



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

Référence : 2014 COMC 233
Date de la décision : 2014-10-29
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Fetherstonhaugh & Co., visant l'enregistrement n° LMC409,183 pour la marque de commerce HON'S Dessin au nom de Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd.

[1] Le 4 décembre 2012, à la demande de Fetherstonhaugh & Co. (la Partie requérante), 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 Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd. (la Propriétaire), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC409,183 pour la marque de commerce HON'S Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les services suivants : « services de restauration; restaurants Chinese Wun-Tun and Noodle House »; et avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Mets chinois préparés frais et surgelés; nouilles aux œufs chinoises; dumplings; vermicelles de riz; nouilles de riz; nouilles Shanghai; mets à base de riz; soupes et mets à

base de nouilles; pâte pour won-ton; chow-mein; yee mein; collations spéciales, nommément croquettes de bœuf, crevettes, calmars, vandoise ou poisson; galettes de poisson et sauce; pâte de poisson et de vandoise; soupes; collations et desserts, nommément feuilles de riz, rouleaux au riz, pâtisseries à la noix de coco, pouding au sésame, soupe aux fèves rouges; boissons froides; dim sum chinois de toutes variétés, petits pains chinois; pâtés impériaux.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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 établir l'emploi s'étend du 4 décembre 2009 au 4 décembre 2012.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des marchandises et des services sont énoncées comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi :

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.

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.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ray Leung, président et directeur général de la Propriétaire, assermenté le 1^{er} mars 2013. Les deux parties ont produit des représentations écrites et ont été représentées lors d'une audience tenue conjointement avec la procédure sommaire en annulation de l'enregistrement n° LMC414,808 (HON'S). Une décision distincte sera rendue relativement à cette procédure.

[7] Pour les raisons énoncées ci-dessous, l'enregistrement sera maintenu pour l'ensemble des marchandises et des services visés par l'enregistrement, à l'exception des « boissons froides ».

[8] Dans son affidavit, M. Leung affirme que le Propriétaire autorise l'emploi de la Marque à quatre licenciés qui exploitent des restaurants HON'S dans la région métropolitaine de Vancouver. Pour corroborer ses dires, il fournit une copie de l'entente de licence conclue entre l'un des licenciés et le propriétaire original de la Marque, datée du 24 février 2010. Il affirme que la Propriétaire a été constituée en société en 2011 et qu'elle a acheté les biens du propriétaire original, Hon's Wun-Tun House Ltd, en avril de cette même année. M. Leung fournit aussi une copie de l'entente de cession datée du 19 avril 2011, ainsi qu'une lettre datée du 30 avril 2011 qui a été envoyée aux clients, fournisseurs et vendeurs, les informant du changement de propriété.

[9] M. Leung explique que le propriétaire original a commencé à employer la Marque en liaison avec les marchandises et les services visés par l'enregistrement lorsqu'il a ouvert le premier restaurant HON'S à Vancouver en 1972. Il déclare aussi qu'en 1985, le propriétaire original a commencé à employer la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement et que lui ou la Propriétaire ont poursuivi cet emploi de façon continue depuis cette date et pendant la période pertinente.

[10] En plus des quatre restaurants, M. Leung atteste que la Propriétaire fabrique aussi plusieurs produits alimentaires pour la vente en gros et au détail. Il explique que la Propriétaire exploite une boutique de vente au détail et deux magasins de vente en gros à Vancouver, et qu'elle vend ses produits alimentaires HON'S dans des points de vente comme T&T Supermarket et PriceSmart.

[11] À l'appui de son assertion de l'emploi relativement à l'ensemble des marchandises et services visés par l'enregistrement, M. Leung joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce D contient des photos d'enseignes apposées sur le mur extérieur des restaurants HON'S pendant la période pertinente; la Marque est clairement visible sur l'enseigne. Je note que divers mets sont annoncés sur un tableau-annonce dans la fenêtre du restaurant. Certaines annonces sont accompagnées de photos des mets préparés. Je remarque aussi

que sur l'une des photos, un rabais sur la bière « Yanjing » est annoncé dans la fenêtre, et on y voit une photo de la bouteille, laquelle n'arbore pas la Marque.

- Les pièces E et K consistent en divers menus représentatifs des mets servis en salle et des mets pour emporter HON'S, y compris certains datant de la période pertinente. La Marque apparaît bien en évidence sur les menus. Un large éventail d'aliments chinois figurent sur les menus, lesquels englobent les marchandises visées par l'enregistrement et y correspondent de manière générale. Sur le menu produit en pièce E, sous l'intitulé « Beverage & Desserts » (boissons et desserts), je remarque qu'une variété de boissons sont inscrits, comme « bottled water » (eau en bouteille), « Dole Juice » (jus Dole) et « Canned Soft Drink » (Pepsi, Seven UP, Orange Crush, Diet Pepsi, Ginger Ale, Root Beer) » (boissons gazeuses en cannette).
- La pièce F est un bon de repas qui, selon ce qu'affirme M. Leung, a été émis à China Eastern Airlines aux fins d'utilisation dans l'un des restaurants HON'S. Le bon est daté du 29 mars 2010 et on y voit la Marque.
- La pièce J est une copie de la carte de visite de l'un des restaurants HON'S qui, selon ce que déclare M. Leung, a été utilisée pendant la période pertinente. Même si la Marque apparaît sur la carte, je note que les services n'y sont pas explicitement décrits.
- La pièce L comprend 12 échantillons de factures montrant des ventes de divers produits alimentaires HON'S à T&T Supermarket et PriceSmart pendant la période pertinente. Les factures montrent la vente de nouilles, de dumplings, de dim sum, de rouleaux et de feuilles de riz, entre autres.
- La pièce M contient quatre photos de produits alimentaires HON'S prises dans les magasins susmentionnés, montrant de nouilles aux œufs et des produits alimentaires surgelés. Même si seul le mot servant de marque HON'S est visible sur l'emballage de nouilles aux œufs, la Marque est placée bien en évidence sur l'emballage des mets surgelés « pork siu mai » et « shrimp ha go ».

- La pièce N comprend une photo de l'enseigne du magasin HON'S apposée sur le mur extérieur du magasin de détail de la Propriétaire à Vancouver. La pièce comprend aussi deux photos de l'intérieur montrant divers produits alimentaires emballés qui, selon ce qu'atteste M. Leung, montrent l'emploi de la Marque sur les emballages. Cependant, comme les photos sont de mauvaise qualité, je suis seulement en mesure d'identifier les produits « chili sauce » (sauce chili) et le vinaigre pour dumpling comme des produits arborant la marque. Aucun de ces produits ne correspond clairement aux marchandises telles qu'elles ont été enregistrées.
- Néanmoins, la pièce O comprend des photos représentatives d'emballages et des copies d'étiquettes utilisées sur différents produits alimentaires HON'S qui, selon ce qu'atteste M. Leung, sont représentatifs des emballages et des étiquettes utilisés pendant la période pertinente. La Marque est placée bien en évidence sur les étiquettes, y compris les étiquettes de feuilles de riz, les nouilles won-ton surgelées, les dumplings, le pouding au sésame et les divers produits de viandes et de légumes.
- La pièce P se veut une liste de produits surgelés pour la vente au détail, lesquels figurent sur le site Web de la Propriétaire, *www.hons.ca*; M. Leung déclare que ces produits étaient accessibles pendant la période pertinente. Plus de trente produits sont énoncés, allant des « won-ton aux crevettes et à la viande » aux « dumplings surgelés prêts à cuire » de différents types.

[12] M. Leung a aussi produit une preuve de divers prix, commentaires positifs de clients et autres documents du genre qu'ont reçu les restaurants HON'S au cours de la période pertinente (pièces G, H et I).

Analyse

[13] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante a soulevé la question de savoir si les soi-disant ententes de licence avaient été dûment assignées à la Propriétaire et aussi, si cette dernière ou le propriétaire précédent maintenait un contrôle sur la nature et la qualité des services offerts par les quatre licenciés. Cependant, les déclarations de M. Leung relativement au changement de propriété sont claires à cet égard, et je note que plusieurs clauses de l'entente de

licence produite en preuve énoncent les diverses exigences relatives au contrôle requis en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi. Ainsi, je suis convaincu que tout emploi de la Marque démontré par les licenciés s'applique en faveur de la Propriétaire aux fins des présentes procédures.

[14] Par conséquent, en ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, la présence démontrée de la Marque sur une enseigne extérieure et dans les menus pendant la période pertinente suffit pour établir l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi.

[15] Quant aux marchandises visées par l'enregistrement, la Partie requérante soutient qu'au mieux, l'emploi de la Marque a seulement été établi en liaison avec un petit nombre de marchandises visées par l'enregistrement. Elle note que seuls les produits pour lesquels des photos et des factures ont été produites concernaient les marchandises visées par l'enregistrement que sont les nouilles aux œufs chinoises et le dim sum chinois.

[16] Cependant, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que la preuve fournie est représentative des divers produits alimentaires chinois vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, soit dans les restaurants des licenciés, soit dans les boutiques de vente au détail ou les magasins de vente en gros de la Propriétaire [voir *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst)].

[17] Le registraire statué antérieurement que, dans un contexte de restauration, l'affichage d'une marque de commerce sur une enseigne est généralement suffisant pour établir l'emploi en liaison avec les produits alimentaires qui sont préparés sur place [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala c Aimers* (1998), 86 CPR (3d) 89 (COMC)]. À l'exception des « boissons froides » et des mets chinois surgelés » dont il est question ci-dessous, j'estime que les marchandises visées par l'enregistrement sont généralement toutes de même nature que les mets chinois préparés correspondant aux aliments énumérés sur les menus produits en preuve.

[18] Même si M. Leung ne produit aucune preuve directe de ventes dans les restaurants licenciés, il faut considérer la preuve dans son ensemble et l'absence de factures à cet égard n'est pas nécessairement rédhibitoire [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.); voir aussi *Hudson's Bay Co c PDM Royalties Limited*

Partnership, 2012 CarswellNat 5589 (COMC)]. Considérant qu'un client utiliserait le menu arborant la Marque pour commander et acheter les marchandises que sont les aliments chinois désignés dans un restaurant HON'S, je suis convaincu que l'avis de liaison exigé au titre du paragraphe 4(1) de la Loi a été donné aux clients au moment du transfert dans la pratique normale du commerce. Étant donné la nature de l'entreprise de la Propriétaire et l'exploitation des quatre restaurants HON'S au Canada pendant la période pertinente, je considère qu'il est raisonnable de conclure, en plus des déclarations de M. Leung concernant l'emploi de la Marque, que la Propriétaire a établi l'emploi en liaison avec de tels mets chinois préparés au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi.

[19] En ce qui concerne les « mets chinois surgelés », au vu des déclarations de M. Leung corroborées par les photos produites en pièce M et les factures produites en pièce L concernant les ventes au détail de la Propriétaire, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi relativement aux « mets chinois surgelés ».

[20] Toutefois, en ce qui concerne les « boissons froides », je note que la Propriétaire ne fournit aucune preuve de la manière dont elles ont été vendues dans les restaurants HON'S ou ailleurs. En effet, comme il a été mentionné précédemment, il semblerait que les licenciés ont vendu des boissons en cannette et en bouteille arborant les marques de commerce de tiers (comme le jus « Dole » ou la bière « Yanjing »). Comme il n'existe aucune preuve claire pour démontrer le contraire, conformément à *Aimers, supra*, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des « boissons froides » comme l'exigent les articles 4 et 45 de la Loi. Par conséquent, ces marchandises seront supprimées de l'enregistrement.

[21] À la lumière de ce qui précède, à l'exception des marchandises que sont les « boissons froides », je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et les services tels qu'ils ont été enregistrés au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[22] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises « boissons froides ».

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.