

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE
À L'ARTICLE 45 CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT NUMÉRO LMC404,168
RELATIF À LA MARQUE DE COMMERCE GOLDEN SUN**

Le 21 mai 2003, 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* à Kremblo International Trade Company Inc., propriétaire inscrite de la marque déposée susmentionnée.

La marque déposée GOLDEN SUN est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

fruits et légumes en conserve; jus de fruits et de légumes.

L'article 45 fait obligation au propriétaire inscrit d'une marque de commerce d'indiquer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés à l'enregistrement si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant 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 s'étend donc du 21 mai 2000 au 21 mai 2003.

L'affidavit de Bill Kreditsoulas, souscrit le 18 novembre 2003, a été déposé en réponse à l'avis.

La partie requérante a ensuite fourni un plaidoyer écrit. Par lettre en date du 8 mars 2004, l'inscrivante a demandé l'autorisation de déposer aussi une déclaration et argumentation de Bill Kreatsoulas, en réponse à l'avis. Toutefois, le bureau a omis, par inadvertance, de donner suite à la lettre. Les parties n'ont donc été informées que le 1^{er} juin 2006 que l'inscrivante, n'ayant ni demandé ni obtenu, sous le régime du par. 47(2) de la Loi, la prorogation rétroactive du délai prévu pour le dépôt d'un tel document, celui-ci serait considéré comme le plaidoyer écrit de l'inscrivante et que, pour rendre la décision, il ne serait pas tenu compte des éléments de preuve qu'il pourrait renfermer.

Une audience a été demandée et une date d'audience a été établie. Seule l'inscrivante y était représentée.

Au début de l'audience, l'inscrivante a présenté une demande de prorogation rétroactive de délai fondée sur le par. 47(2) de la Loi, afin de produire un autre affidavit souscrit par Bill Kreatsoulas, lequel était joint à la demande. Après examen des documents, j'ai estimé que l'inscrivante devait donner plus de précisions à l'appui de cette demande et je lui ai accordé un délai d'une semaine pour l'étoffer. J'ai ensuite reporté l'audience pour que la partie requérante ait la possibilité de présenter des observations au sujet de la demande de l'inscrivante, ce qu'elle a fait le 2 octobre 2006. Le 12 octobre 2006, après examen des observations des parties, j'ai conclu qu'il y avait lieu d'accorder à l'inscrivante la prorogation rétroactive demandée. Les parties ont donc été informées que l'affidavit de Bill Kreatsoulas en date du 14 septembre 2006 était versé au dossier. La partie requérante n'a pas jugé bon produire un plaidoyer écrit additionnel. Quant à

l'inscrivante, qui avait demandé une nouvelle date d'audience, elle a plus tard informé le bureau qu'elle retirait sa demande d'audience.

Dans l'affidavit souscrit le 18 novembre 2003, M. Kreatsoulas déclare qu'il est vice-président de Kremblo International Trade Company Inc. Il explique que l'inscrivante importe et exporte des fruits et des légumes en conserve ainsi que des jus de fruits et de légumes. Il ajoute que l'entreprise s'approvisionne auprès de producteurs et de conserveries situés en Grèce, en Thaïlande et dans le Sud-Est asiatique et qu'elle vend ses produits à des grossistes en alimentation pour distribution auprès de détaillants au Canada, en Amérique latine, en Corée, au Japon et en Grèce.

Il indique que l'inscrivante a employé sans interruption la marque de commerce GOLDEN SUN sur les étiquettes des produits qu'elle a importés et qu'elle a vendus au Canada, en Amérique latine, en Corée, au Japon et en Grèce. Il précise que, pendant les trois ans de la période pertinente, l'inscrivante a employé la marque en liaison avec les marchandises énoncées dans l'enregistrement, et qu'il a conclu un contrat avec P. Pavlides S.A., une entreprise grecque, pour l'emballage et l'expédition de conserves de pêches (en moitiés ou en tranches), d'abricots, de poires et de salades de fruits. La pièce B jointe à son affidavit est une copie de l'accord d'utilisation de marque de commerce conclu entre l'inscrivante et P. Pavlides S.A. et autorisant cette dernière à apposer la marque GOLDEN SUN uniquement sur les étiquettes de conserves de fruits vendues à l'inscrivante. Il ajoute que des ententes semblables ont été conclues avec d'autres producteurs de Thaïlande et du Sud-Est asiatique. Il affirme que l'inscrivante a toujours

exercé un contrôle rigoureux sur l'emploi de la marque de commerce GOLDEN SUN et que les ententes susmentionnées continuent de s'appliquer.

Les pièces C à G sont des copies d'échantillons d'étiquettes portant la marque de commerce GOLDEN SUN, qui sont appliquées sur les conserves achetées par l'inscrivante auprès de producteurs grecs ou thaïlandais. La pièce H est la copie d'une annonce relative à du jus de citron commercialisé au Canada sous la marque de commerce en cause.

Il déclare que les ventes brutes mondiales de l'inscrivante à l'égard des produits portant la marque de commerce se sont chiffrées à plus de deux millions de dollars US pour chacune des trois années précédant la date de l'affidavit. Il précise que les ventes brutes totales au Canada comptent pour plus de la moitié de ce chiffre. Il a joint à son affidavit des copies de factures constatant la vente de conserves et de jus de fruits au Canada.

La partie requérante prétend que la preuve n'établit d'aucune manière l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « légumes en conserve » et des « jus de légumes » et qu'en conséquence ces marchandises devraient être rayées de l'enregistrement.

Relativement aux « fruits en conserve », elle fait valoir que la preuve ne démontre pas que les fruits vendus étaient des « fruits en conserve », et que les pièces portent le nom de Kremblo Inc. ou Kremblo International Inc. et non celui de l'inscrivante. Elle soutient aussi, relativement aux ventes conclues avec des acheteurs étrangers, que la preuve n'établit pas que la marque a été

mise sur les produits au Canada comme l'exige le par. 4(3) de la Loi.

En ce qui concerne les « jus de fruits », la partie requérante prétend qu'une seule opération effectuée dans la période pertinente a été mise en preuve et qu'il n'est pas certain qu'elle ait eu lieu dans la pratique normale du commerce et qu'il ne s'agissait pas simplement d'un test de marché, étant donné qu'aucun échantillon d'étiquette n'a été fourni pour cette marchandise particulière. Elle soutient en outre que le vendeur est identifié comme Kremblo International Inc., alors que le nom de l'inscrivante est Kremblo International Trade Company Inc.

Je conviens avec la partie requérante que la preuve ne permet pas de conclure que la marque a été employée en liaison avec des « légumes en conserve » ou des « jus de légumes » pendant la période pertinente. Relativement à ces marchandises, nous ne disposons que de l'affirmation de M. Kreatsoulas, au paragraphe 9 de son affidavit, selon laquelle l'inscrivante a employé la marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises pendant la période pertinente. Il appert qu'aucun élément de preuve n'étaye cette affirmation. Dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.*, 31 C.P.R.(4th) 270, 2004 CF 448, le juge Russell avait estimé que la preuve de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec certains des articles vestimentaires ne consistait qu'en de simples affirmations, et il avait formulé la conclusion suivante (p. 285) :

Les faits de l'espèce font ressortir l'importance d'établir l'emploi, par opposition à l'affirmer, dans la procédure relevant de l'article 45. M. Wilson est formel dans son affidavit sur l'emploi de la marque de commerce à l'égard des

pantalons, des chaussettes, des sous-vêtements, des bretelles, des cache-cols, des écharpes, des bonnets (tissés et tricotés), des cols roulés, des vestes et des chemises. Comme il travaille au sein de la société depuis un très grand nombre d'années et qu'il en est le président, il devrait être informé. Il produit des emballages, de la publicité, des étiquettes et des échantillons de factures qui, selon lui, sont typiques et représentatifs. Il affirme qu'il ne devrait pas être tenu de produire des pièces à l'appui pour chaque article de vêtement, ce qui serait une preuve surabondante.

Pourtant ce que son affidavit ne révèle pas, par exemple, c'est que pour lui un sous-vêtement peut être désigné comme pantalon, un passe-montagne peut être à la fois un bonnet, un cache-col et une écharpe, un sous-vêtement peut aussi être une chemise et un bonnet tissé et un bonnet tricoté sont la même chose. Cette approche quelque peu personnelle de la nomenclature des vêtements donne à penser qu'il est plus sûr d'indiquer l'emploi de la marque que de l'affirmer, particulièrement dans un cas comme en l'espèce où le nombre d'articles visés est faible et où il ne serait pas beaucoup plus difficile de fournir des exemples corroborant l'emploi de la marque à l'égard de chacun.

Comme lui, je conclus, en l'espèce, que si la marque de commerce avait effectivement été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des « légumes en conserve » et des « jus de légumes », il n'aurait pas été très difficile d'en fournir des preuves. Je constate que M. Kreatsoulas n'a jamais déclaré clairement que ces marchandises particulières avaient été vendues au Canada pendant la période pertinente, et il n'existe aucun élément de preuve établissant que la marque de commerce a été employée en liaison avec ces marchandises. Par conséquent, je conclus qu'il y a lieu de rayer ces marchandises de l'enregistrement.

S'agissant des « fruits en conserve », la preuve démontre clairement, selon moi, que ces marchandises ont été vendues au Canada pendant la période pertinente. Certaines des factures (pièce J) font état de « pêches et de salades de fruits en conserve » et constatent des ventes faites

à des clients situés au Canada. La preuve établit en outre que la marque de commerce était liée aux marchandises lors du transfert de propriété dans la pratique normale du commerce, puisque des étiquettes portant la marque y étaient apposées. En conséquence, je puis facilement conclure que l'emploi démontré satisfait aux exigences énoncées au par. 4(1) de la Loi. Comme les ventes de « fruits en conserve » ont été faites à des clients au Canada, je n'ai pas à examiner si la preuve établit aussi un emploi de la marque satisfaisant aux exigences prévues au par. 4(3) de la Loi.

S'agissant des « jus de fruits », je conviens avec l'inscrivante que, bien qu'une seule facture ait été déposée en preuve, rien ne donne à penser que l'opération en question ne s'inscrivait pas dans la pratique normale du commerce. Je l'accepte donc et, en me fondant sur l'annonce produite comme pièce H et montrant une bouteille de jus de citron portant la marque de commerce, je considère aussi qu'au moment du transfert de propriété, la marque de commerce figurait sur ces marchandises d'une manière propre à satisfaire aux exigences du par. 4(1) de la Loi.

Concernant la question de savoir si l'emploi démontré constitue un emploi par l'inscrivante, je suis d'avis que l'affidavit souscrit le 14 septembre 2006 par M. Kreatsoulas indique que, depuis sa constitution en personne morale, l'inscrivante a exploité son entreprise sous les noms de Kremblo International Inc., Kremblo Inc., Kremblo, et Kremblo International Trading Company Inc., et que l'un ou l'autre de ces noms pouvaient figurer sur des factures, des étiquettes et d'autres écrits. M. Kreatsoulas a déclaré catégoriquement que les autres noms sont tous des noms commerciaux de Kremblo International Trade Company Inc. et qu'il n'existe qu'une seule entité juridique faisant affaires sous ces noms, à savoir l'inscrivante. Il appert donc que les noms

figurant sur les étiquettes et les factures sont des noms commerciaux de l'inscrivante. Je conclus en conséquence que la preuve démontre que la marque a été employée par l'inscrivante.

Vu ma conclusion que l'emploi de la marque n'a été démontré qu'en liaison avec des « fruits en conserve » et des « jus de fruits », il y a lieu de modifier l'enregistrement pour qu'il ne fasse état que de ces marchandises.

L'enregistrement numéro LMC404,168 sera donc modifié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 NOVEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45