



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 117

Date de la décision : 2023-07-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Clark Wilson LLP

Propriétaire inscrite : Nature's Path Foods Inc.

Enregistrement : LMC549,310 pour AMAZON

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC549,310 pour la marque de commerce AMAZON (la Marque) en liaison avec [TRADUCTION] « céréales de petit déjeuner ». La propriétaire des enregistrements est Nature's Path Foods Inc. (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

PROCÉDURE

[3] Le 10 février 2022, à la demande de Clark Wilson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 10 février 2019 au 10 février 2022.

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[6] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve d'emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance de preuves » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3]. Cela étant dit, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)], et 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a déposé l'affidavit d'Arjan Stephens souscrit à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 28 avril 2022 (l'Affidavit Stephens). M. Stephens est le directeur général de la Propriétaire.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience.

PREUVE

[10] M. Stephens décrit que la Propriétaire a pour activité la fabrication, la vente et la distribution de produits alimentaires au Canada et à l'étranger. Il déclare que pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada dans la pratique normale de son commerce en liaison avec les céréales de petit déjeuner.

[11] À cet égard, la Pièce A de son affidavit est décrite comme des images de produits présentant l'emploi d'AMAZON sur l'emballage de céréales de petit déjeuner. La Pièce B est décrite comme une image d'un présentoir en magasin montrant des céréales de petit déjeuner de la Marque AMAZON proposées à la vente. M. Stephens déclare que, pendant la période pertinente, la Marque AMAZON a été employée au moins de la manière indiquée dans les Pièces A et B. Par souci de commodité, nous reproduisons ci-dessous une image de l'emballage des céréales de petit déjeuner figurant dans la Pièce A de l'Affidavit Stephens.



[12] La Pièce C de l’Affidavit Stephens est décrite comme des copies de factures montrant les ventes au Canada, pendant la période pertinente, de céréales de petit déjeuner de marque AMAZON. La Pièce C contient deux factures (datées du 17 mai 2021 et du 2 juin 2021) pour la vente de divers produits alimentaires à deux sociétés situées au Canada, y compris des produits décrits comme suit « NP EK AMAZON FLAKES CRL CDN 325g ».

ANALYSE

[13] Selon la preuve au dossier, certains faits pertinents en l’espèce ne sont pas contestés. Par exemple, l’Affidavit Stephens (en particulier l’emballage dans la Pièce A en conjonction avec les dates des factures dans la Pièce C) démontre que la

Propriétaire a vendu des boîtes de céréales de petit déjeuner arborant le mot « AMAZON » au Canada pendant la période pertinente, et la Partie requérante ne conteste pas ce fait. La Partie requérante n'a pas non plus soulevé d'arguments selon lesquels ces ventes ne s'inscrivaient pas dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Tout cela pour dire qu'aux fins des articles 4(1) et 45 de la Loi, il n'est pas contesté que le mot « AMAZON » figurait sur les paquets de céréales de petit déjeuner au moment de leur transfert au client au Canada pendant la période pertinente.

[14] Le litige porte sur la question de savoir si la représentation par la Propriétaire du mot « AMAZON » en conjonction avec les mots « FLAKES » (comme on peut le voir sur l'emballage ci-dessus) constitue un emploi de la Marque telle qu'elle a été enregistrée. La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas employé la marque de commerce AMAZON en soi, mais qu'elle a plutôt employé une marque de commerce différente, à savoir AMAZON FLAKES. La Partie requérante soutient que ces deux marques de commerce sont différentes et que la seconde est une variation inadmissible de la première.

[15] La jurisprudence pertinente pour traiter de telles circonstances est bien établie et citée par les deux parties en l'espèce. Dans l'affaire *Nightingale Interloc Limited c ProDesign Limited*, [1984] COMC n° 52, 2 CPR (3d) 535 (*Nightingale*) aux para 7 et 8, la Commission a établi les deux principes suivants :

[traduction]

Principe 1

7 L'emploi d'une marque conjointement avec d'autres éléments constitue l'emploi de la marque en soi en tant que marque de commerce si le public, du point de vue de la première impression, considère que la marque en soi est employée en tant que marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de facteurs comme la question de savoir si la marque ressort par rapport aux autres éléments, par exemple par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes [...] ou la question de savoir si les autres éléments seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct : [...]

Principe 2

8 On considérera qu'une marque de commerce donnée est employée si la marque véritablement employée n'est pas sensiblement différente et si les différences ne sont pas de nature à induire le public en erreur ou à lui nuire d'une quelconque façon [...]

[16] The Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA*, [1985] 1 CF 406, 4 CPR (3d) 523 (CAF) (*Honeywell*) au para 5 a exprimé les considérations comme suit :

[TRADUCTION]

Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

[17] La Partie requérante avance de multiples arguments à l'appui de sa position selon laquelle la représentation d'AMAZON FLAKES par la Propriétaire ne constitue pas un emploi de la marque de commerce AMAZON. Tout d'abord, la Partie requérante note qu'il n'existe aucune preuve que la Propriétaire ait jamais représenté le mot AMAZON de manière isolée; au contraire, sur l'emballage, les mots « AMAZON » et « FLAKES » sont représentés dans la même police, le même style et la même couleur, et de manière plus grande et plus visible que les mots descriptifs « FROSTED » et « ORGANIC ». De plus, la Partie requérante note que les mots « AMAZON FLAKES » sont représentés de façon similaire à ceux que l'on voit sur les autres marques de céréales de la Propriétaire (montrées dans l'étalage du magasin dans la Pièce B de l'Affidavit Stephens), y compris « KOALA CRISP », « PANDA PUFFS », « GORILLA MUNCH » et « CHEETAH CHOMPS », et soutient que cela suggère que la marque transmise au consommateur est de la même manière une marque de commerce à deux mots AMAZON FLAKES plutôt qu'AMAZON. La Partie requérante fait également valoir que l'emplacement particulier du symbole « ® » sur l'emballage (le plus proche de la lettre « S » du mot « FLAKES ») indique aux consommateurs que la marque de commerce employée est AMAZON FLAKES plutôt qu'AMAZON en soi.

[18] Malgré les arguments valables de la Partie requérante exposés ci-dessus, je ne suis pas en mesure de partager l'avis de la Partie requérante sur cette question. En particulier, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que le mot « FLAKES » sur l'emballage des céréales sera probablement compris par les consommateurs comme étant purement descriptif (comme il est envisagé dans le premier principe de la décision *Nightingale*). Bien que la Partie requérante ait soutenu qu'il n'y a aucune preuve au dossier dans la présente instance que le mot « FLAKES » serait compris comme étant purement descriptif en liaison avec les céréales de petit déjeuner, je suis autorisé à prendre connaissance d'office des définitions des dictionnaires [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29], et l'une des définitions du mot « flake » dans le *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e éd. est « (au pl.) tout type de céréales pour petit déjeuner en flocons, en particulier les flocons de maïs. ». Les images de la céréale elle-même sur l'emballage du produit suggèrent qu'il s'agit bien de flocons.

[19] Bien que j'accepte l'argument de la Partie requérante selon lequel certaines marques composées de plusieurs mots peuvent inclure des termes descriptifs [voir par exemple les marques mentionnées dans *Kellogg Canada Inc c Weetabix of Canada Ltd*, 2002 CFPI 724, 20 CPR (4th) 17 (CF 1^{re} inst)], je ne considère pas que cela soit déterminant en l'espèce. Compte tenu de la nature hautement descriptive du mot « FLAKES » en liaison avec les céréales de petit déjeuner et du fait qu'il est peu probable que le mot « AMAZON » soit perçu comme descriptif en liaison avec les céréales de petit déjeuner, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que le mot « AMAZON » sur son emballage est susceptible d'être perçu comme l'élément distinctif et dominant plutôt que le mot « FLAKES ».

[20] Dans ce contexte, je ne considère pas que l'ajout par la Propriétaire du mot descriptif « FLAKES » ait créé une marque nouvelle et différente qui induirait le public en erreur ou nuirait à ce dernier (comme il est envisagé dans le deuxième principe de la décision *Nightingale*), ou qui suggérerait aux consommateurs une source ou une origine différente de la marque enregistrée (comme discuté dans l'affaire *Honeywell*).

[21] Je considère également que cette affaire se distingue de l'affaire *Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (1999), 1 CPR (4th) 408 (COMC), inf. pour un motif différent (2000) 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} inst), citée par la Partie requérante, dans laquelle le registraire a conclu que la représentation de VOLCANO HOT ne constituait pas un emploi de la marque de commerce VOLCANO en soi en liaison avec la sauce au piment fort. Dans cette affaire, l'étiquette du produit en question présentait la marque VOLCANO HOT directement au-dessus de la description « HOT PEPPER SAUCE », ce qui, à mon avis, augmenterait la probabilité qu'un consommateur perçoive VOLCANO HOT comme une marque unitaire, car sinon le mot « HOT » suivant « VOLCANO » serait redondant.

[22] Je note que les deux parties ont fait valoir que l'emplacement du symbole « ® » sur l'emballage de la Propriétaire étayait leurs positions respectives. La Partie requérante a fait valoir que l'emplacement du symbole le plus proche de la lettre « S » dans le mot « FLAKES » suggérerait que les consommateurs percevraient la marque de commerce comme AMAZON FLAKES. La Propriétaire a fait valoir que l'emplacement du symbole, en bas à droite du mot AMAZON, indiquerait aux consommateurs que la marque de commerce est AMAZON en soi, de la même manière que le symbole « TM » a été placé en bas à droite de la marque de commerce composite ENVRIOKIDZ en haut de l'emballage. En fin de compte, selon la preuve au dossier, je considère que l'emplacement du symbole « ® » est ambigu et qu'il ne favorise pas l'une ou l'autre des parties dans une mesure significative. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas considéré que l'emplacement du symbole « ® », à lui seul, était déterminant.

[23] De même, je ne considère pas que la représentation d'AMAZON FLAKES sur les factures figurant dans la Pièce C de l'Affidavit Stephens donne beaucoup d'indications sur la marque que la Propriétaire employait. La Partie requérante a fait valoir que le fait qu'AMAZON FLAKES soit représenté en majuscules sur les factures suggérerait que la marque de commerce employée était AMAZON FLAKES. Toutefois, cela n'est pas convaincant étant donné que la quasi-totalité de la description de l'article dans la facture, y compris le terme descriptif « CRL » (que je comprends comme faisant référence aux « céréales ») est en majuscules.

[24] Compte tenu de tout ce qui précède et de la nature hautement descriptive du mot « FLAKES » en liaison avec les céréales de petit déjeuner, je ne considère pas que la Propriétaire ait employé une marque de commerce différente de celle qu'il a enregistrée ou, dans la mesure où il l'a fait, qu'il s'agit d'une variation admissible. Par conséquent, je conclus que la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec les produits au cours de la période pertinente aux fins des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[25] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-06-01

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : David Bowden

Pour la Propriétaire inscrite : Mihaela Hutanu

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Clark Wilson LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Oyen Wiggs Green & Mutala LLP