



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 208

Date de la décision : 2025-10-30

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : SmartSweets Inc.

Propriétaire inscrite : Nestlé Waters

Enregistrement : LMC379,829 pour PERRIER & DESSIN

APERÇU

[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° LMC379,829 pour la marque de commerce PERRIER & DESSIN reproduite ci-dessous (la Marque), au nom de Nestlé Waters (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants, que je reproduis en français tel qu'ils apparaissent dans la Base de données des marques de commerce :

- (1) Porte-clés.
- (2) Parapluies.
- (3) Parasols.
- (4) Porte-cartes de visite en cuir, sacs et sacs de sports.
- (5) Articles en cuir, nommément : porte-monnaie.
- (6) Parapluies et parasols.
- (7) Miroirs.
- (8) Inclusions bouteille 1/4 Perrier en plastique, présentoirs de bouteilles, panneaux en matière plastique pour camions, bouteilles gonflables pouvant servir de coussin.
- (9) Ouvre-bouteilles et décapsuleurs.
- (10) Menus clip-ons.
- (11) Verres, gobelets plastique, dessous de bouteilles plastifiés, sceaux à glace.
- (12) Décapsuleurs.
- (13) Petit ustensiles et sous-verres; gobelets.
- (14) Articles textiles nommément, serviettes de plage.
- (15) Vêtements, nommément : blousons.
- (16) Ceinture.
- (17) Articles textiles nommément, tricot à col roulé, coupe-vent, toque.
- (18) Vêtements, nommément : T-shirts, golf sweaters.
- (19) Sweatshirts, chemises, tenues de jogging, cravates, visières, casquettes.
- (20) Jeux de patience, balles de tennis, ballons.

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

LE DOSSIER

[4] À la demande de SmartSweets Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 28 mars 2024, à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des 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 depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 28 mars 2021 au 28 mars 2024.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] 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 de son « bois mort » [*Miller Thomson S.E.N.C.R.L., S.R.L. c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134; *Black & Decker Corporation c Method Law Professional Corporation*, 2016 CF 1109]. Le niveau de preuve requis pour le propriétaire est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une « preuve surabondante » 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)]. Un propriétaire doit seulement établir l'emploi sur une base *prima facie* en association avec *chacun* des produits

spécifiés dans l'enregistrement, et il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184; *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] Lorsque le propriétaire n'a pas établi l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Lina Benkhaldoun, déclarée à Toronto, en Ontario, le 26 août 2024, accompagnée des Pièces A à D [la Déclaration Benkhaldoun].

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Propriétaire a présenté des observations à l'audience.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[11] En premier lieu, la Propriétaire soutient que cette procédure d'article 45 est une mesure de représailles et un abus de procédure, en faisant valoir que le registraire devrait la considérer comme frivole et vexatoire. À cet égard, la Propriétaire note qu'après avoir opposé certaines demandes déposées par la Partie requérante pour des marques de commerce non liées, la Partie requérante a ensuite engagé sept procédures en vertu de l'article 45 contre la Propriétaire, y compris la présente procédure.

[12] La Propriétaire fait valoir en outre que le comportement de la Partie requérante, notamment le dépôt de représentations écrites [TRADUCTION] « presque identiques » dans les sept procédures qui ne traitent pas de [TRADUCTION] « la preuve spécifique d'emploi fournie [...] dans chacune de ces

procédures », ainsi que sa défaillance à assister à une audience orale, devrait être compris comme un manque d'intérêt légitime dans ces procédures [Représentations écrites de la Propriétaire, para 19 à 21]. La Propriétaire demande que cette procédure soit rejetée sur cette seule base.

[13] Bien que je suis d'accord avec la Propriétaire que les représentations écrites de la Partie requérante sont sommaires au mieux et principalement limitées à des principes généraux et à des déclarations larges et qu'elle n'a pas assisté à l'audience, je ne considère pas cela comme un motif pour rejeter cette procédure, car tant les représentations écrites que l'assistance à une audience sont optionnelles dans le cadre de la Loi. De plus, la portée des procédures en vertu de l'article 45 est étroite – la seule question à déterminer est de savoir si une marque de commerce a été employée au sens de la Loi. De plus, les procédures de l'article 45 sont conçues pour protéger des préoccupations d'ordre public et prévoient la participation de personnes n'ayant aucun intérêt dans l'existence d'une marque donnée [*Sport Maska Inc c Bauer Hockey Corp*, 2016 CAF 44; *Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Par conséquent, la motivation de la Partie requérante n'est généralement pas un facteur à considérer [voir *Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Foods Inc*, 2010 COMC 52 au para 20; *Norton Rose Fulbright Canada c VSL Canada Ltd*, 2016 COMC 68 au para 30].

[14] En tout état de cause, bien que l'article 45(1) de la Loi prévoit que le registraire peut refuser de produire un avis en vertu de l'article 45 s'il « voi[t] une raison valable à l'effet contraire », une fois l'avis donné, les allégations selon lesquelles les actes d'une partie peuvent être abusives ou vexatoires ne sont plus pertinentes [*Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. c Tony Kock Yin Chao*, 2021 COMC 217]. La demande de la Propriétaire est donc refusée.

RAISONS DE LA DÉCISION

Emploi de la Marque sous licence

[15] La Déclaration Benkhaldoun explique la relation d'entreprise entre diverses entités de Nestlé et affirme que la Marque est employée, sous licence, par la division Nestlé Waters Canada de Nestlé Canada Inc. (Nestlé Canada). Il déclare également que la Propriétaire a constamment exercé un contrôle sur le caractère et la qualité des produits et services vendus ou réalisés par Nestlé Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [para 5 à 13].

[16] Compte tenu de ces déclarations, j'estime que tout emploi prouvé de la Marque par Nestlé Canada profite 133 la Propriétaire conformément à l'article 50(1) de la Loi [voir *Empresa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 au para 84, conf par 2011 CAF 340].

Résumé de la preuve pertinente d'emploi de la Marque

[17] La Déclaration Benkhaldoun explique que la Marque a été employée au Canada depuis au moins 1990 et joint des images de divers produits enregistrés, lesquelles images sont déclarées représentatives de la manière dont la Marque figure sur les produits pendant la période pertinente. Les produits présentés sont identifiés par leur nom en anglais et par le groupe de numéros de l'enregistrement comme suit : Umbrellas and parasols (produits 2, 3 et 6); Bags and sports bags (produit 4); Bottle displays (produit 8); Bottle openers (produits 9 et 12); Clip-on menus (produit 10); Glasses, plastic cups, plastic coated bottles, ice buckets (produit 11); Coasters, goblets (marchaproduit ndise 13); Textile articles, namely, beach towels (produit 14); Belts (produit 16); Clothing, à savoir : T-shirts, golf sweaters (produit 18); Sweatshirts, shirts, caps (produit 19) [para 17 et 18, Pièce B].

[18] La Déclaration Benkhaldoun explique que :

[TRADUCTION]

Bien que la plupart des produits sont de nature promotionnelle et soutiennent les ventes des produits d'eau de marque PERRIER Design, ils sont distribués aux consommateurs au Canada et ont été [...] pendant la période pertinente [para 15].

[19] La Déclaration Benkhaldoun affirme que Nestlé Canada a distribué des produits d'eau et de boissons arborant la Marque, dont des images représentatives sont fournies [Pièce C], et a réalisé des services connexes pendant de nombreuses années [para 19]. Cela explique que :

[TRADUCTION]

Pour soutenir la vente de ces produits et services, et dans le cours normal de son commerce, Nestlé Waters Canada distribue, et a distribué des produits arborant la marque PERRIER Design aux consommateurs au Canada pendant la Période pertinente par l'intermédiaire de divers moyens, y compris principalement dans le cadre d'événements promotionnels et communautaires [para 20].

[20] La Déclaration Benkhaldoun affirme que cette distribution d'articles promotionnels fait partie des efforts de marketing et de promotion de Nestlé Canada [TRADUCTION] « dans le cours normal de ses affaires » [para 29].

[21] La Déclaration Benkhaldoun explique comment les articles promotionnels ont été commandés, livrés et gérés par Nestlé Canada, et comment les [TRADUCTION] « Responsables de l'activation de marque » ont organisé des événements et des réunions où des produits promotionnels ont été distribués aux établissements participants [para 30 et 33]. Il déclare que l'objectif de ces événements était et est d'encourager les établissements à offrir des [TRADUCTION] « produits de marque PERRIER Design dans leurs établissements, afin que leurs clients puissent les acheter » [para 32].

[22] La Déclaration Benkhaldoun stipule qu'à ces événements, des articles promotionnels sont distribués aux établissements, qui peuvent ensuite les

employer dans leur fonctionnement ou les offrir à leurs clients [para 33]. De plus, il affirme que les [TRADUCTION] « produits de marque PERRIER Design, y compris les Produits enregistrés, ont été distribués aux participants lors de ces événements » [para 34].

[23] La Déclaration Benkhaldoun affirme que Nestlé Canada a connu un grand succès dans la vente de produits liés à l'eau et aux boissons au Canada et attribue une partie de ce succès à la notoriété de la marque créée par la [TRADUCTION] « distribution de ses produits de marque PERRIER Design, y compris les Produits enregistrés [...] fréquemment pendant la période pertinente » [para 35].

[24] La Déclaration Benkhaldoun fournit également trois factures datées pendant la période pertinente concernant certains des produits enregistrés.

[25] Deux factures sont produites à Nestlé Canada par un fabricant tiers. La déclaration affirme que Nestlé Canada [TRADUCTION] « a commandé la fabrication de, et a acheté [...] des Produits enregistrés arborant la marque Perrier Design », identifiés sur ces factures comme suit [para 22 et 23, et 26 et 27, Pièce D, Onglets 1 et 3] : Bags; Ice buckets; Sweatshirts; Coasters.

[26] La troisième facture, cependant, concerne [TRADUCTION] « l'achat par Nestlé Waters Canada de Nestlé Waters de divers produits de marque PERRIER Design, y compris les Produits enregistrés suivants » [para 24, Pièce D, Onglet 2] : Bottle Opener; Umbrellas; Sports Bag; Bottle Display.

[27] Bien que les factures sont expurgées pour masquer les renseignements confidentiels, y compris le nombre d'articles commandés et leur prix d'achat, la Déclaration Benkhaldoun confirme que [TRADUCTION] « dans certains cas, des dizaines, et dans la majorité des cas, des centaines, et dans certains cas, des milliers de chacun des [...] produits énumérés dans ces factures ont été commandés » [para 28].

Analyse

[28] La preuve de la Propriétaire est claire que les produits spécifiés dans l'enregistrement sont principalement des produits promotionnels distribués pour soutenir les ventes des produits d'eau haut de gamme de la Propriétaire.

[29] Je note que la preuve n'inclut pas de factures, d'autres documents ou de déclarations claires concernant les aspects financiers ou les implications de la distribution des produits promotionnels de Nestlé Canada aux établissements en question. Ainsi, il n'y a aucune indication quant à savoir si les produits enregistrés ont été vendus, distribués à bas prix ou offerts gratuitement.

[30] Compte tenu de cette preuve, je dois examiner si la preuve est suffisante pour démontrer le transfert de l'un des produits enregistrés dans le cours normal des affaires, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi.

[31] La Propriétaire fait valoir à juste titre que l'article 4(1) de la Loi ne nécessite pas un transfert de produits pour un profit réel [voir *Cosmetic Warriors Limited c Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 CAF 48 au para 23].

[32] Il reste néanmoins que la distribution gratuite de produits simplement pour promouvoir sa propre marque ou d'autres produits ou services ne constitue généralement pas un transfert dans le cours normal des affaires [voir, par exemple, *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 121, 103 CPR (4th) 128; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. Pour que les produits distribués gratuitement soient considérés comme un transfert dans le cours normal des affaires, la preuve doit montrer que les produits ont été livrés, non pas simplement comme un moyen de promouvoir d'autres produits ou services,

mais comme un objet de commerce en soi, menant à une forme de paiement ou d'échange pour ces produits [voir *Canada Goose Inc c James*, 2016 COMC 145; et *Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing Ltd*, 2014 COMC 105, 125 CPR (4th) 152].

[33] Dans le cas présent, la Déclaration Benkhaldoun affirme que Nestlé Canada a acheté les produits identifiés dans la facture produite par la Propriétaire. Il aurait été préférable de fournir plus de détails concernant cette transaction. Cela dit, les déclarations faites sous serment doivent être acceptées sans réserve et doivent se voir accorder une crédibilité substantielle dans les procédures en vertu de l'article 45 [selon *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25]. En tant que tel, et en l'absence de représentations substantielles de la part de la Partie requérante concernant la caractérisation de cette transaction, j'estime que cette preuve est suffisante pour démontrer une vente réelle dans le cours normal du commerce des produits identifiés dans la facture fournie en tant que Pièce D, Onglet 2, entre la Propriétaire et Nestlé Canada.

[34] Comme les produits en question proviennent de la Propriétaire, j'accepte que cette vente le long de la chaîne de distribution de la Propriétaire profite à cette dernière [selon *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst)]. J'estime donc que la Propriétaire a démontré l'emploi, conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les produits suivants : (2) parapluies; (4) sacs de sport; (8) présentoirs de bouteilles; (9) ouvre-bouteilles.

[35] Cependant, je ne peux pas arriver à la même conclusion concernant les produits restants spécifiés dans l'enregistrement.

[36] En ce qui concerne les produits identifiés dans les deux autres factures, bien que la preuve montre qu'ils ont été fabriqués pour Nestlé Canada, il n'existe aucune preuve telle que des factures, des rapports de vente ou des déclarations claires indiquant qu'ils ont fait l'objet de transactions supplémentaires dans une chaîne de distribution, qu'ils ont été vendus à des clients ou qu'ils ont été autrement des objets de commerce en tant que tels.

[37] En ce qui concerne tous les produits restants spécifiés dans l'enregistrement, la preuve se limite en grande partie à des photographies de produits qui, comme l'a noté la Partie requérante, dans certains cas, ne semblent pas correspondre aux produits de l'enregistrement. De toute façon, encore une fois, la preuve ne contient pas de documents ou de déclarations claires prouvant que l'un de ces produits était des objets de commerce en soi.

[38] La Propriétaire a prouvé que la distribution de produits promotionnels est une partie importante de sa stratégie globale pour soutenir ses ventes de produits d'eau de qualité supérieure. Malheureusement, en l'espèce, je considère que cette preuve est insuffisante pour démontrer que de tels produits promotionnels sont des objets de commerce en eux-mêmes; au contraire, la preuve ici est qu'ils sont simplement de nature promotionnelle. Ainsi, en l'espèce, leur distribution ne constitue pas un transfert dans le cours normal du commerce, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi [pour des conclusions similaires, voir *Chilly Moose Ltd c Moosehead Breweries Limited*, 2025 COMC 196; 1661, *Inc c Vista Radio Ltd*, 2025 COMC 83; *Canada Lands Company Limited c The Toronto Regional Real Estate Board*, 2025 COMC 74; *Montréal Production Inc et Harley-Davidson Motor Company, Inc*, 2023 COMC 133; *Future Living Developments Ltd c International Living Future Institute*, 2022 COMC 262].

[39] Compte tenu de ce qui précède, en considérant la preuve dans son ensemble, je l'estime insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi pour les produits restants. Comme la Propriétaire l'a reconnu lors de l'audience, la preuve n'a pas montré ni soulevé la question de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, les produits restants seront supprimés de l'enregistrement comme indiqué dans la disposition ci-dessous.

DÉCISION

[40] 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 radier les produits et services suivants :

- (1) Porte-clés.
- [...]
- (3) Parasols.
- (4) Porte-cartes de visite en cuir, sacs et [...]
- (5) Articles en cuir, nommément : porte-monnaie.
- (6) Parapluies et parasols.
- (7) Miroirs.
- (8) Inclusions bouteille 1/4 Perrier en plastique [...] panneaux en matière plastique pour camions, bouteilles gonflables pouvant servir de coussin
- (9) [...] et décapsuleurs
- (10) Menus clip-ons.
- (11) Verres, gobelets plastique, dessous de bouteilles plastifiés, sceaux à glace.
- (12) Décapsuleurs.
- (13) Petit ustensiles et sous-verres; gobelets.
- (14) Articles textiles nommément, serviettes de plage.
- (15) Vêtements, nommément : blousons.
- (16) Ceinture.
- (17) Articles textiles nommément, tricot à col roulé, coupe-vent, toque.

(18) Vêtements, nommément : T-shirts, golf sweaters.

(19) Sweatshirts, chemises, tenues de jogging, cravates, visières, casquettes.

(20) Jeux de patience, balles de tennis, ballons.

[41] L'état déclaratif modifié des produits sera libellé comme suit :

(2) Parapluies.

(4) Sacs de sports.

(8) Présentoirs de bouteilles.

(9) Ouvre-bouteilles.

Emilie Dubreuil

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Manon Duchesne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-08-19

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Kathleen Lemieux

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Palmer IP Inc.

Pour la Propriétaire inscrite : Borden Ladner Gervais LLP