



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 227
Date de la décision : 2013-12-30

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Fogler, Rubinoff LLP visant l’enregistrement N° LMC688,027 de la marque de commerce FOOD, BY NATURE. au nom de Canada Safeway Limited.

[1] Le 28 novembre 2011, à la demande de Fogler, Rubinoff LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Canada Safeway Limited (la Propriétaire), propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC688,027 pour la marque de commerce FOOD, BY NATURE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Aliments et boissons biologiques, notamment pain, fruits congelés, légumes congelés, lait, boisson de soya, yogourt, thé en bouteille, beurre, pépites de chocolat, maïs éclaté, grignotines, ketchup, macaroni au fromage, sirop d’érable, beurre d’arachide, sauce à salade, craquelins, pâtes alimentaires séchées, bretzels, jus, croustilles au maïs, vinaigre balsamique, haricots en conserve, café, céréales sèches, œufs, miel, confitures, conserves, moutarde, huile d’olive, sauce pour pâtes alimentaires, salsa, bouillon, compote de pommes, tomates en conserve, biscuits, plats congelés, pizza congelée, raviolis congelés, mayonnaise, truffes, soupes, fromages, fromage à la crème, produits laitiers, plats mexicains congelés, crème glacée, chocolat, gruau, sachets de thé, poulet congelé, bouillon de poulet.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 28 novembre 2008 au 28 novembre 2011.

[4] La définition applicable d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Dave Pullar, directeur des marques de consommation pour la Propriétaire, assermenté le 11 juin 2012. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits, mais seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Pullar affirme que la Propriétaire exploite une chaîne de 215 supermarchés situés d'un bout à l'autre du Canada, et qu'elle est propriétaire de plusieurs usines de fabrication et de transformation d'aliments dans l'Ouest canadien. Il explique que,

pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec sa gamme de produits de marque O ORGANIC, lesquels sont vendus dans ses supermarchés. Il confirme que, pour chaque année de la période pertinente, les ventes annuelles des produits de marque O ORGANIC au Canada représentaient de 35 à 41 millions de dollars annuellement.

[8] Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Pullar désigne ces produits comme étant les suivants :

pain, fruits congelés, légumes congelés, ketchup, sirop d'érable, beurre d'arachide, sauce à salade, pâtes alimentaires séchées, jus, vinaigre balsamique, haricots en conserve, confitures, moutarde, huile d'olive, sauce pour pâtes alimentaires, plats congelés, sachets de thé, poulet congelé, carottes, fines herbes, viande, salades, miel, fruits en conserve, café, soupes, fruits et légumes frais, fruits et légumes en conserve, sucre, noix, épices, céréales, lait, crevettes, riz, salsa, boisson de soya, farine et yogourt.

[9] Comme l'a mentionné la Partie requérante dans son plaidoyer écrit, l'emploi de la Marque pendant la période n'est établi qu'en liaison avec une partie des marchandises telles qu'elles ont été enregistrées, mais pas avec l'ensemble de celles-ci. À l'audience, la Propriétaire a admis le défaut d'emploi concernant les marchandises enregistrées suivantes : thé en bouteille, beurre, pépites de chocolat, maïs éclaté, grignotines, macaroni au fromage, craquelins, bretzel, croustilles de maïs, bouillon, compote de pommes, tomates en conserve, pizza congelée, ravioli congelé, mayonnaise, truffes, fromage, fromage à la crème, plats mexicains congelés, crème glacée, chocolat, gruau et bouillon de poulet.

[10] En ce qui concerne les marchandises enregistrées que sont les « produits laitiers », même si M. Pullar confirme l'emploi de la marque en liaison avec le « lait » et le « yogourt », ces marchandises sont précisément couvertes par l'enregistrement et confirmées par M. Pullar. De la même façon, même si je devais considérer les œufs comme étant un produit laitier, la marchandise « œufs » apparaît précisément dans l'état déclaratif des marchandises et dans la déclaration d'emploi de M. Pullar. Considérant que la Propriétaire admet le non-emploi en liaison avec certains autres produits laitiers, comme le « fromage », j'estime que la déclaration d'emploi de M. Pullar n'est pas suffisante pour englober le terme plus général « produits laitiers » de l'enregistrement.

[11] De même, même si la Propriétaire soutient que le terme « confitures » correspond au sens strict de « conserves », je note que les marchandises « confitures » sont couvertes séparément dans l'enregistrement et confirmées par M. Pullar. Par conséquent, j'estime que la déclaration d'emploi de M. Pullar ne suffit pas pour que le terme « conserves » soit compris dans l'état déclaratif des marchandises.

[12] Cependant, en ce qui a trait au produit que sont « les céréales », étant donné la signification généralement acceptée de ce terme, je conviens qu'il correspond aux marchandises enregistrées que sont les « céréales sèches » pour les besoins de la présente décision.

Affichage de la Marque

[13] En ce qui a trait à la manière dont la Marque a été affichée en liaison avec la gamme de produits O ORGANICS de la Propriétaire, M. Puller affirme que la Marque a été affichée sur des étiquettes pour rayonnage placées à côté des produits dans les supermarchés de la Propriétaire. Il explique que les étiquettes sont propres à chaque produit, et sont accrochées sur le rayon, directement sous le produit correspondant, afin d'indiquer au consommateur le prix du produit et d'autres renseignements. On trouve en pièce B de l'affidavit une page d'information qui, selon M. Puller, est représentative des étiquettes utilisées dans les supermarchés de la Propriétaire en liaison avec ses produits O ORGANICS pendant la période pertinente. Je remarque que l'étiquette pour rayonnage affiche le nom du produit, le prix et d'autres renseignements dans la partie supérieure, et que « FOOD BY NATURE » apparaît dans la partie inférieure de l'étiquette.

[14] Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante note que le seul produit identifié sur l'étiquette en pièce B est « tomato ketchup » (ketchup aux tomates) et soutient qu'il n'y a pas de preuve pour chacun des produits énoncés au paragraphe 9 de l'affidavit de M. Pullar. Cependant, il est clair que l'étiquette figurant en pièce B constitue une preuve représentative; il n'est pas nécessaire de fournir une preuve d'emploi pour chaque marchandise lorsque, comme en l'espèce, il est clairement indiqué que la marque de commerce est employée et que des exemples adéquats de l'emploi sont présentés [voir *Saks & Co c. Canada (registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.)].

[15] En outre, la Partie requérante souligne que la marque, telle qu'elle apparaît sur les étiquettes pour rayonnage, est différente de la Marque telle qu'elle a été enregistrée, en ce sens que la virgule après FOOD et le point après NATURE sont tous deux omis. Toutefois, si j'applique les principes énoncés dans *Canada (registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), je considère l'omission de la ponctuation dans la marque de commerce telle qu'elle est employée comme une dérogation mineure de la Marque. À mon avis, la caractéristique dominante de la marque correspond aux mots; ainsi, l'identité de la Marque est conservée et la dérogation n'induirait pas, selon moi, un consommateur non averti.

[16] En plus de l'étiquette de rayonnage produit en pièce, M. Pullar fournit des exemples de dépliants, de coupons et d'affiches en pièces C, D et E respectivement, qu'il confirme avoir été distribués ou affichés pendant la période pertinente. L'ensemble des pièces montre la Marque ou des variantes mineures de celle-ci en liaison avec différents produits alimentaires O ORGANIC. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, je suis d'accord avec la Propriétaire pour qualifier cette preuve comme une preuve « corroborante » des affirmations de M. Pullar et de la preuve d'emploi décrite ci-dessus.

[17] Selon moi, l'affichage de la Marque sur les étiquettes apposées sur les tablettes, directement sous les produits correspondants, porterait la Marque à l'attention des consommateurs au moment du transfert des Marchandises et, en tant que tel, répondrait à l'avis de liaison exigé au paragraphe 4(1) de la Loi [voir *Loblaws Ltd c. Richmond Breweries Ltd* (1982), 73 CPR (2d) 258 (COMC); *Riches McKenzie & Herbert LLP c. Parissa Laboratories Inc* (2006), 59 CPR (4th) 219 (COMC)].

[18] Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes telles qu'elles ont été enregistrées au sens énoncé dans l'article 45 et le paragraphe 4(1) de la Loi.

Aliments et boissons biologiques, nommément pain, fruits congelés, légumes congelés, lait, boisson de soya, yogourt, ... ketchup, ... sirop d'érable, beurre d'arachide, sauce à

salade, ... pâtes alimentaires séchées, ... jus, ... vinaigre balsamique, haricots en conserve, café, céréales sèches, œufs, miel, confitures, ... moutarde, huile d'olive, sauce pour pâtes alimentaires, salsa, ... plats congelés, ... soupes, ... sachets de thé, poulet congelé, ...

Décision

[19] Comme la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises, et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, et au titre des dispositions prévues à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin que soient supprimés les marchandises suivantes :

... thé en bouteille, beurre, pépites de chocolat, maïs éclaté, grignotines, ... macaroni au fromage, ... craquelins, ... bretzel, ... croustilles de maïs, ... conserves, ... bouillon, compote de pommes, tomates en conserve, biscuits, ... pizza congelée, ravioli congelé, mayonnaise, truffes, ... fromage, fromage à la crème, produits laitiers, plats mexicains congelés, crème glacée, chocolat, gruau, ... bouillon de poulet.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.