

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : THÉ TUOCHA TEA & Dessin

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 490988

Le 9 novembre 2006, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la « partie requérante »), le registraire a transmis à Classical Remedia Ltd., la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC 490988 pour la marque de commerce THÉ TUOCHA TEA & Dessin (la « Marque ») reproduite ci-dessous, l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.



La Marque est enregistrée en liaison avec le « thé ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit 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, 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 commence le 9 novembre 2003 et se termine le 9 novembre 2006.

« L'emploi » en liaison avec des marchandises est défini comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la *Loi sur les marques 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'un 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.

Le paragraphe 4(1) s'applique dans la présente affaire.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Lawrence Cheng, président de Classical Remedia Ltd. (l'inscrivante). Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

Au deuxième paragraphe de son affidavit, M. Chang déclare : [TRADUCTION] « La Marque de commerce a été employée par ma société en liaison avec du thé au Canada depuis au moins 1998 et continue d'être ainsi employée. » Voici les pièces présentées en preuve qui ont été annexées à l'appui de sa déclaration :

- La pièce « A » se compose de deux échantillons d'emballage. M. Lawrence affirme qu'il s'agit là [TRADUCTION] « d'exemples d'emballage de thé vendus au Canada par ma société ». Je constate que la Marque est clairement visible sur l'emballage.
- La pièce « B » se compose de deux factures, l'une porte une date comprise dans la période pertinente, alors que l'autre est en date du 15 novembre 2006, soit six jours après la date de l'avis. M. Lawrence affirme que ces factures indiquent qu'il s'agit de [TRADUCTION] « ventes de paquets de thé portant la Marque de commerce THÉ TUOCHA TEA & Dessin au Canada ». Il indique également que certaines informations figurant sur les factures ont été biffées dans le but de protéger la vie privée des clients de l'inscrivante. De plus, les descriptions de produit sont en caractères chinois; M. Lawrence a cependant inscrit sur l'une des factures une traduction anglaise qui indique quel produit correspond expressément aux marchandises visées par l'enregistrement.

La partie requérante soutient que, pour plusieurs raisons, l'enregistrement en cause devrait être radié. D'abord, la partie requérante soutient que M. Lawrence n'indique pas comment les marchandises sont vendues et qu'il ne décrit pas les voies de commercialisation. Il soutient de plus qu'une seule facture porte une date comprise dans la période pertinente; cependant, cette facture n'indique pas ce qui est vendu et le déposant n'a pas indiqué que la vente a eu lieu dans la pratique normale du commerce. De plus, les factures ne mentionnent aucunement l'inscrivante comme vendeur ni aucun autre vendeur en fait, pas plus qu'elles ne contiennent l'adresse d'un établissement ou qu'elles n'indiquent à qui le paiement doit être fait. De plus, les factures précisent que les produits demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral, et il n'y a pas de relevé ou de reçu démontrant que la possession des biens ait à un moment quelconque été transférée. Enfin, la partie requérante soutient que l'affidavit n'indique pas que les factures sont en lien avec les ventes des marchandises portant la marque de commerce de la manière indiquée à la pièce « A ».

Ayant examiné les éléments de preuve, je suis convaincu qu'ils établissent l'emploi de la marque THÉ TUOCHA TEA & Dessin durant la période pertinente en liaison avec le « thé » de la manière requise par la Loi. Quoique M. Cheng ne décrive pas la pratique normale du commerce dans son affidavit, des factures faisant état des ventes ont été produites et rien dans la preuve ne me porte à croire que ces ventes n'ont pas été faites de bonne foi dans la pratique normale du commerce de l'inscrivante. En ce qui a trait au fait qu'une seule facture porte une date comprise dans la période pertinente pour établir

l'emploi, la preuve d'une seule vente peut suffire pourvu qu'elle n'ait pas été faite uniquement pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce [*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R., p. 289 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Même si sa date n'est pas comprise dans la période pertinente, la deuxième facture constitue une preuve de continuité dans les ventes, de sorte qu'elle est compatible avec les déclarations assermentées de M. Cheng précisant que la marque a été employée et qu'elle continue d'être employée.

En ce qui concerne l'argument de la partie requérante selon lequel le nom de l'inscrivante ne figure pas sur les factures, il n'existe aucune exigence en ce sens et j'estime qu'il est raisonnable de considérer que ces factures correspondent à des ventes faites par l'inscrivante, parce que, comme l'a expliqué M. Cheng, certains renseignements figurant sur les factures ont été biffés pour protéger la vie privée des *clients de l'inscrivante*. De plus, tout en gardant à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de soumettre une preuve surabondante [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], je ne suis pas disposée à accepter, en l'absence de preuve contraire, que l'inscrivante doive présenter un relevé ou une copie de reçu démontrant que la possession des biens a en fait été transférée. Ainsi, j'estime que les factures de même que la déclaration assermentée de M. Cheng selon laquelle les factures font état de ventes de paquets de thé portant la marque de commerce THÉ TUOCHA TEA & Dessin au Canada, constituent une preuve *prima facie* du transfert des marchandises conformément à l'art. 4 de la Loi.

Quant à la question de savoir quels produits ont été vendus, comme je l'ai mentionné, M. Lawrence a inscrit sur l'une des factures une traduction anglaise qui indique quel produit correspond expressément aux marchandises visées par l'enregistrement. Même si la traduction ne figure pas sur la facture portant une date comprise dans la période pertinente, le produit qui désigne clairement la facture comme étant la marchandise visée par l'enregistrement figure sur les deux factures et est manifestement reconnaissable par l'entremise d'un code de produit. J'estime donc qu'il est raisonnable d'accepter que la facture dont la date est comprise dans la période pertinente constitue une preuve de la vente des marchandises visées par l'enregistrement.

Enfin, quoiqu'il aurait été préférable que le déposant précise que les ventes dont font état les factures étaient en lien avec les marchandises portant la marque de commerce de la manière indiquée à la pièce « A », je suis tout de même disposée à tirer cette inférence à partir de l'affidavit dans son ensemble. M. Lawrence y indique clairement que les factures font état de ventes de paquets de thé portant la marque de commerce THÉ TUOCHA TEA & Dessin, et aucun élément soumis en preuve ne démontre le contraire. En outre, M. Cheng a présenté une déclaration sans équivoque voulant que la Marque ait été employée par l'inscrivante en liaison avec du thé depuis au moins 1998 et qu'elle continue de l'être. Il a de plus déclaré que la pièce « A » est constituée d'exemples d'emballage de thé *vendus* au Canada par l'inscrivante. Prenant en considération que la preuve par affidavit a été déposée trois mois seulement après délivrance de l'avis, il apparaît raisonnable de conclure que les exemples d'emballage de thé étaient employés avant que ne soit délivré l'avis conformément à l'article 45.

À la lumière de tout ce qui précède et prenant en considération l'argument bien connu voulant que l'art. 45 constitue une procédure sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce des marques qui constituent du « bois mort », je conclus qu'on a démontré l'emploi de la marque de commerce en question au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi. Conséquemment, l'enregistrement LMC 490988 pour la marque de commerce THÉ TUOCHA TEA & Dessin sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 2 OCTOBRE 2008.

K. Barnett  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Jean-Judes Basque