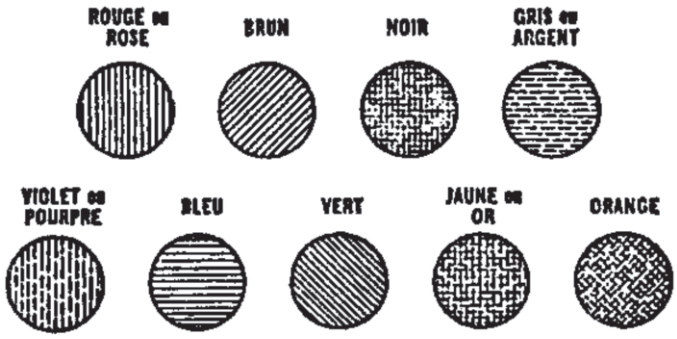
La demande d'enregistrement comprenait une revendication de couleur qui se lisait ainsi :

> REVENDICATION DE COULEUR :
>
> La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce… Le dessin est hachuré pour représenter les couleurs, notamment le mauve dans la partie supérieure de l'image, le jaune au centre de l'image et le rouge dans la partie inférieure de l'image.[35]

33. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119.
34. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119.
35. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 39.

L'opposante s'est opposée à cette demande d'enregistrement en alléguant plusieurs motifs d'opposition, notamment certains fondés sur l'article 30 de la Loi. Parmi ces motifs, l'opposante soutenait que la demande de la requérante ne comprenait pas une représentation exacte de la marque de commerce visée par la demande. À ce sujet, l'alinéa 30*h)* de la Loi précise qu'une demande d'enregistrement doit inclure un « dessin de la marque de commerce », ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque (sauf, bien sûr, si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale). Sur la même question, la règle 28 du *Règlement sur les marques de commerce*[36] prévoit les exigences suivantes lorsqu'une requérante revendique une couleur comme caractéristique de sa marque de commerce :

> 28.(1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.
>
> (2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :



En l'espèce, la demande d'enregistrement de la requérante comprenait à la fois une revendication de couleur de même qu'un dessin ligné représentant les couleurs revendiquées. Ces mentions à la demande sont à nouveau ci-après reproduites :

36. *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195.

REVENDICATION DE COULEUR :

> La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce… Le dessin est hachuré pour représenter les couleurs, notamment le mauve dans la partie supérieure de l'image, le jaune au centre de l'image et le rouge dans la partie inférieure de l'image.[37]

Ces exigences ont pour but d'aider tout lecteur à bien comprendre le monopole qui est revendiqué (et qui pourrait être reconnu par l'article 19 de la Loi) et donc à bien délimiter la marque en question, permettant d'en saisir pleinement la portée.

Compte tenu de la description de la marque fournie par la requérante, le registraire s'est déclaré convaincu que le dessin produit par celle-ci était une représentation significative de la marque de commerce dans le contexte de la description écrite figurant dans la revendication de couleur de la demande d'enregistrement[38].

Dans ses motifs, le registraire a toutefois émis les observations suivantes en ce qui concerne la marque de commerce de la requérante :

- Près du haut de la marque de commerce, il y a une toute petite goutte qui semble être lignée pour la couleur jaune, mais qui n'est pas mentionnée dans la revendication de couleur.
- Dans le coin inférieur gauche de la marque de commerce, il y a un trapézoïde blanc qui n'est pas mentionné dans la revendication de couleur.
- Au-dessus du trapézoïde blanc, du côté inférieur gauche de la marque de commerce, il y a une petite zone qui semble être lignée pour la couleur mauve. Cependant, la revendication de couleur mentionne que le dessin est ligné pour représenter la couleur

37. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 39.
38. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 40.

rouge « dans la partie inférieure de l'image » et, en fait, le dessin semble être ligné pour la couleur rouge au même endroit à la droite de la marque de commerce.

- Il y a un renfoncement en forme de demi-cercle du côté gauche de la marque de commerce vers ce qui serait considéré comme le « centre », mais il n'est pas mentionné dans la revendication de couleur. Je ne suis pas en mesure de déterminer si le renfoncement est ligné ou non pour une couleur.
- Un renfoncement en forme de demi-cercle similaire, mais légèrement plus grand, en face du premier renfoncement du côté droit de la marque de commerce. Il semble être ligné pour la couleur rouge ou mauve, mais je ne suis pas en mesure de le déterminer avec certitude et il n'est pas mentionné dans la revendication de couleur[39].

En comparant la marque de commerce de même que la revendication de couleur, il est vrai qu'il existait certaines imprécisions en ce qui concerne le contenu exact de la marque de la requérante. Par exemple, le registraire a noté qu'il n'était pas facile de déterminer ce que signifie la « partie supérieure », le « centre » et la « partie inférieure » de la marque de commerce dans la revendication de couleur. Par contre, il n'y avait pas d'incompatibilité entre la revendication et ce qui était montré dans le dessin puisque les couleurs précisées apparaissaient, tout au moins, au sommet, au centre et au bas de la marque de commerce[40].

Il existait toutefois un aspect du dessin qui n'était absolument pas clair ; il s'agissait des deux renfoncements en forme de demi-cercle. De quelles couleurs ces deux renfoncements étaient-ils (si tant est qu'il y avait une couleur revendiquée pour ceux-ci) ?

2.2 La décision du registraire

Le manque de clarté sur ce point était-il fatal pour la requérante ? Le registraire a répondu « non » en appuyant sa réponse sur les motifs de la juge Snider de la Cour fédérale dans la décision *JTI Macdonald TM Corp* c *Imperial Tobacco Products Limited*[41], également décidée en 2013, où il a été écrit :

39. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 41.
40. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 42.
41. *JTI Macdonald TM Corp* c *Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608.

> Le dernier argument de *JTI* à propos de la couleur du dessin visé par la demande 127 est lui aussi lacunaire. À mon avis, il était loisible à la Commission de conclure que le dessin hachuré d'Imperial, représentant la couleur conformément à la disposition réglementaire applicable, satisfaisait raisonnablement aux exigences de l'alinéa 30(h). La **légère** disparité touchant la teinte orange **ne représente pas une inexactitude importante** justifiant l'intervention de la Cour.
>
> La représentation de la marque de commerce doit être significative dans le contexte de sa description écrite (décision *Apotex*, précitée, au para 7). **Lorsqu'elle comporte une description ou un schéma inexacts ou trompeurs, la demande de marque de commerce pourrait ne pas être conforme à l'alinéa 30(h)** (décision *Simpson*, précitée, au para 66), **comme lorsque la description mentionne la couleur rose, alors que le dessin est hachuré de manière à représenter du bleu** (*Novopharm Ltd* c. *Bayer Inc*, 1999 CanLII 9384 (CF), [2000] 2 CF 553, 3 CPR (4th) 305 (1re inst.), aux paragr. 38 à 54).[42] [Les grasses sont dans le texte original.]

Appliquant ce principe énoncé par la Cour fédérale à la demande d'enregistrement de la requérante dans le cas qui lui était soumis, le registraire a conclu que le dessin représentant la marque de commerce de la requérante pouvait être considéré comme une « représentation significative » de la marque de la requérante[43]. En fait, toutes les imprécisions notées par le registraire étaient, dans ce cas-ci, des disparités mineures qui ne représentaient pas des inexactitudes importantes[44]. Selon le registraire, le dessin et la description écrite fournie dans la revendication de couleur permettaient au lecteur de déterminer les limites de la marque de la requérante et ses caractéristiques dominantes[45].

Dans les circonstances, le motif d'opposition fondé sur une contravention à l'alinéa 30*h)* de la Loi a été rejeté. Tous les autres motifs d'opposition l'ont été également.

2.3 Ce qu'il faut en retenir

Cette décision du registraire est intéressante en ce qu'elle offre à une partie requérante une certaine « marge de manœuvre » en ce

42. *JTI Macdonald TM Corp* c *Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608, aux para 46 et 47.
43. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 46.
44. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 47.
45. *Karma Candy Inc* c *Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119, au para 47.

qui concerne la représentation de sa marque de commerce dans sa demande d'enregistrement. Par exemple, des disparités mineures qui ne permettent pas d'apprécier une revendication de couleur sur une partie infime de la marque de commerce ne devraient pas constituer un obstacle à l'enregistrement de la marque fondé sur l'alinéa 30*h)* de la Loi. Il s'agit certainement d'une bonne nouvelle pour ceux et celles qui souhaitent enregistrer, par exemple, une marque de commerce dont la présentation exhibe de nombreux détails (au niveau visuel) et qui contient également une revendication de couleur. Le registraire confirme donc qu'une imprécision sur un aspect mineur de la marque de commerce ne devrait pas compromettre celle-ci dans l'éventualité d'une opposition fondée sur l'alinéa 30*h)*.

Cette décision n'a pas été portée en appel.

3. TROISIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *BROWN-FORMAN CORPORATION* c *MARCON*[46]

La énième présence de Robert Victor Marcon (ci-après, à l'occasion, « Marcon ») devant la Commission des oppositions a fourni au registraire (représenté par Myer Herzig) une rare occasion d'accueillir un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i)* de la Loi. En vertu de cette disposition, la demande d'enregistrement d'une requérante doit contenir une déclaration portant que celle-ci est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce (dont elle demande l'enregistrement) au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

3.1 Les faits

La déclaration exigée par l'alinéa 30*i)* a été complétée par Marcon le 18 février 2003 lorsqu'il a effectué une demande d'enregistrement pour la marque de commerce JACK DANIEL'S, fondée sur l'emploi projeté au Canada de cette marque en liaison avec diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées et services connexes[47]. Une longue série d'échanges entre Marcon et le Bureau des marques a amené Marcon à limiter éventuellement sa demande d'enregistrement pour la marque JACK DANIEL'S aux « boissons d'électrolytes ».

La demande de Marcon a finalement été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 15 avril 2009 et, le 27 mai 2009, Brown-Forman Corporation, Jack Daniel's Properties Inc, Finlandia

46. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191.
47. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 1.

Vodka Worldwide Ltd et Southern Comfort Properties Inc s'y sont opposées[48].

La preuve des opposantes était composée de huit affidavits. Toutefois, contrairement à son habitude, le registraire n'a pas analysé la preuve déposée par les opposantes dans ce dossier mais a plutôt examiné ses décisions antérieures où il a successivement repoussé d'autres demandes d'enregistrement de Marcon. En fait, c'est essentiellement en raison de ses décisions antérieures semblables que le registraire a accueilli l'opposition des opposantes contre la demande d'enregistrement de Marcon pour la marque JACK DANIEL'S.

3.2 La décision du registraire

Dans ses motifs, le registraire a notamment indiqué ceci :

> [6] Un certain nombre d'affaires d'oppositions impliquant la requérante ont récemment été décidées ; j'en examinerai quelques-unes brièvement, à commencer par le paragraphe 8 ci-dessous. Comme il sera possible de le constater, les affaires précédentes concernent des situations semblables entre elles et semblables à la présente affaire. Nommément, dans chaque affaire (i) la marque visée par la demande d'enregistrement était identique à la marque de l'opposante et (ii) la preuve de l'opposante a établi que sa marque était suffisamment connue, sinon célèbre au Canada. Les enjeux soulevés dans les affaires précédentes étaient que (i) la marque visée par la demande créait de la confusion avec la marque de l'opposante, en vertu de l'alinéa 12(1)(d) et de l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce* ; la marque visée par la demande n'était pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante, en vertu de l'article 2 de la Loi ; et la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque, en vertu du paragraphe 30(i).[49]

Les « affaires » identifiées par le registraire visaient des demandes d'enregistrement effectuées par Marcon concernant des marques de commerce bien connues qui appartenaient à des tiers mais dont l'enregistrement était demandé avec des produits qui n'étaient pas identiques (mais quelque peu apparentés) aux produits de la marque bien connue. Dans tous les cas, ces demandes d'enregistrement de Marcon pour les marques suivantes ont été repoussées :

48. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 4.
49. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 6.

- L'OREAL PARIS[50]
- BAYER[51]
- DOM PERIGNON[52]
- HEINEKEN[53]
- CORONA[54]
- BEEFEATER[55]
- CHANEL[56]
- EVIAN[57]
- COORS[58]

L'effet cumulatif de toutes ces décisions a conduit le registraire à appliquer ses constatations dans ces affaires antérieures au cas spécifique de la marque JACK DANIEL'S qui lui était soumis. Le registraire a justifié ainsi son approche en notant toutefois qu'elle n'était pas typique :

> [7] Les questions juridiques soulevées par les opposantes dans la présente affaire et le type de preuve produite par les opposantes dans la présente affaire sont les mêmes ou sont semblables à ceux des affaires précédentes impliquant M. Marcon. Les principes juridiques qui s'appliquent à ces affaires et les conclusions de fait qui peuvent être tirées de la preuve des parties ont été examinés de façon approfondie dans les affaires précédentes. Je ne vois donc pas ce qu'il y aurait à gagner en procédant à une analyse plus détaillée de la preuve produite dans la présente affaire ou des principes juridiques qui s'appliquent à la présente affaire. Je propose plutôt de traiter la présente opposition de manière relativement sommaire en reconnaissant tout simplement que la preuve (i) démontre que la marque JACK DANIEL'S sur laquelle s'appuient les opposantes était, à toutes les dates pertinentes, suffisamment connue, sinon célèbre au Canada pour le whiskey et (ii) sou-

50. *L'Oréal* c *Marcon*, 2010 COMC 67.
51. *Bayer Aktiengesellschaft* c *Marcon*, 2011 COMC 9.
52. *MHCS* c *Marcon*, 2012 COMC 195.
53. *Heineken Brouwerijen BV* c *Marcon*, 2012 COMC 164.
54. *Cerverceria Modelo, SA de CV* c *Marcon*, 2008 CanLII 88189 (COMC).
55. *Allied Domecq Spirits & Wine Limited* c *Marcon*, 2009 CanLII 90374 (COMC).
56. *Chanel S de RL* c *Marcon*, 2010 COMC 98.
57. *Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian* c *Marcon*, 2010 COMC 83.
58. *Coors (Re)*, 2013 COMC 50.

> lève des doutes quant à l'intention véritable de la requérante d'employer la marque visée par la demande au Canada. Un tel traitement sommaire est assez atypique des décisions régulièrement prises par cette Commission. Cependant, la profusion d'affaires semblables impliquant M. Marcon est également atypique des décisions régulièrement examinées par cette Commission.[59]

Parmi les affaires antérieures examinées par le registraire étaient quelques-unes des tentatives par Marcon d'enregistrer des marques de commerce qui étaient identiques à des marques de commerce bien connues détenues par des tiers et qui ont été précédemment identifiées. Dans tous les cas, les demandes d'enregistrement de Marcon ont été refusées, incluant celles refusées dans des décisions qui ont été spécifiquement examinées par le registraire :

- L'OREAL PARIS qui a été refusée dans la décision *L'Oréal* c *Marcon*[60] ;
- CORONA dans la décision *Cerverceria Modelo, SA de CV* c *Marcon*[61] ;
- BEEFEATER dans la décision *Allied Domecq Spirits & Wine Ltd* c *Marcon*[62] ;
- HEINEKEN dans la décision *Heineken Brouwerijen BV* c *Marcon*[63] ;
- DOM PERIGNON dans la décision *MHCS* c *Marcon*[64] ;
- COORS dans la décision *Coors (Re)*[65] ;
- JACK DANIEL'S dans la décision *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*[66] [il s'agissait d'une demande visant l'enregistrement de la marque de commerce JACK DANIEL'S, cette fois en liaison avec de la salsa et de la sauce barbecue].

Dans certaines de ces affaires, l'opposante s'était fondée sur l'alinéa 30*i)* de la Loi pour tenter d'empêcher l'enregistrement de la marque pour laquelle Marcon avait produit une demande d'enregis-

59. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 7.
60. *L'Oréal* v *Marcon* (2010), 85 CPR (4th) 381 (COMC).
61. *Cerverceria Modelo, SA de CV* v *Marcon* (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC).
62. *Allied Domecq Spirits & Wine Ltd* v *Marcon* (2009), 75 CPR (4th) 311 (COMC).
63. *Heineken Brouwerijen BV* v *Marcon* (2012), 105 CPR (4th) 468 (COMC).
64. *MHCS* c *Marcon*, 2012 COMC 195.
65. *Coors (Re)*, 2013 COMC 50.
66. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2011 COMC 40.

trement. Dans quelques-uns de ces cas, ce motif d'opposition a été accueilli.

Par exemple, dans l'affaire concernant la marque de commerce CORONA, il avait été mis en preuve que Marcon avait déposé au moins 18 demandes d'enregistrement pour d'autres marques bien connues. Selon les motifs de cette décision, une telle situation serait justement celle que l'alinéa 30*i)* vise à empêcher.

Le registraire a ainsi repris à son compte les motifs de la décision dans l'affaire CORONA :

> [12] L'affaire concernait une demande d'enregistrement pour la marque CORONA, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec diverses boissons non alcoolisées et des panachés alcoolisés.
>
> L'opposante était propriétaire de la marque CORONA employée au Canada en liaison avec de la bière. Cette Commission a conclu que la preuve « soulève des doutes quant à sa [M. Marcon] bonne foi à produire la présente demande ». La Commission a conclu, au motif d'opposition en vertu de l'alinéa 30(i), de même qu'au motif de l'enjeu de confusion, pour l'opposante :
>
>> […] je me demande comment une personne raisonnable serait convaincue qu'elle a droit de produire des demandes d'enregistrement pour plus de 18 marques de commerce sans doute bien connues en liaison avec des marchandises et/ou services apparemment connexes. Je m'interroge également sur l'intention qui motive un requérant à le faire. À mon avis, le fait pour un requérant de tenter de profiter de la réputation établie d'un nombre important de marques bien connues devrait être le genre de situation que l'alinéa 30(i) vise à empêcher.[67] [L'accent est le mien.]

Le registraire a également examiné la décision rendue au sujet de la marque L'OREAL PARIS. Dans cette dernière affaire, il a été noté que le même jour où Marcon avait déposé sa demande d'enregistrement pour la marque L'OREAL PARIS, il avait également produit des demandes pour les marques BUDWEISER, COORS, CORONA, DOM PERIGNON, BEEFEATER, FINLANDIA, HEINEKEN, JACK DANIEL'S, SENSODYNE, TIM HORTONS, ABSOLUT et CANADIAN CLUB[68]. En raison du comportement singulier du requérant,

67. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 12.
68. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 10.

le registraire a décidé que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i)* devait être accueilli et la demande de Marcon pour la marque L'OREAL PARIS a été repoussée.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i)* a également été accueilli dans l'affaire concernant la marque de commerce COORS où il a été constaté que lorsqu'il a effectué sa demande, Marcon avait l'intention de s'appuyer sur la réputation de la marque COORS qui avait déjà été bâtie par l'opposante[69].

Ainsi, lors de l'opposition contre la demande pour la marque JACK DANIEL'S produite par Marcon, le registraire a jugé pertinent de retenir le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i)* contre cette demande en adoptant le raisonnement qui avait été développé dans au moins trois affaires antérieures concernant le même individu qui tentait d'enregistrer une marque bien connue appartenant à un tiers. La demande de Marcon pour la marque JACK DANIEL'S a ainsi été repoussée[70].

3.3 Ce qu'il faut en retenir

Selon le registraire, l'alinéa 30*i)* a pour but d'empêcher qu'une partie requérante profite indûment d'une réputation établie lorsqu'elle dépose sa demande d'enregistrement. Bien que la démonstration de ce fait ne soit pas aisée dans tous les cas, les circonstances particulières des cas impliquant le dénommé Marcon, soit la mise en preuve de ses demandes d'enregistrement multiples, toutes pour des marques bien connues, ont sans doute facilité la tâche du registraire qui a finalement pu appliquer une disposition qui a très peu été retenue comme motif d'opposition. Il a été écrit que le motif d'opposition fondé sur cet alinéa ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il existe une preuve que la partie requérante est de mauvaise foi[71]. Toutefois, l'analyse de la prétendue mauvaise foi d'une partie requérante devant la Commission des oppositions qui, rappelons-le, ne peut qu'examiner la preuve documentaire déposée par les parties, ne permet pas de séparer facilement le bon grain de l'ivraie, d'autant plus qu'en matière de confusion selon l'article 6 de la Loi, l'intention coupable d'une partie n'est guère pertinente[72].

---

69. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 21.
70. *Brown-Forman Corporation* c *Marcon*, 2013 COMC 191, au para 25 ; une demande de Marcon pour la marque FINLANDIA a également été repoussée dans la même décision.
71. *Sapodilla Co* v *Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152, 155 (COMC).
72. *Mattel Inc* c *3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772, au para 90.

Il faut donc souligner la jurisprudence qui a examiné les initiatives d'un seul individu, avec ses multiples demandes d'enregistrement produites la même journée, et qui a retenu, enfin diront certains, un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i)* de la Loi.

Cette décision du registraire n'a pas été portée en appel.

4. QUATRIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *ANSELL* c *INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, SA*[73]

Quel type de preuve doit déposer une opposante qui conteste la revendication d'emploi énoncée dans la demande d'enregistrement d'une requérante ? Une décision rendue par le registraire (représenté par Annie Robitaille) dans l'affaire *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*[74] confirme que s'il est certainement simple d'effectuer certaines recherches en ligne afin d'identifier prétendument les activités d'une requérante en association avec sa marque de commerce, il est certainement plus difficile de confectionner une telle preuve afin de contester une revendication d'emploi, à moins que celle-ci ne respecte certaines conditions particulières.

4.1 Les faits

Une opposition par Zainab Ansell et Roger Ansell, société en nom collectif (ci-après, à l'occasion, « Ansell ») a été engagée contre l'enregistrement des marques de commerce ZARA KIDS, ZARA WOMAN, ZARA MAN et ZARA BABY (ci-après, à l'occasion, les « marques de la requérante »), produites par Industria De Diseno Textil, SA (ci-après, à l'occasion, « Inditex »).

Les particularités concernant les revendications d'emploi pour les marques de la requérante étaient les suivantes :

- ZARA KIDS : employée et enregistrée en Espagne ;
- ZARA WOMAN : employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 3 décembre 1999 ;
- ZARA MAN : employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 3 décembre 1991 avec les services et depuis au moins aussi tôt que le 3 décembre 1999 avec les marchandises ;
- ZARA BABY : employée au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2000.

---

73. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170.
74. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170.

Dans son opposition, l'opposante Ansell a soutenu que les demandes d'enregistrement des marques de la requérante n'étaient pas conformes à l'article 30 de la Loi en ce que la requérante n'avait pas employé ces marques en liaison avec l'ensemble des marchandises et des services énoncés dans ses demandes depuis la date de premier emploi revendiquée, voire jamais[75].

La seule preuve déposée dans chacun de ces dossiers était l'affidavit de Shantelle Garrick, une secrétaire à l'emploi de l'agent de l'opposante. Aucune preuve n'a été produite par la requérante.

Avant d'examiner le contenu de la preuve déposée par l'opposante, il convient de rappeler l'obligation légale et le fardeau de preuve qui reposent sur chaque partie dans le cadre d'une procédure d'opposition. Sur ce point, le registraire a proposé la formulation suivante qui est un énoncé classique des obligations des parties en matière d'opposition :

> [8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que ses demandes d'enregistrement ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi invoquées dans les déclarations d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd* c. *Molson Companies Ltd*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.) ; *Dion Neckwear Ltd* c. *Christian Dior, SA et al*, 2002 FCA 29 (CanLII), (2002) 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.) ; et *Wrangler Apparel Corp* c. *The Timberland Company*, [2005] FC 722 CanLII, (2005) 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].[76]

Lorsqu'il s'agit toutefois d'un motif d'opposition fondé sur les alinéas 30*d)* ou *b)* de la Loi (par exemple, si l'opposante conteste la date de premier emploi alléguée de la requérante en liaison avec sa marque de commerce), le fardeau de la preuve qui incombe à la partie opposante relativement à un tel motif d'opposition est moins

75. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 3.
76. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 8.

lourd puisque les faits relatifs à l'emploi de la marque par la partie requérante sont plus facilement connus par la requérante elle-même que par l'opposante[77].

Il appartient toutefois au registraire de décider si dans un cas donné une partie opposante a satisfait son fardeau de preuve, même « moins lourd », au soutien d'un motif d'opposition fondé sur une contestation de l'allégation d'emploi de la marque de la requérante. Si ce fardeau de preuve, même moins lourd, n'est pas satisfait, le motif d'opposition ne repose alors sur aucune base factuelle. En l'absence de preuve sur le sujet, la requérante pourra démontrer au registraire que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions pertinentes de l'article 30 de la Loi.

Une partie requérante doit donc faire preuve de prudence avant de déposer une preuve qui n'est pas absolument requise pour répondre à celle de l'opposante. En effet, une requérante doit toujours éviter une situation où sa propre preuve pourrait permettre à l'opposante de satisfaire son fardeau, même moins lourd, en ce qui concerne un motif d'opposition fondé sur une contestation d'une revendication d'emploi mentionnée dans une demande d'enregistrement.

Qu'en était-il de l'affidavit signé par Shantelle Garrick dans chaque dossier d'opposition contre les marques ZARA KIDS, ZARA WOMAN, ZARA MAN et ZARA BABY ?

La requérante Inditex a contesté l'affidavit de Mme Garrick en plaidant, d'une part, qu'il s'agissait d'une preuve inadmissible puisqu'elle a été produite par une employée de l'agent de l'opposante et qu'elle fait référence au seul et unique point essentiel et controversé dans la procédure d'opposition et que, d'autre part, cet affidavit ne fournit que peu de preuve pertinente, voire aucune[78].

Sur la question du statut de Mme Garrick, le registraire a examiné une décision de principe sur la question des affidavits souscrits par les employés des procureurs au dossier, en l'occurrence l'arrêt *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd* c *Hyundai Auto Canada*[79], où la Cour d'appel fédérale a élaboré les principes suivants :

- Il ne peut y avoir de règle stricte, mais il nous semble qu'il est malvenu pour un cabinet d'avocats de faire en sorte que ses employés

77. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 14.
78. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 26.
79. *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd* c *Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133.

agissent comme enquêteurs pour qu'ils fournissent ensuite un témoignage d'opinion sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire[80].

- Il convient d'ajouter que, selon nous, un avocat ne doit pas compromettre son indépendance en agissant dans une instance dans laquelle un des membres du cabinet dont il fait partie a fourni une preuve par affidavit au sujet d'un point essentiel[81].

Ces principes généraux soulèvent toutefois certaines questions. Par exemple, un témoignage sur les aspects les plus cruciaux d'une affaire n'est pas nécessairement un témoignage d'opinion ; est-il toujours pour autant proscrit ? Par contre, il semble clair, selon la Cour d'appel fédérale, qu'il existe des risques pour un avocat de faire témoigner un membre de son cabinet par affidavit sur un point essentiel de sa cause. L'un de ces risques pour une affaire devant la Cour fédérale est une ordonnance de la Cour rayant les avocats (qui ont fait témoigner leur employé) à titre d'avocats inscrits au dossier en vertu de l'article 82 des *Règles des Cours fédérales*[82]. Pour une affaire devant le registraire des marques de commerce, ce dernier n'a pas compétence pour faire rayer des agents et représentants pour signification pour de telles raisons[83]. Par contre, en raison des principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt précité, il peut décider de l'admissibilité d'une preuve qui est présentée par une partie et qui prend la forme de l'affidavit d'un employé de son agent ou de son procureur.

Afin de déterminer si l'affidavit de Mme Garrick était admissible, le registraire a examiné les affirmations de celle-ci à l'effet qu'elle avait été embauchée à titre de secrétaire par l'agent de l'opposante et qu'elle occupait ce poste depuis avril 2008. Elle a également témoigné qu'il lui arrivait d'accéder à diverses bases de données en ligne et d'effectuer des recherches sur Internet grâce à l'aide de moteurs de recherches[84]. En ce qui concerne les recherches spécifiques effectuées par Mme Garrick au soutien de la preuve de l'opposante, le registraire les a résumées ainsi :

> [23] Mme Garrick affirme « [traduction] qu'on lui a demandé d'accéder au site Web de la Requérante, le <www.zara.com>,

80. *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd* c *Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133, au para 4.
81. *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd* c *Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133, au para 7.
82. *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106.
83. *J-Star Industries Inc* v *Berg Equipment Co (Canada) Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 132 (COMC) ; voir également *J-Star Industries Inc* v *Berg Equipment Co (Canada) Ltd* (1992), 45 CPR (3d) 72 (CFPI).
84. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, aux para 21 et 22.

- d'effectuer des recherches concernant certaines marchandises, au moyen du champ de recherche fourni ». Plus particulièrement, Mme Garrick dresse une liste de 31 articles ayant fait l'objet d'une recherche, y compris des « cannes », « fouets », « harnais » et « articles de sellerie », etc. Elle joint en pièce A de son affidavit, les imprimés de ses résultats de recherche lesquels sont datés du 9 février 2012 [paragraphes 4 et 5 de son affidavit] ;
- de cliquer sur le lien « STORES ». On lui a demandé de chercher, dans la région « Canada » des provinces et des territoires à l'aide du champ de recherche prévu à cet effet. Elle joint en pièce A de son affidavit des imprimés des résultats de ces recherches, lesquels sont datés du 9 février 2012 [paragraphes 6 et 7 de son affidavit] ;
- de cliquer sur les liens « WOMAN », « MAN », « CAMPAIGN » et « KIDS ». Elle joint les pièces suivantes à son affidavit :

– La pièce « C-1 » est une saisie d'écran de la page Web accessible par le lien « WOMAN » et la pièce « C-2 » contient des imprimés des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans la section « WOMAN », à savoir : Blazers, Dresses, Skirts, Trousers, Jeans, etc., tous ces imprimés sont datés du 10 février 2012 [paragraphe 8 de son affidavit] ;

– La pièce « D-1 » est une saisie d'écran de la page Web accessible par le lien « MAN » et la pièce « D-2 » contient des imprimés des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans la section « MAN », à savoir : Jackets and Parkas, Blazers, Suits, Trousers, Jeans, etc., tous ces imprimés sont datés du 10 février 2012 [paragraphe 9 de son affidavit] ;

– Les pièces « E-1 », « E-2 » et « E-3 » sont des saisies d'écran, datées du 10 février 2012, des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans les sections « CAMPAIGN », nommément « WOMAN », « MAN » et « KIDS » respectivement [paragraphe 10 de son affidavit] ;

– La pièce « G-1 » est une saisie d'écran de la page Web accessible par le lien « KIDS et la pièce « G-2 » contient des imprimés des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans la section « KIDS », à savoir : Girl, Boy, Baby Girl, etc., tous ces imprimés sont datés du 13 février 2012 [paragraphe 12 de son affidavit].

[24] Mme Garrick affirme que, le 10 février 2012, « [traduction] on lui a aussi demandé d'accéder à la bibliothèque en ligne

> Internet Archive Wayback Machine à l'adresse <*htpp://wayback.archive.org*> et de fouiller le site Web dont l'adresse est <*www.zara.com*>. [Elle] a cliqué sur le lien le 8 mai 1999, la seule date archivée accessible pour cette année-là ». Elle joint en pièce « F-1 » de son affidavit une saisie d'écran imprimée pour l'année 1999, et en pièce « F-2 » un imprimé de la page Web archivée du 8 mai 1999 [paragraphe 11 de son affidavit].[85]

Dans ses motifs, le registraire a constaté que l'affidavit de Mme Garrick faisait référence à un point litigieux, soit la question de savoir si la requérante avait employé ou non ses marques, comme elle le prétendait dans ses demandes[86]. Par contre, s'agissait-il d'un *témoignage d'opinion* sur des questions litigeuses ?

4.2 La décision du registraire

Le registraire s'est abstenu de trancher cette question puisqu'il a ultimement conclu que l'affidavit en lui-même ne fournissait que peu de preuves pertinentes ou admissibles, voire aucune[87].

Diverses raisons ont été identifiées par le registraire pour accorder très peu, voire aucun poids à l'affidavit de Mme Garrick :

- Bien que Mme Garrick ait indiqué qu'elle avait accédé au site Web <www.zara.com>, aucune preuve n'a été produite quant au propriétaire du nom de domaine <www.zara.com> ni sur l'entité qui exploite le site en question. Par conséquent, aucun lien n'a été établi entre le site Web www.zara.com et la requérante[88].
- L'ensemble des pages Web et des imprimés annexés à l'affidavit de Mme Garrick étaient ultérieurs à la date pertinente utilisée pour l'évaluation de chaque motif d'opposition fondé sur l'absence de conformité à l'article 30 de la Loi (à l'exception des pièces F-1 et F-2 discutées plus loin). Aucune explication n'a été fournie pour faire le lien entre les recherches effectuées en 2012 et des preuves d'emploi qui proviendraient des années 1991, 1999, 2000 ou 2004[89].
- En ce qui concerne les pièces F-1 et F-2, celles-ci indiquaient, d'une part, le nombre de fois où *Wayback Machine* a repéré

85. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, aux para 23 et 24.
86. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 25.
87. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 26.
88. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 27.
89. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 28.

<http://www.zara.com> dans une recherche et, d'autre part, la description d'un fabricant de logiciels nommé « Xara Ltd »[90].

- Mme Garrick semblait plutôt cibler ses recherches sur des marchandises plutôt que sur les marques de la requérante[91].
- L'utilité de recherches sur Internet était discutable puisque la requérante ne revendiquait pas dans ses demandes l'emploi de ses marques sur Internet (sauf dans le cas de la marque ZARA KIDS)[92].
- Dans le cas de la marque ZARA KIDS qui revendiquait un emploi en Espagne, les recherches de Mme Garrick semblaient cibler le Canada[93].

Au final, le registraire a jugé que l'affidavit déposé par l'opposante n'aidait nullement celle-ci à faire la démonstration de ses motifs d'opposition. Le registraire a donc conclu que l'opposante ne s'était pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne chacun des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi[94].

L'opposition contre chacune des marques de la requérante a donc été rejetée puisque l'opposante n'avait strictement déposé aucune preuve au soutien de tous les motifs d'opposition qu'elle avait détaillés dans sa procédure.

4.3 Ce qu'il faut en retenir

Il est important de noter que la requérante a pu faire rejeter l'opposition de l'opposante alors qu'elle n'avait produit aucune preuve au soutien de ses demandes d'enregistrement. Elle a vraisemblablement effectué le calcul (qui s'est avéré juste) que l'opposante ne s'était nullement acquittée de ses différents fardeaux de preuve au soutien de ses motifs d'opposition. Si la requérante avait décidé de produire de la preuve concernant les dates d'emploi de ses marques de commerce, elle aurait pu s'exposer à un examen attentif de ses prétentions par l'opposante, laquelle aurait pu chercher à marquer des points en se fondant sur la propre preuve de la requérante (en supposant, bien sûr, pour fins d'argumentation, l'existence d'ambiguïtés dans cette preuve, ce que le dossier ne révèle aucunement). Encore une fois, il s'agit d'une

90. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 29.
91. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 30.
92. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 30.
93. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 30.
94. *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170, au para 32.

leçon de retenue bien comprise par une partie requérante qui a jugé avec raison qu'il n'y avait pas obligation pour elle de produire une preuve au soutien de ses demandes d'enregistrement[95] en raison de la preuve insuffisante déposée par l'opposante.

Cette décision du registraire n'a pas été portée en appel.

5. CINQUIÈME DÉCISION : L'AFFAIRE *BERESKIN & PARR LLP* c *SING-LIN FOODS CORPORATION*[96]

La marque enregistrée par un propriétaire est-elle toujours celle employée par celui-ci lorsqu'il doit en fournir une preuve d'emploi ? En 2013, cette question a encore retenu l'attention du registraire, qui a examiné plusieurs cas de variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée.

Le sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre[97] et mérite qu'on s'y arrête encore cette année. Parmi les décisions du registraire sur la question, signalons l'affaire *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*[98].

5.1 Les faits

Il s'agissait d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi contre un enregistrement détenu par Sing-Lin Foods Corporation (ci-après, à l'occasion, la « propriétaire »). L'enregistrement avait été obtenu en liaison avec des pâtes alimentaires, à savoir des nouilles, et protégeait la marque de commerce graphique suivante[99] :

95. Le registraire a rendu des décisions semblables dans les affaires *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 169 et *Ansell* c *Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 171.
96. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33.
97. Barry GAMACHE, « Le revamping d'une marque de commerce : conséquences d'une variation dans l'emploi », (2001) 14:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 157 ; 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, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, 95 ; Barry GAMACHE « 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 », (2011) 23:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 821.
98. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33.
99. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, au para 1.

Or, la preuve d'emploi déposée par la propriétaire révélait l'emploi des images suivantes[100] :

Dans les deux cas, le rideau reproduit en arrière-plan était de couleur rouge, tout comme le symbole précédant le mot « wu-mu »[101].

La requérante en déchéance a plaidé que l'emploi démontré ne constituait pas un emploi de la marque de commerce enregistrée.

La requérante en déchéance a identifié les différences suivantes entre les exemples d'emploi et la marque enregistrée :

- à la différence de la marque enregistrée, les exemples d'emploi comprennent un rideau rectangulaire suspendu à une tringle à rideaux ;
- à la différence de la marque enregistrée, les exemples d'emploi comprennent l'expression « wu-mu » ainsi qu'un dessin composé d'un cercle et d'un triangle se situant à gauche de cette expression ;

100. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, au para 12.
101. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, au para 12.

- il existe des différences dans les expressions faciales de la dame et de l'enfant ainsi que dans le motif du kimono de la dame[102].

Le registraire devait décider si les exemples d'emploi constituaient des représentations acceptables de la marque de commerce enregistrée.

5.2 La décision du registraire

Pour trancher ce cas de variation, le registraire a mentionné certaines décisions de principe en matière de variation :

- *Nightingale Interloc Ltd* v *Prodesign Ltd*[103] ;
- *Registraire des marques de commerce* c *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*[104] ;
- *Promafil Canada Ltée* v *Munsingwear Inc*[105].

Dans l'affaire *Nightingale Interloc*, une opposition débattue devant la Commission des oppositions, le registraire a formulé certaines règles en ce qui concerne les modifications qui sont apportées par un propriétaire à sa marque de commerce. Ces règles sont énoncées par deux principes :

> *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.

---

102. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, au para 13.
103. *Nightingale Interloc Ltd* v *Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC).
104. *Registraire des marques de commerce* c *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 CF 406 (CAF).
105. *Promafil Canada Ltée* v *Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée : (1993), 47 CPR (3d) v].

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 30*b)*] of the Act (*Playboy Enterprises Inc.* v. *Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32, at p 36 (Fed. Ct. T.D.); affirmed 43 C.P.R. (2d) 271 (Fed. C.A.) and *John Labatt Ltd.* v. *Molson Cos. Ltd.* (Registrar of Trade Marks, unreported, October 28, 1983, at pp 9-11 [reported 2 C.P.R. (3d) 150, 2 C.I.P.R. 215]). This principle would appear to be justifiable on the basis that in view of the realities of the commercial world it is unreasonable to expect that trade marks and especially design trade marks will always be used exactly in the form as registered. To not permit any variation at all would mean, for example, that a registered user who made even the slightest change to a detailed design trade mark would cause the registration to be vulnerable for expungement 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.[106]

106. *Nightingale Interloc Ltd* v *Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535, 538-539 (COMC).

Moins d'un an après la décision *Nightingale Interloc*, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur un problème de variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée. Dans *Registraire des marques de commerce* c *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*[107], la Cour d'appel fédérale entendait un appel suite à une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi (à l'époque article numéroté 44) qui avait été initiée contre la propriétaire qui détenait un enregistrement pour la marque de commerce BULL. Or, celle-ci se servait de la marque composite CII HONEYWELL BULL.

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 concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
>
> Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite « CII Honeywell Bull » CII n'a pas employé sa marque « Bull ».[108]

Malgré la similitude avec le test établi par le paragraphe 6(2) de la Loi pour mesurer la probabilité de confusion, la Cour a toutefois noté que les distinctions observées entre une marque enregistrée et sa variante employée doivent être, malgré tout, « minimes » alors que le test pour mesurer la probabilité de confusion entre des marques de commerce qui seraient détenues par deux propriétaires différents ne suppose pas nécessairement des différences « minimes » entre les

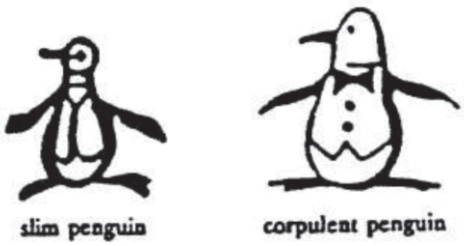
---

107. *Registraire des marques de commerce* c *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 CF 406 (CAF).
108. *Registraire des marques de commerce* c *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 CF 406 (CAF), aux pp 408-409.

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.

Sept ans après l'arrêt relatif à la marque BULL, la Cour d'appel fédérale s'est à nouveau penchée sur la question de la variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée et ce, grâce aux faits particuliers dans l'affaire *Promafil Canada Ltée* v *Munsingwear Inc*[109].

La demande de Promafil Canada Ltée visait à obtenir la radiation de l'enregistrement d'une marque graphique qui a été décrite par le juge de première instance comme le « pingouin mince » (le « slim penguin »). La version modifiée de la marque a été décrite comme le « pingouin corpulent » (le « corpulent penguin »). La représentation de l'une et l'autre versions de ces marques est ci-après reproduite :



La Cour a effectué l'analyse suivante :

> 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

109. *Promafil Canada Ltée* v *Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF).

> 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 minuscule 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.[110]

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. Cet acheteur 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 celui-ci ne la reconnaît plus en raison de changements à ses éléments distinctifs.

Appliquant ces différents principes au cas qui lui était soumis, le registraire a jugé que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce enregistrée, à savoir la dame, l'enfant et les caractères chinois, avaient été préservées dans les exemples d'emploi déposés en preuve[111].

Les différences notées dans les expressions faciales de la dame et de l'enfant ainsi que dans le motif du kimono ont été jugées mineures. De fait, le registraire a comparé ces différences à celles entre les pingouins, précédemment reproduits, qui ont été jugées acceptables par la Cour[112].

Les autres changements à la marque enregistrée, soit l'ajout du rideau rouge et de la tringle ainsi que l'inclusion du mot « wu-mu » et du dessin du cercle et du triangle ont été décrits respectivement comme des additions sans conséquence ainsi que des éléments sup-

110. *Promafil Canada Ltée* v *Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), aux pp 70-72.
111. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, au para 19.
112. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, au para 19.

plémentaires mineurs qui ne modifient pas l'apparence générale de la marque enregistrée[113]. En préservant au registre la marque enregistrée, le registraire a conclu que les exemples d'emploi déposés en preuve conservaient les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée qui n'avait pas perdu son identité et restait donc reconnaissable[114].

5.3 Ce qu'il faut en retenir

Le propriétaire qui détient une marque de commerce enregistrée conserve la liberté de procéder à des ajustements mineurs à cette marque de commerce pour autant que la variante employée conserve les mêmes caractéristiques dominantes que la marque enregistrée. C'est la position unanime de la jurisprudence. Les désaccords entre les plaideurs concernent plutôt l'application de ce principe (qui n'est généralement pas contesté) à une situation donnée. En effet, il n'est pas toujours aisé de déterminer dans tous les cas l'étendue des changements qui risquent de pousser le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée au-delà d'une ligne qu'il ne doit pas franchir et qui peuvent lui faire perdre son enregistrement en raison de modifications trop importantes.

Cette décision du registraire n'a pas été portée en appel.

5.4 La problématique des variations en 2013

Afin d'examiner les tendances sur la question des variations en 2013, voici brièvement d'autres décisions du registraire sur la question.

5.4.1 Des changements mineurs à la présentation de certains mots

Lorsque la différence entre la marque employée et la marque enregistrée (ou encore la marque dont l'emploi est allégué, dans certains cas) résulte d'un changement mineur à la présentation de certains mots, le registraire juge que la marque employée est bel et bien celle qui est enregistrée (ou celle dont l'emploi est allégué, selon le cas). Les décisions suivantes ont abordé cette question en 2013 :

113. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, aux para 20 et 21.
114. *Bereskin & Parr LLP* c *Sing-Lin Foods Corporation*, 2013 COMC 33, au para 22.

5.4.1.1 L'ajout d'un article

- Dans *Taste of BC Fine Foods Ltd* c *Chi-Wai Au-Yueng*[115], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi par l'opposante de la marque A TASTE OF BC valait emploi de la marque alléguée TASTE OF BC[116].

- Dans *Al Moudabber Food Concepts SAL (Re)*[117], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi par l'opposante de la marque LORD OF THE RINGS valait emploi de la marque THE LORD OF THE RINGS et vice versa[118]. LORD OF THE RINGS et THE LORD OF THE RINGS étaient deux marques enregistrées de l'opposante[119].

5.4.1.2 L'emploi d'un mot ou de deux

- Dans *2168929 Ontario Inc* c *EDL Consulting Ltd*[120], 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 EDL CONSULTING (avec un dessin) valait emploi de sa marque de commerce EDLCONSULTING dont elle demandait l'enregistrement[121].

5.4.1.3 L'omission d'un signe de ponctuation

- Dans *Fogler, Rubinoff LLP* c *Canada Safeway Limited*[122], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque FOOD BY NATURE valait emploi de la marque enregistrée FOOD, BY NATURE.[123].

5.4.1.4 L'omission d'une lettre

- Dans *McInnes Cooper* c *National Bank of Canada*[124], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré

115. *Taste of BC Fine Foods Ltd* c *Chi-Wai Au-Yueng*, 2013 COMC 192.
116. *Taste of BC Fine Foods Ltd* c *Chi-Wai Au-Yueng*, 2013 COMC 192, au para 8.
117. *Al Moudabber Food Concepts SAL (Re)*, 2013 COMC 11 [désistement le 9 avril 2013 au dossier T-540-13 des dossiers de la Cour fédérale].
118. *Al Moudabber Food Concepts SAL (Re)*, 2013 COMC 11, au para 48.
119. *Al Moudabber Food Concepts SAL (Re)*, 2013 COMC 11, au para 4.
120. *2168929 Ontario Inc* c *EDL Consulting Ltd*, 2013 COMC 116.
121. *2168929 Ontario Inc* c *EDL Consulting Ltd*, 2013 COMC 116, au para 13.
122. *Fogler, Rubinoff LLP* c *Canada Safeway Limited*, 2013 COMC 227.
123. *Fogler, Rubinoff LLP* c *Canada Safeway Limited*, 2013 COMC 227, au para 15.
124. *McInnes Cooper* c *National Bank of Canada*, 2013 COMC 86.

que l'emploi de la marque UNISON valait emploi de la marque enregistrée UNISSON[125].

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

Considérons maintenant quelques décisions de 2013 où l'emploi d'une marque de commerce enregistrée (ou alléguée, selon le cas) a été reconnu malgré certains ajouts ou autres changements qui n'ont pas empêché la marque en question de demeurer reconnaissable selon les critères examinés :

- Dans *Loris Technologies Inc (Re)*[126], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi où la requérante demandait l'enregistrement de la marque FILENEXUS en association avec des marchandises et services du domaine informatique, le registraire a considéré que l'emploi de FILE et NEXUS écrits sur deux lignes séparées valait l'emploi de la marque alléguée par la requérante dans sa demande d'enregistrement[127].
- Dans *Lutron Electronics Co* c *Litron Distributors Ltd*[128], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi par l'opposante de la marque suivante :

valait emploi de la marque enregistrée LUTRON.[129]

- Dans *Star Island Entertainment LLC* c *Provent Holdings Ltd*[130], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi par la propriétaire de son nom de domaine <mansioncasino.com>, avec une police stylisée, dans le corps du texte de certaines des copies d'écran produites comme pièces, valait emploi de la marque enregistrée MANSION[131].

---

125. *McInnes Cooper* c *National Bank of Canada*, 2013 COMC 86, au para 14.
126. *Loris Technologies Inc (Re)*, 2013 COMC 136.
127. *Loris Technologies Inc (Re)*, 2013 COMC 136, au para 37.
128. *Lutron Electronics Co* c *Litron Distributors Ltd*, 2013 COMC 129.
129. *Lutron Electronics Co* c *Litron Distributors Ltd*, 2013 COMC 129, aux para 26 et 27.
130. *Star Island Entertainment LLC* c *Provent Holdings Ltd*, 2013 COMC 84.
131. *Star Island Entertainment LLC* c *Provent Holdings Ltd*, 2013 COMC 84, aux para 13 à 25.

- Dans *Merrick Pet Care Inc (Re)*[132], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi de la marque de l'opposante, de la manière suivante :

CO-OP®WHOLE EARTH* LAYER DIET

Manufactured by FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED Head Office:

Saskatoon, Saskatchewan S7K 3M9

® Registered trade-mark of RMC Distributing Ltd.used under licence.

*Registered trade-mark of Federated Co-operatives Ltd.

valait emploi de la marque de commerce enregistrée WHOLE EARTH de l'opposante.[133]

- Dans *Groupe iWeb inc (Re)*[134], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi par la propriétaire de la marque suivante :

valait emploi de la marque enregistrée IWEB.[135]

- Dans *Medrel GmbH* c *Bedessee Imports Ltd*[136], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi par la propriétaire de la marque suivante :

valait emploi de la marque enregistrée AFRIKANA BRAND.[137]

132. *Merrick Pet Care Inc (Re)*, 2013 COMC 100.
133. *Merrick Pet Care Inc (Re)*, 2013 COMC 100, aux para 25 à 28.
134. *Groupe iWeb inc (Re)*, 2013 COMC 28.
135. *Groupe iWeb inc (Re)*, 2013 COMC 28, aux para 16 et 17.
136. *Medrel GmbH* c *Bedessee Imports Ltd*, 2013 COMC 16.
137. *Medrel GmbH* c *Bedessee Imports Ltd*, 2013 COMC 16, aux para 10 à 19.

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

Considérons maintenant quelques décisions de 2013 où l'emploi d'une marque de commerce enregistrée (ou alléguée) a été reconnu malgré certains ajouts ou autres changements qui n'ont pas empêché la marque en question de demeurer reconnaissable selon les critères examinés :

- Dans *Hudson's Bay Co* c *Bayard-Presse, Société Anonyme à Directoire*[138], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[139] :

Une preuve d'emploi montrant les versions suivantes a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée[140] :

Le registraire n'a pas considéré l'absence du mot « presse », qui était descriptif de certaines marchandises et certains services, ou le remplacement de ce mot par le mot « jeunesse », comme une déviation importante de la marque.[141]

---

138. *Hudson's Bay Co* c *Bayard-Presse, Société Anonyme à Directoire*, 2013 COMC 8.
139. *Hudson's Bay Co* c *Bayard-Presse, Société Anonyme à Directoire*, 2013 COMC 8, au para 1.
140. *Hudson's Bay Co* c *Bayard-Presse, Société Anonyme à Directoire*, 2013 COMC 8, aux para 11 à 17.
141. *Hudson's Bay Co* c *Bayard-Presse, Société Anonyme à Directoire*, 2013 COMC 8, au para 17.

- Dans *LOF inc* v *Bestbuy Distributors Limited*[142], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[143] :

  Une preuve d'emploi montrant la version suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée[144] :

  Le registraire a jugé que la marque de commerce n'avait pas perdu son identité et demeurait reconnaissable.[145]

- Dans *Pain & Ceballos LLP* c *Diamond Foods Inc*[146], une procédure en vertu de l'article 45, la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[147] :

  Une preuve d'emploi montrant la version suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée[148] :

142. *LOF inc* v *Bestbuy Distributors Limited*, 2013 TMOB 120.
143. *LOF inc* v *Bestbuy Distributors Limited*, 2013 TMOB 120, au para 1.
144. *LOF inc* v *Bestbuy Distributors Limited*, 2013 TMOB 120, au para 10.
145. *LOF inc* v *Bestbuy Distributors Limited*, 2013 TMOB 120, au para 20.
146. *Pain & Ceballos LLP* c *Diamond Foods Inc*, 2013 COMC 143.
147. *Pain & Ceballos LLP* c *Diamond Foods Inc*, 2013 COMC 143, au para 1.
148. *Pain & Ceballos LLP* c *Diamond Foods Inc*, 2013 COMC 143, au para 13.

Le registraire a conclu que cet exemple conservait les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée, à savoir le contour en forme de losange et le mot « diamond ».[149]

- Dans *Groupe iWeb inc (Re)*[150], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante[151] :

La preuve d'emploi comportait, selon le registraire, une faible variante, à savoir que le cercle au haut de la lettre « i » sert de point sur cette lettre. Toutefois, le registraire n'a pas considéré cette variante comme altérant de façon significative le caractère distinctif de la marque enregistrée.[152]

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

Considérons maintenant quelques décisions de 2013 où l'emploi d'une marque de commerce enregistrée (ou alléguée, selon le cas) n'a pas été reconnu par le registraire en raison de certains ajouts ou autres changements à la marque, lesquels ont fait en sorte que celle-ci n'était plus reconnaissable selon les critères examinés :

- Dans la décision *London Life Insurance Company* c *Liberty Mutual Insurance Company*[153], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a écrit qu'en se servant de la marque FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 (avec un dessin), l'opposante n'employait pas sa marque de commerce enregistrée LIBERTÉ 55[154].

149. *Pain & Ceballos LLP* c *Diamond Foods Inc*, 2013 COMC 143, au para 19.
150. *Groupe iWeb inc (Re)*, 2013 COMC 29.
151. *Groupe iWeb inc (Re)*, 2013 COMC 29, au para 1.
152. *Groupe iWeb inc (Re)*, 2013 COMC 29, au para 11.
153. *London Life Insurance Company* c *Liberty Mutual Insurance Company*, 2013 COMC 217.
154. *London Life Insurance Company* c *Liberty Mutual Insurance Company*, 2013 COMC 217, aux para 88 et 103.

- Dans *Valgear Inc (Re)*[155], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce LG Gear. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque suivante ne valait pas emploi de la marque enregistrée[156] :

  Le registraire a considéré que la caractéristique dominante résultant du fait que la marque était composée de deux parties était perdue dans l'emploi effectué.[157]

- Dans *Constellation Brands Inc* c *Domaines Pinnacle Inc*[158], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a décidé que l'emploi suivant de l'expression PINNACLES RANCHES ne constituait pas un emploi de la marque enregistrée PINNACLES de l'opposante[159] :

- Dans *MinMaxx Realty Inc* c *Maxim Realty Inc*[160], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a

155. *Valgear Inc (Re)*, 2013 COMC 56 [appel rejeté de consentement le 11 février 2014 dans le dossier T-987-13 des dossiers de la Cour fédérale].
156. *Valgear Inc (Re)*, 2013 COMC 56, aux para 9 et 19 à 21.
157. *Valgear Inc (Re)*, 2013 COMC 56, au para 21.
158. *Constellation Brands Inc* c *Domaines Pinnacle Inc*, 2013 COMC 153 [avis d'appel déposé le 29 novembre 2013 au dossier T-1971-13 des dossiers de la Cour fédérale].
159. *Constellation Brands Inc* c *Domaines Pinnacle Inc*, 2013 COMC 153, aux para 55 à 58.
160. *MinMaxx Realty Inc* c *Maxim Realty Inc*, 2013 COMC 130 [avis d'appel déposé le 15 octobre 2013 au dossier T-1700-13 des dossiers de la Cour fédérale].

décidé que l'emploi du nom commercial MINMAXX REALTY INC ne constituait pas un emploi du nom commercial MINMAXX[161].

- Dans *Cameron MacKendrick* c *Phoenix Brands Canada Laundry LLC*[162], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce ARCTIC en association avec différents savons. Le registraire a écrit que les exemples suivants montrant la marque ARCTIC POWER n'étaient pas des emplois de la marque enregistrée[163] :

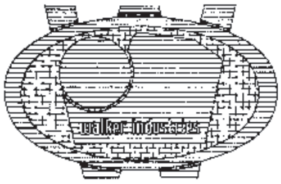
De fait, le mot « Arctic » n'était pas employé seul.[164]

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

Considérons maintenant quelques décisions de 2013 où l'emploi d'une marque de commerce enregistrée (ou alléguée) n'a pas été reconnu par le registraire en raison de certains ajouts ou autres changements à la marque, lesquels ont fait en sorte que celle-ci n'était plus reconnaissable selon les critères examinés :

- Dans *Walker Industries Holdings Limited* c *Walker Industries Inc*[165], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante était propriétaire des marques enregistrées suivantes[166] :

161. *MinMaxx Realty Inc* c *Maxim Realty Inc*, 2013 COMC 130, aux para 37 et 38.
162. *Cameron MacKendrick* c *Phoenix Brands Canada Laundry LLC*, 2013 COMC 147.
163. *Cameron MacKendrick* c *Phoenix Brands Canada Laundry LLC*, 2013 COMC 147, aux para 9-17.
164. *Cameron MacKendrick* c *Phoenix Brands Canada Laundry LLC*, 2013 COMC 147, au para 12.
165. *Walker Industries Holdings Limited* c *Walker Industries Inc*, 2013 COMC 151.
166. *Walker Industries Holdings Limited* c *Walker Industries Inc*, 2013 COMC 151, au para 14.



Le registraire a décidé que l'emploi de la marque de commerce WALKER INDUSTRIES ne pouvait pas être considéré comme un emploi des marques de commerce enregistrées de l'opposante.[167]

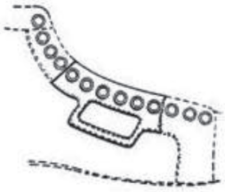
- Dans *Home Hardware Stores Limited* c *1104559 Ontario Ltd*[168], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante demandait l'enregistrement de la marque suivante en liaison avec des services d'installation de produits comme des fenêtres, portes de garage et autres[169] :

Le registraire a décidé que les exemples suivants ne constituaient pas un emploi de la marque dont l'enregistrement était demandé[170] :

167. *Walker Industries Holdings Limited* c *Walker Industries Inc*, 2013 COMC 151, au para 21.
168. *Home Hardware Stores Limited* c *1104559 Ontario Ltd*, 2013 COMC 210 [avis d'appel déposé le 4 février 2014 au dossier T-343-14 des dossiers de la Cour fédérale].
169. *Home Hardware Stores Limited* c *1104559 Ontario Ltd*, 2013 COMC 210, au para 1.
170. *Home Hardware Stores Limited* c *1104559 Ontario Ltd*, 2013 COMC 210, aux para 46 à 48.

Dans chaque cas, la marque de commerce dont l'enregistrement était demandé ne se démarquait pas des éléments supplémentaires de manière à demeurer reconnaissable.[171]

- Dans *Easton Sports Canada Inc* c *Bauer Hockey Corp*[172], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce suivante en liaison avec des patins à glace[173] :



L'enregistrement ne contenait aucune description de la marque de commerce, à l'exception d'une indication mentionnant que la ligne pointillée ne faisait pas partie de la marque en question[174].

171. *Home Hardware Stores Limited* c *1104559 Ontario Ltd*, 2013 COMC 210, au para 48.
172. *Easton Sports Canada Inc* c *Bauer Hockey Corp*, 2013 COMC 57 [avis d'appel déposé le 11 juin 2013 au dossier T-1036-13 des dossiers de la Cour fédérale].
173. *Easton Sports Canada Inc* c *Bauer Hockey Corp*, 2013 COMC 57, au para 2.
174. *Easton Sports Canada Inc* c *Bauer Hockey Corp*, 2013 COMC 57, au para 3.

La preuve révélait l'emploi des exemples suivants[175] :

Le registraire a décidé que l'ajout du mot « Bauer » était un élément dominant de la marque telle qu'elle est employée. Il a de plus écrit qu'il n'était pas convaincu que le mot « Bauer » serait perçu comme une marque différente de la marque de commerce enregistrée.[176]

175. *Easton Sports Canada Inc* c *Bauer Hockey Corp*, 2013 COMC 57, au para 10.
176. *Easton Sports Canada Inc* c *Bauer Hockey Corp*, 2013 COMC 57, aux para 13 à 15.

CONCLUSION

Il n'a pas été facile d'effectuer la présente sélection. Le registraire signe en effet chaque année des centaines de décisions qui contiennent presque toutes des enseignements utiles pour ceux et celles qui suivent les développements en droit des marques de commerce. S'il y a peut-être une circonstance à retenir de ce survol de l'année jurisprudentielle 2013, c'est que la pratique devant la Commission des oppositions exige un souci du détail pour favoriser la prise de décision stratégique (par exemple, une partie doit-elle s'abstenir de déposer une preuve ? comme nous l'avons vu, dans certains cas, la réponse doit être « oui »). Il est souhaité que cette contribution permette la diffusion de certains enseignements à cet égard.