

Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 162
Date de la décision : 2011-09-08

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée par MacPherson Leslie & Tyerman LLP visant l’enregistrement n° LMC602510 pour la marque de commerce LIU BI JU (Dessin composé de caractères chinois dans un encadré) au nom de China’s Time-Honored Brand Inc.

[1] Le 27 février 2009, à la demande de MacPherson Leslie & Tyerman LLP (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à China’s Time-Honored Brand Inc. (l’inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce LIU BI JU (Dessin composé de caractères chinois dans un encadré) (la Marque) dont le numéro d’enregistrement est LMC602510.

[2] La Marque, qui est reproduite ci-dessous, est enregistrée en liaison avec les services suivants : « Grossiste et détaillant des produits alimentaires mentionnés dans la section des marchandises de cette demande » (les Services); et avec les marchandises suivantes : « (1) Aliments frais, déshydratés, conservés en boîte et assaisonnés, notamment légumes, fruits, haricots, produits de haricots, noix, céréales, champignons, champignons et herbes comestibles

marinés, déshydratés et conservés; (2) Sauces y compris sauces de haricots et d'autres ingrédients, vinaigre, assaisonnements et épices, nommément poudres, pâtes et liquides » (les Marchandises).



[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 de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des 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 27 février 2006 et se termine le 27 février 2009 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » en liaison avec des services est défini à l'art. 4 de la Loi :

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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(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.

[5] Il est bien établi que l'art. 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À cet égard, le critère relatif à

la preuve d'emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant [*Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Ping Zheng, sa directrice, souscrit le 25 août 2009. Aucune des deux parties n'a produit des observations écrites. Il n'a pas été demandé d'audience.

[7] M^{me} Zheng déclare dans son affidavit que l'inscrivante est un fabricant, grossiste, importateur et détaillant de produits alimentaires, qu'elle exerce avec ses filiales des activités commerciales au Canada et en Chine, et qu'elle vend les Marchandises dans ses propres locaux de commerce au détail ou par l'intermédiaire d'autres commerces.

[8] Au paragraphe 3 de son affidavit, M^{me} Zheng affirme que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente. M^{me} Zheng joint à l'appui 12 photographies illustrant divers produits alimentaires en conserve, en bouteille ou sous emballage, à titre de pièces 1 à 3. Je constate que la Marque est affichée de manière visible près de la partie supérieure de chacun des emballages. De plus, les produits illustrés correspondent généralement aux Marchandises, soit des légumes, des fruits (notamment pêches en conserve), des produits d'haricots (sous forme de sauce de soja), noix, céréales, champignons comestibles, herbes, sauces, vinaigre, et assaisonnements/épices. Toutefois, aucun des produits photographiés ne porte la mention « haricots ».

[9] À titre de preuve concernant la vente des Marchandises au Canada, M^{me} Zheng joint, à titre de pièces 4 à 13, 40 échantillons de factures. Chacune de ces factures affiche le nom et l'adresse de l'inscrivante au coin supérieur gauche, la date et le numéro de facture au coin supérieur droit, et comprend une description des biens vendus ainsi que leur quantité et leur prix. Je note que le prix total est indiqué en dollars canadiens. Selon M^{me} Zheng, certaines de ces factures concernent des ventes directes effectuées par l'inscrivante dans ses propres locaux de commerce à des acheteurs au détail, alors que d'autres concernent des ventes des Marchandises facturées et expédiées à des clients particuliers ailleurs au Canada. Les factures comprennent alors également le nom et l'adresse du client. M^{me} Zheng indique que la description des Marchandises dans les factures comporte la mention « LBJ ». Bien que la date de l'une des

factures soit antérieure à la période pertinente, et que sept autres factures portent des dates ultérieures à cette période, je constate qu'il a été fourni au moins une facture représentative portant une date qui corresponde à la période pertinente pour chacune des Marchandises correspondant à l'enregistrement. Il y a par exemple une facture à la pièce 9 établie pour des [TRADUCTION] « haricots Starazakorsky marinés LBJ ». Par conséquent, bien que l'inscrivante n'ait pas fourni une photographie illustrant des « haricots », aux pièces 1 à 3, je suis convaincue que, si l'on considère la preuve dans son ensemble et la nature des Marchandises en tant que gamme de produits alimentaires, l'inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises « haricots » pendant la période pertinente.

[10] Comme je l'ai déjà indiqué, les photographies aux pièces 1 à 3 semblent montrer des produits alimentaires en conserve, en bouteille, sous emballage, assaisonnés ou conservés; rien n'indique que les factures constituant les pièces 4 à 13 montrent la vente de produits alimentaires « frais ». M^{me} Zheng ne fait aucune déclaration en ce qui concerne plus précisément la vente de produits alimentaires « frais ». Par conséquent, bien qu'il ait été fourni une preuve abondante concernant la vente d'« aliments [...] déshydratés, conservés, en boîte et assaisonnés », je ne suis pas disposée à conclure que l'inscrivante a vendu des produits alimentaires frais pendant la période pertinente.

[11] Puisqu'il n'y a pas de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi à cet égard, je ne suis pas convaincue que l'inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec « aliments frais » au Canada au sens de l'art. 45 de la Loi. Je suis toutefois convaincue que l'inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec « aliments déshydratés, conservés en boîte et assaisonnés, nommément légumes, fruits, haricots, produits de haricots, noix, céréales, champignons, champignons et herbes comestibles marinés, déshydratés et conservés » et « sauces y compris sauces de haricots et d'autres ingrédients, vinaigre, assaisonnements et épices, nommément poudres, pâtes et liquides », au sens de l'art. 45 et du par. 4(1) de la Loi.

[12] En ce qui concerne les services, je note que M^{me} Zheng affirme, au paragraphe 3 de son affidavit, que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises. Or, elle n'affirme nulle part que la Marque a été employée en liaison avec les services enregistrés. Bien qu'il ressorte clairement de la preuve que l'inscrivante est grossiste et détaillant des produits

alimentaires, je ne dispose d'aucun élément de preuve (par exemple, annonces, affiches, informations publicitaires, factures ou autres) qui démontre que la Marque a été employée en liaison avec ces services, suivant le par. 4(2) de la Loi. Je ne suis pas disposée à conclure, à partir de la vente de marchandises portant la Marque, que la Marque a été employée en liaison avec les Services puisque les photographies et les factures fournies semblent indiquer que l'inscrivante vend d'autres produits alimentaires qui ne portent pas la Marque. Je dois donc conclure que la Marque est employée seulement en liaison avec une certaine gamme de produits alimentaires, non en liaison avec des services plus généraux de grossiste et détaillant. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi, je conclus que la Marque n'a pas été employée au Canada en liaison avec les Services, conformément à l'art. 45 de la Loi.

[13] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les Marchandises « aliments frais » de l'état déclaratif des marchandises au point (1), conformément aux dispositions de l'art. 45 de la Loi. L'état déclaratif des marchandises modifiées sera le suivant : « (1) Aliments déshydratés, conservés en boîte et assaisonnés, nommément légumes, fruits, haricots, produits de haricots, noix, céréales, champignons, champignons et herbes comestibles marinés, déshydratés et conservés; (2) Sauces y compris sauces de haricots et d'autres ingrédients, vinaigre, assaisonnements et épices, nommément poudres, pâtes et liquides. » Les services suivants seront radiés dans leur totalité : « Grossiste et détaillant des produits alimentaires mentionnés dans la section des marchandises de cette demande. »

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer