

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CHEF Design
ENREGISTREMENT N° 261,964

Le 24 janvier 2003, à la demande de MM. Brouillette, Kosie et Prince, le registraire a adressé, en application de l'article 45, un avis à The Garden Company, Limited, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

La marque CHEF Dessin (montrée ci-dessous) est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : biscuits, bonbons, pain et gâteaux.



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 24 janvier 2000 et le

24 janvier 2003.

L'affidavit de Yung Koon Tak, avec pièces à l'appui, a été fourni en réponse à l'avis. Les deux parties ont soumis une argumentation écrite et ont été représentées à l'audience.

Dans son affidavit, M. Tak déclare qu'il est adjoint au directeur général de la compagnie titulaire. Il indique que la titulaire était une toute petite boulangerie qui est devenue une des plus grandes entreprises alimentaires de Hong Kong, et que nombre de ses produits sont maintenant vendus à des distributeurs canadiens. Il fournit de plus les chiffres approximatifs des ventes des produits de la compagnie au Canada entre 1997 et 2002.

Pour illustrer la vente de produits au Canada comportant la marque, il fournit des factures et des échantillons ou des photocopies de photos démontrant la façon dont la marque a été employée.

Comme pièce A, il joint une facture en date du 28 octobre 2002 dressée par la titulaire et adressée à un distributeur situé au Canada, indiquant la vente de biscuits et bonbons. Comme pièces B et C, il fournit deux factures indiquant la vente de biscuits. Comme pièce D, il fournit une page montrant les emballages de biscuits assortis de la compagnie. Comme pièces E, F et G, il fournit des photocopies de photos des emballages (soit des boîtes) dans lesquels les biscuits sont expédiés aux distributeurs. Comme pièce H, il fournit un échantillon d'emballage des biscuits sandwich de la compagnie et comme pièce I, un échantillon de l'emballage des bonbons

« Lucky Candy » de la compagnie.

Au paragraphe 13 de son affidavit, M. Tak confirme que les produits vendus par la compagnie au Canada étaient contenus dans les emballages qu'on retrouve aux pièces D à I.

La requérante a soulevé plusieurs arguments concernant la preuve présentée. À mon avis, les arguments principaux soulevés par la requérante sont les suivants : tout emploi démontré par la preuve n'est pas un emploi de la marque déposée; l'emploi n'a pas été démontré en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

Ayant considéré la preuve, je suis satisfaite qu'elle est suffisante pour me permettre de conclure que la marque telle qu'enregistrée a été employée au Canada en liaison avec les « biscuits » et « bonbons » pendant la période pertinente.

À cet égard, M. Tak a fourni des factures indiquant l'existence de ventes au Canada de biscuits et de bonbons pendant la période pertinente et il a fourni les emballages et des photocopies des emballages utilisés durant la période pertinente pour les biscuits et les bonbons (paragraphe 13 de l'affidavit).

Je note qu'un des emballages illustrés sous la cote D se rapporte aux «family assorted biscuits » du titulaire et que cet emballage porte clairement la marque telle qu'enregistrée. Je note aussi que sur la facture du 28 octobre 2002, sous l'item No. 21 on retrouve des “family assorted biscuits”.

Comme M. Tak a indiqué au paragraphe 13 de son affidavit que les emballages figurant sous les cotes D à I ont été utilisés pour la vente des produits au Canada, je suis prête à accepter que l'emballage pour les "family assorted biscuits" figurant sous la cote D et comportant clairement la marque déposée représente l'emballage utilisée pour les "family asorted biscuits" qui ont été vendus au Canada le 28 octobre 2002. Vu que la marque telle qu'enregistrée y apparaît ceci me permet de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises "biscuits" durant la période pertinente.

En ce qui concerne les marchandises « bonbons », tel que mentionné à l'audience par le représentant du titulaire les emballages de bonbons produits à la cote I pour les bonbons "Lucky Candy" du titulaire portent sur un des cotés la marque telle qu'enregistrée. Comme la facture du 28 octobre 2002 démontre la vente des bonbons (« Lucky Candy »), j'accepte vu la preuve en son entier que les bonbons "Lucky Candy" ont été vendus dans les emballages tels que ceux fournis sous la cote I qui portent la marque telle qu'enregistrée. Donc, je suis satisfaite que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises "bonbons" durant la période pertinente.

Considérant ce qui précède, je conclus que la marque était employée au Canada pendant la période pertinente, conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, en liaison avec les marchandises « biscuits et bonbons ».

En ce qui concerne les autres marchandises, nommément les « pain et gâteaux », je suis

entièrement d'accord avec la partie requérante pour dire que la preuve ne démontre pas un emploi quelconque au Canada pour ces marchandises. Je signalerais que l'affidavit ne contient même pas un énoncé clair que ces marchandises ont été vendues au Canada pendant la période pertinente. La titulaire a soutenu que, comme les marchandises « pain et gâteaux » font partie de la même catégorie générale que les biscuits, nommément des marchandises cuites au four ou subsidiairement des marchandises à base de farine, les marchandises « pain et gâteaux » doivent être maintenues au registre, car la jurisprudence indique que le propriétaire de la marque n'a pas, suivant l'article 45 de la Loi, à démontrer l'emploi en liaison avec chacune des marchandises d'une catégorie donnée (*Saks & Co. c. RTM et al.*, 24 C.P.R. (3d) 49).

À cet égard, même si je conviens, vu la jurisprudence, que le propriétaire n'a pas à fournir de preuve directe ou documentaire relativement à chaque élément d'une catégorie donnée, à mon sens, cela suppose que le registraire puisse inférer de la preuve qu'il y a eu emploi, en d'autres mots que des opérations commerciales ont eu lieu et qu'elles touchaient chacune des marchandises pendant la période pertinente. En l'espèce, je conclus qu'il n'y a rien dans l'affidavit qui me permettrait de faire une telle inférence pour ce qui est des « pain et gâteaux ». J'estime donc que le précédent applicable en l'espèce est *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (voir aussi *Uvex Toko Canada Ltd. v. Performance Apparel Corp.*, 31 C.P.R. (4th) 270). En conséquence, vu ce qui précède, je conclus que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque pendant la période pertinente en liaison avec les marchandises « pain et gâteaux » et que ces marchandises doivent être radiées du registre des marques de commerce.

L'enregistrement n° 262,964 sera modifié en conséquence, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

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

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45