

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : SUNEXOTIC  
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 566,670

Le 26 octobre 2005, à la demande de Oyen Wiggs Green & Mutala (la « partie à la demande de qui l'avis a été donné »), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Rubicon Products Limited (maintenant Rubicon Drinks Limited), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce SUNEXOTIC est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits.
- (2) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées sous forme de vin, eaux-de-vie et cocktails contenant tous des fruits; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits peu alcoolisées contenant au plus 2 % en volume d'alcool; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; sirops de préparation de boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits peu alcoolisées et boissons aux fruits alcoolisées.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de 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 va du 26 octobre 2002 au 26 octobre 2005. L'article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi de la marque de commerce :

- 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.

(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.

(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 réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de Mukesh Lakhani, un directeur de Rubicon Foods Products Limited. La titulaire de l'enregistrement a accordé à Rubicon Food Products Limited une licence lui permettant d'employer la marque de commerce LMC 566,570. Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

Dans son affidavit, M. Lakhani fournit des renseignements et des éléments de preuve en ce qui a trait seulement à l'emploi de la marque SUNEXOTIC en liaison avec des marchandises décrites sur les emballages déposés sous la cote ML-3 comme étant de la boisson à l'ananas et à la noix de coco et de la boisson de fruit tropical. Ces marchandises tombent dans la catégorie des « boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées » que précise l'enregistrement de la marque de commerce.

Le témoignage de M. Lakhani se résume ainsi :

- Les paragraphes 2 à 4 de l'affidavit décrivent la relation qui existe entre la titulaire de l'enregistrement et la titulaire de licence. Une copie du contrat de licence a été déposée sous la cote ML1. De plus, le paragraphe 10 de l'affidavit donne des détails sur le contrôle que la titulaire de l'enregistrement exerce sur les caractéristiques et la qualité des marchandises liées à la marque de commerce. **Le degré de contrôle exercé par la titulaire de l'enregistrement, tel qu'il est stipulé dans le contrat de licence et décrit au paragraphe 10 de l'affidavit, est suffisant, aux fins de l'article 45, pour me permettre de conclure que tout**

**emploi par la titulaire de licence constitue un emploi répondant aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi.**

- Au paragraphe 5 de l'affidavit, on soutient que Rubicon Food Products Limited utilise la marque continuellement et abondamment depuis l'an 2000 en liaison avec la boisson à l'ananas et à la noix de coco, et depuis mai 2001 en liaison avec la boisson de fruit tropical. Un échantillonnage de factures censé fournir la preuve de l'emploi au Canada de la marque de commerce SUNEXOTIC durant la période pertinente a été déposé sous la cote ML2. **Il convient de noter que la marque de commerce SUNEXOTIC ne figure pas sur les factures et que les breuvages SUNEXOTIC y sont désignés sous l'abréviation Sunex?**
- Le paragraphe 7 de l'affidavit fait état de chiffres de ventes, notamment de la quantité de caisses et de litres de boisson à l'ananas et à la noix de coco et de boisson de fruit tropical vendus au Canada durant la période pertinente.
  - Le paragraphe 8 de l'affidavit mentionne la pièce déposée sous la cote ML3 comme autre preuve de l'emploi de la marque au Canada durant la période pertinente. **Je signale ici que tous les exemples d'emploi de la marque fournis dans la pièce ML3 montrent les mots SUN et EXOTIC employés séparément et en combinaison avec un dessin.** La pièce ML3 se compose des éléments suivants :
    - une photographie d'un camion de livraison de Toronto qui livre des breuvages et sur lequel la marque est bien en évidence;
    - des photographies des différents kiosques établis par la titulaire de licence lors de foires alimentaires tenues partout au Canada et dans lesquels la marque est montrée;
    - des illustrations d'emballages montrant la marque. Il ressort clairement des emballages que les marchandises consistent en de la « boisson à l'ananas et à la noix de coco » et de la « boisson de fruit tropical ».
- Le paragraphe 9 de l'affidavit fait référence à la pièce déposée sous la cote ML4, qui consiste en des lettres de différents établissements d'emballage, fournisseurs d'emballages, exploitants d'entrepôts et distributeurs confirmant l'emploi de la marque sur des emballages et des produits finis liés à des boissons non

alcoolisées. **Je n'ai accordé aucun poids aux renseignements qu'elles contiennent, car ils constituent une preuve par ouï-dire inadmissible.**

La partie à la demande de qui l'avis a été donné fait valoir que la preuve présentée pour le compte de la titulaire de l'enregistrement n'établit pas l'emploi au Canada à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement. Elle soutient que la preuve d'emploi qui a été produite ne s'applique qu'à une seule des marchandises visées par l'enregistrement, à savoir les boissons aux fruits non alcoolisées.

Elle fait aussi valoir que la preuve n'établit pas que la marque a été employée telle qu'elle a été enregistrée. Elle ajoute que l'emploi qui a été établi ne constitue pas un emploi de la marque de commerce enregistrée puisque la différence avec la marque employée est trop importante.

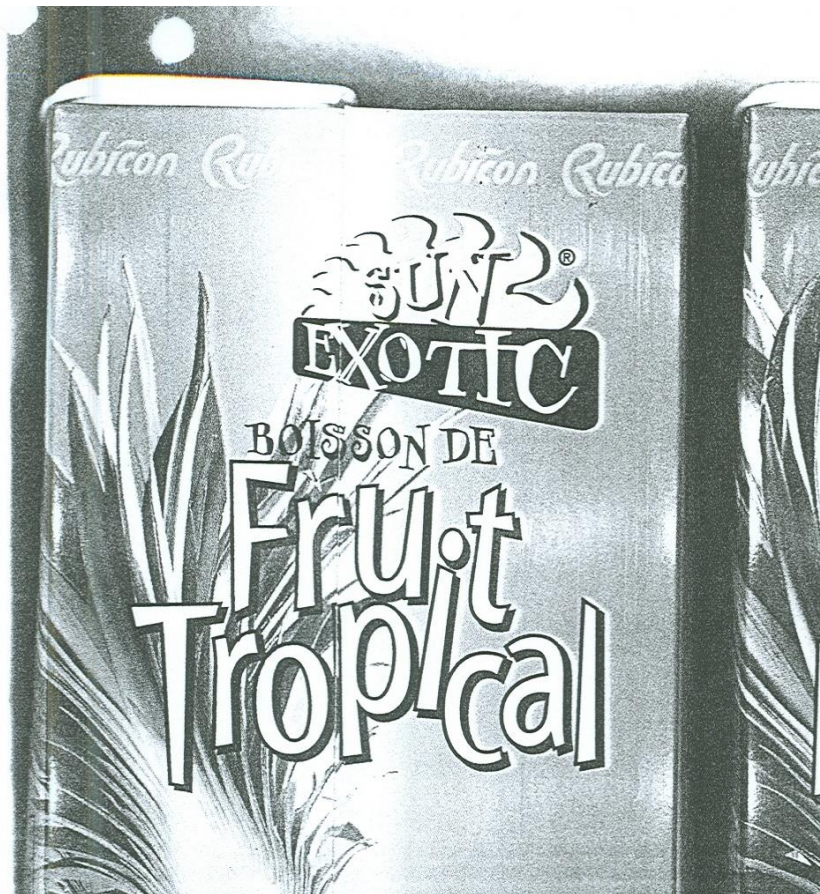
La partie à la demande de qui l'avis a été donné soutient également que la titulaire de l'enregistrement semble elle-même estimer que la marque de commerce employée est différente de la marque de commerce enregistrée puisqu'elle a déposé une nouvelle demande d'enregistrement pour la marque qui présente une différence. Les détails de la nouvelle demande d'enregistrement de marque de commerce, tels qu'ils ont été inscrits dans la base de données sur les marques de commerces de l'OPIC, ont été déposés. **Je ne tiendrai pas compte de ce dernier argument, la partie à la demande de qui l'avis a été donné n'étant pas autorisée à déposer des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure en radiation sommaire. Quoi qu'il en soit, le fait que la titulaire de l'enregistrement ait déposé une nouvelle demande n'a aucune pertinence quant à la question de savoir si la preuve présentée établit ou non l'emploi de la marque de commerce enregistrée.**

Si le critère applicable pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu exigeant (*Cinnabon, Inc. c. Yoo-Hoo of Florida Corp.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)), des faits suffisants doivent cependant être fournis pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec

les marchandises visées par l'enregistrement durant la période pertinente. Une simple déclaration d'emploi ne suffit pas [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 62].

Après avoir examiné la preuve, je conviens avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné que la preuve n'établit absolument pas que la marque de commerce SUNEXOTIC, telle qu'elle a été enregistrée, a été employée en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enregistrement durant la période pertinente. En outre, je suis d'accord avec elle pour dire que la marque de commerce dont on a établi l'emploi diffère de celle qui a été enregistrée à un point tel que cet emploi ne peut constituer un emploi de la marque de commerce enregistrée.

La preuve établit l'emploi de la marque suivante :



L'emploi combiné d'une marque de commerce et d'autres éléments peut être considéré comme un emploi de la marque de commerce proprement dite si le public aurait immédiatement l'impression qu'il s'agit de la marque de commerce proprement dite (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* 2 C.P.R. (3d) 535). De plus, comme l'indique l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, société anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, il faut se demander si la marque a été employée d'une manière qui lui a permis de conserver son identité et de demeurer reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. En l'espèce, j'estime que la marque de commerce a perdu son identité et n'est pas reconnaissable en tant que marque de commerce autonome. La séparation visuelle des mots SUN et EXOTIC et la combinaison de ces mots avec un dessin composé d'un soleil et d'un rectangle noir créent une marque de commerce différente de la marque enregistrée SUNEXOTIC à un point tel que la marque, telle qu'elle est employée, ne peut être considérée comme constituant un emploi de la marque enregistrée proprement dite. **À mon avis, le public n'aurait pas immédiatement l'impression que les mots « SUN EXOTIC » constituent une marque de commerce distincte. J'estime plutôt que le public considérerait ces mots comme formant une seule marque de commerce avec l'élément dessin. J'ajoute que le signe ® figurant dans le coin supérieur droit du dessin appuie ma conclusion selon laquelle le message transmis au public est que les mots sont liés au dessin et ne constituent pas une marque de commerce distincte.**

Quant aux factures (déposées sous la cote ML2), elles portent le mot **Sunex'**, non la marque de commerce enregistrée SUNEXOTIC. Bien que ce facteur ne soit pas en soi déterminant, en l'absence de toute autre preuve établissant que la marque SUNEXOTIC proprement dite était à ce point liée aux marchandises lors du transfert, les factures portant l'abréviation **Sunex'** ne peuvent être considérées comme constituant une preuve de l'emploi de la marque SUNEXOTIC. En fait, l'ensemble de la preuve permet de conclure que l'abréviation **Sunex'** figurant sur les factures fait référence à la marque SUN EXOTIC & dessin composé d'un soleil et d'un rectangle noir, la marque de commerce qui était liée aux marchandises lors de leur transfert.

Comme j'ai conclu que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée, il importe peu que la preuve présentée indique des ventes relativement à une seule des marchandises visées par l'enregistrement, à savoir les boissons aux fruits non alcoolisées.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié. L'enregistrement n° 566,670 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 20 DÉCEMBRE 2007.

D. Savard

Agente d'audience principale

Section de l'article 45