



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

Référence : 2015 COMC 27
Date de la décision : 2015-02-11
TRADUCTION

**RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP à
l'encontre de la demande n° LMC595,097 pour la marque
de commerce SWEET CREATIONS au nom de Sweet
Creations Inc.**

[1] Le 10 décembre 2012, à la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP (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 Rosis's Deli-Café Inc., la propriétaire inscrite au moment de l'enregistrement n° LMC595,097 pour la marque de commerce SWEET CREATIONS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[TRADUCTION] produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et tartes; chocolats.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'établir que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 10 décembre 2009 et le 10 décembre 2012. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, la Propriétaire inscrite devait présenter une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) 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 colis 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 l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] Comme il en est question ci-dessous, l'enregistrement est actuellement inscrit au nom de Sweet Creations Inc. (la Propriétaire).

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Leo Giannantonio, président de la Propriétaire, souscrit le 10 mai 2013 à Woodbridge en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à une audience.

Question préliminaire

[8] Dans son affidavit, M. Giannantonio atteste que la Propriétaire a été incorporée en 1989 sous le nom de Rosi's Deli-Café Inc., mais exploite son entreprise sous le nom commercial de Sweet Creations depuis au moins avril 1993. M. Giannantonio déclare que la Propriétaire a produit une demande d'enregistrement de la Marque en 2000. Cependant, il explique que la demande d'enregistrement a été erronément produite au nom de « Rosis's Deli-Café Inc. », une erreur qui était inconnue de la Propriétaire au moment de la production. L'enregistrement a subséquemment été émis au nom de Rosis's Deli-Café Inc.

[9] M. Giannantonio atteste également qu'après l'émission de l'enregistrement, mais avant que la Propriétaire ne soit au courant de l'erreur dans l'enregistrement, la Propriétaire a changé

son nom pour Sweet Creations Inc. Il produit, en pièce A de son affidavit, une copie des statuts de modification auprès du ministère des Services gouvernementaux de l'Ontario.

[10] M. Giannantonio explique que ce n'est pas avant mars 2013, après l'émission de l'avis prévu à l'article 45, que la Propriétaire a eu connaissance de l'erreur du nom inscrit dans l'enregistrement. Dès qu'elle a été informée de l'erreur, la Propriétaire a demandé à son agent de marques de commerce de prendre des mesures pour corriger l'erreur et enregistrer la modification subséquente auprès du registraire. Je remarque que la modification et le changement de nom pour Sweet Creations Inc. ont été inscrits par le registraire le 19 juin 2013. Des copies des documents produits auprès du registraire sont fournies en pièce B de l'affidavit de M. Giannantonio.

[11] Malgré cela, la Partie requérante fait valoir que la Marque ne peut pas être utilisée comme marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi. À cet égard, elle soutient que l'entité réelle qui employait la Marque au cours de la période pertinente n'était pas la propriétaire inscrite au registre au cours de la période pertinente, c'est-à-dire « Rosis's Deli Café Inc ».

[12] Cependant, comme le fait valoir la Propriétaire, l'article 41(1)a) de la Loi permet au registraire de modifier le registre pour corriger toute erreur ou pour entrer tout changement au nom de la propriétaire inscrite. Dans son affidavit, M. Giannantonio explique suffisamment les circonstances entourant l'identification initiale erronée dans l'enregistrement. Il explique également en détail l'historique de la Propriétaire, l'adoption de son nom commercial Sweet Creations et l'éventuel changement légal de nom pour Sweet Creations Inc.

[13] Quoi qu'il en soit, la procédure de radiation en vertu de l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante [*United Grain Growers c Lang Michener* (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)]. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c Omega SA* (2005), 43 CPR (4th) 18 (CAF), une procédure de radiation en vertu de l'article 45 ne met pas en cause la validité d'un enregistrement.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'affidavit de M. Giannantonio est une preuve produite par la propriétaire inscrite en vertu de l'article 45 de la Loi.

Preuve d'emploi de la Marque

[15] Dans son affidavit, M. Giannantonio atteste que la Propriétaire vend ses produits de boulangerie-pâtisserie, incluant biscuits et tartes, à plusieurs détaillants en Ontario et au Québec, qui les vendent ensuite à des consommateurs. Il explique que les biscuits et les tartes de la Propriétaire sont vendus avec la Marque bien en vue sur les étiquettes apposées sur les emballages des produits.

[16] En pièce C et D de son affidavit, M. Giannantonio joint des photographies qui, atteste-t-il, sont des exemples représentatifs des biscuits et des tartes de la Propriétaire dans des emballages comme lorsqu'ils sont vendus à des consommateurs. Précisément, la photographie en pièce C montre des produits de boulangerie-pâtisserie emballés dans une boîte avec une étiquette qui identifie les produits comme des [TRADUCTION] « palmiers au chocolat ». La photographie en pièce D montre une étiquette similaire sur un emballage contenant ce qui est identifié comme un [TRADUCTION] « gâteau aux pommes ». La Marque apparaît sur les emballages comme ci-dessous :



[17] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, les produits de la Propriétaire sont inscrits sur les emballages comme des « palmiers » au lieu de biscuits et des « gâteaux » au lieu de tartes. Comme il en est également question ci-dessous, M. Giannantonio explique dans son affidavit que la Propriétaire a choisi d'employer ces termes pour la mise en marché de ses biscuits et de ses tartes. Nonobstant les termes employés sur les emballages, les descriptions des produits par M. Giannantonio sont conformes à ce qui est communément connu comme des [TRADUCTION] « biscuits » et des « tartes ». À cet égard, M. Giannantonio déclare que les biscuits de la Propriétaire sont constitués d'une pâte feuilletée qui est ferme et croustillante en surface, et qui est partiellement couverte de chocolat. Il atteste également que la Propriétaire prépare différentes sortes de tartes avec différentes sortes de garnitures, mais qu'elles consistent toutes en un fonds de pâtisserie et une garniture quelconque.

[18] À l'égard des ventes, M. Giannantonio atteste que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu pour plus de 4,7 M\$ de produits de boulangerie-pâtisserie arborant la Marque, [TRADUCTION] « incluant des biscuits et des tartes ». Précisément, M. Giannantonio déclare que la Propriétaire a vendu pour plus de 1,5 M\$, 1,7 M\$ et 1,5 M\$ en 2010, 2011 et 2012 respectivement.

[19] À l'appui, M. Giannantonio joint, en pièce E de son affidavit, trois exemples de factures émises par la Propriétaire à des détaillants au moment de l'envoi des biscuits et des tartes achetés. La Marque, comme montrée ci-dessus, figure bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures.

[20] Les factures datent toutes de la période pertinente, nommément le 10 août 2010, le 26 octobre 2011 et le 9 novembre 2012. M. Giannantonio explique que les noms et adresses des détaillants de la Propriétaire, de même que les renseignements sur le prix des produits vendus ont été expurgés afin de protéger la confidentialité de la Propriétaire et de ses clients. Les produits vendus sont indiqués sous la colonne « Description » de chaque facture, avec les quantités vendues inscrites sous la colonne « Shipped » [envoyé]. Ensemble, les factures montrent 147 produits [TRADUCTION] « palmiers » et 12 produits [TRADUCTION] « gâteau » vendus. M. Giannantonio confirme que les produits [TRADUCTION] « palmiers » font référence aux biscuits de la Propriétaire, ce qui correspond aux [TRADUCTION] « palmiers au chocolat » montrés en pièce C. Il déclare également que les divers produits [TRADUCTION] « gâteau » indiqués sur les factures font référence aux tartes de la Propriétaire, ce qui, encore une fois, correspond au [TRADUCTION] « gâteau aux pommes » montré en pièce D.

Emploi du présent dans l'affidavit

[21] Lors de l'audience, la Partie requérante a fait valoir que, puisque les déclarations de M. Giannantonio à l'égard de la manière dont la Marque est apposée sur les emballages et à l'égard de l'émission des factures sont au présent, de telles déclarations ne peuvent prétendre refléter la manière dont la Marque était employée au cours de la Période pertinente. Par conséquent, la Partie requérante a fait valoir qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente.

[22] Même si M. Giannantonio aurait pu être plus précis dans son affidavit, l'emploi du présent doit être considéré avec la preuve dans son ensemble [voir *Smart & Biggar c Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd*, 2010 CarswellNat 3520 (COMC); *WRH Marketing AG c Conros Corporation*, 2010 CarswellNat 1908 (COMC)]. Étant donné que M. Giannantonio cite spécifiquement des occurrences de ventes au cours de la période pertinente, dans le contexte, j'estime que, dans la preuve, il n'y a rien d'incompatible avec l'interprétation que la récitation par M. Giannantonio de la pratique normale du commerce de la Propriétaire s'applique aux produits au cours de la période pertinente. Par conséquent, il est raisonnable de conclure que le présent des déclarations concerne la pratique normale du commerce en général, incluant au cours de la période pertinente.

Emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[23] Dans ses observations écrites, la Partie requérante fait valoir que la Marque n'est pas employée telle qu'elle est déposée puisque la preuve montre une marque mixte avec les mots dans une police de caractères différente et un dessin de rouleau à pâtisserie (comme reproduit ci-dessus). La Partie requérante fait également valoir que le matériel supplémentaire n'est pas simplement descriptif, et la marque de commerce résultante serait perçue comme une marque de commerce différente par un consommateur non averti.

[24] En général, l'emploi d'une marque nominale déposée peut être soutenu par l'emploi d'une marque mixte composée du mot servant de marque et d'autres éléments [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. De plus, comme déclaré dans *Stikeman, Elliot c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC), à 395 :

[TRADUCTION]

Comme l'a clairement fait remarquer le déposant, la marque de commerce comme enregistrée est une marque nominale. Aucun dessin ni taille de police n'a été enregistré. Par conséquent, dans le cas d'une marque nominale, l'emploi du mot ou des mots servant de marque de commerce, qu'importe la forme ou la couleur, peut être considéré comme constituant l'emploi de la marque déposée.

[25] Je suis, par conséquent, d'accord avec l'observation de la Propriétaire que, puisque la Marque telle que déposée est une marque nominale, la présentation des mots SWEET

CREATIONS dans n'importe quelle forme stylisée et de n'importe quelle couleur peut être considérée comme un emploi de la Marque telle que déposée.

[26] En ce qui concerne le dessin de rouleau à pâtisserie en arrière-plan, conformément aux principes établis dans *Le Registraire des marques de commerce c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et dans *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que l'élément dominant de la marque comme déposée, nommément les mots SWEET CREATIONS, a été préservé et que l'ajout de l'élément graphique en arrière-plan constitue une différence mineure.

[27] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la marque de commerce comme elle apparaît sur les emballages et les factures constitue une présentation de la Marque.

Emploi en liaison avec les biscuits et les tartes

[28] À l'égard de l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, biscuits et tartes, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit de M. Giannantonio [TRADUCTION] « déclare, mais ne montre pas ou ne prouve pas que les palmiers ne sont pas vraiment des pâtisseries, mais bien des biscuits, et que le gâteau aux pommes est en fait une sorte de "tarte" ».

[29] Je remarque, cependant, que M. Giannantonio fournit des explications quant à l'emploi des termes « palmiers » et « gâteau » en référence aux produits visés par l'enregistrement. Plus particulièrement, au paragraphe 11 de son affidavit, il déclare que :

[TRADUCTION]
... des biscuits comme ceux montrés en pièce C sont en fait connus sous différentes appellations dans différentes cultures, incluant « feuilles de palmier », « palmiers », « biscuits en forme de papillon », « oreilles de cochon », « oreilles d'éléphant » et « Bakar Jani ». Cependant, plusieurs consommateurs... font référence aux produits comme des « biscuits ». Même si nous avons choisi d'employer le terme « palmiers » dans notre mise en marché de ce produit, nous faisons généralement référence au produit comme un « biscuit » et... la plupart des autres producteurs de produits de boulangerie-pâtisserie font référence à des produits comme ceux montrés en pièce C comme des « biscuits ».

[30] Dans le même ordre d'idée, M. Giannantonio explique que les tartes de la sorte montrée en pièce D sont connues sous différentes appellations dans différentes cultures, comme [TRADUCTION] « tartes », « gâteaux », « crostata » et « tartelettes ». Il atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « fait généralement référence à de tels produits comme des "tartes", même si nous avons choisi d'employer le terme "gâteau" dans la mise en marché de ce produit... et la plupart des autres producteurs de produits de boulangerie-pâtisserie font référence à des produits comme ceux montrés en pièce D comme des "tartes" ».

[31] Par conséquent, même si les emballages de la PROPRIÉTAIRE identifient les produits comme [TRADUCTION] « palmiers » et « gâteau », j'estime qu'il convient de s'en remettre à l'expertise du déposant au sein de l'industrie. Compte tenu des déclarations solennelles de M. Giannantonio indiquant que ces termes correspondent aux produits visés par l'enregistrement, je suis convaincu qu'il n'y a aucune raison de tirer une conclusion différente.

[32] En ce qui concerne la preuve de ventes au cours de la période pertinente, la Partie requérante fait valoir que la déclaration de M. Giannantonio à l'égard des ventes de 4,7 M\$ des produits de boulangerie-pâtisserie de la Propriétaire reflète simplement un montant global qui inclut probablement des produits de boulangerie-pâtisserie autres que les produits visés par l'enregistrement, les biscuits et les tartes. Également, comme les renseignements sur le prix ont été expurgés des factures produites en pièce E, la Partie requérante fait valoir qu'une telle preuve de ventes est au mieux ambiguë.

[33] Même si la déclaration de millions de dollars de vente de M. Giannantonio concerne les [TRADUCTION] « produits de boulangerie-pâtisserie » en général, et pas plus précisément seulement les produits visés par l'enregistrement, je remarque qu'il précise au paragraphe 17 de son affidavit au moins trois ventes spécifiques de biscuits et de tartes au cours de la période pertinente. Ces ventes sont appuyées par les factures en pièce jointe, qui, atteste M. Giannantonio, sont des exemples représentatifs de ventes de biscuits et de tartes par la Propriétaire [TRADUCTION] « qui se produisent de façon continue depuis au moins avril 1993 ». Par conséquent, j'estime qu'il est raisonnable de conclure qu'au moins une partie des 4,7 M\$ de ventes était attribuable à des ventes des produits visés par l'enregistrement.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et tartes; chocolats » en vertu des articles 4 et 45 de la Loi.

Emploi en liaison avec les chocolats

[35] Lors de l'audience, la Propriétaire a admis que la preuve ne montre pas l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « chocolats » et, de plus, qu'il n'y avait aucune circonstance spéciale qui justifie le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec de tels produits. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

Décision

[36] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi afin de radier [TRADUCTION] « chocolats » de l'état déclaratif des produits.

[37] L'état déclaratif des produits modifiés sera libellé comme suit : [TRADUCTION] « produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et tartes ».

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.