

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUES DE COMMERCE : TRE STELLE & DESSIN
N^{OS} D'ENREGISTREMENT : 151,310 ET 151,443

Le 23 juin 2000, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a donné un avis suivant l'article 45 à la société National Cheese Company Limited, concernant chacun des enregistrements des marques de commerce susmentionnés.

Les marques de commerce TRE-STELLE & Dessin (figurant ci-dessous) sont enregistrées en ce qui concerne leur emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « fromage ».

N^o d'enregistrement : 151,310

N^o d'enregistrement : 151,443

Tre ★ ★ ★
Stelle



Conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un

moment quelconque, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l'avis, ou, 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 réponse aux avis donnés suivant l'article 45, l'affidavit identique de M. Peter Frangella, accompagné de pièces, a été produit. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audition orale.

Comme l'a signalé la partie requérante, la seule question qui se pose en ce qui concerne la preuve dans la présente affaire est de savoir si les marques de commerce dont l'emploi a été établi constitue un emploi des marques de commerce déposées.

Les marques de commerce dont l'emploi a été établi figurent ci-dessous :

1

2

En ce qui concerne la marque de commerce portant le numéro 2, je suis entièrement d'accord avec la partie requérante que ladite marque de commerce est substantiellement différente de

chacune des marques de commerce déposées. Par conséquent, étant donné que les différences entre la marque de commerce et celles qui sont déposées sont plus que mineures, j'arrive à la conclusion que son emploi ne constitue pas un emploi de l'une ou l'autre des marques de commerce déposées. À cet égard, je me fonde sur le 2^e principe énoncé dans l'affaire *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535.

Toutefois, j'arrive à la conclusion que le dessin de la marque portant le numéro 1 constitue un emploi de chacune des marques de commerce déposées.

N° d'enregistrement : 151,443 (ci-après « 443 »)

Pour fins de commodité, je reproduit ci-dessous la marque de commerce telle que déposée et la marque de commerce employée :



Marque de commerce déposée

Marque de commerce employée

Les deux parties ont fait valoir que le 2^e principe énoncé dans *Nightingale Interloc*, précitée, et les principes établis dans *Promafil Canada Ltée v. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59 (CAF) sont les principes qui doivent être appliqués pour trancher la présente affaire. Je suis d'accord que les principes énoncés dans *Nightingale* et dans *Munsingwear* sont les principes qui doivent être appliqués pour trancher la présente affaire. La partie requérante a également invoqué plusieurs décisions jurisprudentielles établissant essentiellement les principes selon lesquels pour conclure qu'il y a emploi, les aspects ou les éléments principaux et importants de la marque de commerce déposée doivent être préservés et tout écart par rapport à ceux-ci ne doit pas tromper le public ou lui nuire de quelque façon.

La question de savoir si un écart est mineur et de savoir quels sont les éléments essentiels et importants d'une marque de commerce qui doivent être présents pour conclure qu'il y a emploi, est une question de fait qui doit être déterminée au cas par cas.

En ce qui concerne la marque de commerce « 443 », à mon avis les éléments principaux et essentiels sont les suivants :

- les mots TRE STELLE
- les trois étoiles
- la forme en médaillon
- la forme en ruban

Contrairement aux prétentions de la partie requérante, je n'arrive pas à la conclusion que les mots « *National Cheese Company Limited. Toronto, Ontario* » ou les mots « *Made From Pasteurized*

Milk » sont des éléments essentiels ou dominants de la marque de commerce déposée. Je suis entièrement d'accord avec le titulaire de l'enregistrement que leur omission n'altère pas l'essentiel de la marque de commerce telle que déposée. Par conséquent, j'arrive à la conclusion que leur omission ne devrait pas entraîner la perte de la marque par le titulaire de l'enregistrement. J'arrive également à la conclusion que les changements mineurs apportés aux étoiles et la modification apportée au lettrage ne sont pas des altérations importantes à la marque de commerce telle que déposée.

Comme je suis convaincue que les caractéristiques essentielles et dominantes de la marque de commerce ont été maintenues, que ladite marque de commerce n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable et que les changements apportés ne risquent pas de tromper le public ou de lui nuire de quelque façon, j'arrive à la conclusion que l'emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée portant le numéro d'enregistrement 151,443.

N° d'enregistrement : 151,310

Encore une fois, pour fins de commodité, je reproduit ci-dessous la marque de commerce telle que déposée et la marque de commerce employée :

Tre ★ ★ ★
Stelle

Marque de commerce déposée

Marque de commerce employée

L'emploi d'une marque de commerce avec d'autres éléments constitue un emploi de la marque en tant que marque de commerce si le public perçoit, comme première impression, que la marque « en soi » est employée en tant que marque de commerce. Il s'agit là d'une question de fait selon que la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, par exemple, par l'emploi d'un lettrage différent ou de caractères de taille différente, ou si les éléments additionnels étaient perçus comme étant clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou une appellation commerciale distincte (voir *Nightingale*, précitée, 1^{er} principe). La partie requérante s'est fondée sur plusieurs décisions jurisprudentielles pour appuyer sa prétention selon laquelle la marque de commerce dont l'emploi est établi ne constitue pas un emploi de la marque de commerce déposée. Cependant, la question de savoir si la marque utilisée constitue l'emploi de la marque déposée est une question de fait qui doit être déterminée au cas par cas.

Dans l'affaire qui nous occupe, la marque de commerce déposée est composée de deux éléments seulement, à savoir les mots TRE STELLE et les trois étoiles.

Ces éléments figurent sur la marque employée. C'est vrai que la position des « trois étoiles » figurant sur la marque employée est différente. Néanmoins, je suis d'accord avec le titulaire de l'enregistrement qu'il s'agit là d'un changement mineur sans importance. J'arrive à la même conclusion en ce qui concerne le changement apporté au caractère des mots TRE STELLE étant donné que je suis d'avis que la petite différence dans le caractère du lettrage n'est presque pas perceptible. La partie requérante a fait valoir que l'impression dominante laissée par la marque

est différente de l'impression dominante créée par la marque déposée et, par conséquent, le changement apporté à la marque de commerce est important et plus que mineur. Pour faire valoir cette prétention, la partie requérante s'est fondée sur l'affaire *Bereskin & Parr v. Unico Inc.*, 59 C.P.R. (3d) 122. Toutefois, je suis d'avis que l'affaire invoquée est distincte de la présente affaire. Dans l'affaire invoquée, la marque de commerce comprenait les mots MARCA GALLO dont les caractères étaient de même taille et figuraient ensemble dans une configuration courbée surplombant un dessin de coq. Dans la marque employée, le mot GALLO était l'aspect le plus important de la marque et, de plus, il ne figurait plus avec le mot « Marca » dans une configuration courbée. Il a été conclu que l'impact visuel était différent et que l'impression unitaire et dominante créée par les mots MARCA GALLO de la marque déposée était perdue dans la marque employée. Il n'en est pas ainsi dans la présente affaire. Même si la position des « trois étoiles » est différente, j'arrive à la conclusion que l'impression dominante et l'impact visuel de la marque sont les mêmes. Toutefois, la question est de savoir si la marque de commerce « en soi », nommément les mots TRE STELLE et les trois étoiles seraient perçus comme la marque de commerce employée.

Je remarque sur les pièces produites que les mots TRE STELLE et les trois étoiles figurent en rouge dans un cercle rouge sur un fond jaune. Le médaillon forme le fond jaune et est apposé sur un ruban bleu. À mon avis, les mots TRE STELLE et les trois étoiles figurant en rouge sur la marque employée se démarque du fond en médaillon apposé sur le ruban. Par conséquent, je suis d'avis que le public percevrait probablement les mots TRE STELLE accompagnés des trois étoiles comme formant une marque de commerce en elle-même.

La partie requérante a fait valoir que l'emplacement du symbole ® sur la marque employée envoie le message que la marque de commerce déposée n'est pas seulement les mots TRE STELLE et les trois étoiles, mais plutôt les mots TRE STELLE, les trois étoiles, le médaillon et le ruban. Même si je suis d'accord que le titulaire de l'enregistrement envoie probablement un message selon lequel l'ensemble des éléments forme une marque de commerce, j'arrive à la conclusion qu'un tel message n'écarte pas le fait que les mots TRE STELLE et les trois étoiles « en soi » se démarquent et seraient probablement perçus comme formant une marque de commerce séparée et distincte par elle-même. J'arrive à la conclusion que le fait que les mots TRE STELLE et les trois étoiles sont en rouge, ceux-ci attirent l'attention et, par conséquent, la marque de commerce se démarque des autres éléments.

Compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée portant le numéro d'enregistrement 151,310.

Pour ces motifs, les numéros d'enregistrement 151,310 et 151,443 seront maintenus conformément aux dispositions de l'article 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 20^e JOUR DE JUIN 2002.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45