



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 143

Date de la décision : 2019-12-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Riches, McKenzie & Herbert LLP

Partie requérante

et

Pierre Nadeau

Propriétaire inscrit

LMC852,781 pour REGAL SEAFOOD

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] À la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 8 août 2014, à Pierre Nadeau (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC852,781 pour la marque de commerce REGAL SEAFOOD (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Poissons et fruits de mer, nommément poisson transformé, filets, crevettes, crabe, homard et aliments à base de poissons et fruits de mer.

[3] La note exigeait que le Propriétaire démontre si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises précisées dans l'enregistrement à un moment donné au cours de la période de trois ans immédiatement avant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été employée pour la dernière fois et la raison de l'absence d'un tel emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 8 août 2014 au 8 août 2017.

[4] La définition pertinente de l'emploi pour les marchandises énumérées à l'article 4 de la Loi est la suivante :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc.*, 1980, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Même si le seuil pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'une preuve surabondante n'est pas requise [*Union Electric Supply Co. Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], des faits suffisants doivent quand même être fournis pour permettre au Registraire de parvenir à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises précisées dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du Registraire, le Propriétaire a fourni son propre affidavit, établi sous serment le 10 octobre 2017. Les deux parties ont déposé des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

PREUVE DU PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, le Propriétaire déclare qu'il est le Président et l'actionnaire unique d'Alliance Seafood Inc. [« Alliance »], l'« utilisateur autorisé » de la Marque. Il explique que [TRADUCTION] « la marque Regal Seafood a été introduite pour la première fois au Canada en 2014 » dans les provinces de l'Atlantique, au Québec et en Ontario et il déclare que les produits sont maintenant vendus en liaison avec la Marque dans chacune des provinces. À l'appui, il joint un certain nombre d'annexes, y compris des images de l'emballage et des étiquettes du produit, ainsi que des factures. L'emballage et les étiquettes du produit présente le logo suivant, que le Propriétaire décrit comme la « Marque Regal Seafood » ou la « Marque Regal » :



[8] Plus particulièrement, le Propriétaire joint des photos de l'emballage pour les produits « Atlantic Bar Clams », « Breaded Atlantic Bar Clams » et « Crab Au Gratin », chacun présentant la Marque Regal, conformément aux annexes A, B et C, respectivement. Le Propriétaire affirme que chaque annexe représente l'emballage des produits vendus par Alliance en liaison avec la Marque Regal. De même, conformément à l'annexe D, le Propriétaire joint un certain nombre d'étiquettes de boîte [TRADUCTION] « utilisées pour expédier nos produits », dont chacune présente la Marque Regal. Les étiquettes identifient les produits comme des barres de myes panées congelées et des galettes de poisson congelées.

[9] Enfin, conformément à l'annexe E, le Propriétaire joint des factures [TRADUCTION] « indiquant les ventes du produit avec la Marque Regal ». Les factures indiquent les ventes de divers produits par Alliance à des acheteurs au Canada. Même si la date de certaines des factures n'était pas visée par la période pertinente, celles dont la date cadre avec la période pertinente indique des ventes d'églefins, de goberges, de crevettes, de morues, de barres de myes de l'Atlantique, une combinaison de crabes des neiges, des bouchées de crabe, des galettes de poisson et des homards. Même si la Marque, telle qu'elle est enregistrée, ne figure pas sur les factures, je fais remarquer que le terme « Regal » figure dans la description d'article des barres

de myes de l'Atlantique et les galettes de poisson. Au contraire, ni le terme « Regal », ni d'autres indicateurs de marque ne figurent dans les descriptions d'article des autres produits.

ANALYSE

[10] La Partie requérante soulève trois questions principales concernant les éléments de preuve du Propriétaire : en premier lieu, tout emploi de la Marque par Alliance ne profiterait pas au Propriétaire; en deuxième lieu, la marque de commerce indiquée dans les éléments de preuve n'est pas la Marque telle qu'elle a été enregistrée; et en troisième lieu, le Propriétaire n'a pas employé la Marque en liaison avec les marchandises enregistrées pendant la période pertinente. Je vais maintenant examiner chacune de ces questions.

Emploi par Alliance

[11] La Partie requérante soutient que le Propriétaire n'a pas déclaré s'il exerce le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises d'Alliance dans le cadre de son rôle à titre de Président et d'actionnaire unique d'Alliance, indiquant que son usage du pronom [TRADUCTION] « nous » dans l'affidavit laisse entendre que d'autres participent aux activités d'Alliance. La Partie requérante fait référence à *Asima Realty Ltd c Cofely Services SA*, 2013 COMC 69, dans laquelle la société inscrite détenait cinquante pour cent des actions d'un licencié et la preuve par affidavit de l'inscrit a été fournie par une personne qui occupait un poste de gestion auprès de l'inscrit, ainsi que celui de Directeur des Opérations du licencié. Dans cette affaire, le Registrare a conclu que, en l'absence de faits supplémentaires, on ne peut conclure que le contrôle requis existait simplement en vertu du poste occupé par le déposant auprès du licencié. De même, la Partie requérante fait valoir que, en l'espèce, le fait que le Propriétaire était le Président et l'actionnaire unique d'Alliance ne suffit pas en soi pour établir le contrôle requis.

[12] À l'audience, la Partie requérante a également renvoyé à *Automobility Distribution Inc. c Jiangsu Electronics Industries Ltd.*, (2005), 43 C.P.R. (4th) 157 (COMC), dans laquelle le Registrare a conclu que le fait que le propriétaire inscrit était le seul actionnaire du licencié ne suffisait pas pour conclure au contrôle requis. Toutefois, je fais remarquer que, dans *Automobility*, le Registrare a indiqué que, lorsque le président d'une société propriétaire d'une

marque de commerce est également le directeur ou le dirigeant du licencié, il pourrait suffire pour établir le contrôle requis [au para 14].

[13] Le Propriétaire soutient, et j’y souscris, que le Registraire a conclu de manière constante que le contrôle requis peut être déduit dans les cas où la même personne est le président d’une société inscrite et de son licencié, en citant *Mohammad Azhar Khan c Bar B Q TONIGHT GLOBAL PTE LTD*, 2017 COMC 73. Dans cette affaire, le Registraire a conclu que « [l]orsqu’une même personne est le concédant de licence et le président de la licenciée, il est raisonnable de conclure qu’il existe une licence en vertu de laquelle le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des services est exercé » [para 34]. En l’espèce, étant donné que le Propriétaire est à la fois le président et l’actionnaire unique d’Alliance, je conclus qu’il est raisonnable de conclure qu’une licence existait pendant la période au cours de laquelle le contrôle requis des caractéristiques et de la qualité des produits a été exercé [voir également *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst.)].

Variation de la Marque telle qu’elle est enregistrée

[14] La Partie requérante soutient que l’emploi de la marque de commerce indiquée dans la preuve est « Regal » plutôt que la Marque telle qu’elle est enregistrée, citant le critère de variation établi dans *Nightingale Interloc Ltd. c Prodesign Ltd.* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (COMC). La Partie requérante renvoie également à l’affaire *Arvic Search Services Inc v Gainers Inc* (1992), 47 CPR (3d) 100 (COMC), dans laquelle le Registraire a conclu que l’emploi de la marque de commerce CAPITAL ne correspondait pas à un emploi de la marque de commerce enregistrée CAPITAL BRAND comme [TRADUCTION] « [l]e terme “marque” est une composante importante et essentielle de la marque enregistrée » [para 9]. En l’espèce, la Partie requérante fait remarquer que la police considérablement plus large utilisée pour « Regal » dans la configuration ci-dessus indique que la marque de commerce employée est « Regal » plutôt que la Marque telle qu’elle est enregistrée et elle fait valoir que l’emploi du terme « Regal » seul dans les factures appuie cette conclusion. En outre, la Partie requérante soutient que le terme « BRAND » constitue une composante importante de la marque de commerce, telle qu’elle est présentée et que le fait que l’expression « SEAFOOD BRAND » figure en lettres minuscules en dessous du terme « Regal » renforce davantage le fait que la marque de commerce utilisée est « Regal ».

[15] Le Propriétaire soutient que l'ajout du terme « BRAND » ne modifie ou ne touche pas la caractéristique dominante de la Marque et qu'un consommateur considérerait probablement les différences comme étant nominales et que l'identité de la Marque a été préservée. Le Propriétaire distingue l'espèce de *Arvic* en ce sens que cette dernière portait sur une situation où une composante de la marque de commerce enregistrée avait été omise, contrairement à l'espèce où la Marque est employée avec des termes supplémentaires. Le Propriétaire fait valoir que la présente affaire est analogue aux trois décisions suivantes : *Mantha & Associates c Old Time Stove Co. Inc.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 574 (COMC), dans laquelle BEAUMONT CHALET a été considéré comme une variation acceptable de la marque de commerce enregistrée BEAUMONT; *Canada (Registrar of Trade Marks) v Irving Oil Ltd* (1995), 63 CPR (3d) 573 (COMC), dans laquelle COLLECTION EUROPA a été considérée comme une variation acceptable de la marque de commerce enregistrée EUROPA; et *Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker c Niagara Mist Marketing Ltd* (1997), 78 CPR (3d) 255 (COMC), dans laquelle NIAGARA MIST COSMETICS a été considérée comme une variation acceptable de la marque de commerce enregistrée NIAGARA MIST. Enfin, le Propriétaire soutient que l'emploi de « Regal » dans les factures ne vise pas [TRADUCTION] « clairement et de toute évidence » à correspondre à l'emploi de la Marque, mais est employée simplement à des fins d'information.

[16] L'emploi d'un mot servant de marque en combinaison avec des éléments de termes ou de dessin supplémentaires permet de la qualifier comme un emploi du mot servant de marque si le public, à titre de première impression, considère le mot servant de marque *en soi* comme étant employé [*Nightingale*, au para 7; voir également 88766 *Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. En outre, il est bien établi que l'ajout des termes descriptifs à un mot servant de marque n'est pas nécessairement fatal à un enregistrement, même lorsque ces termes descriptifs sont présentés dans la même police et taille que le mot servant de marque (voir, par exemple, *Riches, McKenzie et Herbert c Pillsbury Co* (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC), au para 14; *LE PEPE' SRL et PJ Hungary Kft.*, 2017 COMC 82, aux para 18 à 20; *Smart & Biggar c Lotuspc.com Corporation*, 2019 COMC 29, aux para 19 à 21]. Je fais remarquer plus particulièrement que, dans *Nelligan O'Brien Payne LLP c Beacon Law Corporation*, 2018 COMC 4, aux paras 18 et 19, le Registraire a conclu que l'ajout du terme descriptif « CENTRE » ne constituait pas une variation significative de la marque de commerce enregistrée « BEACON LAW », qui, comme en l'espèce, est une marque de commerce de deux

termes où le deuxième terme indique la nature de l'entreprise du propriétaire. En conséquence, je ne peux souscrire à l'observation de la Partie requérante selon laquelle l'ajout de l'élément descriptif « BRAND » signifie que la marque de commerce employée est « Regal » plutôt que « REGAL SEAFOOD ». Malgré l'ajout du terme « BRAND » et malgré le symbole « TM » qui figure à côté du terme « Regal », la Marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable.

Emploi avec chacune des marchandises enregistrées

[17] La Partie requérante soutient que, même si la preuve du Propriétaire indique des images de l'emballage du produit à un moment donné, le Propriétaire ne déclare pas qu'il a employé la Marque en liaison avec chacune des marchandises enregistrées pendant la période pertinente.

[18] Même si le Propriétaire aurait pu indiquer plus clairement que les annexes déposées en preuve sont représentatives de la façon dont la Marque était représentée sur l'emballage des produits *pendant la période pertinente*, la preuve, dans son ensemble, doit être examinée [*Kvas Miller Everitt c Computer (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)] et des conclusions raisonnables peuvent être tirées des éléments de preuve fournis [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. En l'espèce, dans son affidavit, le Propriétaire déclare qu'Alliance vend ses produits avec la marque Regal Brand depuis 2014 et a fourni une preuve par facture indiquant que les ventes pendant la période correspondent aux produits dont l'emballage présente la marque Regal Brand; nommément, les barres de myes de l'Atlantique et les galettes de poisson. En conséquence, je suis prêt à conclure que l'emballage de ces marchandises aurait présenté la marque Regal Brand pendant la période pertinente.

[19] Subsidiairement, la Partie requérante fait remarquer que le Propriétaire démontre l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les myes, le crabe au gratin et les galettes de poisson et soutient que, au mieux, ces éléments de preuve ne peuvent étayer que l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises enregistrées « aliments à base de poissons et fruits de mer ». La Partie requérante cite *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Childs and Weatherbie Inc*, 2016 COMC 60, pour soutenir que, lorsqu'un propriétaire fait une distinction entre les différentes marchandises dans sa déclaration des marchandises, le Propriétaire doit fournir une

preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec chacun de tel produit. De même, la Partie requérante soutient que le Propriétaire a omis de fournir la preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les « poissons et fruits de mer, nommément poisson transformé, filets, crevettes, crabe, homard » et en outre que le Propriétaire n'offre aucune raison de l'absence d'un tel emploi. En conséquence, la Partie requérante soutient que ces marchandises devraient être supprimées de l'enregistrement.

[20] Le Propriétaire soutient que sa preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les barres de myes de l'Atlantique, les crabes au gratin et les galettes de poisson, appuie un emploi en liaison avec les marchandises enregistrées, « aliments à base de poissons et fruits de mer », « crabe » et « poisson transformé », respectivement. Je suis convaincu que l'emploi de la Marque en liaison avec les barres de myes de l'Atlantique et les galettes de poisson appuient un emploi en liaison avec les marchandises enregistrées « aliments à base de poissons et fruits de mer » et « poisson transformé », respectivement. Comme la preuve par factures du Propriétaire indique des ventes de barres de myes de l'Atlantique et de galettes de poisson pendant la période pertinente, comme les annexes A à D établissent que la Marque était présentée sur l'emballage de chacun de tel produit, je conclus que le Propriétaire a établi un emploi en liaison avec les « aliments à base de poissons et fruits de mer » et le « poisson transformé » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[21] Toutefois, en ce qui concerne les marchandises enregistrées « crabe », je fais remarquer que la preuve par factures du Propriétaire n'indique aucune vente de [TRADUCTION] « crabe au gratin » pendant la période pertinente ou pendant toute autre période. Même si les factures indiquent des ventes de [TRADUCTION] « combinaison de crabe des neiges » et [TRADUCTION] « bouchées de crabe », elles ne semblent pas être le même produit que le produit crabe au gratin indiqué à l'annexe C. En outre, je fais remarquer que même si le terme « Regal » apparaît dans les factures à côté des produits galettes de poisson et barres de myes de l'Atlantique énumérées, il ne figure pas à côté des autres produits de crabe ni d'autres articles énumérés. En conséquence, il n'est pas clair si toutes les marchandises énumérées dans les factures ont été vendues en liaison avec la Marque ou uniquement les marchandises figurant aux annexes A à D. En l'absence d'une preuve que la [TRADUCTION] « combinaison de crabe des neiges » ou de [TRADUCTION] « bouchées de crabe » ont été vendus en liaison avec la Marque, et en l'absence d'un transfert du

produit crabe au gratin décrit à l'annexe C, je ne peux conclure que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec « crabe » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] En ce qui concerne les autres marchandises, dans ses représentations écrites, le Propriétaire déclare qu'il ne fait aucune observation précise en ce qui concerne les marchandises « filets », « crevettes » et « homard », autre que de se reporter à l'expertise du Registraire concernant la question de savoir si la preuve appuie le maintien de ces marchandises. Même si les factures indiquent des ventes de marchandises qui correspondent aux marchandises enregistrées « filets », « crevettes » ou « homard », je fais remarquer que le terme « Regal » ne figure pas en liaison avec ces articles énumérés dans les factures et que je ne dispose d'aucun élément de preuve ayant trait à ces marchandises. En conséquence, je ne peux conclure que ces articles ont été vendus en liaison avec la Marque. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a établi un emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[23] Comme le Propriétaire n'a pas décrit de circonstances spéciales concernant le non-emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DISPOSITION

[24] Compte tenu de 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 sera modifié afin de supprimer « filets, crevettes, crabe, homard » de la liste de marchandises enregistrées.

[25] La déclaration des marchandises modifiée disposera ce qui suit :

Poissons et fruits de mer, nommément poisson transformé et aliments à base de poissons et fruits de mer.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Crystal Simard

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

DATE DE L'AUDIENCE 2019-11-14

COMPARUTIONS

Stephen Andrews

Pour le Propriétaire inscrit

Marta Tandori Cheng

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Andrews Robichaud

Pour le Propriétaire inscrit

Riches, McKenzie & Herbert LLP

Pour la Partie requérante