



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

Référence : 2014 COMC 234
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° LMC414,808 de la marque de commerce HON'S 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° LMC414,808 pour la marque de commerce HON'S (la Marque).

[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, notamment croquettes de bœuf, crevettes, calmars, vandoise ou poisson; galettes de poisson et sauce; pâte de poisson et de vandoise; soupes; collations et desserts, notamment feuilles de riz, rouleaux au riz, pâtisseries à la noix de coco, pouding au sésame, soupe aux fèves rouges, dim sum chinois de toutes variétés, petits pains chinois; pâtés impériaux.

(2) Nouilles.

[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 au cours de laquelle l'emploi doit être établi 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° LMC409,183 (HON'S & Dessin). 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.

[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 « nouilles » 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 1984, le propriétaire original a commencé à employer la Marque en liaison avec les autres 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 E contient des photos d'enseignes apposées sur le mur extérieur des restaurants HON'S pendant la période pertinente; la Marque est clairement visible.
- Les pièces F et O 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 généralement dans la partie supérieure du menu et on y fait référence à plusieurs endroits dans le menu. Un large éventail d'aliments chinois figurent sur les

menus, lesquels englobent les marchandises visées par l'enregistrement et y correspondent de manière générale.

- La pièce G contient trois exemples de factures de « Hon's Wun-Tun House Ltd. » datées de la période pertinente et montrant les ventes de divers aliments, y compris des mets à base de nouilles et de won-ton.
- La pièce H 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 N 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 P 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 Q contient quatre photos de produits alimentaires HON'S prise dans de tels magasins, montrant de nouilles aux œufs, des dumplings et des dim sum. La Marque figure bien en vue sur les emballages.
- La pièce R 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 contient aussi plusieurs photos de l'intérieur, montrant divers produits alimentaires emballés arborant la Marque, y compris des dumplings, du pouding et des feuilles de riz.
- La pièce S 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 T 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 I à M).

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, 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 les seuls produits pour lesquels des photos et des factures ont été

produites étaient les marchandises suivantes visées par l'enregistrement : nouilles aux œufs chinoises; dumplings; dim sum chinois.

[16] Cependant, il importe de considérer la preuve dans son ensemble, et le fait que ce ne sont pas toutes les marchandises visées par l'enregistrement qui sont associées à une facture n'est pas nécessairement rédhibitoire [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.)]. Je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que les factures, les menus et les photos produits en preuve sont représentatifs 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 [*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.)].

[17] En outre, le registraire a toutefois 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)]. En l'espèce, M. Leung atteste clairement l'emploi de la Marque en liaison avec l'ensemble des marchandises visées par l'enregistrement et fournit une preuve représentative des ventes dans les restaurants des licenciés. De telles marchandises sont généralement toutes des aliments chinois préparés correspondant aux aliments chinois qui figurent sur les menus produits en preuve. 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.

[18] 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 [voir *Hudson's Bay Co c PDM Royalties Limited*

Partnership, 2012 CarswellNat 5589 (COMC) pour une conclusion semblable fondée sur des faits similaires].

[19] Quoi qu'il en soit, la Propriétaire a également fourni d'autres preuves d'emploi par l'entremise de ses activités de vente au détail et de vente en gros. La preuve démontre également l'emploi relatif à une variété de produits alimentaires chinois, mais plus particulièrement, à la lumière de la preuve fournie relativement aux divers aliments surgelés vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, je suis également convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi pour les « mets chinois préparés surgelés ».

[20] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré 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

[21] Par conséquent, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et en conformité avec les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

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.