



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

**Référence : 2018 COMC 15**

**Date de la décision : 2018-02-12**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Cox & Palmer**

**Partie requérante**

**et**

**PB Brands Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC595,004 pour la marque de  
commerce EAU CANADA**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] Le 13 mai 2016, à la demande de Cox & Palmer (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, ch T-13 (la Loi) à PB Brands Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n<sup>o</sup> LMC595,004 de la marque de commerce EAU CANADA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec de [TRADUCTION] « l’eau potable, embouteillée, de rafraîchisseur d’eau et en vrac ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant

immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 13 mai 2013 au 13 mai 2016.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée comme suit à l'article 4 de la Loi :

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 emballages 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.

[5] 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<sup>re</sup> 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<sup>re</sup> inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Andrew Menceles, souscrit le 15 juillet 2016 à Toronto. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Menceles atteste qu'il est le président de la Propriétaire ainsi que de JAM Brands Inc. Il explique que JAM Brands était propriétaire de l'enregistrement pendant une partie de la période pertinente, et qu'elle est désormais la licenciée de la Propriétaire.

[8] M. Menceles atteste que la Propriétaire s'occupe de [TRADUCTION] « l'acquisition de droits de propriété intellectuelle et l'octroi de licences à des tiers » et que JAM Brands est une [TRADUCTION] « consultante en octroi de licences ». Il affirme que JAM Brands [TRADUCTION] « se concentre sur l'élaboration et la gestion de programmes d'octroi de licences » dans divers domaines, réunissant des propriétaires de marques et des licenciés, [TRADUCTION] « pour amener des produits et des services qui se vendent bien sur le marché ».

[9] Quant à la Marque, M. Menceles atteste que, en janvier 2013, JAM Brands a acquis l'enregistrement du propriétaire précédente puis [TRADUCTION] « a commencé le processus de préparation pour l'entrée sur le marché canadien de l'eau potable de marque EAU CANADA ».

[10] M. Menceles atteste que JAM Brands a conclu sa première vente d'eau potable en liaison avec la Marque en janvier 2014, par la vente d'eau potable embouteillée et de rafraîchisseurs d'eau à un client qui organisait un tournoi d'arts martiaux. Jointe comme pièce 1 à son affidavit figure une copie de la facture de cette vente, faisant état de la vente de 50 caisses d'eau embouteillée. M. Menceles atteste qu'il s'agissait d'une vente de 600 bouteilles d'eau potable. En outre, bien que cela ne soit pas indiqué sur la facture, M. Menceles explique que la vente comprenait deux rafraîchisseurs d'eau qui arboraient la Marque sur des autocollants apposés sur les rafraîchisseurs.

[11] Bien que certains renseignements soient caviardés sur la facture, M. Menceles confirme que le client était situé à Toronto et que les produits facturés ont été livrés à Toronto. Il confirme également qu'il s'agissait [TRADUCTION] « d'une vente commerciale, pour un montant de plus de 1 000 \$, effectuée dans la pratique normale du commerce de JAM Brands ».

[12] La pièce 2 de son affidavit se compose de deux photographies d'eau embouteillée qui, atteste M. Menceles, montrent la façon dont la Marque était présentée sur les bouteilles vendues en janvier 2014. La Marque figure sur les bouteilles tel que reproduit ci-dessous :



[13] Bien qu'il soit difficile de le discerner sur la reproduction, les mots « Canadian Natural Spring Water » [eau de source naturelle canadienne] figurent en plus petits caractères sous la Marque.

[14] Bien que M. Menceles atteste qu'il n'a plus d'échantillons des autocollants EAU CANADA susmentionnés qui ont été apposés sur les rafraîchisseurs d'eau vendus par JAM Brands, il confirme que les autocollants arboraient la Marque de la même manière que dans la pièce 2.

[15] M. Menceles atteste que, en septembre 2014, la Propriétaire a acquis la Marque de JAM Brands, mais qu'en vertu d'un accord de licence, JAM Brands a continué à vendre les produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque. M. Menceles confirme que, en vertu de cet accord, la Propriétaire avait [TRADUCTION] « le droit d'exercer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Produits arborant [la Marque] ».

[16] La pièce 3 de son affidavit se compose de trois factures liées à des ventes faites par JAM Brands de diverses quantités du produit « EAU CANADA BOTTLED WATER 500ML – CASE OF 12 BOTTLES » [eau embouteillée EAU CANADA, 500 ml – caisse de 12 bouteilles] en 2015 à des clients situés à Toronto. M. Menceles explique que, comme pour la facture de la pièce 1, la première facture de la pièce 3 concerne la vente d'eau potable embouteillée et de rafraîchisseurs d'eau à un client pour utilisation lors d'un tournoi d'arts martiaux. Il atteste également que la Marque [TRADUCTION] « était apposée sur les bouteilles d'eau et sur les rafraîchisseurs d'eau qui ont été vendus à ces occasions ainsi que sur les caisses qui contenaient lesdites bouteilles ».

[17] M. Menceles atteste en outre que JAM Brands [TRADUCTION] « avise le public » que la Marque appartient à la Propriétaire. À cet égard, joints comme pièce 4 à son affidavit figurent des imprimés de pages tirées du site Web de JAM Brands. Les pages décrivent les activités de JAM Brands et présentent un logo EAU CANADA. M. Menceles explique qu'en cliquant sur le logo, l'utilisateur est amené à une autre page qui contient la déclaration suivante : « EAU CANADA IS A REGISTERED TRADEMARK OF P.B. BRANDS INC. » [EAU CANADA est une marque de commerce déposée de P.B. BRANDS INC.]. Il confirme que cette déclaration était présentée sur la page en question pendant la période pertinente.

[18] M. Menceles atteste que [TRADUCTION] « cette partie du site Web de JAM Brands, [la Marque] sous forme de logo et le dessin de bouteille pour notre eau potable de marque EAU CANADA ont tous été récemment repensés ». Bien que des exemples de ces nouvelles conceptions ne soient pas inclus dans son affidavit, il affirme qu'ils continuent de présenter la Marque bien en évidence.

[19] Quoiqu'il en soit, il atteste que les photographies de la pièce 2 sont représentatives de la manière dont la Marque a été présentée par JAM Brands [TRADUCTION] « sur les Produits et les caisses contenant les Produits pendant la Période pertinente ».

#### ANALYSE

[20] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que [TRADUCTION] « il y a d'importants éléments graphiques supplémentaires et mots supplémentaires qui sont toujours ajoutés à [la Marque], ce qui fait en sorte que [la Marque] n'est jamais employée seule et n'est jamais employée tel que défini à l'article 4 de la Loi ».

[21] Toutefois, l'emploi d'une marque nominale en combinaison avec des mots ou des éléments graphiques supplémentaires constitue un emploi de cette marque nominale si le public, sur le coup de la première impression, perçoit que la marque nominale en soi est employée comme marque de commerce [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque nominale se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l'emploi d'une police ou d'une taille de caractères différente, ou si les éléments supplémentaires seraient perçus comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [voir *Nightingale, supra*]. De plus, un enregistrement d'une marque nominale peut être étayé par l'emploi de cette marque sous une forme stylisée ou dans une couleur quelconque [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)] et rien n'empêche de présenter plusieurs marques de commerce sur des produits ou sur leur emballage [voir *AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[22] En l'espèce, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que la marque nominale déposée en soi était apposée sur les produits. Les mots supplémentaires sont de nature descriptive et apparaissent dans une police de caractère plus petite. En outre, la Marque est séparée et éloignée de l'élément graphique qui se trouve au-dessus, et rien n'empêche une marque nominale d'être présentée en combinaison avec des éléments graphiques.

[23] La Partie requérante soutient également qu'il n'y a aucune preuve de la présentation de la Marque sur les produits [TRADUCTION] « de rafraîchisseurs d'eau et en vrac » visés par l'enregistrement.

[24] Toutefois, en ce qui concerne les rafraîchisseurs d'eau, j'admets que la preuve de la présentation de la Marque sur les bouteilles d'eau présentées dans la pièce 2 est représentative de la façon dont la Marque était présentée sur les rafraîchisseurs d'eau vendus par JAM Brands pendant la période pertinente. M. Menceles fait des déclarations suffisamment claires portant que des rafraîchisseurs d'eau arborant la Marque faisaient partie des deux transactions produites en preuve pendant la période pertinente. Cela est suffisant pour établir une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque relativement à ces produits [TRADUCTION] « de rafraîchisseurs d'eau ».

[25] En revanche, il n'y a aucune preuve de transferts d'eau potable [TRADUCTION] « en vrac » autre que de l'eau potable de rafraîchisseur d'eau. Puisqu'elle a établi une distinction entre les produits spécifiques visés par l'enregistrement, la Propriétaire devait en conséquence fournir une certaine preuve à l'égard de chacun des produits spécifiés [selon *John Labatt, supra*].

[26] Par conséquent, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec de l'eau potable embouteillée et de rafraîchisseurs d'eau au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

## DÉCISION

[27] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer l'eau potable [TRADUCTION] « en vrac ».

[28] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Eau potable, embouteillée et de rafraîchisseurs d'eau. »

---

Andrew Bene  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR LA  
PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Cox & Palmer

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE