

TRADUCTION

Citation: 2010 COMC 22

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SMART ONES
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC455672

[1] Le 25 septembre 2007, à la demande du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, (la Loi) à Weight Watchers International, Inc., la propriétaire inscrite à l'époque de la marque de commerce susmentionnée. Le 12 décembre 2007, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a enregistré une cession de l'enregistrement par Weight Watchers International Inc. à H.J. Heinz Company (l'« inscrivante »).

[2] La marque de commerce SMART ONES est enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de viande, de poisson et/ou de légumes et incluant aussi du riz, du pain et/ou des pâtes; et plats de résistance et/ou plats d'accompagnement se composant principalement de pâtes et de riz.

(2) Plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de viande, de poisson et/ou de légumes et incluant aussi du riz, du pain et/ou des pâtes; plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de pâtes et du riz; pizzas.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et/ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours de trois ans précédant la date de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi 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 commence le 25 septembre 2004 et se termine le 25 septembre 2007 (la « période pertinente »).

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(2)

de la Loi comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, c'est le paragraphe 4(1) qui s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Jason Farrell, chef du service des aliments surgelés de H.J. Heinz Company of Canada Ltd. (Heinz Canada), souscrit le 20 mars 2008 et accompagné des pièces A à G; l'affidavit de Dean Bierkan, co-directeur du contentieux de l'inscrivante et avocat en chef en matière de marques de commerce de l'inscrivante et de sa filiale, Heinz Canada, jusqu'à sa retraite en 2006, affidavit souscrit le 18 mars 2008 et accompagné des pièces A, B et C; enfin, l'affidavit de Terri Frank, avocate générale adjointe de Weight Watchers International, Inc. (Weight Watchers), souscrit le 18 mars 2008. Les parties ont produit des observations écrites et n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

[6] Pour établir son droit de propriété de la marque de commerce pendant la période pertinente, l'inscrivante s'appuie sur les affidavits de Beirkan et de Frank. Chacun de ces affidavits montre que le transfert du titre de Weight Watchers à l'inscrivante a été effectué le 29 septembre 1999, conformément aux accords conclus par les deux parties

le 22 juillet 1999 et le 29 septembre 1999. Une annexe de l'accord du 22 juillet 1999, indiquant que certaines marques de commerce, dont la marque en cause, devaient être transférées à l'inscrivante dans le cadre de l'accord, a été jointe à titre de pièce A à l'affidavit de Beirkan. Un contrat d'exploitation, daté du 29 septembre 1999, par lequel Weight Watchers reconnaît la propriété exclusive de l'inscrivante relativement aux marques de commerce SMART ONES à compter de cette date, a été joint à son affidavit à titre de pièce B. Une copie de confirmation de cession, datée du 4 décembre 2007 et inscrite au Bureau des marques de commerce, y a également été jointe à titre de pièce C. Compte tenu de ce qui précède, j'admets que l'inscrivante a acquis ses droits en qualité de propriétaire de la marque de commerce en 1999.

[7] J'examinerai maintenant l'affidavit de Jason Farrell à la recherche d'éléments de preuve concernant l'emploi de la marque au cours de la période pertinente.

[8] À titre préliminaire, je souligne que la partie requérante a remis en question la fiabilité de l'affidavit de M. Farrell. Toutefois, étant donné que M. Farrell a affirmé être le chef du service des produits pour Heinz Canada – filiale de l'inscrivante qui commercialise les marchandises au Canada – et [TRADUCTION] « chargé des produits alimentaires surgelés, dont les produits de marque SMART ONES », il est raisonnable de conclure que ses connaissances au sujet de l'acquisition des produits alimentaires surgelés de l'inscrivante et de leur vente au Canada par Heinz Canada, ont été acquises dans le cadre de ses fonctions. Bien qu'il ait été préférable que l'auteur affirme clairement que son affidavit reposait sur sa connaissance personnelle des faits relatés, compte tenu de l'objet de la procédure prévue à l'article 45, et vu son poste chez Heinz Canada, je suis prête à tenir la preuve qu'il a soumise en l'espèce pour fiable.

[9] En ce qui concerne la relation entre Heinz Canada et l'inscrivante, M. Farrell dit au paragraphe 2 de son affidavit :

[TRADUCTION] H.J. Heinz Company (Heinz U.S.) a octroyé la licence pour la marque de commerce SMART ONES à Heinz Canada. Les plats de résistance et les desserts surgelés SMART ONES sont fabriqués par Heinz U.S. ou sous

son contrôle et sa direction et sont acquis par Heinz Canada pour vente au Canada.

[10] Au paragraphe 3, M. Farrell nomme expressément les produits alimentaires vendus par Heinz Canada depuis le 25 septembre 2006. À l'appui de sa déclaration, il joint à titre de pièce A des copies de factures faisant état de ventes effectuées par Heinz Canada aux détaillants en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse; je signale que les produits SMART ONES ont été surlignés sur les factures en question.

[11] Aux paragraphes 8 et 9, M. Farrell déclare qu'entre septembre 2006 et septembre 2007 Heinz Canada a dépensé plus de 2 millions de dollars en publicité au Canada, et que les recettes des ventes de marchandises au Canada par Heinz Canada ont dépassé 10 millions de dollars. Ces annonces publicitaires comprennent des avis envoyés par courrier aux clients potentiels en Ontario (pièce B), en Alberta et en Saskatchewan (pièce C) en janvier 2007 annonçant la disponibilité des produits SMART ONES au Canada et les énumérant; sont également joints des coupons, un dépliant pour les Fêtes (pièce E) et une carte de point de vente (pièce F). Toutefois, étant donné que l'emploi d'une marque de commerce dans des annonces publicitaires et dans des documents de promotion n'est pas en soi suffisant pour constituer un emploi suivant le paragraphe 4(1) de la Loi [*BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc. (2007)*, 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.)], je conclus que ces pièces ne sont guère pertinentes.

[12] M. Farrell joint à titre de pièce D les emballages de dix produits SMART ONES différents qui étaient, selon lui, en vente au Canada avant le 25 septembre 2007 (par. 5). Les emballages portent clairement la marque de commerce et je constate que les produits en question figurent également dans les factures produites comme pièce A.

[13] Compte tenu de l'ensemble de la preuve qui ressort de l'affidavit de M. Farrell, je suis convaincue que des produits alimentaires surgelés en liaison avec la marque de commerce SMART ONES ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

Emploi par l'inscrivante

[14] Comme le soutient la partie requérante, la question est de savoir *qui* employait la marque au Canada pendant la période pertinente. Je souligne que, même si M. Farrell a indiqué que Heinz Canada est licenciée de l'inscrivante et que les produits en question sont fabriqués par l'inscrivante ou sous son contrôle, il ne fournit pas une déclaration claire selon laquelle l'inscrivante contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises comme le prévoit l'article 50 de la Loi.

[15] À cet égard, je ferais observer que les emballages produits comme pièce D indiquent que le contenu est [TRADUCTION] « FABRIQUÉ AUX É.-U. » et qu'il est « PRÉPARÉ POUR : H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA ». Bien que cela puisse permettre de conclure à l'existence du contrôle requis, compte tenu du fait que les marchandises étaient fabriquées par l'inscrivante et sous son contrôle [*Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Sunny Crunch Foods Ltd.*; 1999 CarswellNat 3336 (C.O.M.C.); voir également *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 C.P.R. (3d) 475 (C.F. 1^{re} inst.), une interprétation objective de l'affidavit pris dans son ensemble, m'amène à conclure que Heinz Canada agissait à titre de distributeur au Canada pour l'inscrivante.

[16] La preuve montre que l'inscrivante constituait le premier maillon de la chaîne des opérations commerciales menant aux ventes au Canada, dans la pratique normale du commerce conformément à l'article 4 de la Loi. Il est clairement établi dans la Loi que l'emploi d'une marque de commerce à un point quelconque de la chaîne de distribution est suffisant pour établir l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi, et que c'est l'inscrivante qui tire profit de l'emploi, à condition que les marchandises portant la marque de commerce proviennent de l'inscrivante [*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.); *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée; *Malcolm Johnston & Associates c. A & A Jewellers Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 56 (C.F. 1^{re} inst.)].

[17] Dans la décision de principe *Manhattan Industries*, il a été décidé que l'emploi au Canada par un grossiste ou un distributeur de biens portant la marque d'un propriétaire étranger constituait un « emploi » par le propriétaire étranger et non par l'importateur canadien. Le juge Heald a expliqué le sens du terme « emploi » dans la pratique normale du commerce (aux pages 16 et 17) :

[TRADUCTION] Je pense que ces mots doivent nécessairement signifier que l'art. 4 envisage la pratique normale du commerce comme commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et (ou) un détaillant. Lorsque la requérante a vendu au détaillant et que le détaillant a vendu au public, le public en est venu à associer la marque de la requérante avec la ceinture HARNESS HOUSE; l'art. 4 considère que l'emploi entre le détaillant et le public bénéficie au fabricant et constitue un emploi au Canada. En d'autres mots, si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela constitue un « emploi » au Canada au sens de l'art. 4. Si cette interprétation est juste, la vente au public, par les détaillants à Toronto et Montréal, des marchandises HARNESS HOUSE portant la marque de commerce [du propriétaire de marque de commerce américain] constitue un « emploi » au Canada, et il importe peu de savoir si la propriété ou la possession a été conférée au détaillant aux États-Unis.

[Non souligné dans l'original.]

[18] Le raisonnement formulé dans la décision *Manhattan Industries* a été également appliqué dans *Citrus Growers Assn. Ltd. c. William D. Branson Ltd.* (1990), 36 C.P.R. (3d) 434 (C.F. 1^{re} inst.). Dans cette affaire, l'intimée Branson, une société d'importation canadienne a obtenu l'enregistrement de la marque de commerce « Ortanique » à l'égard d'un fruit. La requérante Citrus Growers Association Ltd. a présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance visant à radier l'enregistrement de la marque au motif que Branson n'avait pas le droit de faire enregistrer la marque de commerce parce qu'elle agissait pour le compte de la requérante. En concluant que la marque devait être radiée, le juge Rouleau a rappelé le principe établi dans la décision *Manhattan Industries* et a renvoyé à un extrait souvent cité de son sommaire (aux pages 440 et 441) :

Dans la décision *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Mfg. Ltd.*) [...] le tribunal a conclu que l'emploi au Canada par un grossiste ou un distributeur de marchandises portant la marque du propriétaire de la marque de commerce étrangère constituait un « emploi » par le propriétaire étranger et non par l'importateur canadien. Cette décision a été appliquée dans les affaires *Waxooyl AG c. Waxooyl Canada Ltd.*, *Royal Douulton Tableware c. Cassidy's Ltd.*, *Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.*, et *Lin Trading c. CBM Kabushiki Kaisha*, précitées. Compte tenu de ce raisonnement, il n'y a eu aucun « emploi » au Canada par l'intimée et par conséquent elle n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce [...] La preuve indique clairement que l'intimée a employé la marque de commerce pour la première fois lorsqu'elle a reçu la première cargaison d'ortaniques de la requérante [...] Compte tenu de la décision *Manhattan Industries* précitée, cela constitue un « emploi » par le propriétaire et non par Branson.

À cet égard, je reproduis un extrait du sommaire de la décision *Manhattan Industries* précitée, comme le cite le juge Reed dans la décision *Waxooyl*, précitée, à la p. 122 :

Un grand nombre de marques de commerce internationalement connues sont vendues par l'entremise de distributeurs au Canada. La marque appartient toujours au fournisseur original et non au distributeur.

La question *n'est pas de savoir qui emploie* la marque mais plutôt *de savoir quelle marque est employée*. Tant que les marchandises proviennent du propriétaire, on dit que sa marque est employée même si ce propriétaire n'a pas directement effectué de ventes au Canada.

[Italiques ajoutés.]

[19] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que pendant la période pertinente, Heinz Canada a joué le rôle de grossiste et de distributeur pour l'inscrivante. À mon avis, il y avait une chaîne directe dans la pratique normale du commerce, à commencer par la fabrication et la vente des marchandises par l'inscrivante à Heinz Canada, et par la vente par Heinz Canada aux détaillants canadiens et finalement au consommateur des marchandises [voir également *Bereskin & Parr c. Crosby Molasses Co.*; 2009 CarswellNat 2827 (C.O.M.C.)].

[20] De plus, le fait que les emballages joints comme pièce D portent la mention selon laquelle les produits ont été fabriqués aux É.-U. et préparés pour Heinz Canada n'empêche nullement de conclure à l'emploi de la marque par l'inscrivante. Comme l'a

dit notre Cour dans *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, à la page 485, de tels énoncés indiquent simplement que le produit est importé des États-Unis et qu'il est fabriqué à l'intention du distributeur canadien, ce qui correspond à ma conclusion selon laquelle l'inscrivante constituait le premier maillon de la chaîne menant aux ventes des produits au Canada, et établit l'emploi conformément au paragraphe 4(1) de la Loi.

[21] Par conséquent, je suis convaincue que la marque de commerce a été employée par l'inscrivante au sens de l'article 4 de la Loi.

L'emploi en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement

a) Plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de viande, de poisson et/ou de légumes et incluant aussi du riz, du pain et/ou des pâtes.

[22] L'affidavit de M. Farrell montre que, pendant la période pertinente, Heinz Canada a vendu au Canada les plats de résistance et les desserts surgelés de marque SMART ONES suivants : Three Cheese Ziti Marinara, Shrimp Marinara, Slow-Roasted Turkey Breast, Ravioli Florentine, Fettucini Alfredo, Spicy Szechuan Style Vegetables and Chicken, Creamy Rigatoni with Chicken & Broccoli, Chicken Parmesan, Lasagna Florentine et Double Fudge Cake (par. 3). De plus, M. Farrell a fourni des factures faisant état de la vente de ces marchandises au cours de la période pertinente (pièce A) et des emballages des produits en question affichant clairement le nom de la marque (pièce D), satisfaisant ainsi aux critères de l'emploi sous le régime du paragraphe 4(1) de la Loi.

[23] Je précise que, même si M. Farrell n'a pas affirmé expressément que les échantillons d'emballages produits comme pièce D correspondaient aux produits vendus au cours de la période pertinente, une interprétation objective du paragraphe 5 de son affidavit (où il déclare que les emballages produits comme pièce D correspondent aux [TRADUCTION] « produits SMART ONES en vente au Canada avant

le 25 septembre 2007), considéré dans son ensemble - ainsi que du fait que les emballages portant la marque figurent sur les documents de promotion produits comme pièces B, C, E et F, qui sont tous datés de la période pertinente – m’amène à conclure que les échantillons d’emballages fournis sont représentatifs de la façon dont la marque de commerce était associée aux marchandises pendant la période pertinente.

[24] La partie requérante a fait valoir que les factures et les emballages fournis ne montrent pas l’emploi de la marque en liaison avec des plats de résistance et/ou des plats d’accompagnement surgelés se composant de viande, de poisson ou de pain. À mon avis, l’inscrivante n’était pas tenue de montrer que la viande, le poisson ou le pain étaient expressément employés dans la préparation des plats de résistance ou d’accompagnement pour que l’état déclaratif des marchandises soit maintenu, puisque l’emploi en liaison avec des produits contenant de la viande de volaille a été établi. Une interprétation objective de l’état déclaratif des marchandises mène à la conclusion que les « plats de résistance surgelés » et les « plats d’accompagnement surgelés » sont des termes commerciaux ordinaires assez précis, et que la répétition de la conjonction de liaison « et » ainsi que de la conjonction disjonctive « ou » signifie que, pour établir l’emploi de toutes les marchandises énumérées dans l’état déclaratif, l’inscrivante n’avait qu’à établir l’emploi de la viande, du poisson, de la volaille ou des légumes comme ingrédient d’un plat de résistance ou d’un plat d’accompagnement surgelé, à condition que le plat en question inclue aussi du riz, du pain ou des pâtes [voir, par exemple, *LIDL Stiftung & Co. KG c. Joseph Rutigliano & Sons Inc.*; 2005 CarswellNat 4743 (C.O.M.C.)].

[25] Par conséquent, je conclus que la marque de commerce SMART ONES a été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des « plats de résistance et/ou plats d’accompagnement surgelés se composant principalement de viande, de poisson et/ou de légumes et incluant aussi du riz, du pain et/ou des pâtes ».

b) Plats de résistance et/ou plats d’accompagnement surgelés se composant principalement de pâtes et de riz

[26] L'inscrivante n'a pas établi l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises « plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de pâtes ou de riz » (à cet égard, je souligne que j'ai interprété les termes descriptifs « se composant principalement de pâtes ou de riz » dans le contexte des termes « plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés »). Eu égard à l'ensemble de l'état déclaratif des marchandises, l'emploi de « et » plutôt que de « et/ou » (se composant principalement de pâtes et de riz) indique que les produits correspondant à cette description doivent contenir à la fois des pâtes et du riz. Ce raisonnement repose sur le fait qu'un choix de nature disjonctive (« et/ou ») a été prévu dans la description des marchandises précédentes, à l'exception « des pâtes et du riz »; par conséquent, je dois conclure que l'énoncé « des pâtes et du riz » ne devrait pas être interprété comme « des pâtes ou du riz ». Comme aucun élément de preuve n'a été produit afin d'établir l'emploi de la marque en liaison avec des plats de résistance ou des plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de pâtes et de riz, il m'est impossible de conclure, à partir du libellé de l'état déclaratif des marchandises, que la marque est employée en liaison avec les marchandises en question. Par conséquent, l'inscription de ces marchandises devrait être radiée de l'enregistrement.

c) Pizzas

[27] J'estime également que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises « pizzas » au cours de la période pertinente. La déclaration de M. Farrell portant que la pizza de marque SMART ONES est devenue connue au Canada grâce à Internet – l'extrait du site Web de l'inscrivante comporte une date de l'année 2008 et annonce de la pizza au pepperoni de marque SMART ONES – n'indique pas comment la marque a été associée au Canada aux marchandises en question de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, puisque la publicité ne suffit pas à elle seule à établir l'emploi en liaison avec les marchandises, et que rien ne démontre que celles-ci ont été vendues au Canada pendant la période pertinente au moyen du site Web en question.

[28] De plus, la déclaration de M. Farrell portant que Heinz Canada a l'intention de réintroduire la pizza de marque SMART ONES dans un proche avenir ne change rien à ma conclusion. L'affidavit n'indique pas la date à laquelle la pizza de marque SMART ONES a été vendue pour la dernière fois au Canada, ni ne fournit pas suffisamment de détails me permettant de conclure que le défaut d'emploi était indépendant de la volonté de l'inscrivante. On ne sait pas vraiment pourquoi les produits en question n'étaient pas offerts au Canada au cours de la période pertinente, ni pourquoi ils n'ont pas été réintroduits sur le marché à compter de septembre 2007. La preuve ne démontre pas que le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Scott Paper Ltd. c. Smart & Biggar* (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (C.A.F.)].

[29] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce en cause a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi à l'égard des « plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de viande, de poisson et/ou de légumes et incluant aussi du riz, du pain et/ou des pâtes ».

[30] En conséquence, et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, il y a lieu de maintenir l'enregistrement n° LMC455672 pour la marque de commerce SMART ONES à l'égard des « plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de viande, de poisson et/ou de légumes et incluant aussi du riz, du pain et/ou des pâtes », et de le modifier en radiant l'inscription des marchandises suivantes :

(1)[...]; et plats de résistance et/ou plats d'accompagnement se composant principalement de pâtes et de riz.

(2)[...] plats de résistance et/ou plats d'accompagnement surgelés se composant principalement de pâtes et du riz; pizzas.

en application du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 FÉVRIER 2010.

P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer