



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

Référence : 2013 COMC 143
Date de la décision : 2013-08-30

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Pain & Ceballos LLP, visant l’enregistrement n° LMC155,633 de la marque de commerce DIAMOND & Dessin au nom de Diamond Foods Inc.

[1] Le 27 juin 2011, à la demande de Pain & Ceballos LLP, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Diamond Foods Inc. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC155,633 de la marque de commerce DIAMOND & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « noix comestibles de toutes sortes » (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi exige que la propriétaire inscrite d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date où la marque a été ainsi

employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi de la Marque s'étend du 27 juin 2008 au 27 juin 2011 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente d'« emploi » pour les besoins de la présente décision 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu emploi [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi dans le cadre de cette procédure ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement au cours de la Période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Jeff Ngo, directeur du Marketing chez l'Inscrivante. Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

L'Inscrivante a-t-elle vendu les Marchandises au Canada au cours de la Période pertinente?

[7] Dans son affidavit, M. Ngo explique que la pratique normale du commerce de l'Inscrivante consiste à vendre des noix comestibles principalement par l'entremise d'un courtier, mais aussi directement aux consommateurs canadiens. La clientèle de l'Inscrivante est surtout constituée d'entreprise de l'industrie alimentaire, qui emploie les noix de l'Inscrivante lors de la

transformation d'aliments (c.-à-d. comme ingrédients dans des produits préparés, tels des produits de boulangerie-pâtisserie, des confiseries et des mélanges à pâte).

[8] M. Ngo a joint à son affidavit des spécimens de facture, dont la date est comprise dans la Période pertinente, qui démontrent que divers types de noix de Grenoble ont été vendus dans des emballages de différentes tailles à des consommateurs canadiens. M. Ngo affirme que, bien qu'elles aient été expurgées afin d'en supprimer les données financières confidentielles, ces factures confirment que plus de 240 000 livres de noix comestibles (ce qui, affirme-t-il, représente des ventes de plus de 450 000 \$) ont été vendues au Canada au cours de la Période pertinente.

[9] À l'audience, la Partie requérante a formulé une série d'objections très techniques à l'égard des spécimens de facture, pour finir par alléguer que M. Ngo n'avait pas décrit pleinement la nature de l'entreprise de l'Inscrivante. Les observations de la Partie requérante sur les différents points soulevés ne me convainquent pas. Je suis plutôt d'avis que M. Ngo a décrit de façon suffisante la nature de l'entreprise de l'Inscrivante en affirmant que les activités de l'Inscrivante consistent à effectuer des ventes elle-même ou par l'entremise d'un courtier. De plus, j'estime que M. Ngo a fait la preuve, aussi bien dans son affidavit qu'au moyen des pièces qui y sont jointes, que des ventes des Marchandises ont été réalisées auprès de consommateurs.

[10] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve appuie la conclusion que l'Inscrivante a vendu des quantités significatives de noix de Grenoble à des clients canadiens au cours de la Période pertinente.

[11] À l'audience, la Partie requérante a fait valoir que l'Inscrivante n'avait pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « noix comestibles de toutes sortes », mais plutôt uniquement avec des noix de Grenoble. L'Inscrivante a fait valoir, en retour, que les ventes de différentes variétés de noix de Grenoble, dont elle a fourni la preuve, sont représentatives des ventes des Marchandises que l'Inscrivante a réalisées au cours de la Période pertinente. Je souscris à cet argument de l'Inscrivante.

La marque qui est apposée sur les Marchandises et sur l'emballage du produit constitue-t-elle un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée?

[12] M. Ngo affirme que l’Inscrivante appose la Marque bien en vue sur la coquille des noix en coque ainsi que sur l’emballage de diverses noix (c.-à-d. noix en coque, moitiés de noix de Grenoble écalées, morceaux de noix de Grenoble écalées) et que toutes les noix sont vendues en vrac dans des boîtes et dans des sacs de poids variés (pièces A1 et A2). M. Ngo affirme que cet élément de preuve est représentatif en ce qui concerne les noix comestibles que l’Inscrivante a vendues au Canada au cours de la Période pertinente.

[13] La Partie requérante soutient que les marques qui sont apposées sur les noix en coque et sur l’emballage du produit, illustrées dans l’affidavit de M. Ngo, ne sont pas identiques à la Marque telle qu’elle est enregistrée. La Partie requérante souligne que la marque qui figure sur les noix en coque comprend deux losanges de plus petite taille à l’intérieur du grand losange et que la marque apposée sur l’emballage du produit comprend un élément graphique supplémentaire (c.-à-d. un dessin de rayons de soleil) et deux mots de plus (c.-à-d. OF CALIFORNIA), tel qu’il appert ci-dessous :



[14] Relativement à la marque qui est apposée sur les noix elles-mêmes, la Partie requérante formule certaines observations quant au fait que les consommateurs ne pourraient pas voir la marque au moment du transfert. À l’audience, l’Inscrivante a passé peu de temps à répondre à ces observations. Comme il est expliqué plus en détail dans les paragraphes qui suivent, il n’est pas nécessaire que je tranche la question de savoir si la marque qui figure sur les noix elles-mêmes pourrait constituer un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, car j’estime que la Marque qui est apposée sur l’emballage est suffisante pour maintenir l’enregistrement.

[15] La Partie requérante soutient que la marque qui est apposée sur l’emballage du produit est trop différente de la Marque, telle qu’elle est enregistrée, pour constituer une preuve d’emploi de la Marque.

[16] La jurisprudence indique qu'au moment d'évaluer l'emploi d'une forme qui diffère de la marque enregistrée, le registraire doit déterminer « si les éléments supplémentaires peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts » [voir *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)] et si « les différences sont à ce point minimales qu'elles ne peuvent tromper l'acheteur non averti » [voir *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)]. Le test à appliquer à cette fin est énoncé dans *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Societe Anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), à la page 525 :

[TRADUCTION]

Le test pratique à 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 différences existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles désignent toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

[17] En résumé, lorsque la marque de commerce qui est employée diffère de la marque qui est enregistrée, il faut que la marque qui est employée ait conservé les caractéristiques dominantes de la marque qui est enregistrée pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'un emploi de la marque telle qu'elle est enregistrée.

[18] La Partie requérante fait également valoir que l'Inscrivante a produit une demande d'enregistrement, présentement en instance, à l'égard de la variante de la Marque qui est apposée sur l'emballage du produit et que l'existence de cette demande ne fait qu'appuyer davantage la conclusion que la marque qui figure sur l'emballage est une marque tout à fait différente de la Marque, telle qu'elle est enregistrée. Premièrement, je souligne qu'il n'est nulle part fait allusion à l'existence de cette autre demande dans la preuve au dossier. Deuxièmement, même si j'étais disposée à prendre en considération l'existence de cette demande, cela n'aurait aucune incidence, car le fait qu'un propriétaire inscrit détienne d'autres enregistrements ou d'autres demandes à l'égard de marques similaires ou identiques n'est pas pertinent dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45.

[19] Au final, je ne souscris pas à l'argument de la Partie requérante selon lequel la marque qui figure sur l'emballage du produit est trop différente de la Marque, telle qu'elle est

enregistrée. Je suis plutôt d'avis que la marque qui figure sur l'emballage du produit a conservé les caractéristiques dominantes de la Marque, à savoir le contour en forme de losange et le mot DIAMOND.

[20] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente.

Décision

[21] Pour les motifs qui précèdent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire