



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

**Référence : 2015 COMC 194**  
**Date de la décision : 2015-10-29**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Gowling Lafleur Henderson LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Liwayway Marketing Corporation**

**Propriétaire inscrite**

**LMC605,878 pour OISHI & Dessin**

**Enregistrement**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC605,878 de la marque de commerce OISHI & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque), dont la propriétaire est Liwayway Marketing Corporation.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Grignotises, nommément craquelins aux crevettes, flocons de pommes de terre, croquettes de pommes de terre, bâtonnets au fromage, maïs sucré soufflé, pommes de terre frites, croustilles de pomme de terre, pommes de terre au four, pointes de

pizza, crème sure et rondelles d'oignon, craquelins au melon, croustilles de bananes, maïs éclaté au caramel, rondelles d'oignon, croquettes de courge musquée, potage de maïs, craquelins de poisson, goûters aux pois, frisons à cocktail.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer les marchandises : [TRADUCTION]

« [...] flocons de pommes de terre, croquettes de pommes de terre, [...], maïs sucré soufflé, pommes de terre frites, [...], pointes de pizza, crème sure et rondelles d'oignon, craquelins au melon, croustilles de bananes, maïs éclaté au caramel, [...], croquettes de courge musquée, potage de maïs et craquelins de poisson ».

### La procédure

[4] Le 12 avril 2013, le registraire des marques de commerce a donné à Liwayway Marketing Corporation (l'Inscrivante) l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis exigeait de l'Inscrivante qu'elle fournisse une preuve démontrant qu'elle avait employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 12 avril 2010 et le 12 avril 2013 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère

permettant d'établir l'emploi est peu exigeant et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves. Néanmoins, 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 visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004) CF 448, 31 CPR (4<sup>e</sup>) 270]. De plus, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Oszen A. Chan, président de l'Inscrivante. Les deux parties ont produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à une audience qui a été tenue conjointement avec les audiences relatives aux procédures de radiation sommaires engagées à l'égard de trois autres enregistrements appartenant à l'Inscrivante. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures qui concernent les enregistrements n<sup>os</sup> LMC692,890, LMC706,660 et LMC724,715.

#### La preuve

[9] Dans son affidavit, M. Chan atteste que l'Inscrivante est une société dont le siège social est aux Philippines, œuvrant dans le domaine de la [TRADUCTION] « fabrication et la distribution d'aliments et de boissons ».

[10] En ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada, M. Chan atteste que depuis aussi tôt que 2008, l'Inscrivante a commencé à distribuer et à vendre, en liaison avec la Marque, des [TRADUCTION] « grignotises, nommément craquelins aux crevettes, pommes de terre au four, croustilles de pomme de terre, flocons de pommes de terre, bâtonnets au fromage, maïs soufflé, rondelles d'oignon, goûters aux pois et frisons à cocktail ». Il affirme que cette distribution et ces ventes se sont faites [TRADUCTION] « surtout » au moyen des produits « OISHI Prawn Crackers », « OISHI CRISPY PATATA Baked Potato », « OISHI Gourmet Picks », « OISHI Kirei Yummy Flakes », « OISHI Cheese Clubs Sticks », « OISHI Onion Rings », « OISHI PODS PEASNACKS » et « MARTY'S CRACKLIN » de l'Inscrivante (ci-après les Produits OISHI).

[11] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce de l'Inscrivante, M. Chan atteste que les entreprises Apo Products Ltd. (siège social à Scarborough en Ontario) et Uno Foods Inc.

(siège social à Richmond en C.-B.) achètent des produits arborant la Marque auprès de l'Inscrivante pour la revente au Canada. À l'appui de ces ventes, il produit des chiffres d'affaires globaux pour les Produits OISHI susmentionnés, pour les années 2009 à 2012, et joint à son affidavit des échantillons représentatifs de factures commerciales, ainsi que des bordereaux d'emballage et documents d'expédition connexes. Je note que les divers Produits OISHI sont mis en surbrillance sur les factures représentatives.

[12] En ce qui concerne la mise en évidence de la Marque, M. Chan produit des échantillons représentatifs d'emballages de Produits OISHI, qu'il déclare avoir été bel et bien été vendus et distribués au Canada. La Marque figure bien en vue sur tous les emballages. Les produits identifiés sur les échantillons d'emballages sont les suivants : « OISHI Prawn Crackers », « OISHI Crispy Patata Baked Potato Flavor », « OISHI Gourmet Picks Potato Chips », « OISHI Kirei Yummy Flakes », « OISHI Cheese Clubs », « OISHI Onion Rings », « OISHI Pods Peasnack » et « OISHI Marty's Cracklin' ».

[13] Enfin, en ce qui a trait aux autres produits visés par l'enregistrement, à savoir les [TRADUCTION] « croquettes de pommes de terre, pommes de terre frites, pointes de pizza, crème sure et rondelles d'oignon, craquelins au melon, croustilles de bananes, maïs éclaté au caramel, croquettes de courge musquée, potage de maïs, craquelins de poisson », M. Chan explique que l'Inscrivante a tout à fait l'intention d'employer la Marque en liaison avec ces produits au Canada. Il affirme que ces produits sont activement annoncés sur le site Web de l'Inscrivante, sur lequel figurent d'autres liens vers différents comptes de médias sociaux. Il affirme aussi que ces produits font l'objet de publicités destinées aux clients internationaux, y compris des Canadiens dans des foires commerciales internationales, et nomme deux de ces foires récemment tenues aux Philippines. Il conclut ensuite son affidavit en affirmant que [TRADUCTION] « le Canada est un pays où notre entreprise a choisi de commercialiser activement ses produits OISHI & Dessin et ce n'est qu'une question de temps avant que tous les produits figurant dans l'enregistrement n° 605,878 soient distribués et vendus au Canada ».

#### Observations des parties et analyse

[14] D'emblée, je note que la Partie requérante a admis à l'audience que l'emploi de la Marque avait été établi relativement aux produits suivants :

[TRADUCTION] « craquelins aux crevettes », « croustilles de pomme de terre », « bâtonnets au fromage », « rondelles d'oignon » et « goûters aux pois ». L'Inscrivante fait valoir par ailleurs que l'emploi de la Marque a été établi relativement à tous les produits que M. Chan indique avoir été distribués et vendus au Canada au cours de la période pertinente, à savoir les [TRADUCTION] « craquelins aux crevettes, pommes de terre au four, croustilles de pomme de terre, flocons de pommes de terre, bâtonnets au fromage, maïs soufflé, rondelles d'oignon, goûters aux pois et frisons à cocktail ».

[15] À la suite de mon examen de la preuve, et compte tenu des concessions et observations respectives des parties, j'accepte que l'emploi de la Marque ait à tout le moins été établi en liaison avec des [TRADUCTION] « craquelins aux crevettes », « croustilles de pomme de terres », « bâtonnets au fromage », « rondelles d'oignon » et « goûters aux pois ». La question est donc celle de savoir si la preuve suffit également pour démontrer l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « pommes de terre au four », « flocons de pommes de terre », « maïs soufflé » et « frisons à cocktail » et si des circonstances spéciales ont été établies pour justifier le défaut d'emploi en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement.

#### *Pommes de terre au four*

[16] La Partie requérante fait valoir que, concernant le produit [TRADUCTION] « pommes de terre au four », la seule preuve d'emploi de la Marque est une grignotise à saveur de pommes de terre au four (c.-à-d. le produit « OISHI CRISPY PATATA Baked Potato Flavor »). Par conséquent, la Partie requérante fait valoir qu'au plus, l'Inscrivante n'a établi qu'un emploi en liaison avec un produit dérivé de la pomme de terre, mais pas avec des [TRADUCTION] « pommes de terre au four ». De plus, la Partie requérante fait valoir que le fait que la pomme de terre est un ingrédient contenu dans ce produit à saveur de pommes de terre au four n'a aucune conséquence [citant *Kellogg Co c Granovita UK Ltd*, 2011 COMC 242 aux para 34-35].

[17] L'Inscrivante fait par ailleurs valoir que M. Chan a produit des déclarations claires de l'emploi en liaison avec les produits, y compris les [TRADUCTION] « pommes de terre au four ». De plus, l'Inscrivante fait valoir que les déclarations solennelles de M. Chan ne sont pas incompatibles, et qu'un examen pour déterminer si le produit Crispy Patata est techniquement une pomme de terre au four dépasse la portée de l'article 45. En effet, l'Inscrivante soutient que

cette grignotise à base de pommes de terre au four, comme les croustilles par exemple, sont constituées de pommes de terre cuites ou frites.

[18] Dans les circonstances, j'estime qu'il convient d'examiner le contexte global entourant le produit que sont les [TRADUCTION] « pommes de terre au four » dans l'état déclaratif des produits, au moment de déterminer si la preuve suffit pour établir l'emploi en liaison avec de tels produits. À cet égard, je note que dans l'état déclaratif des produits, le produit [TRADUCTION] « pommes de terre au four » est précisément désigné comme une [TRADUCTION] « grignotise » et est clairement compris dans une liste qui contient d'autres grignotises transformées. Ainsi, je crois que dans son contexte, le produit énuméré sous le nom [TRADUCTION] « grignotises, nommément pommes de terre au four » ne serait pas interprété strictement comme une pomme de terre au four au sens d'aliment non transformé désignant un féculent ou un plat d'accompagnement. Le produit tel qu'énoncé serait plutôt interprété comme englobant un produit comme « OISHI Crispy Patata Baked Potato Flavor ». Ainsi, la décision rendue dans *Kellogg*, précitée, sur laquelle s'appuie la Partie requérante, est différente en ce sens que le produit en question n'est pas interprété de façon si étroite.

[19] En effet, je note que le contexte entourant un produit énoncé dans un état déclaratif des produits peut servir à préciser un état déclaratif des produits autrement inacceptable ou ambigu aux fins de l'article 30a) de la Loi [selon *Manuel canadien d'examen des marques de commerce*, II.5.4.2, Contexte des produits et services; voir aussi la décision *Industries Lassonde Inc c Olivia's Oasis Inc*, 2010 COMC 107, CarswellNat 3508]. Même si une telle analyse sert aux fins de la conformité à l'article 30a) de la Loi, je ne vois aucune raison qui justifierait le recours à une démarche plus rigoureuse pour interpréter les états déclaratifs des produits dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45. Je note aussi qu'il a été établi qu'un état déclaratif des produits doit être interprété de façon libérale plutôt que restrictive [voir *ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4<sup>e</sup>) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Molson Canada c Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG* (2005), 43 CPR (4<sup>e</sup>) 313 (COMC)]. Par conséquent, j'accepte que la preuve d'emploi en liaison avec le produit « OISHI Crispy Patata Baked Potato Flavor » suffise en l'espèce pour établir l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « grignotises, nommément pommes de terre au four ». J'estime que cette démarche est celle qui est la plus conforme à l'objet et à l'intention de l'article 45 de la Loi.

*Flocons de pommes de terre*

[20] La Partie requérante fait valoir qu'il y a ambiguïté concernant les produits en liaison avec lesquels la Marque aurait été employée parce que M. Chan n'a pas expliqué clairement quels produits correspondent aux produits particuliers visés par l'enregistrement. La Partie requérante admet que l'on peut inférer dans certains cas la correspondance entre les exemples d'emploi et les produits visés par l'enregistrement; cependant, aucun des exemples d'emploi produits en preuve ne semble être lié aux [TRADUCTION] « flocons de pommes de terre ». De plus, la Partie requérante fait valoir que même si l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec son produit « OISHI Kirei Yummy Flakes », ce produit ne contient pas de pommes de terre (conformément à la liste des ingrédients qui figure sur l'emballage du produit). Ainsi, la Partie requérante fait valoir que la preuve de l'Inscrivante ne permet pas d'expliquer lequel de ses exemples d'emploi concerne ce produit et qu'il n'est pas possible d'inférer à partir de la preuve qu'un emploi a été établi en liaison avec des [TRADUCTION] « flocons de pommes de terre ».

[21] L'Inscrivante fait par ailleurs valoir que la preuve suffit pour établir l'emploi en liaison avec ce produit, puisqu'un emploi représentatif a dûment été démontré. De plus, l'Inscrivante fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de démontrer toutes les méthodes d'emploi et de ventes, ni d'expliquer l'absence de celles-ci. L'Inscrivante fait également valoir que les grignotises peuvent être cycliques en termes de description (flocons, cuillérées, bâtons, lanières, croquettes) et d'ingrédients (sans gluten, etc.). Qui plus est, l'Inscrivante fait valoir que ses produits peuvent être préparés et vendus de plusieurs façons, puis distribués et vendus à divers endroits ou épiceries; son enregistrement ne lui interdit pas de le faire [selon *Cartier Men's Shops Ltd c Cartier Inc* (1981), 58 CPR (2d) 68 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 73; *Eminence SA c Registrare des marques de commerce* (1977), 39 CPR (2d) 40 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 43].

[22] Je n'estime pas que les causes citées par l'Inscrivante soient vraiment utiles en l'espèce; elles ne soutiennent pas la proposition selon laquelle l'état déclaratif des produits ou des services ne se limite pas aux produits et services qui sont énoncés dans ledit état déclaratif, mais plutôt que les états déclaratifs des produits ou services n'imposent pas nécessairement de restrictions quant aux voies de commercialisation.

[23] Quoiqu'il en soit, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « flocons de pommes de terre ». M. Chan n'a pas produit de déclarations solennelles *claires* permettant de relier les produits présentés en preuve aux [TRADUCTION] « flocons de pommes de terre »; il n'a énoncé qu'un lien quelque peu ambigu avec ce produit au moyen du produit « OISHI Kirei Yummy Flakes », qui à mon avis ne constitue pas des [TRADUCTION] « flocons de pommes de terre ». Bien que l'emploi de la Marque ait été établi relativement à d'autres produits qui s'inscrivent dans la catégorie générale des grignotises, un tel emploi ne suffit pas pour démontrer l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « flocons de pommes de terre » [voir *88766 Canada Inc c 167407 Canada Inc*, 2010 COMC 167].

#### *Maïs soufflé et frisons à cocktail*

[24] La Partie requérante fait valoir que comme dans le cas des [TRADUCTION] « flocons de pommes de terre », on ne peut pas déterminer clairement à partir des exemples produits en preuve quels produits sont liés aux produits que sont le [TRADUCTION] « maïs soufflé » et les [TRADUCTION] « frisons à cocktail », et M. Chan n'a pas expliqué quels exemples produits en preuve concernaient ces produits. En outre, la Partie requérante fait valoir que, dans la mesure où l'Inscrivante estime que toutes ses grignotines pour lesquelles l'emploi a été établi démontrent un emploi en liaison avec plus d'un type particulier de produit visé par l'enregistrement, l'Inscrivante ne peut pas s'appuyer sur un seul exemple d'emploi pour établir l'emploi en liaison avec des produits énumérés séparément [citant *2956-2691 Quebec Inc (Re)*, 2012 COMC 192 au para 11; *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Enfin, la Partie requérante fait valoir que même si l'Inscrivante a produit une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec le produit « MARTY'S CRACKLIN », elle n'a pas expliqué auquel des produits énumérés ce produit correspond, et l'emploi en liaison avec tout produit s'inscrivant dans une catégorie générale de produits n'est pas suffisant [selon *167407 Canada Inc*, précitée].

[25] L'Inscrivante fait valoir que les déclarations de M. Chan concernant l'emploi représentatif de la Marque en liaison avec des grignotises sont claires, cohérentes et sans équivoque. À cet égard, l'Inscrivante fait valoir que les déclarations de M. Chan indiquent clairement que les exemples produits en preuve sont *représentatifs* et donc ne se veulent pas une liste exhaustive.



Ainsi, l'Inscrivante fait valoir que les causes citées par la Partie requérante ne s'appliquent pas. De plus, l'Inscrivante fait valoir que l'emploi a été suffisamment établi, puisque M. Chan a produit une déclaration solennelle de l'emploi en liaison avec des produits particuliers, ainsi que des exemples représentatifs d'emploi de ces produits [voir *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF)].

[26] Bien que M Chan ait produit dans son affidavit une déclaration d'emploi relativement à neuf produits particuliers visés par l'enregistrement, il lie immédiatement cette déclaration d'emploi à une liste de huit Produits OISHI particuliers. De plus, M. Chan n'explique pas lequel Produits OISHI correspond à quel produit visé par l'enregistrement. Même si je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que l'on peut tirer des inférences à cet égard dans certains cas où que le lien est évident (p. ex. « OISHI prawn crackers »), dans l'ensemble, j'estime que les attestations de M. Chan demeurent ambiguës à savoir quel Produit OISHI correspond à quel produit visé par l'enregistrement.

[27] En effet, même d'après les observations de l'Inscrivante, il semble que cette dernière tente de revendiquer que l'emploi en liaison avec un Produit OISHI suffit pour constituer simultanément un emploi en liaison avec deux produits visés par l'enregistrement (c.-à-d. que les OISHI Cheese Clubs Sticks constituent un emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « bâtonnets au fromage » et du « maïs soufflé »). À cet égard, je note que l'Inscrivante fait valoir au paragraphe 10 de ses observations écrites que : [TRADUCTION] « les collations au fromage de l'Inscrivante sont faites à **base de maïs** (pièce M) et que les bâtonnets au fromage et le maïs soufflé peuvent être en forme de boule, de frisons, droits ou de forme irrégulière ». De plus, d'après les observations de l'Inscrivante, il semble que celle-ci soit d'avis qu'il n'est pas nécessaire que les Produits OISHI, qui englobent un éventail de grignotises, correspondent directement aux produits visés par l'enregistrement puisque les [TRADUCTION] « grignotises peuvent être cycliques en termes de description (flocons, cuillérée, bâtons, lanières, croquettes) et d'ingrédients (sans gluten, etc.) ».

[28] Cependant, il est clairement indiqué à l'article 45 de la Loi que l'emploi doit être établi « à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ». Comme la procédure prévue à l'article 45 est de nature sommaire et administrative, la volonté

d'éviter la surabondance d'éléments de preuve vient s'opposer à la nécessité d'établir l'emploi à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement dans le but d'éviter qu'ils ne soient radiés du registre [voir *Saks*, précitée, *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2005 CAF 306, 39 CPR (4<sup>e</sup>) 261 et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation* (2009), 74 CPR (4<sup>e</sup>) 153 (COMC)]. Cependant, ce principe se révèle pertinent dans les cas où il y a une longue liste de produits et où l'état déclaratif des produits est structuré de telle sorte que la démonstration de l'emploi en liaison avec un certain nombre de produits d'une catégorie peut être suffisante pour établir l'emploi pour toute la catégorie. Dans *Performance Apparel Corp*, précitée, le juge Russell a rappelé l'équilibre à maintenir entre la nécessité d'éviter la surabondance d'éléments de preuve et l'obligation d'établir l'emploi dans une mesure suffisante pour permettre au registraire de se former une opinion sur l'« emploi » dans le contexte de l'article 45. Dans ces circonstances, un affidavit doit contenir une déclaration d'emploi claire et détaillée en liaison avec chacun des produits au cours de la période pertinente, en plus de présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce est employée avec chaque produit.

[29] En l'espèce, la liste des produits visés par l'enregistrement, pour lesquels l'emploi est revendiqué dans l'affidavit de M. Chan, se limite à neuf produits. Contrairement à *Saks*, précitée, il n'aurait pas été trop difficile et il n'aurait pas fallu une surabondance de preuves pour établir l'emploi en liaison avec chaque produit spécifié. En outre, comme susmentionné, même si M. Chan a produit une déclaration solennelle d'emploi en liaison avec neuf produits particuliers, sa déclaration est contrecarrée par son attestation portant que cet emploi s'est fait [TRADUCTION] « précisément » en liaison avec huit Produits OISHI, et par le fait que le lien entre ces Produits OISHI et les produits visés par l'enregistrement n'est pas clair. J'ajouterai aussi qu'il n'y a pas un nombre suffisant de faits me permettant de conclure que la Marque a été employée en liaison avec *chacun* des produits revendiqués, puisque l'emploi représentatif établi ne concerne que les Produits OISHI.

[30] Néanmoins, comme susmentionné, il est possible de tirer certaines inférences raisonnables concernant le lien entre les Produits OISHI et les produits visés par l'enregistrement. Plus particulièrement, j'accepte que les OISHI Cheese Club Sticks puissent raisonnablement comprendre les produits visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « bâtonnets au

fromage ». Toutefois, étant donné l'ambiguïté de la preuve concernant le lien entre les Produits OISHI et les produits visés par l'enregistrement; compte tenu du fait que chaque produit contenu dans un état déclaratif des produits est considéré comme étant distinct [selon *Labatt*, précitée]; et au vu du nom du produit lui-même, je ne suis pas prête à accepter que ce produit établi également l'emploi du produit visé par l'enregistrement qu'est le [TRADUCTION] « maïs soufflé ». En ce qui concerne le produit visé par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « frisons à cocktails », bien qu'il ne s'agisse pas d'un terme défini, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer, dans le contexte de l'état déclaratif des produits, que ce terme fait référence à une grignotise en forme de frison. Comme je note que l'échantillon d'emballage du produit MARTY'S CRACKLIN' affiche clairement une grignotise en forme de frisons, j'accepte que l'Inscrivante ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « frisons à cocktail ».

[31] Compte tenu de tout ce qui précède, j'accepte que l'Inscrivante ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « grignotises, nommément craquelins aux crevettes, bâtonnets au fromage, croustilles de pomme de terre, pommes de terre au four, rondelles d'oignon, goûters aux pois et frisons à cocktail ». Toutefois, l'emploi de la Marque n'a pas été établi relativement aux autres produits : « [...] flocons de pommes de terre, croquettes de pommes de terre, maïs sucré soufflé, pommes de terre frites, pointes de pizza, crème sure et rondelles d'oignon, craquelins au melon, croustilles de bananes, maïs éclaté au caramel, croquettes de courge musquée, potage de maïs, craquelins de poisson ». Je dois maintenant déterminer si l'existence de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi a été démontrée.

#### *Circonstances spéciales*

[32] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été employée au cours de la période pertinente. Le registraire doit ensuite déterminer si les raisons de ce défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [selon *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)], de sorte que soit faite une exception à la règle générale qui porte que le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd* (2008), 65 CPR (4<sup>e</sup>) 303

(CAF) au para 22]. Les circonstances spéciales sont des [TRADUCTION] « circonstances qui sont rares, peu communes ou exceptionnelles » [voir *John Labatt Ltd c The Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[33] Pour déterminer s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, il faut tenir compte des trois critères suivants : (1) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée; (2) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (3) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [selon *Harris Knitting Mills*, précitée]. Le simple fait de démontrer une intention de reprendre l'emploi ne suffit pas en soi [selon *Scott Paper*, précitée]. L'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée par la preuve [voir *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1<sup>re</sup> inst); *NTD Apparel Inc c Ryan* 2003, CFPI 780, 27 CPR (4<sup>e</sup>) 73].

[34] En l'espèce, M. Chan n'a pas présenté de raisons ni de preuves indiquant pourquoi la Marque n'a pas été employée en liaison avec les autres produits susmentionnés, ni n'a produit de date de dernier emploi. À l'audience, l'Inscrivante a fait valoir que certains produits n'ont simplement pas été vendus, que l'Inscrivante a tenté de vendre ces produits et a démontré les étapes concrètes qui ont été suivies pour vendre ces produits au Canada.

[35] Cependant, bien qu'il puisse être vrai que l'Inscrivante a activement tenté de vendre les autres produits au Canada, aucune raison n'a été présentée pour expliquer pourquoi elle n'a pas été en mesure de vendre ces produits. En l'absence d'une telle preuve, je me vois incapable de déterminer s'il existe des raisons justifiant le défaut d'emploi qui constitueraient des circonstances spéciales, encore moins pour une période d'environ neuf ans [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala c Rath*, 2010 COMC 34, 82 CPR (4<sup>e</sup>) 77 au para 10, concernant la date d'enregistrement considérée comme la date pertinente, lorsqu'une date de dernier emploi n'a pas été fournie]. De plus, dans la mesure où les activités de mise en marché des produits de l'Inscrivante (c.-à-d. en ligne et dans les foires commerciales internationales) pourraient être considérées comme démontrant une intention de reprendre sous peu l'emploi de la Marque au Canada, comme susmentionné, ces activités ne suffisent pas en elles-mêmes pour maintenir l'enregistrement à l'égard des autres produits [selon *Scott Paper*, précitée].

[36] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'Inscrivante n'a pas établi que le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces autres produits était attribuable à des circonstances spéciales qui justifieraient un tel défaut d'emploi.

### Décision

[37] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC605,878 sera modifié afin de supprimer les produits suivants :  
[TRADUCTION] « [...] flocons de pommes de terre, croquettes de pommes de terre, [...], maïs sucré soufflé, pommes de terre frites, [...], pointes de pizza, crème sure et rondelles d'oignon, craquelins au melon, croustilles de bananes, maïs éclaté au caramel, [...], croquettes de courge musquée, potage de maïs et craquelins de poisson ».

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

[TRADUCTION]  
Grignotises, nommément craquelins aux crevettes, bâtonnets au fromage, croustilles de pomme de terre, pommes de terre au four, rondelles d'oignon, goûters aux pois et frisons à cocktail

---

Kathryn Barnett  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-06-04

Comparutions

Bayo Odutola

Pour l'Inscrivante

James Green

Pour la Partie requérante

Agents au dossier

G. Ronald Bell & Associates

Pour l'Inscrivante

Gowling Lafleur Henderson LLP

Pour la Partie requérante