

PROCÉDURE EN RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : WONDERFARM & DESSIN
N° D'ENREGISTREMENT LMC504780

[1] Le 30 mai 2007, à la demande de Borden Ladner Gervais, s.r.l. (la Requérante), le registraire a donné l'avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à WonderFarm Biscuits Confectionery SDN BHD (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque susmentionnée (la Marque).



[2] La Marque (reproduite ci-haut) est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Viandes, poisons, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, séchés, cuits ou en compote; salades de fruits, légumes en conserve, séchés ou cuits; champignons en boîte (en conserve); gelées; confitures; compotes de fruits; œufs; laits; huiles alimentaires et corps gras; marinades; produits alimentaires en boîte, nommément, soupes, anchois, poissons, crustacés, légumes, sauces au jus de viande, crème de coco, lait de noix de coco, chair de noix de coco, eau de noix de coco, gelée à l'algue verte, gelée à l'algue, jus de fruits, boissons sans alcool, non gazéifiées; café, succédanés de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément, pain, pâte à tarte, biscuits à levure chimique, gaufres, et biscuits; et confiseries, nommément, bonbons; glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; glace, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément, thés, cafés, boissons à base de fruits non gazéifiées, et boissons non gazéifiées préparées principalement avec des ingrédients naturels; boissons aux fruits, nommément, boissons à base de fruits sans alcool non gazéifiées; extraits de fruits (sans alcool), sirops et autres produits pour la

préparation de boissons, nommément, concentrés à vase de fruits; concentré de muscade et concentré de citron.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi se situe entre le 30 mai 2004 et le 30 mai 2007.

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du bois mort; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004) 31 C.P.R. (4th) 270 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Pang Tee Chiang, directeur de l'Inscrivante, ainsi que les pièces A à E.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Requérante était représentée à l'audience.

[8] Dès le début, l'Inscrivante a admis dans ses observations écrites qu'elle n'a pas fourni de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement. Elle a donc volontairement modifié son enregistrement de façon à supprimer de l'état déclaratif des marchandises celles pour lesquelles aucune preuve d'emploi n'a été fournie, à savoir :

Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits de viande; salades de fruits, légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées; confitures; compotes de fruits; œufs; laits; huiles alimentaires et corps gras; marinades; produits alimentaires en boîte, nommément, soupes, anchois, poissons, crustacés, légumes, sauces au jus de viande, chair de noix de coco; succédanés de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine; et confiseries, nommément, bonbons; glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), glace, bières; sirops et autres produits pour la préparation de boissons, nommément, concentrés à vase de fruits; concentré de muscade et concentré de citron.

Par conséquent, ces marchandises seront radiées de l'enregistrement.

[9] L'état déclaratif des marchandises modifié est rédigé comme suit :

Fruits en conserve, séchés, cuits ou en compote; champignons en boîte (en conserve); crème de coco, lait de noix de coco, eau de noix de coco, gelée à l'algue verte, gelée à l'algue, jus de fruits, boissons sans alcool, non gazéifiées; café, thé, préparations à base de céréales, notamment, pain, pâte à tarte, biscuits à levure chimique, gaufres, et biscuits; épices; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, notamment, thés, cafés, boissons à base de fruits non gazéifiées, et boissons non gazéifiées préparées principalement avec des ingrédients naturels; boissons aux fruits, notamment, boissons à base de fruits sans alcool non gazéifiées.

[10] L'Inscrivante a également joint à ses observations écrites des photos des emballages de certaines marchandises en plus de celles jointes à l'affidavit de M. Pang à titre de pièces A et E. Comme l'a indiqué la Requérante, ces photos additionnelles ne devraient pas être prises en compte. Elles auraient dû être produites au stade de la présentation de la preuve et jointes à un affidavit dûment souscrit.

[11] Je me pencherai maintenant sur le témoignage par affidavit de M. Pang.

[12] Monsieur Pang a d'abord passé en revue les annales de l'Inscrivante. L'Inscrivante est une filiale de Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd (Ocean Holdings), une entreprise malaisienne. Elle est devenue la filiale s'occupant de la fabrication et de la recherche et développement d'Ocean Holdings dans les années 1980. Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd (Trade Ocean), une autre filiale d'Ocean Holdings, s'occupe de la commercialisation des activités d'exportation de l'Inscrivante.

[13] En 1991, comme Ocean Holdings était à la recherche de nouvelles possibilités, elle a créé une autre usine pour répondre à ses besoins d'expansion. Ocean Holdings a fondé Interfood Processing Industry Ltd. (renommée en 2005 Interfood Shareholding Company) (Interfood), au Vietnam. Au fil des ans, Ocean Holdings a déménagé sa filiale s'occupant du marketing et de la fabrication à l'international au Vietnam. Monsieur Pang affirme qu'Interfood est rapidement devenue le fabricant le plus moderne au Vietnam et l'un des producteurs de confiserie et de boissons le plus dominant et le plus axé sur la qualité au Vietnam.

[14] Monsieur Pang affirme au paragraphe 7 de son affidavit que l’Inscrivante [TRADUCTION] « *continue d’être la filiale s’occupant du contrôle de la qualité et de la recherche et développement relativement aux biscuits et aux confiseries alors que [Ocean Holdings] est responsable des boissons et des produits alimentaires en boîte* ». Il ajoute au paragraphe 13 que [TRADUCTION] « *l’Inscrivante a octroyé une licence à Interfood pour vendre ses produits au Canada* ».

[15] Monsieur Pang affirme au paragraphe 14 de son affidavit que l’Inscrivante exporte actuellement ses produits arborant la Marque à plus de 30 pays sur cinq continents, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Australasie et partout en Asie. Il ajoute également au paragraphe 15 que l’Inscrivante [TRADUCTION] « *vend ses produits portant la marque Wonderfarm au Canada, et a vendu ses produits sans interruption au Canada au cours de la période de trois ans précédant le 30 mai 2007* ». Au paragraphe 16, il joint à son affidavit à titre de pièce A des [TRADUCTION] « *brochures présentant les produits portant la marque Wonderfarm suivants : [...]* », et il récite l’état déclaratif des marchandises tel qu’il était rédigé au moment de la délivrance de l’avis prévu à l’article 45. Monsieur Pang affirme que [TRADUCTION] « *ces brochures sont distribuées au Canada par [l’Inscrivante] et ont été distribuées sans interruption au cours de la période de trois ans précédant le 30 mai 2007* ».

[16] Monsieur Pang joint également à son affidavit, à titre de pièces B à D, [TRADUCTION] « *des petits échantillons de factures de produits portant la marque Wonderfarm vendus au Canada* » en 2005, 2006 et 2007 respectivement. Les factures de 2005 ont été établies par Interfood Processing Industry Ltd. et celles de 2006 et 2007 par Interfood Shareholding Company. Bien que ces factures n’affichent pas la Marque, elles servent à établir les occurrences de ventes à des destinataires canadiens habitant dans les provinces d’Ontario et de la Colombie-Britannique durant la Période pertinente.

[17] Monsieur Pang joint également à son affidavit, à titre de pièce E, [TRADUCTION] « un échantillon d'étiquettes de produits vendus au Canada portant la marque de commerce WONDERFARM & Dessin ».

[18] Selon la Requérante, les déclarations de M. Pang aux paragraphes 15 et 16 de son affidavit au sujet de l'emploi des marchandises susmentionnées sont imprécises et inacceptables au sens de l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.). Selon elle, on ne devrait pas leur accorder de poids puisque l'Inscrivante elle-même a reconnu dans ses observations écrites qu'elle n'avait pas présenté de preuve d'emploi de la Marque à l'égard de chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement. Il est vrai que ces déclarations d'emploi générales concernant les marchandises visées par l'enregistrement sont imprécises et, à elles seules, ne répondent pas aux exigences de l'arrêt *Plough*. Toutefois, elles doivent être lues conjointement avec la preuve en tant qu'ensemble. Cela m'amène à analyser les pièces jointes à l'affidavit de M. Pang.

[19] Comme l'a indiqué à juste titre la Requérante, l'échantillon de la brochure publicitaire joint à l'affidavit de M. Pang à titre de pièce A n'est pas à lui seul suffisant pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises indiquées au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Burroughs Wellcom Inc. c. Kirby, Shapiro, Eades & Cohen* (1983), 73 C.P.R. (2d) 13]. Bien que M. Pang affirme que cette brochure a été distribuée au Canada par l'Inscrivante sans interruption au cours de la période de trois ans précédant le 30 mai 2007, rien n'indique à qui la brochure a été distribuée, le nombre de brochures ainsi distribuées et la façon dont elles ont été distribuées. Cette brochure publicitaire montre toutefois la façon dont la Marque est apposée sur les marchandises mêmes ou sur leur emballage. Elle aide également à comprendre la nature des activités de l'affiant et des marchandises en liaison avec lesquelles la Marque est employée.

[20] Plus particulièrement, la pièce A est au nom d'Interfood Shareholding Company. Elle consiste en une présentation de deux pages sur Interfood, où l'expression [TRADUCTION] « Nous, à Wonderfarm » est abondamment utilisée, et en une série de

présentations d'une page de produits portant la marque WONDERFARM. Dans sa présentation, Interfood fournit un bref historique de sa structure et fait référence à l'Inscrivante. Je reviendrai sur ce point plus loin dans ma décision.

[21] La marque apparaissant sur la page couverture de la brochure ainsi que sur les présentations d'une page et les photos des emballages des marchandises diffèrent légèrement de la Marque telle qu'elle est déposée, en ce sens que les trois caractères chinois apparaissant à la gauche de la partie dominante de la marque (un ovale comportant une représentation de conifères, une maison de ferme, un gros moulin à vent et le mot WONDERFARM sur sa partie du bas, ainsi que des épis de blé à l'intérieur) ont été supprimés. La translittération des caractères chinois tel qu'ils sont présentés dans l'enregistrement est DA NONG ZHUANG, ce qui signifie en anglais *BIG FARM VILLAGE* [grosse ferme]. L'Inscrivante affirme que cette translittération est la traduction la plus près de WONDERFARM, un mot inventé.

[22] L'Inscrivante prétend que la suppression des caractères chinois de la Marque telle qu'elle a été déposée n'a pas d'incidence importante sur le caractère distinctif de la Marque du point de vue du consommateur bilingue canadien moyen. Je suis d'accord. Cet écart par rapport à la Marque telle qu'elle a été déposée est sans conséquence; les principales caractéristiques sont préservées, de sorte que la Marque WONDERFARM & Dessin, telle qu'elle est employée, conserve son identité et demeure reconnaissable en soi comme étant la Marque déposée [voir *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), et *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)]. Je ferai référence à la marque telle qu'elle est représentée dans la brochure et dans les présentations comme étant la Marque.

[23] Les présentations d'une page couvrent une variété de produits et comportent notamment des photos des emballages arborant la Marque. Lorsque je compare les marchandises figurant dans ces présentations d'une page avec les factures jointes à titre de pièces B, C et D et les échantillons d'étiquettes joints à titre de pièce E, et lorsque je

compare les résultats de cet exercice avec l'état déclaratif des marchandises modifié, j'arrive aux conclusions suivantes :

i) À l'égard des marchandises suivantes : « *fruits en conserve, séchés, cuits ou en compote* »

[24] La Marque apparaît clairement sur le devant de l'emballage de la noix de coco déshydratée non sucrée figurant dans la présentation d'une page de [TRADUCTION] « produits de noix de coco », et ces marchandises se retrouvent sur certaines factures fournies pour la Période pertinente.

[25] L'Inscrivante soutient que l'emploi de la Marque sur l'emballage de la noix de coco déshydratée non sucrée étaye l'emploi de la Marque en liaison avec les « *fruits en conserve, séchés, cuits ou en compote* ». Je ne suis pas d'accord. L'ensemble de la preuve ne me permet pas de conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec une telle catégorie générale de marchandises. Au contraire, l'emploi de la Marque à l'égard de cette catégorie de marchandises semble se limiter uniquement à de la « noix de coco déshydratée », qui entre dans la « sous-catégorie » des « fruits séchés ».

[26] Par conséquent, je suis disposée à conclure que l'emploi de la Marque a été démontré uniquement en liaison avec les « *fruits séchés* ».

ii) À l'égard des marchandises suivantes : « *champignons en boîte (en conserve)* »

[27] Sur la page couverture de la brochure publicitaire, en-dessous de la Marque apparaissant bien en évidence, et sur l'endos de la page couverture, en-dessous de la gamme de produits appelés [TRADUCTION] « aliments en conserve », il y a une photo d'une boîte de volvaires comestibles. Bien que l'Inscrivante prétende dans ses observations écrites que la Marque apparaissant sur le côté de la boîte de volvaires comestibles vendues au Canada est identique à celle apparaissant sur la photo additionnelle jointe à ses observations écrites, laquelle ne sera pas être prise en

considération comme nous l'avons déjà dit, les photos figurant dans la brochure publicitaire ne montrent que le devant de la boîte.

[28] Après lecture objective de l'ensemble de l'affidavit, y compris le fait que les volvaires comestibles figurent sur certaines factures fournies pour la Période pertinente, je suis disposée à conclure que la Marque apparaissant sur le côté de la boîte est identique à celle apparaissant sur les boîtes de lait de noix de coco et d'eau de noix de coco susmentionnées et que l'emploi de la Marque a été démontrée en liaison avec ces marchandises.

iii) À l'égard des marchandises suivantes : « *crème de coco, lait de noix de coco, chair de noix de coco, eau de noix de coco, gelée à l'algue verte, gelée à l'algue, jus de fruits, boissons sans alcool, non gazéifiées* »

[29] Ces marchandises étaient initialement comprises dans la catégorie désignée par l'Inscrivante sous le nom de « produits alimentaires en conserve ». La Marque apparaît clairement sur les photos des boîtes de crème de coco figurant sur la présentation d'une page des « produits de noix de coco » et sur les échantillons d'étiquettes jointes à titre de pièce E. Ces produits se retrouvent également sur plusieurs factures fournies pour la Période pertinente.

[30] La Marque apparaît partiellement sur le côté gauche de la boîte de lait de noix de coco figurant dans la présentation d'une page des « produits de noix de coco », et ces produits se retrouvent dans certaines factures fournies pour la Période pertinente.

[31] La Marque apparaît clairement sur l'échantillon d'étiquette joint à titre de pièce E relatif à la boîte d'eau de noix de coco. Une photo d'une boîte d'eau de noix de coco apparaît également sur la présentation d'une page des « produits de noix de coco ». Bien que cette photo ne montre que le devant de la boîte, l'échantillon d'étiquette montre clairement la Marque sur le côté de la boîte. Ces produits se retrouvent également dans plusieurs factures fournies pour la Période pertinente. L'échantillon d'étiquette comporte

la mention suivante : [TRADUCTION] « *Fabriqué par Interfood Shareholding Company sous licence, supervision de la technologie des procédés et contrôle de la qualité de Trade Ocean Holdings BHD.* » Je reviendrai sur ce point plus loin dans ma décision.

[32] Sur les photos figurant dans les présentations d'une page d'une large gamme de [TRADUCTION] « boissons aux fruits en boîte » et de « sodas », on peut voir le devant et une petite partie du côté gauche des boîtes, sur laquelle la Marque semble apparaître. Comme pour les « volvaires comestibles » susmentionnées, l'Inscrivante a joint à ses observations écrites une photo additionnelle montrant clairement la Marque sur le côté gauche d'une boîte de thé au melon d'eau, photo qui ne sera pas prise en compte comme nous l'avons déjà dit. Après une lecture objective de l'ensemble de l'affidavit, y compris le fait que ces produits se retrouvent sur plusieurs factures fournies pour la Période pertinente, je suis disposée à conclure que la Marque apparaît en entier sur le côté des boîtes et sur les autres boîtes de boissons figurant sur les présentations d'une page des [TRADUCTION] « boissons énergisantes » et des « boissons en bouteille PET ». Je suis également disposée à conclure que l'emploi de la Marque a été démontré en liaison avec les « *jus de fruits, boissons sans alcool, non gazéifiées* ».

[33] Toutefois, l'ensemble de la preuve ne me permet pas de conclure que l'Inscrivante a démontré qu'elle emploie la Marque en liaison avec de la « *gelée à l'algue verte, gelée à l'algue* ». Bien que l'Inscrivante soutienne que diverses factures étayent l'emploi de la Marque en liaison avec de la [TRADUCTION] « gelée à l'algue en conserve », la brochure publicitaire visant à décrire le produit de l'Inscrivante et les échantillons d'étiquettes joints à l'affidavit de M. Pang ne me permettent pas de conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec ces gelées. Au contraire, l'Inscrivante elle-même a indiqué dans ses observations écrites que l'affidavit de M. Pang [TRADUCTION] « *n'établissait pas clairement que l'Inscrivante a employé sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits suivants : [...] gelées; confitures; [...]* ».

[34] Par conséquent, je suis disposée à conclure que l'emploi de la Marque a été démontré en liaison uniquement avec les marchandises suivantes : « *crème de coco, lait de noix de coco, eau de noix de coco, jus de fruits sans alcool non gazéifiés* ».

iv) À l'égard des marchandises suivantes : « *café, thé, préparations à base de céréales, nommément, pain, pâte à tarte, biscuits à levure chimique, gaufres, et biscuits* »

[35] La Marque apparaît clairement sur les photos des boîtes de moka glacé et de cappuccino glacé figurant dans la présentation d'une page des [TRADUCTION] « boissons à base de café ». La Marque apparaît partiellement sur le côté droit de la boîte de café figurant dans la présentation d'une page de [TRADUCTION] « café moulu », et ces produits se retrouvent sur certaines factures fournies pour la Période pertinente. Comme je l'ai indiqué plus tôt, je suis disposée à conclure que la Marque apparaît sur le côté de la boîte de thé au melon d'eau figurant sur la présentation d'une page des « boissons aux fruits en boîte ».

[36] La Marque apparaît clairement sur les photos figurant dans les différentes présentations d'une page de [TRADUCTION] « bâtonnets pralinés », de « gaufres fourrées à la crème » et de « biscuits à levure chimique et biscuits assortis » et dans certains échantillons d'étiquettes joints à titre de pièce E, et ces produits se retrouvent sur plusieurs factures fournies pour la Période pertinente.

[37] Cependant, l'ensemble de la preuve ne me permet pas de conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec du « pain » et de la « pâte à tarte ». À part le fait que M. Pang a déclaré employer la Marque en liaison avec les marchandises en général, je ne dispose d'aucune preuve quant à ces variétés de marchandises, qui ne peuvent être considérées comme des « biscuits à levure chimique, gaufres et biscuits ».

[38] Par conséquent, je suis disposée à conclure que l'emploi de la Marque a été démontré en liaison uniquement avec les marchandises suivantes : « *Café, thé,*

préparations à base de céréales, notamment, biscuits à levure chimique, gaufres et biscuits. »

v) À l'égard des marchandises suivantes : « *épices* »

[39] L'Inscrivante soutient que la Marque est employée au Canada en liaison avec de la poudre de cari. Les photos figurant dans la présentation d'une page sur la [TRADUCTION] « poudre de cari » montrent seulement le devant de deux boîtes de poudre de cari. Comme pour les « volvaires comestibles » susmentionnées, l'Inscrivante a joint à ses observations écrites une photo additionnelle montrant clairement la Marque sur le côté gauche de la boîte de poudre de cari, photo qui ne doit pas être prise en considération comme nous l'avons déjà dit.

[40] Compte tenu de ce qui précède, et comme aucune des factures jointes à titre de pièce B à D ne portent sur les épices ou la poudre de cari, je ne saurais conclure que l'Inscrivante a démontré qu'elle emploie la Marque en liaison avec des « épices ».

vi) À l'égard des marchandises suivantes: « *eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, notamment, thés, cafés, boissons à base de fruits non gazéifiées, et boissons non gazéifiées préparées principalement avec des ingrédients naturels* »

[41] À cet égard, j'applique le même raisonnement que j'ai adopté relativement aux « boissons aux fruits en boîte » et aux « sodas ». Par conséquent, je conclus que l'emploi de la Marque a été démontré en liaison avec ces marchandises.

vii) À l'égard des marchandises suivantes : « *boissons aux fruits, notamment, boissons à base de fruits sans alcool non gazéifiées* »

[42] À cet égard, j'applique le même raisonnement que j'ai adopté relativement aux « boissons aux fruits en boîte » et aux « sodas ». Par conséquent, je conclus que l'emploi de la Marque a été démontré en liaison avec ces marchandises.

[43] Je dois maintenant déterminer si l'emploi de la Marque profite à l'Inscrivante.

[44] Les échantillons de brochure, d'étiquettes et de factures joints à l'affidavit de M. Pang à titre de pièces A à E sont tous au nom d'Interfood, que M. Pang a qualifié de licenciée de l'Inscrivante.

[45] La seule façon de faire en sorte que l'emploi d'une marque de commerce par un tiers soit réputé être celui du propriétaire inscrit de la marque de commerce est de se conformer à l'article 50 de la Loi. Les paragraphes 50(1) et (2) sont rédigés comme suit :

50(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[46] Rien dans la preuve ne révèle qu'un avis public a été donné quant à l'identité de l'Inscrivante et au fait que l'emploi de la Marque faisait l'objet d'une licence. Parmi les documents susmentionnés, on fait référence à l'Inscrivante uniquement dans la présentation de deux pages sur Interfood, qui est rédigée comme suit :

[TRADUCTION] En 1982, Trade Ocean Holdings a fondé deux filiales – Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd, qui s’occupe de la commercialisation des activités d’exportation, et Wonderfarm Biscuits & Confectionary Sdn. Bhd., qui s’occupe de la fabrication et de la recherche et développement. En 1991, le Vietnam a ouvert ses portes à l’investissement étranger [...] notre entreprise a fondé Interfood Processing Industry Lt. à la fin de 1991 au Vietnam, d’où se faisait désormais la commercialisation et la fabrication à l’international de nos produits.

[47] Cette référence ne démontre pas que l’Inscrivante a octroyé une licence d’emploi de la Marque à Interfood. La mention apparaissant sur la boîte d’eau de noix de coco, à savoir que l’emploi de la Marque fait l’objet d’une licence par « Trade Ocean Holdings BHD », reproduite plus haut dans ma décision, n’est pas utile au registraire.

[48] Par conséquent, l’Inscrivante ne peut se prévaloir du paragraphe 50(2) de la Loi.

[49] Il s’agit maintenant de savoir si l’Inscrivante peut se prévaloir du paragraphe 50(1) de la Loi. Comme l’a indiqué l’agent d’audience Fung dans *Selena Altro Paperman c. Aliments Da Vinci Ltée/DaVinciFood*, 2009 CarswellNat 5068 :

L’inscrivante ou le licencié doit, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi, indiquer clairement dans l’affidavit ou la déclaration solennelle que le contrôle exigé par l’article 50 existe [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.), et *Mantha & Associés c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. Subsidiairement, une description du contrôle ou une copie du contrat de licence renfermant les dispositions relatives à ce contrôle serait suffisante. De plus, il ressort clairement de la jurisprudence que, si le président ou l’administrateur de la société propriétaire de la marque de commerce est également le président ou l’administrateur de la société qui emploie cette marque, il peut être satisfait aux exigences prévues à l’article 50 [voir *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 C.P.R. (3d) 129, et *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries Ltd.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157].

[50] En l’espèce, sauf dans le cas des « préparations à base de céréales, nommément, biscuits à levure chimique, gaufres et biscuits », je ne suis pas convaincue qu’un tel contrôle entre l’Inscrivante et Interfood a été démontré au cours de la Période pertinente pour les motifs suivants.

[51] La déclaration de M. Pang au paragraphe 7 de son affidavit, à savoir que l'Inscrivante [TRADUCTION] « *continue d'être la filiale s'occupant du contrôle de la qualité et de la recherche et développement relativement aux biscuits et aux confiseries alors que Ocean Holdings Sdn. Bhd. est responsable des boissons et des produits alimentaires en boîte* », n'établit pas clairement que l'Inscrivante contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des « *boissons et produits alimentaires en boîte* » associées à la Marque.

[52] Rien n'indique qu'un contrat de licence à l'égard de l'emploi de la Marque n'a été conclu verbalement ou par écrit entre l'Inscrivante et Ocean Holdings. Le contrôle « à deux volets » décrit par M. Pang à l'égard de la licence d'emploi de la Marque octroyée à Interfood est beaucoup trop vague pour me permettre de conclure que l'Inscrivante exerce un contrôle adéquat sur les caractéristiques ou la nature des « *boissons ou produits alimentaires en boîte* », fabriqués et vendus par Interfood sous la supervision d'Ocean Holdings.

[53] Il est reconnu que la structure organisationnelle à elle seule ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de licence et ne permet pas de déduire qu'un inscrivant contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises employées et des services offerts en liaison avec une marque faisant l'objet d'une licence [voir *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157 (C.O.M.C.); *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.); *Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.)]. Comme il est indiqué au par. 32 de la décision 3082833 *Nova Scotia Co. c. Lang Michener, s.r.l.*, 2009 CF 928 :

[TRADUCTION] 32. L'existence d'un contrat de licence peut s'inférer des faits. Il n'est pas nécessaire que la licence soit octroyée par écrit [...] Toutefois, le simple fait qu'il existe un certain contrôle commun entre les sociétés de la requérante est insuffisant pour établir que l'emploi de la marque de commerce fait l'objet d'un contrôle et pour conclure dès lors à l'existence d'une licence [...] Le contrôle doit être démontré.

[54] Bien qu'une surabondance de preuve ne soit pas nécessaire dans une procédure prévue à l'article 45 et que le registraire n'ait pas besoin d'énormément de renseignements pour conclure que la preuve présentée en application de l'article 45 satisfait à l'article 50 de la Loi, il doit tout de même y avoir suffisamment de faits à partir desquels on peut conclure que l'emploi est contrôlé. Lorsqu'on examine un affidavit, il faut également tenir compte de ce qu'il ne dit pas. Comme il est indiqué à page 198 de la décision *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1980), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.) :

Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, surtout lorsqu'il s'agit d'un affidavit produit conformément à l'article 44(2) [aujourd'hui le paragraphe 45(2)] car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir. L'affidavit ne doit donc pas être sujet à plus d'une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé.

[55] Comme l'Inscrivante n'a pas démontré qu'elle contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la nature des « *boissons et produits alimentaires en boîte* », je dois donc conclure que l'emploi de la Marque par Interfood à l'égard des marchandises entrant dans ces catégories générales de marchandises n'est pas celui de l'Inscrivante.

[56] Compte tenu de tout ce qui précède, et comme il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel où l'absence d'emploi de la Marque peut s'expliquer, l'enregistrement sera modifié de façon à supprimer les marchandises pour lesquelles l'emploi n'a pas été suffisamment démontré. Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera par conséquent maintenu uniquement à l'égard des marchandises suivantes, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi : « *Préparations à base de céréales, nommément, biscuits à levure chimique, gaufres et biscuits.* »

FAIT À Montréal (Québec), le 29 mars 2010.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.