



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

Référence : 2018 COMC 59

Date de la décision : 2018-06-19

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Clancy Professional Corporation

Partie requérante

et

San Miguel Pure Foods Company, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC817,049 pour la marque de
commerce SAN MIGUEL**

Enregistrement

PUREFOODS

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC817,049 de la marque de commerce SAN MIGUEL PUREFOODS (la Marque), appartenant à San Miguel Pure Foods Company, Inc.

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

[TRADUCTION] :

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, nommément, concentrés de lait et boissons à base de lait; huiles et graisses alimentaires.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 29 janvier 2016, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à San Miguel Pure Foods Company, Inc. (la Propriétaire). L'avis a été donné à la demande de Clancy Professional Corporation (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 29 janvier 2013 et le 29 janvier 2016 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire 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 en l'espèce est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

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] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive ayant pour but de débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus en usage. L'expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire ce type de procédure [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst) et *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], 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 pendant la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jacky Gu, souscrit le 26 août 2016, accompagné des pièces A et B.

[9] Ni la Propriétaire ni la Partie requérante n'a produit de représentations écrites ou sollicité la tenue d'une audience.

LA PREUVE

L'affidavit Gu

[10] M. Gu atteste qu'il est un administrateur d'AFOD Ltd. (AFOD) depuis décembre 2005. Il explique qu'AFOD, située à Delta, en Colombie-Britannique, importe et commercialise des aliments spécialisés philippins et asiatiques, et les distribue à des magasins indépendants et à des chaînes de supermarchés dans tout le Canada (Magasins).

[11] M. Gu atteste qu'AFOD a reçu des envois de produits de viande et qu'il a vu la Marque apposée sur ces produits eux-mêmes ou sur les emballages dans lesquels ils sont distribués. Il atteste en outre qu'AFOD a distribué ces produits de viande arborant la Marque aux Magasins, au cours de la période pertinente.

[12] À l'appui de ce qui précède, M. Gu fournit ce qui suit :

- Pièce A — un connaissance qui, affirme M. Gu, confirme l'expédition de produits de viande arborant la Marque à l'entrepôt d'AFOD à Richmond, en Colombie-Britannique, le 8 septembre 2014. Je souligne que le document concerne l'expédition de corned-beef par JBS S/A, du Brésil à un destinataire à Vancouver, lequel est désigné comme étant AFOD Limited.
- Pièce B — une image des produits de viande arborant la Marque qui, atteste M. Gu, ont été reçus à l'entrepôt d'AFOD au cours de la période pertinente. Le produit de viande dans l'image est identifié sur l'étiquette comme étant du corned-beef et un produit du Brésil.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] Je souligne que l'affidavit de M. Gu ne porte que sur la Marque employée en liaison avec des produits de viande, lesquels sont identifiés dans la preuve comme étant du « corned beef ». En effet, l'affidavit et la preuve de M. Gu sont muets en ce qui a trait à tous les autres produits spécifiés dans l'enregistrement, nommément [TRADUCTION] :

[...], poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, nommément, concentrés de lait et boissons à base de lait; huiles et graisses alimentaires.

[14] De plus, aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits n'a été fournie. Par conséquent, ces produits, à tout le moins, seront supprimés de l'enregistrement et je limiterai mon analyse au produit [TRADUCTION] « viande » visé par l'enregistrement.

[15] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « viande », la photographie de la pièce B montre clairement la Marque sur une boîte de conserve de corned-beef, et le connaissance de la pièce A indique qu'une quantité de ce corned-beef a été expédiée à AFOD au cours de la période pertinente.

[16] Toutefois, la preuve ne permet pas d'établir la pratique normale du commerce de la Propriétaire. De plus, même si la Propriétaire cherche à s'appuyer sur la preuve d'un employé d'AFOD Ltd., celle-ci ne permet pas d'établir la relation entre la Propriétaire et AFOD Ltd.

[17] Il est clairement établi dans la Loi que l'emploi d'une marque de commerce à un point quelconque de la chaîne de distribution est suffisant pour établir l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi, et que c'est le propriétaire qui tire profit de l'emploi, à condition que les produits portant la marque de commerce proviennent du propriétaire [*Manhattan Industries Inc. c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst) et *Malcolm Johnston & Associates c A & A Jewellers Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 56 (CF 1^{re} inst)].

[18] En l'espèce, d'abord, la preuve n'indique pas que les produits proviennent de la Propriétaire, et M. Gu ne fournit aucune attestation à cet égard. La preuve indique plutôt que les

produits sont expédiés à partir du Brésil et que leurs étiquettes indiquent que ce sont des produits du Brésil, alors que la Propriétaire est située aux Philippines.

[19] Le propriétaire d'une marque de commerce peut démontrer l'emploi d'une marque de commerce en s'appuyant sur la preuve d'un licencié, pourvu que celle-ci établisse que le propriétaire exerçait le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des produits liés à la marque de commerce, conformément à l'article 50 de la Loi. Toutefois, en l'espèce, M. Gu ne fait aucune mention d'une relation entre concédant de licence et licencié. Il ne tente pas non plus d'expliquer l'origine des produits ni la pratique normale du commerce quant aux produits avant leur expédition par une entité non précisée.

[20] En outre, même si M. Gu décrit la pratique normale du commerce d'AFOD Ltd. comme incluant l'importation et la commercialisation de produits alimentaires et la distribution de ceux-ci à des détaillants canadiens, le connaissance de la pièce A indique simplement qu'AFOD Ltd. est le destinataire des produits. Il n'y a aucune preuve de paiement pour les produits en question et, par conséquent, le connaissance ne démontre aucun transfert des produits dans la pratique normale du commerce. De plus, aucune preuve n'a été fournie quant à d'autres ventes à des détaillants canadiens dans la chaîne de distribution. En effet, on ne sait pas quel rôle précis AFOD Ltd. joue dans la chaîne de distribution.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve est ambiguë, car elle n'établit pas clairement que la [TRADUCTION] « viande » a été vendue au Canada en liaison avec la Marque et que cet emploi de la Marque a profité à la Propriétaire. La présente procédure est une procédure administrative sommaire et la preuve produite ne devrait pas soulever plus de questions qu'elle n'apporte de réponses [*Axia NetMedia Corporation c NetManage Inc* (2010), 87 CPR (4th) 254 (COMC), au para 27].

DÉCISION

[22] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Boughton Law Corporation

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Clancy Professional Corporation

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE