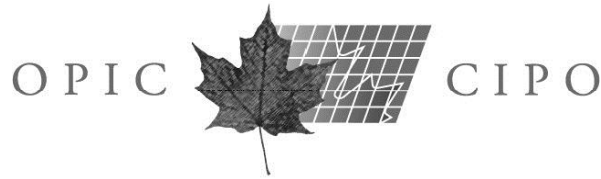


Traduction



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

Référence : 2013 COMC 16
Date de la décision : 2013-01-31

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Medrel GmbH visant l’enregistrement
n° TMA392,620 de la marque AFRIKANA BRAND au
nom de Bedessee Imports Ltd.**

[1] Le 17 septembre 2010, à la demande de Medrel GmbH (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, c T-13 (la Loi), à Bedessee Imports Ltd. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° TMA392,620 visant la marque de commerce AFRIKANA BRAND (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
« Manioc : surgelé, moulu, farine, gari, amidon; huiles : palme, kernal [*sic*], noix de coco, beurre clarifié/huile végétale; moutarde, boissons gazeuses, nouilles, poisson/viande en conserve, épices/poudre de cari entières et moulues, sirops et préparations pour boissons notamment concentré pour boissons comme préparation pour boisson Mauby, préparation pour boisson à la mousse de mer et préparation pour boisson à saveur de fruits; farines : plantain, igname, graines de citrouille entières/moulues, poissons et fruits de mer; sauces fraîches, surgelées et déshydratées, condiments et cornichons, pois et fèves de toutes sortes et tomates broyées et entières ou en conserve : en conserve, pâte de tomate, sauce tomate; soupes entières et

concentrés; essences et extraits, semoule et farine de maïs deux couleurs, légumes en conserve et surgelés ».

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises et/ou services que spécifie l'enregistrement, 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 17 septembre 2007 et le 17 septembre 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente du mot « emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée à l'article 4 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 de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte des dispositions de l'[article 45](#) [*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 ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* [reflex](#), (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F.P.I.)], et bien que la surdose de preuves ne soit pas requise [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F.P.I.)], des preuves suffisantes doivent tout de même être fournies afin de permettre au registraire d'en arriver à une conclusion sur l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des marchandises et/ou services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Rayman Bedessee, vice-président de l'Inscrivante, souscrit le 15 avril 2011. Les deux parties ont produit des observations écrites; cependant, aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Bedessee présente la pratique normale du commerce de l'Inscrivante pour les ventes de Marchandises au Canada. Précisément, M. Bedessee déclare que

l’Inscrivante vend les Marchandises à des détaillants de magasins spécialisés des Antilles, de l’Afrique de l’Ouest, de l’Amérique latine et de l’Orient ainsi qu’à des épiceries et à des supermarchés traditionnels. Ces magasins vendent ensuite les Marchandises au grand public. L’Inscrivante vend également les Marchandises à des boulangeries-pâtisseries et à des fabricants de produits alimentaires qui les utilisent pour la production de leurs propres produits. Finalement, M. Bedessee soutient que l’Inscrivante vend également la plupart de ses Marchandises sur son site Web (*www.bedessee.com*), qu’il a mis en ligne en 1999.

[8] L’affidavit de M. Bedessee comporte trois types principaux de preuves : échantillons et étiquettes, factures et chiffres de ventes.

[9] Après avoir pris connaissance de la preuve au dossier et des présentations des parties, je constate que deux questions principales doivent être évaluées afin de déterminer si l’Inscrivante a rempli ses obligations en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi. En premier lieu, il y a la question de distorsion dans l’emploi alors que la Marque est apposée sur les produits et les étiquettes en preuve d’une manière qui diffère de la Marque telle qu’enregistrée. En second lieu, il y a la question à savoir pour quelles Marchandises l’Inscrivante a établi l’emploi pendant la Période pertinente.

Distorsion dans l’emploi

[10] Dans son affidavit, M. Bedessee fournit des échantillons et des étiquettes (pièces A à K). Je note que la Marque est apposée sur les produits et les étiquettes à l’aide du dessin suivant :



[11] La Partie requérante allègue que ce dessin de marque tel qu’apposé sur les produits et les étiquettes de la preuve de l’Inscrivante diffère tellement de la Marque telle qu’enregistrée que la preuve ne peut appuyer une déclaration d’emploi de la Marque pendant la Période pertinente.

[12] La Partie requérante se fonde sur deux décisions du registraire pour appuyer ses présentations sur ce point [*Smart & Biggar c. Mennen Co* (1994), 55 CPR (3d) 398 (COMC)]

dans laquelle l'emploi de la marque de commerce SPORT n'appuyait pas l'enregistrement de la marque de commerce SPORTSTICK; et *Borden & Elliot c. 282880 Alberta Ltd* (1994), 52 CPR (3d) 411 (COMC) dans laquelle l'emploi d'une variation du dessin de marque n'avait pas permis d'appuyer l'enregistrement]. Je note que chaque affaire doit être évaluée selon ses propres faits. J'ai examiné ces affaires et je note que les faits qui y sont discutés se distinguent de la présente affaire. Plus précisément, je note que les différences entre les marques telles qu'enregistrées et employées dans les cas cités sont plus importantes que les différences dans la présente affaire.

[13] Dans son argument écrit, l'Inscrivante répond aux allégations de la Partie requérante sur la question de distorsion dans l'emploi. L'Inscrivante renvoie à la jurisprudence qui indique que lors de l'évaluation de distorsions dans l'emploi, le registraire doit déterminer « si des caractéristiques supplémentaires seraient perçues comme étant simplement descriptives ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct » [voir *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)] et si « les différences sont si peu importantes qu'un acheteur ignorant ne pourrait être berné » [voir *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. De plus, le test qui doit être appliqué est précisé dans *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (CAF) comme suit :

Le test pratique qui doit être appliqué pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce telle qu'enregistrée à la marque de commerce telle qu'employée et déterminer si les différences entre ces deux marques sont importantes au point qu'un acheteur ignorant serait susceptible d'inférer que toutes deux, malgré leurs différences, identifient des produits de même origine.

[14] Dans la présente affaire, il y a deux différences majeures entre la Marque telle qu'employée et la Marque telle qu'enregistrée, nommément :

- (a) la Marque est apposée sur les étiquettes dans un dessin qui met l'accent visuel sur le mot AFRIKANA qui apparaît dans un caractère stylisé avec le mot BRAND apparaissant en dessous dans un caractère beaucoup plus petit;
- (b) la Marque affiche le mot supplémentaire MARQUE situé au-dessus du mot AFRIKANA et le symbole ® situé après le mot AFRIKANA.

[15] Compte tenu du fait que la Marque telle qu'enregistrée est une marque nominale, l'Inscrivante a le droit de l'employer sous n'importe quelle forme, y compris d'une manière qui place une plus grande importance visuelle sur l'un des mots qui la composent.

[16] Le mot MARQUE qui a été ajouté à la Marque est clairement descriptif et en fait, il s'agit d'une traduction littérale du mot BRAND en français.

[17] En ce qui concerne le symbole ®, l'Inscrivante soutient que tout argument concernant cette question constitue un argument technique qui ne doit pas être pris en compte en vertu de l'article 45. Plus précisément, l'Inscrivante soutient que l'importance à accorder à une marque de commerce en particulier incluant ou excluant le symbole ® n'a aucune incidence sur l'analyse en vertu de l'article 45 de la Loi [voir *Rogers, Bereskin & Parr c. Keds Corp* (1986), 9 CPR (3d) 260 (CFPI)]. Je suis d'accord.

[18] Sur le fondement de ce qui précède, je suis convaincue que les différences entre la Marque telle qu'enregistrée et telle qu'appliquée aux produits et aux étiquettes présentés en preuve ne suffisent pas à convaincre un acheteur ignorant que la source des Marchandises diffère.

[19] Ayant accepté que la Marque telle qu'elle apparaît sur les produits et les étiquettes présentés en preuve constitue un emploi de la Marque telle qu'enregistrée, j'évaluerai maintenant la preuve afin de déterminer de quelles Marchandises, le cas échéant, l'Inscrivante a démontré l'emploi dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente.

Emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises

[20] Dans sa représentation écrite, l'Inscrivante concède le non-emploi de la Marque à l'égard des marchandises suivantes pendant la Période pertinente :

...; [huiles :] ...beurre clarifié/huile végétale; moutarde, nouilles, poisson/viande... [en conserve], épices/poudre de cari entières et moulues, ..., [farines :] ...graines de citrouille entières/moulues, ... et fruits de mer; sauces fraîches, surgelées et déshydratées, condiments et cornichons, pois et fèves de toutes sortes et tomates broyées et entières ou en conserve : en conserve, pâte de tomate, sauce tomate; essences et extraits, ..., et farine de maïs; légumes en conserve et surgelés

[21] Aucune circonstance spéciale n'a été démontrée qui aurait justifié le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises mentionnées ci-dessus pour lesquelles le non-emploi a été concédé.

[22] J'évaluerai maintenant si l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec le reste des marchandises, nommément :

Manioc : surgelé, moulu, farine, gari, amidon; huiles : palme, kernal [*sic*], noix de coco...; .., boissons gazeuses, ..., poissons en conserve..., ... sirops et préparations pour boissons notamment concentré pour boissons comme préparation pour boisson Mauby, préparation pour boisson à la mousse de mer et préparation pour boisson à saveur de fruits; farines : plantain, igname, ..., poissons ...; ...; soupes entières et concentrés;... semoule de maïs deux couleurs ...

[23] M. Bedessee fournit des échantillons de quelques-unes des Marchandises ainsi que des images d'étiquettes apposées sur divers produits qui, selon lui, sont représentatifs des produits suivants vendus au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente :

- (a) une boîte de conserve de soupe aux noix de palme (pièce A);
- (b) une boîte de farine de manioc (pièce B);
- (c) une boîte de farine de plantain (pièce C);
- (d) l'image d'une étiquette qui est représentative des étiquettes apposées aux sacs de farine (manioc) (pièce D);
- (e) l'image d'une étiquette qui est représentative des étiquettes apposées aux sacs de farine (plantain) (pièce E);
- (f) l'image d'une étiquette qui est représentative des étiquettes apposées aux sacs de farine (igname) (pièce F);
- (g) l'image d'une étiquette qui est représentative des étiquettes apposées aux sacs de manioc (moulu) (pièce G);
- (h) un sac de semoule de maïs (pièce H);
- (i) une boîte de sirop d'oseille (pièce I);
- (j) l'image d'une étiquette qui est représentative d'étiquettes apposées à des boîtes de poisson (poisson-chat surgelé et fumé) (pièce J);
- (k) l'image d'une boîte de sirop de fraises (pièce K).

[24] Je note que M. Bedessee affirme très clairement, en ce qui concerne chacune des pièces jointes à son affidavit, que les emballages et les étiquettes qu'il a fournis sont strictement représentatifs du produit spécifique auquel l'emballage ou l'étiquette s'applique (p. ex., en ce qui concerne le manioc (moulu), M. Bedessee déclare que « la pièce G est une copie de l'image d'une étiquette qui est représentative des étiquettes apposées aux sacs de manioc (moulu) et employées au Canada en liaison avec la marque de commerce AFRIKANA BRAND pendant la Période pertinente. ») (paragraphe 12).

[25] Bien qu'aucun niveau de ventes particulier ne soit requis pour satisfaire aux exigences de l'article 45, je note que l'Inscrivante a fourni les chiffres de ventes pour les années 2007 à 2009, non négligeables, y compris les ventes d'huile de palme rouge; de boissons gazeuses; de farine (plantain); de farine (manioc); de manioc (moulu); de sirop (oseille); de sirop (Mauby); et de semoule de maïs. Pour ce qui est des chiffres de ventes, M. Bedessee soutient qu'ils concernent uniquement les ventes réalisées dans la pratique normale du commerce.

[26] En appui aux chiffres de ventes, M. Bedessee joint à son affidavit des exemples de factures qui couvrent les ventes des marchandises suivantes au cours des années suivantes :

- (a) Factures pour de la farine (plantain); farine (manioc); manioc (gari); huile (palme rouge); semoule de maïs; sirop (oseille); sirop (Mauby) vendus en 2007 (pièce L);
- (b) Factures pour de la farine (plantain); farine (manioc); manioc (gari); semoule de maïs; huile (noix de coco); huile (palme blanche); huile (palme rouge); sirop (Mauby); sirop (oseille); poisson (poisson-chat surgelé) vendus en 2008 (pièce M);
- (c) Factures pour de la farine (plantain); farine (manioc); manioc (gari); semoule de maïs; sirop (Mauby); sirop (oseille); boisson gazeuse (boisson irlandaise mousse à la vanille); boisson gazeuse (boisson irlandaise mousse aux arachides); et huile (palme rouge) vendus en 2009 (pièce N).

[27] Je suis convaincue que la preuve établit clairement l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente en liaison avec les marchandises précisées ci-dessous. Pour ces marchandises, l'Inscrivante a fourni des emballages/étiquettes représentatifs qui affichent la Marque ainsi que des preuves de ventes dans la pratique normale du commerce (p. ex., factures et/ou chiffres de ventes) :

- (a) farine (manioc) (pièces B, D, L, M, N);
- (b) farine (plantain) (pièces C, E, L, M, N);
- (c) manioc (moulu) (pièce G);
- (d) semoule de maïs (pièces H, L, M, N);
- (e) poisson (surgelé) (pièces J, M).

[28] En ce qui concerne les marchandises suivantes, aucune preuve ne m'a été soumise pour appuyer les simples affirmations d'emploi de M. Bedessee (c.-à-d. aucun échantillon d'emballage/d'étiquettes, aucune facture ni aucun chiffre de ventes) :

- (a) manioc : surgelé, amidon;
- (b) poisson en conserve.

[29] Dans son argumentation écrite, l'Inscrivante soutient que la preuve concernant la farine (manioc) et le manioc (moulu) devrait suffire à appuyer une conclusion d'emploi de la Marque en liaison avec le manioc (surgelé) et le manioc (amidon). Cet argument se fonde en partie sur une preuve qui ne figure pas au dossier. Plus précisément, je note que dans son argumentation écrite, l'Inscrivante soutient que ce sont « toutes des formes de manioc utilisé pour la cuisson » et que « l'amidon de manioc a une texture semblable à celle du manioc moulu, gari et farine de manioc ». Ces faits ne font pas partie de la preuve.

[30] Je refuse d'accepter les arguments de l'Inscrivante sur ce point. L'article 45 exige que le propriétaire produise une preuve d'emploi de la Marque pour toutes les marchandises couvertes par l'enregistrement. Il ne s'agit pas ici d'une affaire où la liste des marchandises est longue et où la déclaration des marchandises est organisée de sorte que la démonstration de l'emploi de certains des produits à l'intérieur d'une catégorie suffise à démontrer l'emploi de la catégorie entière [voir *Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CFPI)].

[31] Dans son argumentation écrite, l'Inscrivante soutient que la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec le poisson (surgelé) appuie l'emploi de la Marque en liaison avec du « poisson en conserve ». Je ne suis pas d'accord. À cet égard, je note que M. Bedessee prouve très clairement que l'exemple d'étiquette qu'il fournit est :

Représentatif des étiquettes fixées aux boîtes de poisson (poisson-chat surgelé et fumé) et employées au Canada en liaison avec la marque de commerce AFRIKANA BRAND pendant la Période pertinente. Les termes « garder au congélateur » apparaissent sur l'étiquette. (paragraphe 15)

[32] Par conséquent, je refuse d'accepter que l'exemple d'étiquette pour le poisson surgelé est représentatif de la façon dont la Marque est apposée sur le poisson en conserve.

[33] En l'absence de preuve d'emploi de la Marque en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, je ne peux conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec « manioc : surgelé, amidon » et « poisson en conserve » pendant la Période pertinente.

[34] En ce qui concerne les marchandises suivantes, j'ai obtenu des preuves démontrant que la Marque est affichée sur les produits (pièces A, F); cependant, je n'ai reçu aucune preuve de vente de ces marchandises (c.-à-d. aucune facture ni aucun chiffre de ventes).

- (a) soupes entière et concentrés;
- (b) farine (igname).

[35] En l'absence de preuves de ventes dans la pratique normale du commerce, je ne peux conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec « soupes entières et concentrés » et « farine (igname) » pendant la Période pertinente.

[36] En ce qui concerne les marchandises « manioc (gari); « huiles : palme, palme kernal [*sic*], noix de coco »; et « boissons gazeuses », l'Inscrivante fournit des preuves de ventes dans la pratique normale du commerce (c.-à-d. chiffres de ventes et/ou factures); cependant, M. Bedessee ne fournit aucun échantillon d'emballage/d'étiquette pour ces marchandises.

[37] M. Bedessee fournit des échantillons de factures et déclare qu'elles accompagnent les marchandises au moment du transfert de possession (pièces L, M, N). Cependant, je note que ces factures affichent le terme AFRIKANA plutôt que la Marque (AFRIKANA BRAND). En appliquant les principes énoncés précédemment, je constate que le terme AFRIKANA diffère considérablement d'AFRIKANA BRAND et par conséquent, ces factures ne suffiraient pas à appuyer l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises [voir *Nightingale, supra*; *Promafil, supra*; et *Honeywell, supra*]. Tout cela étant dit, je note que M. Bedessee déclare

effectivement sous serment que « AFRIKANA est affiché sur les factures en tant qu'abréviation d'AFRIKANA BRAND, la marque de commerce qui est employée sur les marchandises » (paragraphe 18, l'accent est le mien).

[38] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, y compris la preuve selon laquelle un grand nombre d'échantillons d'étiquettes (qui affichent toutes la Marque avec constance à l'aide du même dessin), et de cette déclaration souscrite, je suis disposée à accepter que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque avec les marchandises « manioc (gari) »; « huiles : palme, palme kernal [*sic*], noix de coco »; et « boissons gazeuses » dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente.

[39] Finalement, M. Bedessee fournit un exemple d'étiquette pour le sirop d'oseille (pièce I) ainsi qu'une preuve de ventes de sirop d'oseille dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente (pièces L, M, N). M. Bedessee déclare également sous serment que les sirops mentionnés dans son affidavit (c.-à-d. Mauby, oseille et fraises) servent également à être employés comme préparations pour boisson. La jurisprudence indique qu'il n'est pas adéquat de s'engager dans une analyse trop méticuleuse de la spécification des marchandises aux fins de l'article 45 [voir, par exemple, *Loro Piana SPA c. Canadian Council of Professional Engineers (CCPE)*, 2009 CF 1096]. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que les preuves de ventes de sirop d'oseille en liaison avec la Marque suffisent à appuyer une constatation d'emploi des marchandises « sirops et préparations pour boissons, nommément concentrés de boissons tels que préparation pour boisson Mauby, préparation pour boisson à la mousse de mer et préparation pour boisson à saveur de fruits » dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente.

[40] Compte tenu des preuves au dossier et pour les raisons citées dans les paragraphes ci-dessus, je suis convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente :

Manioc : moulu, farine, gari, ...; huiles : palme, kernal [*sic*], noix de coco...; ..., boissons gazeuses, ..., ..., ... sirops et préparations pour boissons notamment concentré pour boissons comme préparation pour boisson Mauby, préparation pour boisson à la mousse de mer et préparation pour boisson à saveur de fruits; farines : plantain ..., poissons ...; ...; semoule de maïs deux couleurs

Décision

[41] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour radier les marchandises « ... surgelé, ..., amidon; ..., beurre clarifié/huile végétale; moutarde, ..., nouilles, poisson/viande en conserve, épices/poudre de cari entières ou moulues, ..., igname, graines de citrouille entières/moulues, ... et fruits de mer; sauces fraîches, surgelées et déshydratées, condiments et cornichons, pois et fèves de toutes sortes et tomates broyées et entières ou en conserve : en conserve, pâte de tomate, sauce tomate; soupes entières et concentrés; essences et extraits, ... et farine légumes en conserve et surgelés ».

[42] L'énoncé modifié des marchandises se lira comme suit :

Manioc : moulu, farine, gari, huiles : palme, kernal [*sic*], noix de coco, boissons gazeuses, sirops et préparations pour boissons notamment concentré pour boissons comme préparation pour boisson Mauby, préparation pour boisson à la mousse de mer et préparation pour boisson à saveur de fruits; farines : plantain, poissons; semoule de maïs deux couleurs.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.