



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

Référence: 2010 COMC 151
Date de la décision: 2010-09-14

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Baker & McKenzie LLP, visant
l’enregistrement n° LMC525,425 de la marque de
commerce KAILO BRAND & Dessin au nom de Paris
Store SA**

[1] Le 19 août 2008, à la demande de Baker & McKenzie LLP (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Paris Store SA, (la Titulaire) afin de prouver l’emploi de la marque de commerce KAILO BRAND & Dessin (la Marque), qui fait l’objet du certificat d’enregistrement LMC525,425.

[2] Ledit certificat d’enregistrement couvre les marchandises et services suivants :

Viande nommément extrait de viande, gelées viande, jus de viande, pâte de viande, tartinade à base de viande, viande froide, viande séchée, poisson, crustacés, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés, et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers nommément lait, yogourt, crème glacée, fromage, crème, lait aromatisé, beurre, huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales nommément pain, pâtisserie, gruau, nouilles, confiserie nommément bonbons, chocolat, nougat, praline, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés nommément graines (semences), animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux nommément moulu, aliments pour le bétail, pour porc, pour animaux de compagnies, malt. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément boissons de fruits

nommément jus de fruit en cristaux, punch aux fruits et jus de fruit nommément jus de fruits frais embouteillés, en conserve ou glacé, sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément préparations sous forme de concentré liquide ou en cristaux, de fruits ou de plantes, pour faire les liqueurs en y ajoutant des levures ou de l'alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) nommément vin, vodka, rhum, gin, cherry, porto, vermouth (les Marchandises); et

Restauration (alimentation), cafés-restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à services rapide et permanent, traiteurs, confection de plats à emporter, bars (les Services).

[3] L'article 45 de la Loi oblige la titulaire d'une marque de commerce à démontrer que cette dernière a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est donc du 19 août 2005 au 19 août 2008 (Période Pertinente).

[4] La jurisprudence nous indique qu'il n'y a pas lieu d'exiger une surabondance de preuve d'usage de la Marque et que la raison d'être de la procédure sous l'article 45 de la Loi est d'éliminer du registre le « bois mort » [Voir *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1980) 53 C.P.R. (4th) 62].

[5] En réponse à l'avis, la Titulaire a produit l'affidavit de M. Giang Leang accompagné des pièces P-1 et P-2. Les parties ont produit de brèves représentations écrites et aucune des parties n'a requis une audience.

[6] M. Leang est Directeur Général de la Titulaire et ce depuis 1990. Il allègue que la titulaire vend et a vendu au cours des trois dernières années au Canada les produits suivants portant la Marque : farines et préparations faites de céréales nommément nouilles (les Produits). Cet énoncé comporte en soi plusieurs lacunes. Tout d'abord il n'y a aucune référence aux autres marchandises et aux Services. De plus comme son affidavit porte la date du 5 février 2009, en employant l'expression « les trois dernières années » ceci couvre la période du 5 février 2006 au 5 février 2009, ce qui va au-delà de la période Pertinente.

[7] Toutefois l'affidavit contient d'autres allégations et fait référence à certaines pièces. Il faut donc examiner l'ensemble de la preuve.

[8] Il a produit des photos de conditionnements des Produits qui portent la Marque, qui sont utilisés et qui ont été utilisés pendant la Période Pertinente au Canada. Les Produits étaient vendus pendant la Période Pertinente au Canada par l'intermédiaire d'agents tels que Central Asia Pacific Limited, Central Asia Pacific Trading Co. Ltd. et Wing Man Trading Co. Ltd. Il allègue que les Produits sont fabriqués en Chine selon les propres exigences de la Titulaire et ses propres standards de qualité.

[9] Il a produit des échantillons de factures émises par certains des agents mentionnés ci-haut pendant la Période Pertinente illustrant la vente au Canada des Produits portant la Marque. Il a indiqué dans son affidavit la façon dont les Produits sont identifiés sur ces factures. Il affirme que la marque représentée sur les emballages illustrés sur les photos, Pièce P-1 est bien la Marque.

[10] Finalement il a fourni les chiffres approximatifs de vente réalisés au Canada pour les Produits portant la Marque et ce pour les années 2006 et 2007.

[11] Je note qu'il n'y a aucune circonstance d'alléguée pouvant justifier le non-emploi de la Marque au Canada pendant la Période Pertinente en liaison avec les Marchandises, autres que les Produits, et les Services. D'ailleurs les représentations écrites de la Requérante se limite à ce fait et la Titulaire admet que la preuve d'emploi de la Marque au dossier se limite qu'aux Produits.

[12] Je suis satisfait que la preuve décrite ci-haut démontre la preuve de l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période Pertinente en liaison avec les Produits et ce au sens de l'article 4(1) de la Loi. Toutefois je n'ai aucune preuve d'usage de la Marque pour les autres marchandises et les Services et le certificat d'enregistrement devra être modifié en conséquence.

[13] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC525,425 sera modifié pour que l'énoncé des marchandises se lise comme suit :

Farines et préparations faites de céréales nommément nouilles.

Quant à l'énoncé des Services, il sera radié; le tout selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada