



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

Référence : 2015 COMC 195
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

LMC692,890 pour OISHI Dessin

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC692,890 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]

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, nommément pain et pâtisseries; confiseries, nommément noix, chocolat, gomme, sucre; glaces, nommément confiseries glacées

sur bâton, crème glacée; miel, mélasse, levure, poudre à pâte, sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces épicées, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, sauces tartares, sauces tomate; condiments, nommément chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sauces à salade, sel et poivre, épices et glace.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

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, 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 au moins aussi tôt que 2008, l'Inscrivante a commencé à distribuer et à vendre des [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries » en liaison avec la Marque. Il affirme que cette distribution et ces ventes se sont faites [TRADUCTION] « surtout » au moyen des produits « OISHI RIBBED CRACKLINGS », « OISHI SPONGE CRUNCH », « OISHI CHOCO PLUNGE » et « OISHI TENTA SQUID CHIPS » 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 partout au Canada. À l'appui de telles 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. M. Chan atteste que les

[TRADUCTION] « produits concernés » sont mis en surbrillance dans ces documents.

Conformément à son attestation, je note que les produits mis en surbrillance correspondent aux quatre Produits OISHI précisément énoncés ci-dessus. Je note que les factures montrent des ventes de plusieurs autres produits OISHI (autres que les Produits OISHI) qui ne sont pas mis en surbrillance sur les factures.

[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 correspondent aux trois Produits OISHI suivants : OISHI RIBBED CRACKLINGS, OISHI SPONGE CRUNCH et OISHI CHOCO PLUNGE. Cependant, il n'y a aucun échantillon d'emballage pour le produit OISHI TENTA SQUID CHIPS.

[13] En ce qui a trait aux autres produits visés par l'enregistrement, M. Chan explique que l'Inscrivante a [TRADUCTION] « 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 M. Chan fait constamment référence dans son affidavit à l'emploi de la Marque en liaison avec des produits décrits comme étant des [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries ». Cependant, l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement précise davantage les [TRADUCTION] « confiseries » comme suit : [TRADUCTION] « nommément noix, chocolat, gomme, sucre ». En outre, je note que M. Chan ne revendique aucun emploi concernant les

autres produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, la question à trancher en l'espèce est celle de savoir si l'emploi de la Marque a été établi relativement aux produits visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, notamment pain, pâtisseries et confiseries » et les [TRADUCTION] « confiseries, notamment noix, chocolat, gomme, sucre »; dans la négative, il convient alors de déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été démontrée pour justifier le défaut d'emploi en liaison avec ces produits, ainsi qu'avec les autres produits visés par l'enregistrement.

[15] La Partie requérante fait valoir que l'Inscrivante n'a établi l'emploi de la Marque en liaison avec aucun des produits visés par l'enregistrement. La Partie requérante fait plutôt valoir que l'emploi n'est établi qu'en liaison avec ce qui semble être des [TRADUCTION] « collations à base de céréales » et des [TRADUCTION] « céréales pour petit déjeuner », aucun de ces produits n'étant énoncé dans l'enregistrement.

[16] Plus précisément, la Partie requérante fait valoir que si l'on regarde la liste des ingrédients sur les emballages des divers Produits OISHI présentés en preuve, on ne peut pas déterminer clairement en quoi ces produits constituent des pains ou des pâtisseries, ni aucun des produits de confiseries énoncés dans l'enregistrement. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que le produit OISHI RIBBED CRACKLINGS semble être des craquelins à base de blé, le produit OISHI SPONGE CRUNCH semble être une collation à saveur de chocolat, et le produit OISHI CHOCO PLUNGE semble être des céréales pour petit déjeuner. De plus, la Partie requérante fait valoir que M. Chan n'explique pas ce qu'est le produit OISHI TENTA SQUID CHIPS, et il n'y a rien dans l'affidavit ou les pièces qui nous éclaire à ce sujet. En outre, la Partie requérante fait valoir que M. Chan ne précise pas dans son affidavit quels produits décrits et présentés en preuve correspondent aux produits particuliers visés par l'enregistrement. Par conséquent, la Partie requérante fait valoir qu'en l'absence d'information sur la véritable nature des produits OISHI, et à la lumière de la spécificité des produits énoncés dans l'enregistrement, la preuve est ambiguë et ne permet pas d'établir l'emploi en liaison avec aucun des produits visés par l'enregistrement.

[17] La Partie requérante fait valoir que même si certains produits (c.à-d. les OISHI RIBBED CRACKLINGS) peuvent être généralement considérés comme des produits

s'inscrivant dans les catégories générales que sont les [TRADUCTION] « préparations à base de céréales » ou les [TRADUCTION] « confiseries », cela ne constitue pas un emploi de la Marque relativement aux produits précis spécifiés dans l'enregistrement. La Partie requérante fait valoir que, comme le terme défini « nommément » suit les catégories générales de produits avec des listes de types de produits particuliers compris dans ces catégories générales, l'Inscrivante est tenue d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces produits spécifiés, et pas seulement avec n'importe quel produit (comme des craquelins à base de blé) s'inscrivant dans la catégorie générale [voir à titre d'exemple *167407 Canada Inc (Re)*, 2010 COMC 167].

[18] En outre, la Partie requérante fait valoir que, dans un cas où le propriétaire inscrit a établi la distinction entre au moins deux types de produits dans l'enregistrement, le propriétaire inscrit est tenu de fournir une preuve d'emploi pour chacun de ces produits, sauf si cette démarche donne lieu à une surabondance de preuves. À cet égard, la Partie requérante fait valoir qu'un propriétaire inscrit ne peut s'appuyer que sur un seul exemple d'emploi pour établir l'emploi d'au moins deux produits énumérés séparément dans l'enregistrement [selon *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[19] L'Inscrivante fait valoir par ailleurs que la preuve suffit pour corroborer l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries » Encore ici cependant, comme la caractérisation que fait M. Chan de l'état déclaratif des produits dans la preuve, je note que l'Inscrivante fait référence aux [TRADUCTION] « confiseries » de façon générale, sans faire davantage référence aux types particuliers de produits de confiserie énumérés dans l'enregistrement. Cette généralisation semble délibérée, puisque l'Inscrivante fait valoir qu'elle n'est pas tenue de démontrer toutes les méthodes d'emploi, ni d'expliquer l'absence de celles-ci. L'Inscrivante fait valoir que M. Chan indique clairement que les échantillons produits en preuve sont des exemples représentatifs d'un ensemble limité de produits que le déposant présente dans l'affidavit et qu'il a produit des déclarations solennelles claires concernant la vente de ces produits; donc, l'Inscrivante fait valoir qu'elle n'est pas tenue de démontrer que les produits sont du pain, des pâtisseries ou des confiseries.

[20] En outre, en ce qui concerne l'emploi représentatif, l'Inscrivante fait valoir que [TRADUCTION] « même si M. Chan a mis certains produits en évidence pour le registraire », dans son affidavit, les factures font également état d'[TRADUCTION] « autres produits d'intérêt », par exemple « BREAD PAN », « WAFU » (qu'il déclare être des gaufrettes) et « CHOCOLATE PILLOWS ». Dans ses observations écrites, l'Inscrivante caractérise ces produits comme étant des [TRADUCTION] « pains et pâtisseries et chocolats ». Ainsi, l'Inscrivante fait valoir qu'en l'espèce, le déposant a produit suffisamment d'exemples de ventes et d'étiquettes montrant des échantillons représentatifs arborant la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « d'intérêt ». Par conséquent, l'Inscrivante fait valoir que la Marque ne doit pas être radiée [TRADUCTION] « du registre pour ces produits précis, parmi les produits de nature plus générale, comme les cigarillos qui sont des produits du tabac et les tomates en conserves qui sont des fruits et légumes en conserve » [citant *Empressa Cubana del Tobacco c Shapiro Cohen* 2011 CF 102, confirmé par CAF 340, et *Countryside Cannery Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 55 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst)].

[21] Cependant, je n'estime pas que les causes *Empressa Cubana* ou *Countryside Cannery* peuvent aider l'Inscrivante. Le cas présent se distingue de ces causes en ce sens qu'aucune preuve n'a été produite pour nous aider à comprendre la manière dont les [TRADUCTION] « produits d'intérêt » sont englobés par les produits spécifiés dans l'enregistrement. Bien que les noms des [TRADUCTION] « produits d'intérêt » susmentionnés puissent laisser entendre qu'ils sont liés aux produits que sont le pain et les pâtisseries, et peut-être la confection de chocolats, la preuve ne contient aucun renseignement qui permette de comprendre clairement la nature de ces produits. J'ajouterais qu'il convient de mentionner que dans son affidavit, M. Chan n'établit pas de lien entre ces [TRADUCTION] « produits d'intérêt » et les produits visés par l'enregistrement. En effet, M. Chan indique clairement dans son affidavit que les produits qui correspondent à la référence générale qu'il fait aux [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries » sont précisément les quatre Produits OISHI énoncés. Par conséquent, on peut inférer que tout autre produit qui pourrait être mentionné dans la preuve ne constitue pas des [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, nommément pain et pâtisserie » ou des [TRADUCTION] « confiseries ».

[22] Je dois donc déterminer si la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits OISHI permet d'établir l'emploi de façon satisfaisante en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, à savoir les [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, notamment pain et pâtisseries » et les [TRADUCTION] « confiseries, notamment noix, chocolat, gomme, sucre ».

[23] Si je regarde les Produits OISHI énoncés par M. Chan, ainsi que la référence aux échantillons d'emballages fournis, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'aucun de ces produits ne semble correspondre aux produits visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, notamment pain et pâtisseries » et les [TRADUCTION] « confiseries, notamment noix, chocolat, gomme, sucre ». En outre, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que même si certains Produits OISHI peuvent s'inscrire dans les catégories générales que sont les [TRADUCTION] « préparations à base de céréales » ou les « confiseries », cela ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec les produits précisément énumérés dans l'enregistrement [selon *John Labatt*, précitée et 167407 *Canada*, précitée].

[24] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits que sont les [TRADUCTION] « préparations à base de céréales, notamment pain et pâtisseries » et les [TRADUCTION] « confiseries, notamment noix, chocolat, gomme et sucre » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je dois maintenant déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été démontrée pour justifier le défaut d'emploi en liaison avec ces produits, ainsi qu'avec les autres produits visés par l'enregistrement.

Circonstances spéciales

[25] 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 alors 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].

[26] Selon *Harris Knitting Mills*, précitée, 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. Le simple fait de démontrer une intention de reprendre l'emploi ne suffit pas en soi [selon *Scott Paper*, précitée], et on entend par circonstances spéciales des [TRADUCTION] « circonstances qui sont rares, peu communes ou exceptionnelles » [voir *John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)].

[27] 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.

[28] 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 existe des raisons justifiant le défaut d'emploi qui constitueraient des circonstances spéciales, encore moins pour une période de près de six 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, même si je devais considérer 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].

[29] 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 produits visés par l'enregistrement était attribuable à des circonstances spéciales qui justifieraient un tel défaut d'emploi.

Décision

[30] En conséquence, 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 radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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