

TRADUCTION/TRANSLATION

Procédure prévue à l'article 45 au sujet de l'enregistrement n° LMC300 458 de la marque de commerce SEA STIX

Le 4 mai 2006, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. 13 (la « Loi ») à Kabushiki Kaisha Kibun Shokuhin, faisant également affaire en tant Kibun Foods Inc. (l'« Inscrivante ») à l'égard de l'enregistrement n° LMC300 458 de la marque de commerce SEA STIX (la « Marque ») inscrite au registre en liaison avec des « fruits de mer pré-cuits surgelés ».

L'article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement 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. La période pertinente en l'espèce va du 4 mai 2003 au 4 mai 2006. L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce

Le paragraphe 4(1) de la Loi, qui se lit comme suit, est applicable à la présente affaire :

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.

En réponse à l'avis du registraire, l'affidavit de M. Masahito Hoashi (l'« affidavit de M. Hoashi ») daté du 17 novembre 2006 a été produit par l'Inscrivante le 24 novembre 2006. M. Hoashi est le président de l'Inscrivante. La partie requérante et l'Inscrivante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi visent à établir une procédure simple, sommaire et rapide pour éliminer le bois mort du registre. En droit, les déclarations d'emploi sont insuffisantes pour démontrer l'emploi [voir la décision *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. La personne qui reçoit l'avis donné en vertu de l'article 45 de la Loi doit produire des éléments de preuve établissant qu'elle a employé la marque de commerce pour que le registraire soit en mesure de déterminer si les faits correspondent à un emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Cependant, il est également établi qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire quand l'emploi peut être prouvé d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Il est bien établi que les ambiguïtés de la preuve doivent être interprétées à l'encontre des intérêts du propriétaire inscrit [voir la décision *Aerosol Fillers Inc.*, précitée].

Je vais examiner les éléments de preuve présentés dans l'affidavit de M. Hoashi avant de faire part de mes observations.

Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Hoashi indique précisément que ses déclarations concernant l'« emploi » ou la « promotion » de la marque de commerce font référence à l'emploi ou à la promotion de la Marque par l'Inscrivante au Canada, à moins d'indication contraire. Aux paragraphes 4 et 5 de son affidavit, M. Hoashi donne un aperçu de ce qu'il veut dire lorsqu'il déclare qu'un produit « est employé », « porte la marque » ou « est vendu en liaison » avec une marque de commerce et de ce qu'il veut dire également lorsqu'il affirme qu'une marque de commerce est « annoncée » ou « a fait l'objet d'une promotion ». Je reproduis ci-dessous les paragraphes 6 à 8 de l'affidavit de M. Hoashi :

[TRADUCTION]

6. *Que durant la période s'échelonnant entre le 4 mai 2003 et le 4 mai 2006, KIBUN [l'Inscrivante] a vendu au Canada des fruits de mer*

pré-cuits surgelés portant la marque de commerce SEA STIX (ci-après appelés « produits SEA STIX »).

7. *Que durant la période s'échelonnant entre le 4 mai 2003 et le 4 mai 2006, KIBUN a vendu des produits SEA STIX au Canada.*

8. *Que les produits SEA STIX sont fabriqués en Thaïlande par Kibun (Thailand) Co., Ltd., une filiale de KIBUN. Kibun (Thailand) Co., Ltd. fabrique le produit avec l'autorisation de KIBUN et applique la marque de commerce SEA STIX sur le produit. Kibun (Thailand) Co., Ltd. livre le produit aux clients de KIBUN au Canada. À toutes les périodes pertinentes, y compris au moment de la vente au Canada aux clients canadiens, la marque de commerce SEA STIX est appliquée sur les produits SEA STIX, indiquant ainsi que KIBUN est la source des produits. KIBUN exerce une surveillance et un contrôle sur l'emploi et l'affichage de la marque de commerce SEA STIX par Kibun (Thailand) Co., Ltd., lorsque Kibun (Thailand) Co., Ltd. fabrique les produits SEA STIX, et il exerce une surveillance et un contrôle sur la qualité des produits SEA STIX fabriqués par Kibun (Thailand) Co., Ltd., avec l'autorisation de KIBUN.*

M. Hoashi a joint comme pièce A à son affidavit « un échantillon d'emballage de produit SEA STIX vendu au Canada entre le 4 mai 2003 et le 4 mai 2006 » [paragraphe 9]. Je constate que la Marque est affichée sur l'emballage de bâtonnets de poisson aromatisé au crabe. La mention [TRADUCTION] « Fabriqué par Kibun (Thailand) Co., Ltd. » figure également sur l'emballage. Même si l'auteur de l'affidavit fait valoir que l'Inscrivante est identifiée comme source du produit, je remarque que ni la dénomination sociale, ni le nom commercial de l'Inscrivante ne figurent sur l'emballage. Il se pourrait que l'auteur de l'affidavit déclare que l'Inscrivante est identifiée comme source du produit sur l'emballage, puisque que l'emballage affiche également un logo avec le mot KIBUN; toutefois, je ne suis pas prêt à conclure que l'emploi du logo identifie l'Inscrivante comme source du produit. Quoi qu'il en soit, l'absence du nom de l'Inscrivante sur l'emballage n'est pas un facteur déterminant dans la procédure prévue à l'article 45.

Enfin, M. Hoashi a présenté une ventilation des ventes annuelles de produits SEA STIX réalisées par l'Inscrivante au Canada durant la période pertinente [paragraphe 10], qui totalisaient 37 560 \$US.

D'entrée de jeu, j'aimerais examiner les observations de la partie requérante concernant l'emballage. Premièrement, la partie requérante prétend que l'emballage n'aurait pas pu être utilisé au Canada, car il n'est pas bilingue comme l'exige le paragraphe 6(2) du *Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* (C.R.C., ch. 417). Qu'il suffise de dire qu'il a été affirmé à plusieurs reprises que la conformité aux lois autres que la Loi en cause n'est pas une considération pertinente dans la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi [voir *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F.)]. Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que l'emballage n'indique nullement que le produit est surgelé. Je n'estime pas que le défaut d'une telle mention sur l'emballage soit un facteur déterminant. Quoi qu'il en soit, je conclus qu'il est raisonnable de penser que des fruits de mer expédiés de la Thaïlande au Canada puissent être surgelés. Troisièmement, la partie requérante observe que puisque le certificat notarié indique [TRADUCTION] « Chuo-Ku Tokyo Japon », il faut conclure que l'emballage ne provient pas du Canada. Je ne vois pas la corrélation entre le certificat notarié et l'origine de l'emballage, puisqu'il est clair que la certification notariée concerne la signature de l'affidavit de M. Hoashi et l'authentification de la pièce A. Quatrièmement, la partie requérante observe que l'emballage ne peut être utilisé comme preuve de l'emploi de la Marque durant la période pertinente, puisqu'il n'indique pas de date. Les observations de la partie requérante ne résistent pas à l'analyse, étant donné que l'auteur de l'affidavit s'est exprimé clairement quant à l'emploi de l'emballage durant la période pertinente. Enfin, la partie requérante fait valoir que l'emballage ne constitue pas une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, étant donné que les bâtonnets de poisson aromatisé au crabe ne sont pas des fruits de mer. J'aborderai cette question plus tard.

À l'audience, la partie requérante a fait valoir que l'affidavit de M. Hoashi est ambigu et qu'il ne réussit pas à démontrer la pratique normale du commerce de l'Inscrivante. Au soutien de son affirmation, la partie requérante indique qu'aux paragraphes 3 à 7 et aux paragraphes 9 et 10 de l'affidavit de M. Hoashi, il n'est aucunement fait mention de la pratique normale de l'Inscrivante. La partie requérante fait valoir également que la référence générale aux « clients », qui est faite au paragraphe 8, est ambiguë et que la

déclaration voulant que [TRADUCTION] « Kibun (Thailand) Co., Ltd. livre le produit » au Canada contredit celle du paragraphe 7 voulant que l’Inscrivante ait vendu au Canada des fruits de mer pré-cuits portant la marque, durant la période pertinente.

En toute déférence pour la partie requérante, son assertion selon laquelle l’auteur de l’affidavit aurait dû précisément utiliser l’expression « pratique normale du commerce » dans chaque déclaration de son affidavit se rapportant à l’emploi de la Marque n’est pas raisonnable. Même si je reconnais que M. Hoashi aurait dû être plus précis ou spécifique en ce qui a trait aux clients de l’Inscrivante, j’estime que son affidavit, plus particulièrement le paragraphe 8, est suffisant comme preuve de la pratique normale du commerce de l’Inscrivante en ce qui a trait aux produits SEA STIX. En outre, je suis d’accord avec les observations de l’Inscrivante voulant que l’allégation de déclarations contradictoires dans l’affidavit de M. Hoashi, faite par la partie requérante, ne résiste pas à l’analyse, puisque l’emploi de la Marque par Kibun (Thailand) Co., Ltd. peut profiter à l’Inscrivante, à condition que cet emploi soit conforme aux exigences de l’article 50 de la Loi.

À mon avis, les déclarations figurant aux paragraphes 6 à 10 de l’affidavit de M. Hoashi et l’affichage de la Marque sur l’emballage sont suffisants pour établir l’emploi de la Marque au Canada, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, durant la période pertinente. En conséquence, la prochaine question à trancher devient celle de savoir si l’emploi de la marque par Kibun (Thailand) Co., Ltd. correspond à l’emploi fait par l’Inscrivante.

La structure de l’entreprise ne suffit pas à elle seule pour établir l’existence d’une licence au sens du paragraphe 50(1) de la Loi. En outre, l’inscription sur l’emballage ne montre pas que l’Inscrivante peut bénéficier de la présomption créée par le paragraphe 50(2) de la Loi, puisqu’elle ne constitue pas un avis public du propriétaire de la Marque et que l’emploi fait l’objet d’une sous licence. Par conséquent, pour que l’Inscrivante puisse bénéficier de l’emploi de la Marque par Kibun (Thailand) Co., Ltd., la preuve doit établir que l’Inscrivante a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des produits SEA STIX fabriqués par Kibun (Thailand) Co., Ltd. durant la période pertinente. Je relève les commentaires suivants de l’agente d’audience principale Savard dans *Shapiro*

Cohen Andrews & Finlayson c. 1089751 Ontario Ltd. (2003), 28 C.P.R. (4th) 124 (C.O.M.C.), concernant la preuve de contrôle requise aux fins de la procédure selon l'article 45 de la Loi :

[TRADUCTION]

*Pour les besoins d'une procédure en vertu de l'article 45, on peut établir ce contrôle soit par une déclaration de l'inscrivant ou du licencié faite sous serment, portant clairement que le contrôle prévu à l'article 50 existe (voir la décision *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560, à la page 56 (C.O.M.C.); *Central Transport Inc. c. Mantha & Associés/Associates* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)), soit par la présentation d'une copie de la licence contenant des dispositions sur le contrôle que l'inscrivante exerce sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services.*

J'admets les observations de l'Inscrivante voulant que la déclaration de M. Hoashi selon laquelle [TRADUCTION] « KIBUN exerce un contrôle et une surveillance sur la qualité des produits SEA STIX fabriqués par Kibun (Thailand) Co., Ltd. en vertu d'une licence octroyée par KIBUN » soit conforme à l'exigence du paragraphe 50(1) de la Loi aux fins de la procédure. Par conséquent, je conclus que l'emploi de la Marque par Kibun (Thailand) Co., Ltd., durant la période pertinente, a profité à l'Inscrivante, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

Je vais maintenant revenir à la question de savoir si la preuve établit que la Marque a été employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement. Pour une meilleure compréhension des observations faites par la partie requérante, je prends acte que la partie recto de l'emballage indique [TRADUCTION] POISSON BLANC TEXTURÉ À SAVEUR DE CRABE (non souligné dans l'original) sous BÂTONNETS DE POISSON AROMATISÉ AU CRABE et que la « chair de cohanas » figure parmi les ingrédients sur la partie verso de l'emballage.

Comme l'emballage fait mention de poisson blanc, alors que le dictionnaire *Le Nouveau Petit Robert* définit les « fruits de mer » comme étant des : « animaux marins comestibles à l'exclusion des poissons », la partie requérante fait valoir que les bâtonnets de poisson aromatisé au crabe vendus en liaison avec la Marque ne sont pas des fruits de mer.

L’Inscrivante fait valoir également que le « crabe » et les « bâtonnets de poisson aromatisé au crabe » font partie de la catégorie des fruits de mer. L’Inscrivante allègue que Wikipedia.org définit les « fruits de mer » comme suit : [TRADUCTION] « animal marin ou varech comestible, en particulier les animaux d’eau salée, tels les poissons, les mollusques et les crustacés » et les « bâtonnets de poisson aromatisé au crabe » comme étant : [TRADUCTION] « des fruits de mer transformés faits de surimi ou de chair de poisson finement hachée qui a été façonnée et saumurée pour ressembler à des pattes de crabes des neiges ». L’Inscrivante allègue également que le « crabe » est également défini dans l’*American Heritage Dictionary* comme étant : « l’un des divers crustacés d’eau salée surtout... ». Comme je peux moi-même consulter les dictionnaires [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.)], je remarque que les « fruits de mer » sont définis dans *The Canadian Oxford Dictionary* comme suit : [TRADUCTION] « tout animal comestible provenant de la mer, notamment les poissons, les crustacés et les mollusques ». Par conséquent, je conclus qu’il n’est pas nécessaire que je réponde aux observations de la partie requérante concernant la non-fiabilité de l’encyclopédie Wikipedia en ligne.

Eu égard à son allégation voulant que les bâtonnets de poisson aromatisé au crabe ne soient pas des fruits de mer, la partie requérante fait valoir que l’affidavit de M. Hoashi est ambigu car l’auteur n’a pas indiqué que les « bâtonnets de poisson aromatisé au crabe » étaient des « fruits de mer », ni établit de lien entre les « bâtonnets de poisson aromatisé au crabe » et les « fruits de mer ». La partie requérante soutient que ces ambiguïtés devraient être interprétées contre l’Inscrivante. À l’appui de cet argument, lors de l’audience, la partie requérante a attiré mon attention sur les passages suivants de la décision *Wrangler Apparel Corp. c. Pacific Rim Sportswear Co.* (2000), 10 C.P.R. (4th) 568 (C.O.M.C.), dans laquelle le registraire a conclu que la preuve de l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les « pantalons » ne constituaient pas une preuve d’emploi en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement, à savoir les « jeans » :

[TRADUCTION]

9 Toutefois, je suis préoccupé par le fait que M. Pau n’a jamais mentionné que les pantalons étaient des jeans. Cela constitue une ambiguïté que je suis

autorisé à interpréter à l'encontre des intérêts de l'auteur de l'affidavit. Les jeans sont assurément un genre de pantalon, mais les pantalons produits en preuve ne correspondent pas à ce que l'on considère habituellement comme étant des jeans. Il aurait été facile pour M. Pau d'appeler ces pantalons des jeans, s'il les avait considérés comme tels. En l'absence d'une telle mention, je ne peux qu'utiliser les définitions concurrentes présentées dans les observations des parties. Dans son plaidoyer écrit, la partie requérante soutient que les jeans sont, selon l'acception commune de ce terme, « des pantalons en denim, généralement de couleur bleue, munis de poches à l'avant et de poches appliquées à l'arrière ».

[...]

12 Le fardeau de la preuve incombe à l'inscrivante dans la procédure prévue à l'article 45. Il ne s'agit pas d'un lourd fardeau, mais j'estime que l'inscrivante se doit d'indiquer clairement quel terme commercial habituel est employé pour désigner les marchandises spécifiques en liaison avec l'emploi revendiqué de la marque. En d'autres termes, il incombe à l'inscrivante d'établir le lien entre le fardeau de la preuve et les marchandises dont l'emploi a été démontré et les marchandises visées par l'enregistrement. Il m'apparaît inapproprié que les avocats doivent présenter des arguments sur la question de savoir si un pantalon en particulier est un jean selon les définitions fournies dans les dictionnaires, alors qu'une personne baignant de toute évidence dans l'industrie a omis, intentionnellement ou non, d'indiquer si les pantalons sont des jeans ou n'en sont pas. Cela étant dit, j'interpréterai l'ambiguïté relevée dans l'affidavit à l'encontre de son auteur en ce qui a trait au terme commercial habituel des marchandises vendues.

La décision *Wrangler Apparel Corp.* semble se distinguer, dans une certaine mesure, de la présente espèce. Dans l'affaire *Wrangler Apparel Corp.*, l'auteur de l'affidavit aurait déclaré que la marque de commerce a été employée en liaison avec une gamme de vêtements de coton appelée « BRITTANIA Line », comprenant les marchandises visées par l'enregistrement; l'auteur de l'affidavit a même ajouté que l'inscrivante n'a réalisé qu'une seule vente de pantalons. En l'espèce, M. Hoashi affirme que l'Inscrivante a vendu au Canada, durant la période pertinente, des fruits de mer pré-cuits surgelés qu'il a définis comme étant des produits SEA STIX et il déclare que la pièce A est un échantillon d'emballage de produit SEA STIX. Par conséquent, je ne souscris pas aux observations de la partie requérante voulant que l'affaire *Wrangle Apparel Corp.* s'apparente, dans une certaine mesure, à la présente espèce. Quoi qu'il en soit, chaque affaire doit être tranchée selon les faits qui lui propres. Nonobstant cette remarque, mon attention a été attirée par l'extrait suivant de la décision *Wrangler Apparel Corp.* :

[TRADUCTION]

- 11 *Les pantalons en question sont en coton, mais il s'agit de pantalons vert olive en velours à larges côtes, à plis et à revers, munis de poches latérales et de poches boutonnées à l'avant et à l'arrière. Ils ne sont pas ce que j'appellerais normalement des « jeans ». (Non souligné dans l'original.)*

À mon avis, le public pourrait raisonnablement conclure que les bâtonnets de poisson aromatisé au crabe sont des fruits de mer. Par conséquent, je suis convaincu que l'emballage déposé comme pièce A démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement.

Après avoir analysé la preuve, je conclus que l'Inscrivante a établi la preuve de l'emploi par Kibun (Thailand) Co., Ltd. de la Marque en liaison avec les « fruits de mer pré-cuits surgelés » selon le paragraphe 4(1) durant la période pertinente, et que cet emploi a profité à l'Inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement n°LMC300458 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL, LE 13 NOVEMBRE 2008.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Danielle Benoit