

## TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : POM-POM  
ENREGISTREMENT N° UCA36133

Le 25 juin 2003, à la demande de MM. Brouillette, Kosie et Prince, le registraire a adressé, en application de l'article 45, un avis à Orange Cove-Sanger Citrus Association, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque POM-POM est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « agrumes frais ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de la marque de démontrer que la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement 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 se situe à un moment quelconque entre le 25 janvier 2000 et le 25 juin 2003.

L'affidavit de Lee C. Bailey, avec pièces à l'appui, a été fourni en réponse à l'avis. Les deux parties ont soumis une argumentation écrite, et elles ont toutes deux été représentées à l'audience.

Dans son affidavit, M. Bailey, président de la propriétaire inscrite, déclare que la pratique normale du commerce et la nature première des affaires de la compagnie sont de cultiver et d'emballer des agrumes. Il explique que la compagnie est un fruiticulteur membre de Sunkist Growers Inc., qui est une coopérative agricole regroupant des fruiticulteurs et des stations fruitières affiliées, et que le service des ventes de Sunkist Growers, Inc. facilite la distribution des produits de ses membres en s'occupant notamment de la facturation des produits aux acheteurs au nom de ses membres.

Il déclare ensuite que la marque POM-POM de la compagnie est employée au Canada en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, par le biais de l'application de la marque POM-POM sur l'emballage des marchandises. Comme pièce A, il fournit un échantillon de l'extrémité d'une boîte montrant la manière dont la marque est employée par la titulaire en liaison avec des agrumes frais sur le marché canadien.

Il fournit une liste des acheteurs canadiens des marchandises et, sous la cote B, il joint quatre factures représentatives confirmant la vente d'agrumes frais de marque POM-POM. Trois des factures comportent des dates comprises dans la période pertinente. Il ajoute que la marque des agrumes frais POM-POM est annoncée, et qu'on en fait la promotion au Canada par l'entremise de représentants des ventes qui appellent directement les acheteurs canadiens potentiels.

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments concernant la preuve produite, mais je n'en retiens aucun.

Ayant considéré la preuve, je suis d'accord avec le représentant de la titulaire pour dire que la situation factuelle en l'espèce est identique à celle examinée dans *Desjardins Ducharme Stein Monast v. Baird-Neece Packing Corporation*, décision relative à la marque POCAHONTAS, enregistrement n° UCA22,592 (décision non publiée en date du 24 novembre 2005), où j'ai conclu que l'emploi de la marque avait été démontrée et que le propriétaire inscrit en était à l'origine.

En l'espèce, je suis convaincue que, lorsqu'on lit adéquatement l'affidavit et lorsqu'il est considéré dans son ensemble, il démontre l'emploi de la marque POM-POM en liaison avec des « agrumes frais » pendant la période pertinente, et j'accepte que l'emploi est celui du propriétaire inscrit « Orange Cove-Sanger Citrus Association ». De plus, je suis convaincue que l'emploi démontré est conforme aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

Contrairement aux arguments de la partie requérante, je ne vois pas d'ambiguïté dans la preuve présentée.

La requérante fait valoir que M. Bailey aurait dû produire des documents confirmant le statut du propriétaire inscrit à titre de membre de Sunkist Growers de même qu'une copie du contrat conclu entre le propriétaire inscrit et Sunkist Growers pour ce qui est de la distribution des marchandises.

Même si de tels documents auraient été utiles, leur production n'est pas nécessaire dans le cadre

de la présente instance. M. Bailey a déclaré sous serment que la titulaire est une fruticultrice membre de Sunkist Growers et que cette dernière facilite la distribution des produits des membres en s'occupant notamment de la facturation des produits aux acheteurs au nom des membres. Je ne vois aucune raison de ne pas croire ces déclarations de M. Bailey, et j'accepte qu'on peut conclure des faits contenus dans l'affidavit que Sunkist Growers n'utilise pas la marque, mais agit seulement à titre de mandataire ou de distributrice de la titulaire en ce qui concerne les marchandises visées par l'enregistrement (voir *Osler, Hoskin & Harcourt v. United States Tobacco Co. et al.*, 77 C.P.R. (3d) 475 et *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.*, 4 C.P.R. (2d) 6).

En ce qui a trait aux ventes des marchandises, M. Bailey a déclaré sous serment que les factures confirment la vente d'agrumes frais POM-POM du titulaire au Canada. Compte tenu qu'il affirme, au premier paragraphe de l'affidavit, qu'il a connaissance des faits qui y sont énoncés et comme il n'y a rien dans l'affidavit qui indique que ses déclarations sont autres que des déclarations fondées sur sa connaissance personnelle, je ne saurais conclure autrement. Étant donné que les factures ont été produites pour appuyer la déclaration de connaissance personnelle de M. Bailey, à savoir qu'il y a eu ventes des marchandises au Canada, je conclus qu'il faut leur accorder l'importance qu'elles méritent (à cet égard, voir *Quarry Corp. v. Bacardi & Co.*, 86 C.P.R. (3d) 127 confirmant 72 C.P.R. (3d) 25, et *Sim & McBurney v. Anchor Brewing Co.*, 27 C.P.R. (4th) 161 confirmée par 30 C.P.R. (4th) 331). En conséquence, j'accepte que les factures démontrent que des ventes d'agrumes frais POM-POM du titulaire ont été conclues pendant la période pertinente.

Quant à la manière dont la marque était employée en liaison avec les marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce, M. Bailey déclare sous serment, au paragraphe 4 de son affidavit, que la marque est employée au Canada en liaison avec des agrumes frais par le biais de l'application de la marque sur l'emballage des marchandises de la manière indiquée par la pièce A. La marque figure clairement sur la pièce A laquelle réfère à des "oranges", lesquelles sont des agrumes frais. En conséquence, je suis convaincue que, au moment du transfert des marchandises aux acheteurs canadiens de la titulaire (acheteurs énumérés dans l'affidavit et sur les factures), la marque était liée aux marchandises de manière à répondre aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi et selon le preuve dans son ensemble j'accepte que telle était la situation pendant la période pertinente.

Il n'est pas pertinent de se prononcer sur le fait qu'il n'y a pas de preuve que la marque a figuré en liaison avec les marchandises lorsque ces dernières ont atteint les utilisateurs finaux ou les consommateurs, comme je l'ai indiqué dans la décision *Desjardins Ducharme Stein Monast* (précitée). Dans cette affaire, je me suis appuyée sur les commentaires que j'avais formulés dans *Novopharm Ltd. v. Monsanto Canada, Inc.*, 80 C.P.R. (3d) 287, p. 290 :

1. [TRADUCTION] Je conviens aussi avec la partie requérante que seule une partie des « comprimés SEARLE » de 80 mg est vendue en manchon avec estampille de la marque et que ces comprimés ne sont expédiés qu'à des grossistes et à de grands groupes de pharmacies, et qu'il n'y a pas de preuve de lien entre la marque et les marchandises lorsque ces dernières sont vendues aux utilisateurs finaux.

Toutefois, comme il a été adéquatement plaidé par la titulaire, lorsque les marchandises en manchon de carton blanchi avec estampille de la marque sont vendues à des grossistes et des grands groupes de pharmacies, qui sont les clients de la titulaire, un tel emploi est conforme avec la *Loi sur les marques de commerce*. Comme l'a énoncé le juge Stone de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha*, [1989] 1 C.F. 620, 625, (1988) 21 C.P.R. (3d) 417 :

Je ne puis tout simplement pas souscrire au point de vue de l'appelante voulant que les ventes ne puissent être effectuées « dans la pratique normale du commerce » que s'il est démontré qu'elles ont été effectuées tout au long de la chaîne mentionnée par M. le juge Heald, dont le dernier chaînon est le consommateur ultime. Comme je l'ai déjà dit, l'arrêt *Manhattan Industries* ne semble pas poser une telle exigence.

De la même façon, en l'espèce, je conclus que lorsque les marchandises emballées et portant la marque sont vendues aux acheteurs canadiens de la titulaire, un tel emploi en est un dans la pratique normale du commerce et est conforme aux exigences de la Loi. Quant au fait que la marque SUNKIST apparaît aussi sur l'emballage, cela ne nullifie aucunement que la marque POM-POM est employée sur l'emballage par la propriétaire inscrite en liaison avec les agrumes frais. Il appert que la marque POM-POM est employée pour distinguer les agrumes frais cultivés et emballés par la propriétaire inscrite dont le nom figure sur l'emballage.

Comme j'ai conclu que la preuve démontre un emploi de la marque en liaison avec les marchandises par la propriétaire inscrite et qui est conforme à la *Loi sur les marques de commerce*, je conclus que l'enregistrement de la marque doit être maintenu.

L'enregistrement n° UCA36133 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 4 MAI 2006.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45