



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 025

Date de la décision : 2023-02-14

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Suminter India Organics Pvt. Ltd.

Propriétaire inscrite : 1509310 Ontario Limited

Enregistrement : LMC854,722 pour WAH

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC854,722 pour la marque de commerce WAH (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants : [TRADUCTION]

Produits alimentaires, notamment riz (les Produits); et,

Vente en gros, vente au détail et distribution de produits alimentaires (les Services).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour radier les Services.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Suminter India Organics Pvt. Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 22 avril 2021, à la propriétaire inscrite de la Marque, 1509310 Ontario Limited (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 22 avril 2018 au 22 avril 2021 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, un enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[5] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées à l'article 4 de la Loi comme suit :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(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.

[6] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel la Propriétaire inscrite doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une surabondance d'éléments de preuve n'est pas requise [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)].

Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits et Services.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'Affidavit de Shahab Hassan, exécuté le 8 juillet 2021, auquel étaient jointes les Pièces A à G.

[8] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Seule la Propriétaire était présente à l'audience.

LA PREUVE

[9] M. Hassan est le président de la Propriétaire faisant affaire sous le nom de Pak National Foods Distributor (la Propriétaire fait également affaire sous les noms de PNF et PNF Distributor), une entreprise canadienne de distribution de denrées alimentaires qui offre des services de vente en gros, de vente au détail et de distribution de produits alimentaires au Canada, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

[10] M. Hassan affirme que la Marque a été employée par la Propriétaire au Canada en liaison avec les Produits et Services pendant la Période pertinente.

[11] M. Hassan fournit, en tant que Pièce B, un exemple d'emballage pour les Produits qui affiche la Marque. Il déclare que l'emballage est représentatif de la manière dont la Marque était affichée sur les Produits lorsqu'ils étaient vendus au Canada au cours de la Période pertinente.

[12] M. Hassan déclare que la Propriétaire a distribué et vendu les produits à de nombreux détaillants au Canada pendant la Période pertinente. En tant que Pièce C, M. Hassan fournit des copies de factures qui incluent la vente de « Wah Basmati Rice » à divers clients canadiens au cours de la Période pertinente. Bien que les renseignements sur les prix figurant sur les factures aient été expurgés, M. Hassan affirme que les factures représentent des ventes de « Wah Basmati Rice » de plus de 15 000 \$.

[13] M. Hassan poursuit en déclarant que les Produits sont annoncés dans les prospectus des magasins de vente au détail et par des présentoirs en magasin. En tant que Pièce D, il fournit des copies de prospectus distribués par des détaillants faisant la promotion de divers produits, y compris les Produits affichant la Marque, ainsi que des photographies montrant les Produits affichant la Marque dans des points de vente au détail. Il déclare que ce matériel est représentatif de l'annonce des Produits pendant la Période pertinente.

[14] M. Hassan affirme également que la Propriétaire a offert et exécuté les Services au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente. À l'appui de cette affirmation, il fournit la Pièce F, qui consiste en des captures d'écran de deux pages du site Web de la Propriétaire. La première page est intitulée « PNF Products » et semble se trouver sous l'onglet « Produits » du site Web. Sous la rubrique « Brands that We Work With », un certain nombre de marques sont affichées, y compris la Marque. Il semble y avoir un bouton qui indique « Shop with Tezmart », mais il n'y a aucune explication quant à son but. La deuxième page est intitulée « PNF Distribution » et semble se trouver sous l'onglet « Distribution » du site Web. Sous le titre « Distribution Solutions », il y a une description des services de distribution offerts, mais il n'y a pas de référence sur la page à la Marque.

[15] Enfin, M. Hassan affirme que la Marque est employée dans l'annonce des Services au Canada sur l'emballage des Produits. Il fournit, comme Pièce G, un exemple d'emballage utilisé au Canada qui affiche la Marque et indique que les Produits sont [TRADUCTION] « importés et distribués par PNF Distributor » (la Pièce G semble être identique à la Pièce B).

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Produits

[16] La preuve décrite ci-dessus démontre clairement que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Produits. En particulier, la Propriétaire a fourni un exemple d'emballage des Produits qui affiche la Marque et a confirmé que l'emballage

est représentatif de la façon dont la Marque était affichée sur les Produits lorsqu'ils étaient vendus au Canada pendant la Période pertinente. En outre, la Propriétaire a fourni des copies de factures, qui incluent la vente des Produits, à divers clients canadiens au cours de la Période pertinente. Je suis convaincu que les transactions ont eu lieu dans le cadre normal du commerce dans la pratique normale du commerce.

[17] Par conséquent, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Produits au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Services

[18] Les Services devraient être interprétés de façon libérale. Tant que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs tirent un avantage concret et important de l'activité, il s'agit d'un service [*Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd* (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1^{re} inst), conf. par 2002 CAF 11; *Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042, conf. par 2020 CAF 120].

[19] Au cours de l'audience, la Propriétaire a reconnu que les preuves relatives aux Services n'étaient pas aussi solides que celles relatives aux Produits et que sa preuve la plus solide concernait les services de distribution.

[20] Comme l'a reconnu la Propriétaire à l'audience, il n'y a aucune référence explicite à la vente en gros et au détail de produits alimentaires dans la preuve, si ce n'est dans la description générale des activités de la Propriétaire. Cela étant, je ne suis pas convaincu que des faits suffisants ont été fournis pour me permettre de conclure que des services de vente en gros et au détail de produits alimentaires ont été offerts ou exécutés au Canada par la Propriétaire en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services de vente en gros et de vente au détail de produits alimentaires au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme je ne dispose

d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[22] La preuve fournie par la Propriétaire à l'appui de l'affirmation selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec la distribution de produits alimentaires se limite à deux pièces.

[23] La Pièce F se compose de deux pages qui semblent provenir de différentes parties du site Web de la Propriétaire. La première page énumère un certain nombre de marques, y compris la Marque. La deuxième page fournit une description des « Distribution Solutions » proposées par la Propriétaire. Cependant, il n'y a aucune référence à la Marque sur la deuxième page. Bien que la Pièce F montre que la Propriétaire offrait des « Distribution Solutions », rien ne relie la Marque à ces services.

[24] La Pièce G est un exemple d'emballage utilisé au Canada qui affiche la Marque et indique que les Produits ont été [TRADUCTION] « importés et distribués par PNF Distributor ». La déclaration à l'arrière de l'emballage, sans plus d'informations de la part de la Propriétaire, n'est pas suffisante pour me permettre de conclure que les membres du public, les consommateurs ou les acheteurs, ont tiré un avantage concret et important d'un service offert par la Propriétaire – il s'agit simplement d'une déclaration selon laquelle la Propriétaire a importé et distribué son propre produit.

[25] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec la distribution de produits alimentaires au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[26] 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 modifié pour supprimer les services [TRADUCTION] « vente en gros, vente au détail et distribution de produits alimentaires » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[27] L'enregistrement sera maintenu pour les produits [TRADUCTION] « produits alimentaires, nommément riz ».

Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-01-26

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Michael O'Neill

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bereskin & Parr LLP / SENCRL SRL

Pour la Propriétaire inscrite : Marks & Clerk