



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

Référence : 2015 COMC 193
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

LMC706,660 pour OISHI Dessin

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC706,660 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]

Jus de fruits; boissons gazeuses; boissons énergétiques; eaux minérales et eaux gazeuses; bière; produits pour la préparation de boissons, notamment sirops, poudres, cristaux, granules, concentrés liquides, feuilles et comprimés.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu seulement en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement suivant : [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément poudres ».

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'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^e) 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^{os} LMC605,878, LMC692,890 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 au moins aussi tôt que 2008, l'Inscrivante a commencé à distribuer et à vendre des [TRADUCTION] « jus de fruits et produits pour la préparation de boissons, nommément poudres » en liaison avec la Marque. Il affirme que la distribution et les ventes des produits susmentionnés se sont faites [TRADUCTION] « surtout » au moyen des produits « OISHI SUNDAYS » de l'Inscrivante.

[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 partout au Canada. À l'appui de telles ventes, il produit des chiffres d'affaires globaux pour les produits OISHI SUNDAYS 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. M. Chan atteste que les [TRADUCTION] « produits concernés » sont mis en surbrillance dans ces documents. Je note que diverses saveurs de produits « OISHI SUNDAYS » ont été mises en surbrillance.

[12] En ce qui concerne la mise en évidence de la Marque, M. Chan produit un échantillon représentatif d'emballage de produits « OISHI SUNDAYS », qu'il déclare avoir été bel et bien vendus et distribués au Canada. La Marque figure bien en vue sur l'emballage. Je note que l'emballage décrit le produit comme étant un [TRADUCTION] « mélange en poudre instantané pour la préparation de boissons » et qu'il comprend des directives pour préparer lesdites boissons à partir du mélange.

[13] Enfin, en ce qui a trait aux autres produits visés par l'enregistrement, M. Chan explique que l'Inscrivante a tout à fait l'intention d'employer la Marque pour 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 tous ses produits OISHI & Dessin et ce n'est qu'une question de temps avant que tous les produits figurant dans l'enregistrement n° LMC706,660 soient distribués et vendus au Canada ».

Observations des parties et analyse

[14] Dans son affidavit, M. Chan ne revendique aucun emploi concernant l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement, sauf pour les produits que sont les [TRADUCTION] « jus de fruits et produits pour la préparation de boissons, nommément, poudres ».

[15] À l'audience, la Partie requérante a admis que l'emploi de la Marque avait été établi en liaison avec des [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément [...], poudres ». Toutefois, la Partie requérante a soutenu que l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « jus de fruits ».

[16] Après avoir examiné la preuve et étant donné l'aveu susmentionné de la Partie requérante, j'accepte que l'emploi de la Marque ait été établi en liaison avec les [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément [...], poudres ». La question est donc celle de savoir si la preuve suffit pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec des

[TRADUCTION] « jus de fruits » et, dans la négative, si des circonstances spéciales ont été établies pour justifier le défaut d'emploi en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement.

[17] L'Inscrivante fait valoir que la preuve suffit pour corroborer les produits que sont les [TRADUCTION] « jus de fruits et produits pour préparation de boissons, nommément poudres » et qu'elle n'est pas tenue de démontrer toutes les méthodes d'emploi et de ventes, ni d'expliquer l'absence de celles-ci. À cet égard, l'Inscrivante fait valoir que M. Chan a produit des déclarations solennelles claires dans son affidavit concernant un tel emploi, et que l'emploi représentatif relativement à ces produits a été démontré à l'aide de son produit « OISHI SUNDAYS ».

[18] Par ailleurs, la Partie requérante fait valoir que la seule preuve d'emploi de la Marque produite concerne les mélanges en poudre pour la préparation de boissons, lesquels correspondent au produit visé par l'enregistrement [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément poudres ». En effet, la Partie requérante fait valoir que l'échantillon d'emballage décrit le produit comme étant un mélange en poudre instantané pour la préparation de boissons, mais il n'est aucunement fait mention de jus de fruits, même à titre d'ingrédient dans ce produit. La Partie requérante fait valoir que, d'après les observations de l'Inscrivante, il semble que l'Inscrivante ait l'intention de s'appuyer sur la même preuve d'emploi de la Marque pour corroborer à la fois l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « jus de fruits » et des « produits pour la préparation de boissons, nommément poudres ». Cependant, la Partie requérante fait valoir que ces produits sont énumérés comme des produits distincts spécifiés indépendamment dans l'enregistrement. Ainsi, la Partie requérante fait valoir que l'Inscrivante ne peut pas s'appuyer sur un emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément poudres » pour corroborer simultanément l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « jus de fruits » [citant *MAPA GmbH Gummi-und Plastikwerke c to 2956-2691 Québec Inc*, 2012 COMC 192 au para 11; et *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[19] Je suis d'accord avec la Partie requérante sur le fait que l'Inscrivante semble vouloir s'appuyer sur la même preuve pour corroborer l'emploi en liaison avec deux produits distincts. Le produit « OISHI SUNDAYS » constitue clairement un mélange en poudre pour préparer une

boisson et non un jus de fruits. De plus, il est clairement indiqué à l'article 45 que l'emploi doit être établi « à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement » [voir aussi *John Labatt*, précitée]. Je ne vois rien dans la preuve qui me permette de conclure ou d'inférer que l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément poudres » s'étend aux [TRADUCTION] « jus de fruits ». De plus, je n'estime pas en l'espèce que cela aurait représenté un fardeau déraisonnable pour l'Inscrivante de démontrer l'emploi en ce qui a trait à ces deux produits.

[20] Ainsi, compte tenu de ce qui précède, j'accepte que l'Inscrivante ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément, [...] poudres » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Toutefois, l'emploi de la Marque n'a pas été établi relativement à aucun des autres produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, je dois maintenant déterminer si l'existence de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi a été démontrée.

Circonstances spéciales

[21] 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^e) 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^{re} inst.)].

[22] 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^{re} inst); *NTD Apparel Inc c Ryan* 2003, CFPI 780, 27 CPR (4^e) 73].

[23] 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, et j'ajouterais qu'il n'a pas non plus 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.

[24] 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 à ce jour. En l'absence d'une telle preuve, je me vois incapable de déterminer s'il existait des raisons justifiant le défaut d'emploi qui constitueraient des circonstances spéciales, encore moins pour une période de cinq ans [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala c Rath*, 2010 COMC 34, 82 CPR (4^e) 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 ou de commencer 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].

[25] 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 les autres produits était attribuable à des circonstances spéciales qui justifieraient un tel défaut d'emploi.

Décision

[26] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu seulement pour les produits visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « produits pour la préparation de boissons, nommément poudres ».

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