

## TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : SESAME SNAPS ET DESSIN  
ENREGISTREMENT N<sup>OS</sup> : 332,104 et 332,105

Le 14 février 2000, à la demande du cabinet Sim & McBurney, le registraire a donné un avis en application de l'article 45 à Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Agros, organisme dont le nom figurait à l'époque en tant que propriétaire inscrit de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

Les marques de commerce SESAME SNAPS et les dessins reproduits ci-dessous sont enregistrés pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : confiseries, à savoir tablettes au sésame.

Enregistrement n<sup>o</sup> 332,104



Enregistrement n<sup>o</sup> 332,105



Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie 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, sinon, d'indiquer la date à

laquelle la marque a été employée en dernier lieu ainsi que la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à chacun des avis, on a fourni l'affidavit de Zofia Gaber, auquel étaient jointes un certain nombre de pièces. L'original de l'affidavit de Zofia Gaber a été joint à la demande n° 564,511, une copie de cet affidavit étant jointe à la demande n° 564,513. Chacune des parties a déposé des observations écrites et chacune était également représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Gaber explique comment l'entreprise Agros Holding SA a été fondée, et comment elle est devenue, en 1989, propriétaire de la marque de commerce en question (je précise que son nom a été consigné au registre des marques de commerce en tant que propriétaire de la marque en question le 28 décembre 2000). M<sup>me</sup> Gaber déclare alors que les deux marques de commerce, SESAME SNAPS et les dessins correspondants, sont employés au Canada en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, ont été employés au Canada sans interruption et étaient ainsi employés au cours des trois ans en question.

Elle précise que les tablettes au sésame vendues au Canada sous les marques en question sont fabriquées conformément aux spécifications fixées par Agros Trading Co. Ltd. (Agros Trading) et vendues au Canada par Agros Trading en vertu d'une licence. Elle a expliqué que Agros Trading est une filiale dont le propriétaire actuel possède presque 100 p. 100 des actions. Elle affirme qu'aux termes de la licence consentie par le propriétaire à Agros Trading, le propriétaire exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises fabriquées conformément aux

instructions de Agros Trading. À titre de pièce G, elle a produit un exemplaire de l'emballage utilisé pour les tablettes au sésame vendues au Canada. Elle explique ensuite que les tablettes au sésame portant la marque de commerce enregistrée sous le n° 332,105 sont vendues par Agros Trading au distributeur canadien Agropol International Trade Ltd. et qu'avant cela les marchandises étaient vendues à Dalimpex Ltd. À titre de pièce H, elle a joint des échantillons représentatifs des factures envoyées par Agros Trading à ses distributeurs.

En ce qui concerne les tablettes au sésame vendues sous la marque de commerce enregistrée sous le n° 332,104, elle déclare que Agros Trading vend ces tablettes au distributeur canadien National Importers Ltd. À titre de pièce I, elle a produit des échantillons représentatifs des factures envoyées par Agros Trading à ce distributeur.

La partie demanderesse met en doute la propriété de la marque de commerce; elle fait valoir que le propriétaire ne saurait se prévaloir de l'emploi de cette marque par Agros Trading. Elle rappelle en outre que les factures produites en preuve et censées attester les ventes des marchandises en question ont été envoyées par Agros Trading aux distributeurs FAB Gdynia et que le transfert de la propriété n'a ainsi pas eu lieu au Canada et que, par conséquent, les factures produites ne sauraient attester la vente des marchandises en question au Canada. Elle fait en outre valoir que l'emballage produit au titre de la marque de commerce enregistrée sous le n° 332,105 est frappé d'une marque de commerce sensiblement différente de la marque de commerce enregistrée.

En ce qui concerne la question de la propriété, j'estime, au vu des faits et des preuves dont il est fait état, que la marque de commerce a été cédée à Agros Holding SA en 1989. M<sup>me</sup> Gaber a expliqué clairement comment les droits et les avoirs du propriétaire précédent furent transférés à Agros Trading SA. Les documents produits, et notamment les pièces D et E, confirment d'ailleurs les déclarations qu'elle a faites dans son affidavit. Il ressort clairement de la pièce E, notamment, que Agros Holding SA a assumé la propriété ainsi que les droits du propriétaire précédent. Il ressort de la pièce D que les avoirs du propriétaire précédent ont été transférés à la nouvelle société. En outre, l'affidavit et les documents versés au dossier dans le cadre de la présente procédure avaient également été déposés auprès de la section des cessions et renouvellements du Bureau des marques de commerce et les documents produits en l'espèce attestent que le nouveau propriétaire a bien été inscrit au registre des marques de commerce.

La partie demanderesse soutient que les documents produits ne permettent guère de dire si la marque de commerce a fait l'objet d'une cession et invoque, à l'appui de son argument, la décision rendue dans l'affaire *Holmsted & Associés c. Bridge of Dreams*, 64 C.P.R. (3d) 96. Mais, comme le fait à bon droit valoir l'avocat du déposant, il y a lieu d'opérer une distinction entre la présente affaire et l'affaire Holmsted, précitée, étant donné que M<sup>me</sup> Gaber (une des dirigeantes aussi bien de l'actuel déposant que du prédécesseur en titre) expose avec netteté dans son affidavit les circonstances entourant la cession de la marque de commerce à Agros Holding SA. Il convient d'après moi d'examiner les faits évoqués dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Gaber à la lumière des documents fournis et, vu l'ensemble des preuves produites, j'estime que l'on peut conclure que Agros Holding SA est devenue propriétaire de la marque de commerce en 1989.

En ce qui concerne l'emploi de la marque invoqué par Agros Trading Co. Ltd., et contrairement à ce qu'affirme la partie demanderesse, la *Loi sur les marques de commerce* n'exige aucunement que l'on produise le contrat de licence. M<sup>me</sup> Gaber a affirmé clairement que la marque en question a été employée en vertu d'une licence et que le propriétaire contrôlait les caractéristiques et la qualité des marchandises. Ainsi que le déposant le fait à bon droit valoir, on ne se trouve pas en l'espèce dans une situation où le déposant et l'utilisateur de la marque sont des compagnies liées et où l'on doit supposer l'existence à la fois d'une licence et du contrôle exigé. En l'espèce, en effet, une déclaration faite sous serment atteste l'existence d'une licence entre les parties, licence dans le cadre de laquelle le propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises, ainsi qu'une déclaration faite sous serment selon laquelle l'emploi que Agros Trading a fait de la marque en question a toujours été autorisé et conforme aux normes fixées par le propriétaire. Les énoncés de faits produits en l'espèce correspondent à ceux qui ont été jugés acceptables dans l'affaire *Mantha & Associates c. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R. (3d), à la p. 354.

Quant à l'argument avancé par la partie demanderesse, selon lequel l'emploi de la marque ainsi démontré ne constitue pas un emploi de la marque de commerce au Canada, je ne peux guère le retenir. J'estime, en effet, que les factures attestent la vente de marchandises au Canada et l'emploi de la marque au Canada. Bien que les factures soient effectivement revêtues de la mention FAB Gdynia, ces mêmes factures donnent également comme destination un port canadien. À partir du moment où les marchandises vendues sous cette marque de commerce sont reçues par les distributeurs au Canada, il y a emploi de la marque au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

J'estime que le transfert de propriété a eu lieu au Canada au moment où les marchandises ont été reçues par le distributeur (voir *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.*, 4 C.P.R. (2d) 6). Il est vrai que M<sup>me</sup> Gaber n'a produit aucune facture démontrant que les distributeurs canadiens ont ensuite revendu les marchandises reçues au Canada. D'après moi, une telle preuve ne s'impose pas en l'occurrence. M<sup>me</sup> Gaber a démontré clairement que les ventes ont été effectuées à des distributeurs au Canada et, ainsi qu'il en a été décidé dans l'affaire *Manhattan*, précitée, l'emploi au Canada est avéré si une étape de la distribution se déroule au Canada. J'estime par conséquent que les ventes effectuées à des distributeurs canadiens par le licencié du déposant sont constitutives d'un emploi de la marque de commerce au Canada dans la pratique normale du commerce du déposant.

En ce qui concerne l'objection que la partie demanderesse oppose au fait que les factures produites en l'occurrence sont des factures de Agros Trading et qu'il s'agit donc de preuves par ouï-dire qui ne devraient pas être admises, M<sup>me</sup> Gaber ayant déclaré qu'elle était personnellement au courant des faits qu'elle atteste dans sa déposition, et les factures en question confirmant ses dires, je suis d'avis d'admettre en preuve les factures en question par le truchement de l'affidavit Gaber (voir *Quarry Corp. Ltd. c. Bacardi & Co. Ltd.*, 72 C.P.R. (3d) 25, à la page 30).

Pour ce qui est de la marque de commerce SESAME SNAPS et de son dessin, tels qu'enregistrés sous le n° 332,105, j'estime que l'emploi de cette marque de commerce, tel que démontré en l'espèce, est constitutif d'un emploi de la marque de commerce déposée. Ainsi qu'il en a été décidé dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d), à la p. 59 (C.A.F.), si la

marque en question n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable, ce qui est le cas en l'espèce, les variantes sont permises. J'en conclus par conséquent que l'emploi démontré en l'occurrence est effectivement un emploi de la marque de commerce déposée.

Au vu des preuves produites, j'estime qu'il y a lieu de maintenir les deux enregistrements.

Les enregistrements n<sup>os</sup> 332,104 et 332,105 seront donc maintenus conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 20<sup>e</sup> DÉCEMBRE 2001.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45