

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CAN-D-MAN & Dessin
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC344,480

Le 28 septembre 2005, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, 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 Scott-Bathgate Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce CAN-D-MAN & Dessin, enregistrée sous le numéro LMC344,480.

La marque en cause est reproduite ci-dessous :



CAN-D-MAN & Dessin est enregistrée pour emploi en liaison avec des « noix, bonbons, maïs soufflé, maïs à éclater, graines de tournesol, colorants alimentaires, décorations de gâteaux, ballons, graines de citrouille, chandelles et maïs soufflé au caramel » (les marchandises en cause).

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie 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. Si l'emploi n'est pas démontré, il faut alors déterminer si des circonstances particulières justifient le défaut de l'inscrivante d'employer sa marque.

La période pertinente, en ce qui nous concerne, est la période comprise entre le 28 septembre 2002 et le 28 septembre 2005. L'article 4 de la Loi définit ce qu'est l'emploi d'une marque. En voici le texte :

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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(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.

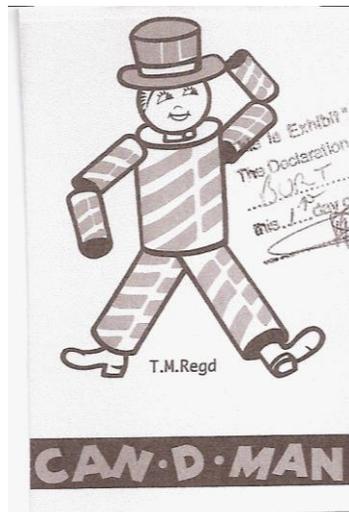
En réponse à cet avis, la propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par son président, James Burt. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Personne n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Burt a déclaré que la propriétaire inscrite a vendu chacune des marchandises en cause au Canada pendant les trois ans de la période visée et, au soutien de son affirmation, il a fourni du matériel d'emballage et des factures.

Des emballages sur lesquels figurait la marque déposée ont été fournis pour les marchandises suivantes: noix (pièce A), bonbons (pièce B), colorant alimentaire (pièce E), décorations de gâteaux (pièce F), ballons (pièce G) et caramel/maïs soufflé au caramel (pièce J). Des factures se rapportant à

la période pertinente et énumérant chacune des marchandises susmentionnées ont également été fournies. En conséquence, j'estime que ces marchandises peuvent demeurer dans l'état inclus dans l'enregistrement.

Pour ce qui est des chandelles, je relève que l'emballage déposé à leur égard, la pièce H, porte à la fois le dessin du bonhomme et le mot CAN-D-MAN, tel qu'il appert de la reproduction ci-dessous :



Bien que la marque figurant sur cet emballage n'est pas exactement la marque déposée, je suis d'avis que les différences ne sont pas significatives puisque les caractéristiques fondamentales de la marque déposée (le dessin du bonhomme et le mot CAN-D-MAN) ont été conservées. Même la relation spatiale entre ces deux éléments a été maintenue, et l'encadrement des lettres dans un rectangle n'empêche pas de conclure qu'il s'agit de l'emploi de la marque déposée. [Voir *Nightingale Interloc Ltd. c. ProDessin Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)] M. Burt a également déposé une facture se rapportant à la vente de chandelles pendant la période pertinente. Je conclus donc que l'enregistrement peut continuer à viser les chandelles.

En ce qui concerne les marchandises restantes, la partie requérante a soutenu que les emballages fournis ne portent pas la marque déposée. Je conviens que la marque déposée ne figure pas sur l'emballage se rapportant au maïs éclaté (pièce C), aux graines de tournesol (pièce D) et aux graines

de citrouille (pièce I), car le mot CAN-D-MAN en est absent et seul le dessin du bonhomme en bonbon y apparaît. Comme ce mot est un élément important de la marque déposée, il s'ensuit que cette marque n'est pas employée sur l'emballage.

L'inscrivante a toutefois fait valoir que la marque a également été employée en liaison avec ces marchandises parce qu'elle figure sur les factures qui, selon les déclarations de M. Burt accompagnent les marchandises vendues. Toutefois, la marque ne figure pas dans le corps de la facture, comme on pourrait s'y attendre, mais dans le coin supérieur gauche. Il faut donc se demander si cette autre forme d'association de la marque aux marchandises en donne un avis suffisant à la personne à qui la propriété ou la possession des marchandises est transférée.

Dans une décision encore inédite rendue le 31 mai 2007, dans une affaire relevant de l'article 45 qui concernait la marque déposée SEANIX visée par les enregistrements numéros 443,918 et 535,126, l'agente d'audition supérieure Savard a fait le commentaire suivant au sujet du placement de la marque de commerce dans le haut de la facture :

S'agissant de la présentation de la marque de commerce sur les factures, comme le déclare la décision *Tint King of California Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2006 CF 1440, l'emploi d'une marque de commerce sur une facture peut ou ne peut pas être considéré un emploi en liaison avec les marchandises désignées dans la facture. Au paragraphe 32 de la décision *Tint King of California*, il a été conclu : « [l]a principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi ».

Dans le cas où la marque de commerce figure dans le corps de la facture, il est généralement admis que la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour désigner les marchandises. Toutefois, dans le cas où la marque de commerce figure à la partie supérieure de la facture, sans être employée dans le corps de la facture, cet emploi n'est généralement pas considéré comme un emploi de marque de commerce en liaison avec les marchandises faisant l'objet de la facture. Dans les décisions *Goudreau Gage Dubuc & Martineau, Walker c. Niagara Mist Marketing Ltd.*, 78 C.P.R. (3d) 255, et *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Bulova Watch Co.*, 51 C.P.R. (4th) 470, où la marque de commerce figurant à la partie supérieure des factures a été considérée comme un emploi satisfaisant aux conditions du paragraphe 4(1) de la Loi, il semble que les éléments de preuve n'avaient établi aucune marque de commerce en

liaison avec les marchandises visées, que ce soit sur les marchandises, sur les emballages ou dans le corps des factures.

En l'espèce, la preuve établit que certains des produits que vend la titulaire de l'enregistrement portent la marque de commerce ou que la marque de commerce figure sur l'emballage de ces marchandises. De plus, certains produits sont désignés comme des articles « SEANIX » dans le corps des factures. Toutefois, d'autres produits énumérés dans les factures sont reliés à d'autres marques de commerce et d'autres encore ne sont identifiés à aucune marque de commerce. Par conséquent, comme la titulaire de l'enregistrement, semble-t-il, vend des marchandises en liaison avec la marque de commerce et des marchandises en liaison avec d'autres marques de commerce, je ne puis conclure que l'emploi de la marque de commerce à la partie supérieure des factures serait perçu comme un emploi de la marque de commerce dans la désignation des marchandises. Je crois plutôt que, selon toute vraisemblance, la marque de commerce qui figure à la partie supérieure des factures est associée aux points de vente en gros ou au détail de la titulaire de l'enregistrement, ce qui est en l'occurrence une preuve d'emploi en liaison avec des services. Par conséquent, la présence de la marque de commerce à la partie supérieure des factures n'est pas en l'espèce un élément de preuve admissible d'un emploi en liaison avec les marchandises.

Je signale en outre que dans *Shapiro Cohen c. Norton Villiers Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 573 (C.O.M.C.), l'agente d'audition supérieure Savard a conclu que la présence de marques figuratives dans la partie supérieure d'une facture n'associait aucune de ces marques à un article particulier de façon à donner l'avis requis du lien entre la marque et la marchandise vendue. Toutefois dans *Messrs. Stewart McKelvey Stirling Scales c. Peninsula Farm Ltd.*, 2006 CarswellNat 4228 (C.O.M.C.), l'enregistrement a été maintenu sous le régime de l'article 45, bien que la marque ait été placée au haut de la facture, mais l'inscrivante était la fabricante des marchandises et aucune autre marque de commerce ne figurait dans le corps des factures.

Après examen de la jurisprudence précitée, je conclus que la façon dont la marque de commerce est placée sur les factures ne satisfait pas aux exigences de l'article 4. La présence de la marque déposée dans la partie supérieure de la facture ne l'associe pas à une marchandise de façon à donner un avis suffisant de cette association, en particulier lorsque des marchandises énumérées dans le corps des factures de l'inscrivante portent une autre marque de commerce.

En conséquence, l'état des marchandises visé par l'enregistrement numéro LMC344,480 sera limité en application du paragraphe 45(5) de la Loi, en sorte qu'il comprendra les marchandises suivantes :
noix, bonbons, colorant alimentaire, décorations de gâteaux, ballons, chandelles et maïs soufflé au caramel.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 9 NOVEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce