



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

Référence : 2015 COMC 226
Date de la décision : 2015-12-21
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DES PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Method Law Professional Corporation **Partie requérante**
et

The Black & Decker Corporation **Propriétaire inscrite**

LMC330,223 pour la marque de **Enregistrements**
commerce PIRANHA &
DESSIN LMC452,371 pour la marque de
commerce PIRANHA & DESSIN

[1] Le 3 avril 2014, à la demande de Method Law Professional Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à The Black & Decker Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements n^{os} LMC330,223 et LMC452,371 des marques de commerce PIRANHA & Dessin, reproduites ci-dessous :



(LMC330,223 PIRANHA & Dessin; Marque Prédécesseur)



(LMC452,371 PIRANHA & Dessin; Marque Successeur)

[2] La Marque Prédécesseur est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION] « (1) Lames de scie pour scies électriques; (2) Lames de scie circulaire ».

[3] La Marque Successeur est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques » uniquement.

[4] Les avis exigeaient que la Propriétaire fournisse une preuve établissant que les marques de commerce visées par les enregistrements ont été employées au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans les enregistrements à un moment quelconque entre le 3 avril 2011 et le 3 avril 2014. Si les marques de commerce n'avaient pas été ainsi employées, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle les marques de commerce ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

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

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour 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 niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que les marques de commerce ont été employées en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits de Greg C. Weston, tous deux souscrits le 3 juin 2014 à Mississauga, en Ontario. Outre les exceptions mentionnées ci-dessous, les affidavits produits en réponse à chacun des avis sont substantiellement similaires.

[8] Les deux parties ont produit des représentations écrites et ont été représentées lors d'une audience qui a également porté sur la procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC330,222 de la marque de commerce PIRANHA. Une décision distincte sera rendue relativement à cet enregistrement.

La preuve de la Propriétaire

[9] Dans ses affidavits, M. Weston atteste qu'il est un directeur du marketing commercial de Stanley Black & Decker Canada Corporation (SBD Canada). M. Weston affirme que SBD Canada a été formée par la fusion de l'ancienne Black & Decker Canada Inc. et de l'ancienne Stanley Canada Corporation. M. Weston explique que SBD Canada et la Propriétaire sont toutes deux des filiales de Stanley Black & Decker, Inc., qui, atteste-t-il, est [TRADUCTION] « un fournisseur mondial diversifié d'outils à main, d'outils électriques et d'accessoires connexes ».

[10] M. Weston atteste que SBD Canada est autorisée en vertu d'une licence octroyée par la Propriétaire à employer les marques de commerce en cause au Canada. Il atteste également qu'en vertu de cette licence, les lames de scie de marque PIRANHA sont fabriquées conformément aux spécifications établies ou approuvées par la Propriétaire et que des contrôles de la qualité ont lieu durant la fabrication des lames de scie pour s'assurer que les spécifications sont respectées. De même, M. Weston atteste que la façon d'employer la marque de commerce est également assujettie aux spécifications établies par la Propriétaire. À cet égard, il atteste que les marques de commerce occupaient une place importante sur le devant de chaque lame de scie et sur son emballage.

[11] Par conséquent, M. Weston affirme que les marques de commerce ont été [TRADUCTION] « employées par la Propriétaire, directement et/ou par ses licenciées, dans la pratique normale du commerce, au Canada », en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. En particulier, il atteste que les marques de commerce étaient [TRADUCTION] « employées par la Propriétaire et/ou

... SBD Canada, dans la pratique normale du commerce au Canada, en liaison avec des lames de scie circulaire B&D ». De même, il atteste que [TRADUCTION] « SBD Canada vend également... et a vendu au Canada pendant toute la durée de [la période pertinente], des lames de scie sauteuse pour scies électriques sous la Marque PIRANHA® ».

[12] M. Weston atteste que la pratique normale du commerce pour les [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » et les « lames de scie sauteuse pour scies électriques » de marque PIRANHA implique de vendre ces dernières à des distributeurs indépendants à travers le Canada, comme Home Depot, Lowes, Walmart et Rona. Il atteste que les lames de scie de marque PIRANHA sont également annoncées et vendues en ligne au Canada.

[13] M. Weston souligne que toutes les [TRADUCTION] « lames de scie circulaire et les lames de scie sauteuse vendues sont destinées à un emploi avec des scies électriques ».

[14] En ce qui concerne le transfert dans la pratique normale du commerce, M. Weston fournit les chiffres des ventes ayant trait aux [TRADUCTION] « lames de scie circulaire et lames de scie sauteuse de marque PIRANHA® » qui ont été vendues au Canada au cours de la période pertinente. Par exemple, en ce qui concerne l'année 2013, il atteste qu'il y a eu 9 758 [TRADUCTION] « unités vendues », avec des recettes de ventes d'environ 54 000 \$.

[15] Je souligne que M. Weston ne fait pas de distinction concernant le nombre de [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » et de « lames de scie sauteuse » dans le total d'unités vendues. Je souligne également que même si l'état déclaratif des produits de la Marque Successeur comprend seulement des [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques », M. Weston fournit les mêmes chiffres de ventes pour des [TRADUCTION] « lames de scie circulaire et lames de scie sauteuse, toutes deux pour scies électriques » dans cet affidavit également.

[16] À l'appui de ses allégations d'emploi, M. Weston joint les pièces suivantes à ses affidavits :

- La pièce B (pour la Marque Prédécesseur) est constituée de photocopies d'une lame de scie circulaire de marque PIRANHA et de son emballage. Je souligne que l'emballage arbore les numéros de produit « 67-770 » et « 77-770 ». Comme le montre l'image ci-

dessous, divers éléments graphiques sont imprimés sur la surface plane de la lame, y compris « BLACK&DECKER » et, en dessous, le mot PIRANHA figurant à côté d'un piranha stylisé (le Dessin de piranha). M. Weston atteste que cette image montre la façon dont la Marque Prédécesseur figurait bien en vue sur les lames de scie circulaire vendues au Canada au cours de la période pertinente :



- La pièce B (pour la Marque Successeur) est constituée d'une lame de scie circulaire de marque PIRANHA et de son emballage. Je souligne qu'il semble s'agir de la même lame de scie circulaire que celle montrée en pièce B pour la Marque Prédécesseur. L'emballage arbore les mêmes numéros de produit et les mêmes éléments graphiques sont imprimés sur la surface de la lame, y compris le Dessin de piranha. Là encore, M. Weston atteste que la pièce indique la façon dont la Marque Successeur figurait bien en vue sur les lames de scie circulaire vendues au Canada au cours de la période pertinente.
- Les pièces C et D sont constituées de photographies représentatives de jeux de lames de scie sauteuse de marque PIRANHA et leur emballage, de même que des photographies des lames individuelles de ces jeux. L'emballage arbore les numéros de produit « BDA28160C » et « BDA28170C ». M. Weston atteste que chaque lame de ces jeux arbore la marque de commerce en cause. Comme le montre l'image ci-dessous, le même Dessin de piranha que celui qui figure sur la lame en pièce B figure sur le côté de chaque lame de scie sauteuse. Je souligne que l'expression « BLACK&DECKER » ne figure pas sur ces lames individuelles.



- Les pièces E et F sont constituées de spécimens de listes de prix de SBD Canada, datés du 1^{er} janvier 2014 et du 1^{er} janvier 2011, respectivement. M. Weston ne fait aucune

déclaration concernant la distribution de ces listes de prix. Cependant, les deux listes de prix font référence à un certain nombre de [TRADUCTION] « lames de scie circulaire PIRANHA® » qui correspondent à la lame de scie circulaire en pièce B, et sont identifiées par des numéros de produit commençant par « 67 » ou « 77 ». Les deux listes de prix font également référence à un certain nombre de [TRADUCTION] « lames de scie sauteuse » identifiées par des numéros de produit commençant par « 75 ». Contrairement aux lames de scie circulaire, cependant, je souligne que PIRANHA ne figure pas dans la description de ces lames de scie sauteuse. Je souligne également que les numéros de produit « BDA » correspondant aux lames de scie sauteuse de marque PIRANHA des pièces C et D ne figurent pas sur ces listes de prix.

- La pièce G est constituée de 11 factures représentatives qui, atteste M. Weston, font état de ventes de [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » et de « lames de scie sauteuse » à des distributeurs indépendants autorisés situés au Canada. Je souligne que les sept factures datant de la période pertinente indiquent des ventes de « Piranha Circ Saw », « Piranha Bld Pack 77 » et/ou « Piranha 7 1/4 " 24 T Bulk », qui sont toutes identifiées par des numéros de produit commençant par « 67 » ou « 77 ». Même s'il y a une facture ultérieure à la période pertinente qui indique des ventes d'un « Jigsaw Kit » [ensemble de scie sauteuse] avec le numéro de produit « BDA28170C », aucune des sept factures datant de la période pertinente n'indique de numéros de produit correspondant aux lames de scie sauteuse de marque PIRANHA des pièces C et D. Il y a, cependant, une facture datant de la période pertinente qui indique des ventes de « 10 PC T-Shank Jig Saw Blade » [lames de scie sauteuse à tige en T, 10 unités] et de « 10 PC U-Shank Jig Saw Blade » [lame de scie sauteuse à tige en U, 10 unités], qui sont identifiées par des numéros de produit commençant par « DW ».
- La pièce H est constituée d'imprimés de pages Web des sites *www.amazon.ca* et *www.walmart.ca* proposant des lames de scie de marque PIRANHA offertes en vente. Les produits proposés comprennent diverses lames de scie circulaire et jeux de lames de scie sauteuse semblables à ceux montrés en pièces B, C et D. Je souligne que le même Dessin de piranha que celui figurant sur les lames en preuve figure bien en vue sur la surface d'un certain nombre des lames circulaires présentées. M. Weston atteste que ces

produits sont vendus par l'intermédiaire de tels sites Web et que les pages Web produites en preuve sont représentatives de celles qui étaient accessibles au Canada au cours de la période pertinente.

- La pièce I décrit une gaine pour bouteille de marque PIRANHA qui, atteste M. Weston, était employée comme élément promotionnel sur des bouteilles d'eau offertes au Canada au cours de la période pertinente. Le même Dessin de piranha que celui qui figure sur les lames en pièces B, C et D figure sur la gaine de bouteille.

Analyse

[17] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante fait valoir que i) M. Weston n'est pas l'un des dirigeants de son entreprise et par conséquent, ses qualifications pour attester l'emploi des marques de commerce sont contestables et/ou tiennent du oui-dire; ii) l'emploi sous licence par SBD Canada ou toute autre entreprise citée par M. Weston dans son affidavit n'est pas appuyé par les factures et les documents présentés; et iii) les marques de commerce ne sont pas employées telles qu'elles sont enregistrées.

[18] Même si la Partie requérante ne l'a pas soulevée, comme discuté ci-dessous, la véritable question en ce qui concerne la Marque Prédécesseur est celle de savoir si la Propriétaire a produit une preuve suffisante des transferts dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente en ce qui concerne à la fois les [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » et les « lames de scie pour scies électriques ».

Qualifications du déposant

[19] Premièrement, en ce qui concerne les « qualifications » du déposant, même si M. Weston n'est pas l'un des dirigeants de la Propriétaire, il atteste clairement que, du fait du poste qu'il occupe et parce qu'il a passé en revue les documents opérationnels pertinents, il a une connaissance directe des questions traitées dans ses affidavits. À ce titre, je suis convaincu que son poste lui permet d'être au courant de la pratique normale du commerce de la licenciée et d'avoir accès à ses registres des ventes de la période pertinente.

Octroi de licences

[20] En ce qui concerne la question de l'octroi de licences, la Partie requérante fait valoir que la description de M. Weston de l'accord d'octroi de licence au paragraphe 4 de ses affidavits est contredite par les pièces produites à l'appui. Par exemple, il souligne que les factures en pièce G sont aux noms de « Black & Decker » et « Stanley Black & Decker », plutôt qu'au nom de SBD Canada ou un de ces prédécesseurs. Toutefois, la Partie requérante souligne également que les affidavits de M. Weston n'indiquent pas que la société mère, Stanley Black & Decker, Inc., détient également une licence l'autorisant à employer les marques de commerce. À ce titre, la Partie requérante fait valoir qu'il n'est pas évident si les produits proviennent de SBD Canada ou s'ils proviennent de la Propriétaire.

[21] La Propriétaire, pour sa part, fait valoir que « Black & Decker » et « Stanley Black & Decker » seraient reconnues comme des dénominations commerciales de Black & Decker Canada Inc., un des prédécesseurs de SBD Canada. La Propriétaire fait valoir que puisqu'une société est formée par la fusion de deux sociétés ou plus et a toujours été considérée comme la continuation d'une même société, SBD Canada – toute comme l'ancienne Black & Decker Canada Inc. et l'ancienne Stanley Canada Corporation – sont et ont toujours été une même société. Par conséquent, lorsque M. Weston atteste que SBD Canada détient une licence octroyée par la Propriétaire, il fait référence à SBD Canada, avant et après la fusion.

[22] En effet, la Propriétaire fait valoir que les factures produites en preuve [TRADUCTION] « établissent une chronologie de... la fusion, et par conséquent peuvent à juste titre être associées à la licenciée SBD Canada ». Elle souligne que les factures indiquent des adresses canadiennes pour « Black & Decker » et « Stanley Black & Decker ».

[23] Quoiqu'il en soit, il est bien établi que les propriétaires de marque de commerce ne sont pas tenus de prouver l'existence d'accords de licence écrits proprement dits dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45; une déclaration claire selon laquelle un contrôle est exercé peut être suffisante [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC)].

[24] En l'espèce, M. Weston atteste clairement que SBD Canada détient une licence octroyée par la Propriétaire l'autorisant à employer les marques de commerce et que, en vertu de cette licence, la Propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement vendus au Canada en liaison avec les marques de commerce. M. Weston indique également les conditions particulières de la licence en ce qui se rapportent aux spécifications de la Propriétaire et aux contrôles de la qualité. À mon avis, l'explication que donne M. Weston de l'accord de licence et la déclaration selon laquelle un contrôle est exercé satisfont à toutes les exigences de l'article 50(1) de la Loi; à ce titre, je suis convaincu que tout emploi des marques de commerce par SBD Canada qui a été établi peut être attribué à la Propriétaire.

Marques employées telles qu'elles sont enregistrées – marques de commerce distinctes

[25] En ce qui concerne la question de savoir si les marques de commerce figuraient telles qu'elles sont enregistrées, premièrement, la Partie requérante fait valoir que le Dessin de piranha ne figure jamais seul dans les pièces produites, mais toujours avec l'expression « BLACK&DECKER » au-dessus d'elle, laquelle expression est tout aussi voyante, voire davantage. La Partie requérante fait donc valoir qu'à la première impression, le public ne percevrait pas le Dessin de piranha comme une marque de commerce distincte, même en tenant compte de la différence dans la taille et la police de caractères des mots BLACK&DECKER et PIRANHA. Elle fait valoir que le Dessin de piranha ne se démarque pas et que, par conséquent, il ne créerait pas une impression distincte dans l'esprit du public. À ce titre, la Partie requérante fait valoir que la marque de commerce employée était une marque de commerce composée de BLACK&DECKER, PIRANHA et d'un piranha stylisé.

[26] À l'appui, la Partie requérante cite l'affaire *88766 Canada Inc c Coca-Cola* (2006), 52 CPR (4th) 50 (COMC), dans laquelle la marque CLASSIC qui était en cause a été radiée même si CLASSIC se démarquait des mots COCA-COLA par sa taille et sa police de caractères. Dans cette affaire, le registraire a conclu que CLASSIC ne produirait pas une impression indépendante dans l'esprit du public et serait considéré comme lié aux mots COCA-COLA.

[27] La Propriétaire, cependant, fait valoir que [TRADUCTION] « les marques de commerce BLACK&DECKER® et PIRANHA & Dessin® peuvent en tout temps être distinguées l'une de l'autre du fait de leur positionnement (une au-dessus de l'autre), de leurs polices de caractères

différentes... et de la présence d'un symbole ® à la suite de chacune d'elles ». Par conséquent, la Propriétaire fait valoir qu'il est [TRADUCTION] « inconcevable » que les deux marques de commerce soient perçues comme une seule marque de commerce composée.

[28] Même si le Dessin de piranha et BLACK&DECKER figurent tous deux sur la lame de scie circulaire en pièce B, il est bien établi que rien n'empêche deux marques de commerce d'être employées simultanément en liaison avec les mêmes produits [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[29] De plus, je souligne que, dans la décision *Coca-Cola* susmentionnée citée par la Partie requérante, le registraire a reconnu avoir tiré sa conclusion malgré le principe général énoncé dans *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) concernant des marques de commerce employées en combinaison avec d'autres éléments. De plus, la seule jurisprudence citée par le registraire à l'appui est la décision rendue en matière d'opposition *Coca-Cola Ltd c Southland Corp* (2001), 20 CPR (4th) 537 (COMC); un point important dans cette affaire est la conclusion du registraire voulant que :

[TRADUCTION] ...l'emploi de la marque de commerce COCA-COLA CLASSIC & Dessin ne constitue pas un emploi de la marque de commerce CLASSIC en soi puisque le consommateur moyen ne percevrait pas cet élément comme étant une marque de commerce distincte. Les consommateurs considéreraient que l'élément non distinctif CLASSIC faisant référence à une caractéristique, une qualité ou un type du produit de marque COCA-COLA de l'opposante : voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), à 538 et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF). [au paragraphe 9]

[30] Même si je souscrivais aux conclusions du registraire dans ces affaires, le registraire a jugé que CLASSIC était un élément non-distinctif par rapport aux produits en question. En l'espèce, PIRANHA n'est pas descriptif des lames de scie. Le nom a probablement été choisi en raison de l'idée de dents acérées qui est associée aux piranhas, mais PIRANHA, tel qu'il est employé, n'est pas en soi descriptif des lames de scie.

[31] De plus, bien que la présence d'une marque de commerce sur des factures ne soit pas suffisante en soi pour constituer un emploi, elle peut donner un contexte informant le registraire de ce que le public percevrait. Dans les décisions *Coca-Cola*, le registraire n'a fait référence à aucune preuve d'emploi de CLASSIC séparément de COCA-COLA. En l'espèce, cependant,

BLACK&DECKER figure bien en vue dans la partie supérieure des factures et des listes de prix produites en preuve, séparément de toute présence de PIRANAHA. À ce titre, j'estime qu'à la première impression, le public percevrait BLACK&DECKER et le Dessin de piranha qui figurent sur la lame de scie circulaire en pièce B, comme constituant deux marques de commerce distinctes.

Marques employées telles qu'elles sont enregistrées – sans variation

[32] La Partie requérante fait également valoir que l'élément graphique de la marque de commerce telle qu'elle est employée, nommément le Dessin de piranha tel qu'il figure sur les lames en pièces B, C et D, n'est pas le même que celui de la Marque Prédécesseur ou de la Marque Successeur telles qu'elles sont enregistrées. Compte tenu des [TRADUCTION] « nombreuses » différences entre les marques de commerce telles qu'elles sont enregistrées et la marque de commerce employée, la Partie requérante fait valoir que les marques telles qu'elles sont enregistrées ont perdu leur identité et ne sont plus reconnaissables.

[33] Le test en matière de variation, ainsi que l'a énoncé la Cour d'appel fédérale, est le suivant :

[TRADUCTION]

Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimes qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine.

[Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523, (CAF) à 525]

[34] Comme la Cour d'appel l'a souligné, [TRADUCTION] « Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. » [à 525].

[35] Pour trancher la question de la variation, la Cour d'appel du Canada a affirmé qu'il faut se demander, et il s'agit là d'une question de fait, si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992)*, 44

CPR (3d) 59 (CAF)]. La détermination des éléments constituant les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances propres à chaque cas.

[36] À l'audience, les deux parties ont fait référence à une décision récente de la Cour fédérale rendue relativement à une action en usurpation intentée en vertu de l'article 19 de la Loi qui impliquait les mêmes parties et les mêmes marques de commerce qu'en l'espèce [*The Black & Decker Corporation and Stanley Black & Decker Canada Corporation c Piranha Abrasives Inc.*, 2015 CF 185, CarswellNat 384]. Dans cette affaire, la Propriétaire a intenté une action en usurpation contre la Partie requérante. Dans sa décision, la Cour a indiqué qu'il n'y avait aucune preuve d'emploi antérieur de la Marque Prédécesseur et a souligné que, à l'audience, l'avocat de la Propriétaire a reconnu que cette dernière était disposée à s'appuyer uniquement sur la marque verbale PIRANHA et la Marque Successeur. Par conséquent, la Cour s'est exprimée en ces termes : [TRADUCTION] « À mon avis, il s'agit d'un choix prudent, compte tenu du fait que l'argument voulant que la Marque figurative PIRANHA Successeur constitue un emploi du Dessin de piranha Prédécesseur est sans fondement » [au paragraphe 3].

[37] À ce titre, la Partie requérante a fait valoir que la conclusion de la Cour fédérale en ce qui concerne le défaut d'emploi allégué de la Marque Prédécesseur devrait être adoptée en l'espèce. La Propriétaire, cependant, a expliqué que sa décision de cesser de s'appuyer sur la Marque Prédécesseur dans cette affaire devant la Cour fédérale était une [TRADUCTION] « stratégie d'instance » visant à lui permettre d'obtenir la réparation qu'elle demandait sur la base de la réputation et l'achalandage acquis par l'emploi de ses autres marques PIRANHA. À ce titre, la Propriétaire a fait valoir que la question n'avait pas été tranchée sur le fond et que le registraire n'est pas lié par les commentaires de la Cour fédérale à cet égard.

[38] En effet, je souligne que la Cour fédérale n'a pas été explicite dans ses motifs en ce qui concerne la question de variation. Compte tenu de la concession faite par la Propriétaire à l'audience, il semblerait que la Cour n'avait aucune raison de prendre en considération la jurisprudence applicable, nommément *Honeywell BULL*, *supra* et *Promafil*, *supra*.

[39] Même si je considérais que je suis lié par les commentaires de la Cour fédérale, à proprement parler, ces commentaires ne règlent pas la question dont je suis saisi. La question en l'espèce est celle de savoir si la marque de commerce telle qu'elle figure dans la preuve, nommément le Dessin de piranha qui figure sur les lames produites en preuve, constitue un emploi de la Marque Prédécesseur et de la Marque Successeur telles qu'elles sont enregistrées. La question *n'est pas* de savoir si la Marque Successeur constitue un emploi de la Marque Prédécesseur.

[40] Quoi qu'il en soit, je ne suis pas lié par les conclusions et décisions de la Cour fédérale dans la mesure où la preuve produite dans cette procédure diffère de celle dont je dispose en l'espèce [voir *Vibe Ventures LLC c CTV Limited*, 2010 COMC 166, CarswellNat 4273 aux paragraphes 59 et 60; et *McCallum Industries Ltd c HJ Heinz Co Australia Ltd*, 2014 COMC 284, CarswellNat 6273 au paragraphe 10]. Étant donné qu'il n'y a aucune indication selon laquelle la preuve présentée à la Cour est la même que celle dont le registraire est saisi en l'espèce, je n'ai d'autre choix que d'appliquer le test général en matière de variation énoncé ci-dessus.

[41] La Partie requérante fait valoir que l'élément graphique actuel de la marque de commerce telle qu'elle est employée n'est pas le même que celui de la Marque Prédécesseur et de la Marque Successeur telles qu'elles sont enregistrées. Dans ses observations écrites, la Partie requérante énonce en détail de longues listes de différences entre le Dessin de piranha et les marques figuratives telles qu'elles sont enregistrées, comme [TRADUCTION] « l'œil du poisson est plus petit » et « les dents du poisson sont plus longues, plus étroites et plus marquées ».

[42] De plus, soulignant que les pièces jointes aux affidavits de M. Weston sont les mêmes pour la Marque Prédécesseur et la Marque Successeur, la Partie requérante a fait valoir à l'audience que les mêmes pièces ne peuvent servir à corroborer l'emploi de deux marques enregistrées différentes.

[43] La Propriétaire, pour sa part, fait valoir qu'aucune variation ne modifie l'identité des marques de commerce telles qu'elles sont enregistrées, ne modifie leur caractère distinctif ou ne trompe autrement le public. Même si elle reconnaît que la marque de commerce employée

présente des différences, la Propriétaire fait valoir que ces différences sont [TRADUCTION] « minuscules » et que le consommateur moyen ne les percevrait pas à la première impression.

[44] À l'appui, la Propriétaire a cité l'affaire *Aird & Berlis LLP c Sonaco SARL*, 2014 COMC 37, 119 CPR (4th) 374, dans laquelle il a été établi que les éléments dominants d'une marque figurative sont préservés, même si le dessin qui est véritablement employé présente des éléments agencés différemment et possède une bordure supplémentaire.

[45] Dans l'ensemble, j'estime que cette affaire semble être identique – à la lumière des marques de commerce pertinentes – aux conclusions tirées dans la décision *Promafil, supra*. Cette décision portait sur l'affaire d'un [TRADUCTION] « pingouin corpulent », qui était employé au lieu du [TRADUCTION] « pingouin mince » qui était enregistré. Dans cette affaire, les marques de commerce en cause n'avaient pas l'avantage de comprendre des éléments textuels, comme le mot PENGUIN [PINGOUIN]. Néanmoins, la Cour d'appel fédérale a tranché en faveur de la propriétaire inscrite, indépendamment du fait que la caractéristique dominante de la marque de commerce était uniquement l'image d'un pingouin. Même si plusieurs différences entre les deux dessins ont été énoncées, la Cour d'appel a tranché que l'emploi du [TRADUCTION] « pingouin mince » constituait un emploi du [TRADUCTION] « pingouin corpulent ».

[46] Il semble donc qu'une conclusion semblable devrait être tirée en l'espèce, c'est-à-dire que la présence du [TRADUCTION] « piranha mince » dans la marque de commerce qui est employée constitue un emploi du [TRADUCTION] « piranha corpulent » qui est enregistré à titre d'élément de la Marque Prédécesseur.

[47] À l'audience, cependant, la Partie requérante a fait valoir que la présente affaire devrait être considérée comme différente de *Promafil*. À cet égard, elle souligne que la Propriétaire en l'espèce a demandé et obtenu l'enregistrement de la Marque Successeur, alors que dans *Promafil*, la Propriétaire ne bénéficiait pas d'un « nouvel » enregistrement.

[48] Cependant, le fait qu'un propriétaire inscrit ait produit une nouvelle demande d'enregistrement de marque de commerce n'a aucune pertinence quant à la question de savoir si la preuve présentée établit ou non l'emploi d'une marque de commerce enregistrée [à cet égard, voir *Oyen Wiggs Green & Mutala c Rubicon Products Ltd* (2007), 65 CPR (4th) 54 (COMC) au

paragraphe 9]. Bien qu'il soit pratique sur le plan administratif de traiter les enregistrements connexes de la sorte, généralement, chaque enregistrement faisant l'objet d'un avis en vertu de l'article 45 doit être traité en fonction des faits qui lui sont propres. À ce titre, le fait que la Propriétaire ait subséquemment demandé et obtenu l'enregistrement de la Marque Successeur n'a aucune pertinence quant à la question de savoir si la marque de commerce employée qui figure dans la preuve constitue un emploi de la Marque Prédécesseur telle qu'elle est enregistrée.

[49] Quoi qu'il en soit, les faits en l'espèce semblent plus solides que dans l'affaire *Promafil* considérant qu'il y a plus d'un élément en jeu. En l'espèce, l'élément dominant n'est pas nécessairement restreint à un poisson stylisé en particulier, mais, plutôt, à la combinaison d'un poisson stylisé et du mot PIRANHA.

[50] Lorsque j'applique le test en matière de variation à la présente espèce, j'estime que, même si le Dessin de piranha tel qu'il est présenté ressemble davantage à la Marque Successeur, on ne peut pas dire qu'il ne préserve pas les éléments dominants de la Marque Prédécesseur également. À cet égard, le mot PIRANHA figure à côté d'un piranha stylisé dont émanent plusieurs lignes.

[51] Même si la Partie requérante énonce en détail les différences entre les marques, à mon avis, le fait que le piranha stylisé en soi ne soit pas l'élément dominant des marques figuratives signifie que les différences entre les piranhas sont moins importantes que si le piranha n'était pas accompagné du mot PIRANHA. De plus, même si les traits ou les lignes ne sont pas identiques, cet élément est tout de même préservé. À ce titre, à mon avis, les caractéristiques dominantes de la Marque Prédécesseur et de la Marque Successeur sont préservées.

[52] Par conséquent, j'estime que le Dessin de piranha tel qu'il est présenté dans la preuve constitue, pour les besoins de la présente procédure, une présentation des marques de commerce telles qu'elles sont enregistrées.

Preuve de transfert

[53] En ce qui concerne le transfert et la vente des produits visés par l'enregistrement, il est évident que les descriptions du produit sur les factures en pièce G datant de la période pertinente correspondent à la lame de scie circulaire en pièce B. À ce titre, je suis convaincu que la

Propriétaire a vendu des [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » arborant la Marque Prédécesseur et la Marque Successeur au Canada au cours de la période pertinente.

[54] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques » visés par l'enregistrement, comme susmentionné, M. Weston explique que [TRADUCTION] « toutes les lames de scie circulaire et les lames de scies sauteuses vendues sont destinées à être utilisées dans des scies électriques ».

[55] Dans le cas de la Marque Successeur, les [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques » sont le seul produit inscrit dans l'état déclaratif des produits de la Propriétaire. Par conséquent, je suis convaincu que l'explication de M. Weston, conjuguées à ses allégations d'emploi, me permet de considérer que la référence aux [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » dans la preuve se rapportant à cet enregistrement comme une référence aux [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques ».

[56] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque Successeur en liaison avec les [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[57] Dans le cas de la Marque Prédécesseur, cependant, la Propriétaire a clairement établi une distinction entre les [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » et les « lames de scie pour scies électriques » dans son état déclaratif des produits. Dans *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst), la Cour a souligné ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les fabricants ont intérêt à élargir la portée de la protection offerte par la Loi... et que les utilisations possibles de leurs produits se multiplient. Cependant, lorsqu'ils le font, ils précisent des emplois différents. [au paragraphe 16]

[58] Considérant que l'emploi établi en liaison avec un produit précis ne peut permettre de maintenir plusieurs produits d'un état déclaratif des produits, la Propriétaire est tenue de fournir une preuve d'emploi à l'égard de *chacun* des produits visés par l'enregistrement [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); *Sharp, supra*; et *Fogler, Rubinoff LLP c Canada Safeway Ltd*, 2013 COMC 227, CarswellNat 5446]. À ce titre, pour pouvoir maintenir son enregistrement à l'égard de la catégorie plus large de produits

[TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques », la Propriétaire devait établir le transfert et la vente de ces produits autrement que par simple référence aux [TRADUCTION] « lames de scie circulaire ».

[59] Même si la Partie requérante n'a pas soulevé d'objection concernant la preuve de vente produite par la Propriétaire, après examen de la preuve dans son ensemble, j'estime que cette dernière est ambiguë en ce qui concerne la question de savoir si la Propriétaire a véritablement vendu des lames de scie sauteuse de marque PIRANHA pour scies électriques au Canada au cours de la période pertinente.

[60] À cet égard, M. Weston affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu au Canada pendant toute la durée de [la période pertinente] des lames de scie sauteuse pour scies électriques sous la Marque PIRANHA & Dessin® ». À l'appui, M. Weston produit des [TRADUCTION] « factures représentatives » en pièce G de son affidavit. Même si une des factures montrant la vente de deux « Jig Saw Blade » [lame de scie sauteuse] au cours de la période pertinente, je souligne que les numéros de produit de ces lames de scie sauteuse ne correspondent pas aux numéros de produit sur les emballages de lames de scie sauteuse de marque PIRANHA présentés en pièces C et D ni que ces numéros de produit figurent sur les listes de prix en pièces E et F.

[61] Il y a une facture, quoique postérieure à la période pertinente, montrant la vente d'un « Jigsaw Kit » [jeu de scie sauteuse] qui correspond aux lames de scie sauteuse en pièces C et D. Cependant, si de telles lames ont véritablement été vendues au cours de la période pertinente, il est étrange que la Propriétaire ait décidé de produire une facture postérieure à la période pertinente pour établir de tels transferts. De même, contrairement aux descriptions de produit de lames de scie circulaire de marque PIRANHA, « PIRANHA » ne figure dans aucune des descriptions de produit des lames de scie sauteuse qu'on retrouve dans les factures susmentionnées ou les listes de prix en pièces E et F.

[62] De plus, M. Weston atteste seulement des chiffres de ventes globaux concernant les [TRADUCTION] « lames de scie circulaire et lames de scie sauteuse pour scies électriques de marque PIRANHA® ». Cependant, il ne fait aucune distinction, s'il y en a, parmi ces chiffres de ventes entre la vente de lames de scie circulaire et la vente de lames de scie sauteuse.

[63] Enfin, même si M. Weston atteste que [TRADUCTION] « les lames de scie de marque PIRANHA® sont également vendues en ligne... [et] ont également été annoncées au Canada », les imprimés de site Web en pièce H indiquent simplement que des jeux de lames de scie sauteuse de marque PIRANHA peuvent avoir été présentés sur ces sites Web au cours de la période pertinente. Cependant, il a été établi antérieurement que la « mise en vente » n'équivaut pas à la « vente » [voir *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)], et que la publicité à elle seule n'est pas suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc*, 2012 COMC 211, CarswellNat 5229].

[64] Compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que la preuve est ambiguë à savoir si la Propriétaire a véritablement vendu des lames de scie sauteuse de marque PIRAHNA pour scies électriques au Canada au cours de la période pertinente. Suivant *Plough, supra*, une telle ambiguïté doit être résolue à l'encontre des intérêts de la Propriétaire. À ce titre, je ne suis pas convaincu que la preuve établit le transfert dans la pratique normale du commerce de [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques » arborant la Marque Prédécesseur au Canada au cours de la période pertinente.

[65] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque Prédécesseur en liaison seulement avec les [TRADUCTION] « lames de scie circulaire » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision relative à l'enregistrement n° LMC330,223 (PIRANHA & Dessin)

[66] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC330,223 sera modifié afin de radier les produits (1), [TRADUCTION] « lames de scie pour scies électriques ».

[67] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION] « Lames de scie circulaire ».

Décision relative à l'enregistrement n° LMC452,371 (PIRANHA & Dessin)

[68] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC452,371 sera maintenu.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-08-10

COMPARUTIONS

Jane Steinberg

Pour la Propriétaire inscrite

Michelle L. Wassenaar

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling Lafleur Henderson LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Method Law Professional Corporation

pour la Requérante