

TRADUCTION/TRANSLATION

**PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUES DE COMMERCE : LA CRÈME DU YOGOURT et LA
CRÈME DU YOGOURT & DESSIN
N^{OS} D'ENREGISTREMENT : TMA 368300 et TMA 353315**

Le 15 novembre 2001, à la demande de Mendelsohn Rosentzveig Shacter, le registraire a transmis un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Parmalat Dairy & Bakery Inc., en rapport à chacune des marques déposées susmentionnées.

La marque de commerce LA CRÈME DU YOGOURT et la marque de commerce LA CRÈME DU YOGOURT & Dessin (illustré ci-dessous) sont enregistrées pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « yogourt ».



Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente dans chaque cas se situe entre le 15 novembre 1998 et le 15 novembre 2001.

En réponse à chaque avis, les affidavits de Josée Camilletti et de Heather McTavish ont été fournis. Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

Les affidavits de Mme Camilletti attestent le changement de dénomination de Beatrice Foods Inc. à Parmalat Dairy & Bakery Inc. et révèlent que Parmalat Canada est le nom commercial de Parmalat Dairy & Bakery Inc.

Les affidavits de Mme McTavish font état des ventes des marchandises, offrent de la documentation publicitaire et un exemple d'emballage du produit vendu au Canada en 1999 et en 2000.

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments concernant la preuve déposée, dont celui portant que l'emploi démontré au cours de la période pertinente n'équivaut pas à l'emploi de l'une ou de l'autre marque de commerce déposée.

Le propriétaire soutient pour sa part que la documentation publicitaire soumise en pièce C jointe à l'affidavit de Mme McTavish dépeint un contenant de yogourt portant la marque de commerce correspondant à l'enregistrement no 353,315 (laquelle, j'en conviens, constituerait également un emploi de la marque de commerce LA CRÈME DU YOGOURT, no d'enregistrement 368,300).

Il prétend qu'en dépit de l'absence de mention de date exacte dans l'affidavit de Mme McTavish relativement au document en question, on peut à juste titre déduire que la pièce C s'inscrit dans la période de trois ans précédant la date de l'affidavit (21 février 1999 – 21 février 2002). Selon le propriétaire, cette inférence peut découler d'une interprétation raisonnable de l'affidavit dans son ensemble et tout particulièrement du fait que, dans son affidavit, Mme McTavish ne fait état que de dates relevant de la période pertinente.

Quant à la partie requérante, elle fait valoir que la pièce C jointe à l'affidavit de Mme McTavish ne devrait pas être prise en compte pour déterminer l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente, puisque cette documentation publicitaire ne comporte aucun indice de la date à laquelle elle a été produite. En outre, puisque la documentation publicitaire semble présenter LA CRÈME DU YOGOURT comme un

nouveau produit, elle en déduit que cette documentation a vraisemblablement été distribuée davantage autour du 15 novembre 1985 (date du premier emploi attesté sur la page de l'enregistrement de la marque de commerce) qu'au cours de la période pertinente.

Suivant une interprétation raisonnable de l'affidavit, je conclus qu'il n'y a qu'une inférence à tirer de la pièce C, savoir que la distribution du document a probablement eu lieu à un moment quelconque et que le contenant de yogourt qui y est illustré a probablement été employé à un moment quelconque. À mon avis, si le contenant illustré à la pièce C a été employé au cours de la période pertinente, Mme McTavish aurait pu clairement en faire mention comme elle l'a fait avec l'exemple d'emballage qu'elle a produit en pièce D. Elle a cependant choisi de ne pas le faire. Au vu de la preuve dans son ensemble, je dirais que l'emballage figurant à la pièce D est en toute probabilité l'emballage illustrant la manière dont la marque de commerce a été liée aux marchandises au cours de la période pertinente. Donc, à mon avis, la question à déterminer dans la présente procédure est de savoir si la marque de commerce apparaissant sur l'emballage fourni en pièce D constitue un emploi des marques de commerce déposées LA CREME DU YOGOURT et LA CREME DU YOGOURT & Dessin.

Je reproduis l'emballage soumis comme pièce D :

Le propriétaire affirme que bien que la marque de commerce apparaissant sur le contenant de yogourt (pièce D) varie de celles visées par l'un ou l'autre des enregistrements, la différence n'est pas marquée et il invoque à l'appui les principes juridiques dégagés par la Cour d'appel fédérale dans *Promafil Canada Ltd. c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R.(3d) 59, et *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, société anonyme*, 4 C.P.R.(3d) 523.

Quant à la partie requérante, elle considère qu'il y a un écart considérable entre les marques de commerce déposées et la marque de commerce employée. Elle prétend que la marque de commerce apparaissant sur l'emballage fourni à la pièce D ne constitue pas un emploi de la marque de commerce LA CRÈME DU YOGOURT & Dessin (enregistrement no 353,315), puisque l'omission des trois lignes horizontales et des mots DU YOGOURT ont pour effet de supprimer d'importantes caractéristiques de la marque de commerce déposée. Elle affirme également qu'elle ne constitue pas un emploi de la marque de commerce déposée LA CRÈME DU YOGOURT (enregistrement no 368,300), puisque l'omission des mots DU YOGOURT constitue un changement important par rapport à la marque déposée. Elle cite à l'appui de sa thèse les affaires *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535 (en particulier le principe 2), et *Munsingwear*, précitée.

En ce qui concerne l'enregistrement TMA 368,300 – LA CRÈME DU YOGOURT

Le propriétaire est d'avis que les mots DU YOGOURT seraient perçus comme étant purement descriptifs et donc il soumet que le public percevrait la marque employée comme étant l'emploi de la marque déposée.

Il invoque plusieurs décisions qui appuient la thèse que lorsqu'une marque nominale est employée avec un élément descriptif, la marque telle quelle est considérée employée puisque le public percevrait l'élément additionnel comme ayant un caractère purement descriptif (par exemple la cause *Del Monte Corp. c. Scott Bathgate Ltd.* 40 C.P.R. (3d) 72). Il fait ensuite valoir qu'il devrait en être de même d'une marque comportant un élément descriptif qui est employée sans cet élément descriptif, c'est-à-dire que la marque de commerce devrait être considérée employée même lorsque l'élément descriptif a été omis.

Je ne suis pas du même avis que le propriétaire concernant les mots DU YOGOURT faisant partie de la marque LA CREME DU YOGOURT. Bien que descriptifs, ils sont néanmoins des éléments dominants et essentiels de la marque de commerce déposée et non pas de simples éléments sans importance. Donc, je conclus que leur omission dans la marque employée donne lieu à un emploi qui s'écarte vraiment de celui de la marque de commerce déposée. A mon sens, la marque de commerce déposée consiste véritablement en une combinaison d'éléments dominants et essentiels, et l'emploi d'une partie des éléments au lieu de la combinaison de ceux-ci donne lieu à l'emploi d'une toute autre marque. L'emploi démontré n'équivaut donc pas à l'emploi de la marque de commerce déposée (*Munsingwear et Nightingale*, précitées).

Je note que dans les décisions citées par le propriétaire, tous les éléments des marques de commerce déposées considérés dominants et essentiels ont été conservés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En fait, la marque de commerce déposée est une marque composée et le propriétaire n'en utilise qu'une partie, soit les mots LA CREME.

En ce qui concerne l'enregistrement TMA 353,315 LA CRÈME DU YOGOURT & Dessin

Ici encore, j'estime que les mots LA CRÈME DU YOGOURT sont des éléments dominants et essentiels de la marque de commerce déposée. Le fait que les mots DU YOGOURT ne soient pas aussi dominants que les mots LA CREME ne les relègue pas pour autant à un rôle sans importance. J'estime que leur omission de la marque employée, à laquelle s'ajoute l'omission du dessin, donne lieu à l'emploi d'une marque tout à fait différente de la marque de commerce déposée. Je conclus donc que la marque de commerce dont l'emploi a été démontré n'équivaut pas à l'emploi de la marque de commerce déposée (*Munsingwear* et *Nightingale*, précitées).

Vu ce qui précède, je conclus que la preuve ne démontre pas l'emploi des marques de commerce déposées durant la période pertinente. Donc, les enregistrements devraient être radiés.

Les enregistrements portant les n° 353,315 et 368,300 seront radiés conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 23^{ième} JOUR DE DECEMBRE 2004.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45