

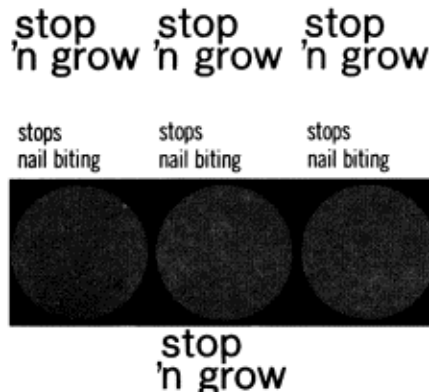
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 90  
Date de la décision : 2010-06-28

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Fasken Martineau DuMoulin LLP, visant l’enregistrement n° LMC162143 de la marque de commerce STOP’N GROW & Dessin au nom de Mansfield Medical Distributors Ltd.**

[1] Le 6 novembre 2007, à la demande de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L. (la partie requérante), le registraire a envoyé 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 Mansfield Medical Distributors Ltd. (l’inscrivante), propriétaire de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce STOP’N GROW & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque) est enregistrée pour un emploi en liaison avec des « [p]roduits de dissuasion pour l’onychophagie » (les marchandises visées par l’enregistrement).



[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si 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 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 au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 6 novembre 2004 au 6 novembre 2007 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit d'Irwin Braude, auquel étaient jointes les pièces A à K. M. Braude déclare être président de l'inscrivante. Les deux parties ont produit des observations écrites. À l'audience, seule la partie requérante était représentée.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la p. 480], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co.*

*Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), il faut néanmoins que les faits soumis à l'examen du registraire lui permettent de conclure que la marque a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises ou les services que spécifie l'enregistrement.

[7] En ce qui a trait à la manière suivant laquelle la Marque a été employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, M. Braude explique que l'étiquette de la Marque comporte trois faces apposées sur le devant et les côtés des bouteilles carrées de 6 ml contenant les produits de dissuasion pour l'onychophagie. Il affirme également ce qui suit au paragraphe 7 de son affidavit :

[TRADUCTION]

Chaque produit vendu par Mansfield [l'inscrivante] porte la marque visée par l'enregistrement, la seule différence étant que la marque employée sur le produit consiste en la face avant seulement de l'étiquette (non les côtés), ce qui fait qu'elle est donc visible seulement sur la face avant du produit, et que la marque actuellement employée comprend également les mots « met fin aux ongles rongés » (en anglais « *stops nail biting* »). Comme la marque n'est visible que sur la face avant du produit, les côtés de la bouteille sont utilisés pour fournir au consommateur des instructions concernant l'emploi et des avertissements en français et en anglais.

[8] À l'appui de cette affirmation, un échantillon de bouteille contenant les marchandises visées par l'enregistrement est joint à l'affidavit sous la cote B. Le dessin ci-dessous apparaît sur la face avant avec des instructions et des avertissements en français et en anglais sur les côtés de l'étiquette.



[9] La partie requérante a formulé plusieurs réserves sur l'exemple d'emploi fourni, même si elle a expliqué durant l'audience qu'elle n'entendait pas contester l'ajout des mots « met fin aux ongles rongés » dans la marque de commerce telle qu'elle est employée. Premièrement, dans son plaidoyer écrit, la partie requérante a soutenu que la description de la Marque donnée par M. Braude est [TRADUCTION] « fausse et trompeuse car rien dans l'enregistrement ne corrobore qu'il intéresse une marque tridimensionnelle ou une marque bidimensionnelle apposée sur un objet tridimensionnel ». Deuxièmement, il est allégué que le dessin qui apparaît sur l'échantillon de bouteille comporte des [TRADUCTION] « différences plus que mineures » avec la Marque visée par l'enregistrement. Plus précisément, [TRADUCTION] « chacun des rectangles, les trois cercles et la répétition des mots sont des traits dominants de la Marque ». Troisièmement, au cours de l'audience, la partie requérante a invoqué plusieurs dispositions de la Loi et du *Règlement sur les marques de commerce* pour réaffirmer la position défendue dans son plaidoyer écrit selon laquelle [TRADUCTION] « la marque en entier est l'objet de l'enregistrement, et non juste le carré sur lequel un cercle est superposé avec les mots « *stop 'n grow* » apparaissant une seule fois au-dessus du carré ».

[10] En réponse, l'inscrivante a soutenu dans son plaidoyer écrit que les modifications apportées à la Marque sont peu importantes et que la [TRADUCTION] « marque moderne » conserve tous les traits dominants de sorte que l'impression du consommateur non averti est la même que celle créée par la Marque. En particulier, les traits dominants demeurent les mots « *stop 'n grow* » écrits en lettres minuscules et en caractères gras sur deux lignes, les mots « *stops nail biting* » écrits en plus petits et un cercle rouge uni sur un fond noir.

[11] En ce qui a trait à la question des différences observées avec la marque de commerce enregistrée, la Cour a fait les observations suivantes dans *Promafil Canada Ltée. c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) :

De toute évidence, lors de chaque modification, le propriétaire de la marque de commerce joue avec le feu. Selon les termes du juge Maclean, « la pratique de s'éloigner de la forme précise d'une marque de commerce enregistrée [...] constitue un grand danger pour l'auteur de l'enregistrement ». Mais des modifications prudentes peuvent être apportées sans conséquences fâcheuses si les mêmes traits dominants sont préservés et si les différences sont si insignifiantes qu'elles ne trompent pas l'acheteur non averti.

[...] La loi relative aux marques de commerce n'exige pas, pour éviter l'abandon, le maintien de l'identité absolue des marques, ni ne considère les différences insignifiantes afin de prendre en faute le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée agissant de bonne foi en fonction de la mode et des autres tendances. Elle exige seulement une identité qui maintienne le caractère reconnaissable de la marque et qui évite la confusion chez les acheteurs non avertis.

[12] Le critère élaboré dans *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) est expliqué comme suit par la Cour fédérale du Canada dans *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Ltd.* (2005), 41 C.P.R. (4th) 236, à la page 247 :

Le critère qui s'applique lorsqu'il s'agit de savoir si un propriétaire emploie la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée consiste à établir si elle est employée de façon qu'elle ne perde pas son identité et qu'elle demeure reconnaissable, si les différences sont si peu importantes qu'un acheteur non averti inférerait probablement que les deux identifient des marchandises qui ont la même origine [...].

[13] La détermination des éléments constituant les traits dominants et la question de savoir si la différence est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances de chaque affaire. Dans la présente affaire, je suis d'avis que, considérée dans son ensemble, sur le plan de la première impression, la Marque demeure reconnaissable et conserve son identité dans l'exemple d'emploi fourni. Je garde à l'esprit que c'est le dessin en entier qui fait l'objet de l'enregistrement de la marque de commerce, mais je conviens avec l'inscrivante que la marque de commerce telle qu'elle est employée conserve tous les traits dominants de la Marque. À mon avis, l'examen de la Marque révèle une combinaison des traits dominants suivants : les mots « *stop 'n grow* » et « *stops nail biting* », la présence d'un gros cercle à l'intérieur d'une figure plane à quatre côtés sous ces mots et le positionnement général de ces éléments. Malgré le fait que ces éléments ne sont plus répétés dans la marque de commerce employée, je suis convaincue que les changements sont peu importants et que tous les traits dominants ont été préservés dans le dessin présenté sur l'échantillon de bouteille. La [TRADUCTION] « *marque moderne* » apparaît comme une version simplifiée de la Marque; on ne peut pas dire que les différences,

considérées dans leur ensemble, sont importantes au point que la Marque ait perdu son identité ou qu'elle ne soit plus reconnaissable. L'impression créée par les traits dominants demeure la même; le consommateur non averti n'inférerait pas probablement que les marchandises ont des origines différentes, d'après ces variations particulières. Par conséquent, je suis convaincue que la Marque apparaissait sur les emballages des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[14] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce et aux ventes réalisées, M. Braude explique que l'inscrivante vend des produits de dissuasion pour l'onchophagie à plusieurs clients au Canada, principalement des pharmacies qui les revendent aux consommateurs. Il ajoute que les clients peuvent passer leurs commandes directement aux représentants de l'inscrivante sur le terrain, par téléphone ou télécopieur, ou en s'adressant aux divers grossistes qui achètent le produit de l'inscrivante. L'auteur de l'affidavit affirme que l'inscrivante a vendu plus de six mille unités des marchandises visées par l'enregistrement entre novembre 2005 et octobre 2006 et plus de cinq mille unités entre novembre 2006 et octobre 2007. À l'appui de cette affirmation, des copies des rapports de vente du produit pour ces périodes ont été jointes sous les cotes D et E. De plus, des copies de facture datées d'août à octobre 2007 ont été jointes à l'affidavit sous les cotes F à K, pour donner des exemples de ventes des marchandises visées par l'enregistrement réalisées au cours de la période pertinente. Je note que le nom de l'inscrivante et ses coordonnées au Canada apparaissent dans la partie supérieure des échantillons de facture, suivis des adresses de facturation et de livraison au Canada des acheteurs identifiés dessous. L'inscription « STOP 'N GROW » apparaît également dans les descriptions d'article données sur les factures. Par conséquent, je suis convaincue que la preuve établit qu'il y a eu vente des marchandises visées par l'enregistrement portant la Marque dans la pratique normale du commerce de l'inscrivante au Canada pendant la période pertinente.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec des « [p]roduits de dissuasion pour l'onchophagie » au cours de la période pertinente. Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC162143 pour la marque de commerce STOP'N GROW & Dessin sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

P. Fung  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.