

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : GOLESTAN  
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 498,650

Le 26 mai 2003, à la demande de McCarthy Tétrault LLP (la partie requérante), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Rex, Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC 498,650 pour la marque de commerce GOLESTAN (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec « thé et riz ».

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 26 mai 2000 et se termine le 26 mai 2003.

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* :

- (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.

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

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni un document établi sous serment le 10 septembre 2003, intitulé « l'affidavit de Farhad Tavaf-Rashti ». La partie requérante a par la suite déposé un plaidoyer écrit dans lequel elle contestait la validité du document et a demandé que le registraire ne le considère pas comme un élément de preuve, car il ne s'agit ni d'un affidavit ni d'une déclaration solennelle comme le prévoit le paragraphe 45(1) de la Loi et parce qu'il ne contient pas de preuves d'emploi de la Marque. La propriétaire inscrite a demandé et obtenu une prolongation rétroactive de délai en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi pour déposer des éléments de preuve supplémentaires, à savoir un affidavit additionnel de M. Tavaf-Rashti, établi sous serment le 21 avril 2004. La partie requérante a déposé un autre plaidoyer écrit, dans lequel elle a fait des commentaires sur le deuxième affidavit et a réaffirmé sa position en ce qui concerne le premier affidavit. Vraisemblablement par erreur, après le dépôt du plaidoyer écrit de la partie requérante, le Bureau a envoyé une lettre à l'inscrivante l'informant que la partie requérante n'avait pas reçu de plaidoyer écrit et l'invitant à en déposer un. Je souligne que la partie requérante précise dans sa lettre d'envoi qu'elle avait envoyé une copie de son plaidoyer écrit à l'inscrivante par courrier recommandé. En conséquence, je considère que l'inscrivante a été dûment avisée du plaidoyer écrit de la partie requérante. De plus, en l'espèce, je conclus que l'inscrivante ne subit aucun préjudice réel. L'inscrivante n'a reçu aucun plaidoyer écrit et aucune des parties n'a sollicité d'audience.

Je vais commencer par me pencher sur la question de savoir si je vais considérer le premier document de la propriétaire inscrite comme un affidavit. La partie requérante a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un affidavit adéquat, comme prévu au paragraphe 45(1) de la Loi. Je dois convenir que le document en question contient de nombreuses lacunes.

Cependant, je suis prête à le considérer comme un affidavit étant donné qu'il a été identifié comme tel et qu'il a été correctement établi sous serment devant un notaire public. Le fait que M. Taraf-Rashti n'ait pas expliqué en quoi consiste son rôle relativement à sa déposition ou sa relation avec la propriétaire inscrite n'est pas fatal pour l'espèce, étant donné qu'un deuxième affidavit du même souscripteur d'affidavit a été produit le 21 avril 2004 (sept mois après le premier). Dans le deuxième affidavit, M. Taraf-Rashti est désigné comme étant le président de Rex Inc. et il est précisé qu'il a accès aux livres de la société Rex Inc. dont il a une connaissance détaillée des activités. En outre, le contrat de licence joint au deuxième affidavit à titre de pièce « A » est daté du 20 janvier 2000 et je constate qu'il est signé par M. Taraf-Rashti, un dirigeant de Rex Inc. Compte tenu de ce qui précède, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer que le 10 septembre 2003 (la date de souscription du premier affidavit), M. Taraf-Rashti était probablement le président de Rex Inc. ou un dirigeant de celle-ci, qu'il avait une connaissance détaillée du propriétaire de la société et avait accès à ses livres.

Dans le premier affidavit, M. Tavaf-Rashti déclare que depuis la production de la demande, la requérante (qui est désignée sous l'appellation de Rex Inc.), elle-même et/ou par l'entremise d'un titulaire de licence, a commencé à employer la Marque au Canada en liaison avec du thé et du riz. Le montant inscrit pour les ventes est de 24 000 \$ par an. Il affirme : [TRADUCTION] « nous utilisons le nom GOLESTAN en Ontario depuis maintenant plus de dix ans, principalement sur le marché méditerranéen et ethnique partout au Canada ». Les distributeurs sont Sigma 2000 Inc. & Sigma Consulting Inc., Top Star Distribution Inc. et Rex Inc. En ce qui concerne cet affidavit, je suis d'accord avec la partie requérante qu'il est truffé d'ambiguïtés. On ne sait pas avec certitude quelle partie porte sur la période pertinente de trois ans. En outre, l'affidavit n'indique pas la manière dont la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises au moment de leur transfert, comme l'exige le paragraphe 4(1) de la Loi.

Dans le deuxième affidavit, M. Tavaf-Rashti déclare que le propriétaire actuel a conclu un contrat d'exclusivité de licence visant l'emploi de la marque de commerce GOLESTAN en liaison avec les marchandises enregistrées, avec Universal Foods Inc.

(« la titulaire de licence »), une société de l'Ontario qui exploite un commerce de gros de produits alimentaires au Canada. Une copie du contrat de licence signé le 20 janvier 2000 a été produite à titre de pièce « A ».

Je remarque que, dans son plaidoyer écrit, la partie requérante a fait valoir que cet affidavit supplémentaire est sujet à caution, car l'information qu'il renferme ne concorde pas avec les informations que renfermait l'affidavit initial. Elle soutient que dans le premier affidavit, il n'y a aucune mention relative à l'existence d'un contrat de licence avec Universal Foods Inc. et que l'affidavit supplémentaire est par conséquent sujet à caution. Je conviens que dans le premier affidavit, Universal Foods Inc. n'est pas mentionnée comme une « titulaire de licence ». Toutefois, M. Tavaf-Rashti dit que la requérante (qui est Rex Inc.), elle-même et/ou par l'entremise d'un titulaire de licence, a employé la marque. (Je tiens à souligner ici que bien que le souscripteur d'affidavit appelle Rex Inc. la « requérante » plutôt que la « propriétaire inscrite », cela n'a aucune incidence sur le deuxième affidavit). En outre, bien que plusieurs distributeurs soient énumérés dans son premier affidavit, rien dans la preuve ne dit quand les entités énumérées ont agi à titre de distributeurs des marchandises. De toute façon, cela n'est pas contradictoire avec le fait que Universal Foods Inc. soit une titulaire de licence, vu qu'il y a une différence entre une entité à laquelle une licence d'emploi d'une marque de commerce a été octroyée, comme le prévoit l'article 50 de la Loi, et un distributeur. Par conséquent, je ne puis convenir avec la partie requérante que le deuxième affidavit est sujet à caution.

En ce qui concerne tout emploi par Universal Food Inc. au cours de la période pertinente, les paragraphes 50(1) et 50(2) de la *Loi sur les marques de commerce* disposent :

- (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.

La partie requérante a fait valoir dans son plaidoyer écrit que bien que le contrat de licence parle des caractéristiques et de la qualité des marchandises visées par la marque de commerce, le souscripteur d'affidavit ne précise nulle part dans son affidavit que le propriétaire a exercé ou exerce un contrôle, que ce soit direct ou indirect, sur l'emploi de la marque GOLESTAN ou sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises avec lesquelles la marque peut être employée. J'ai reproduit le paragraphe 4(a) du contrat de licence, ci-dessous :

[TRADUCTION] Le titulaire de licence accepte de se conformer strictement aux spécifications de la marque de commerce décrivant les caractéristiques et la qualité des produits sous licence établies de temps à autre par le concédant de licence, concernant notamment (i) les avis de marque de commerce apposés sur les produits sous licence ou sur les colis dans lesquels ils sont distribués et (ii) les normes de qualité et de qualité marchande .

Je tiens à souligner ici qu'il n'est pas nécessaire que les informations relatives au « contrôle » soient exposées dans l'affidavit. En outre, aux fins de l'article 45, le fait qu'il existe des dispositions en matière de contrôle dans le contrat de licence est considéré comme suffisant pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 50(1) de la Loi (voir *Bereskin & Parr c. Association pulmonaire du Canada*, 14 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 386). Par conséquent, je

conclus que tout emploi par Universal Food Inc. est un emploi qui profite à la propriétaire inscrite en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi.

S'agissant des marchandises « thé », le souscripteur d'affidavit explique que dans la pratique normale de ses activités au cours de la période antérieure à la date de l'avis, la propriétaire actuelle a, par l'entremise de son titulaire de licence, vendu du thé en liaison avec la marque de commerce GOLESTAN apposée sur l'emballage du produit tel que représenté sur une photocopie de l'étiquette du produit dans la pièce « B ». Les marchandises vendues en liaison avec la marque de commerce GOLESTAN sont un « mélange » de thés noirs conditionné en vrac. La pièce « C » est une photocopie d'une série de factures faisant état de ventes du thé en liaison avec la marque au Canada par la titulaire de licence, du 22 février 2001 au 5 septembre 2003.

Dans son plaidoyer écrit, la partie requérante fait deux observations principales à l'égard de la preuve d'emploi en liaison avec le thé. Premièrement, elle soutient que rien dans l'affidavit, que ce soit les chiffres d'affaires annuels, le lieu de vente ou d'autres éléments relatifs à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec le thé, n'aide à établir la nature des activités de la propriétaire ou de la titulaire de licence, ses habitudes ou ses expériences dans la pratique normale de ses activités. Elle se fonde sur l'opinion exprimée dans l'affaire *S.C. Johnson, Inc. c. Registrare des marques de commerce* (1958) [sic], 5 C.P.R. [sic] (2d) 34 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) pour étayer sa prétention.

Deuxièmement, faisant allusion à l'étiquette du produit joint à titre de pièce « B », elle soulève des questions au sujet de l'étiquette, à savoir si elle figurait sur l'une des marchandises vendues au cours de la période pertinente, en l'occurrence le thé, et s'il s'agit d'une étiquette représentative.

Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve ainsi que le plaidoyer écrit la partie requérante, j'ai conclu que la propriétaire actuelle a établi que la marque de commerce GOLESTAN a été employée dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis, en liaison avec le « thé ». Comme il a été statué, il y a une différence entre une simple

déclaration et un exposé de faits (*Mantha & Associates c. Central Transport Inc* (1995) 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)). D'autres renseignements, tels les chiffres d'affaires annuels, ne sont pas obligatoires, et en fait, une seule vente peut être suffisante. En outre, une preuve surabondante n'est pas exigée dans une instance fondée sur l'article 45 (*Union Electric Supply Co. Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1992) 63 C.P.R. (2d), à la page 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd et al.* (1987) 17 C.P.R. (3d) 237 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

En l'espèce, ayant examiné la preuve dans sa totalité (*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005) 47 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 209, à la page 213 (C.O.M.C.)), je suis d'avis que la propriétaire actuelle a octroyé une licence d'emploi de la marque de commerce en liaison avec le thé à Universal Foods Inc. qui exploite un commerce de gros de produits alimentaires au Canada. Selon moi, les factures font état de ventes véritables de SPECIAL BLEND TEA GOLESTAN 250 GR. X 24 par la titulaire de licence et ceci suffit pour me permettre de conclure que ces ventes ont été effectuées dans la pratique normale du commerce.

En ce qui concerne l'étiquette du produit fournie à titre de pièce B, je note que le poids net inscrit sur cette étiquette est 250g, ce qui est identique au poids figurant sur les factures de « thé ». Par conséquent, en prenant en considération ce renseignement ainsi que l'information fournie au paragraphe 7 de l'affidavit selon laquelle la propriétaire actuelle aurait, par l'entremise de sa titulaire de licence, vendu du thé en liaison avec la marque de commerce GOLESTAN apposée sur l'emballage du produit avant la date de l'avis, je suis convaincue que le thé vendu au cours de la période pertinente portait le type d'étiquette figurant à la pièce « B ». Par conséquent, je conclus que la preuve établit qu'au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était liée au « thé », conformément aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

Il y a une autre question que je voudrais aborder en ce qui concerne l'étiquette produite, bien que les parties ne l'aient pas soulevée. J'ai noté que l'étiquette expose la marque de commerce avec des éléments supplémentaires. L'emploi d'une marque de commerce

combinée à d'autres mots ou à d'autres caractéristiques constitue un emploi de la marque déposée si le public y voit, à la première impression, l'emploi de la marque de commerce en soi. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celle de savoir si la marque de commerce tranche sur les autres éléments présents, par l'emploi d'un lettrage différent, par exemple, ou de caractères d'une taille différente, ou, encore, de la question de savoir si les autres éléments seraient perçus par le public comme étant de nature manifestement descriptive, ou s'il y verrait au contraire une marque de commerce ou un nom commercial distinct (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); *88766 Canada Inc c. National Cheese Co.* (2002) 24 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 410 (C.O.M.C.), et si la marque demeure reconnaissable (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3<sup>rd</sup>) 59 (C.A.F.)). Sur l'étiquette, la marque inscrite est « GOLESTAN TEA ». Je suis prête à considérer cela comme étant l'emploi de la marque GOLESTAN étant donné que le mot « thé » est le nom de la marchandise et qu'il serait perçu comme tel par le public.

Quant aux marchandises « riz », M. Tavaf-Rashti déclare que la propriétaire actuelle, elle-même ou par l'entremise d'un titulaire de licence, n'a pas été en mesure de vendre le riz parce qu'elle est à la recherche d'un fournisseur qui répondra mieux à ses besoins et qu'elle ne prévoit pas recommencer à employer de la marque de commerce GOLESTAN en liaison avec le riz dans un proche avenir. Il me semble que l'inscrivante a admis qu'il n'y a pas eu emploi de la Marque en liaison avec le riz pendant la période de trois ans précédant la date de l'avis. M. Tavaf-Rashti n'a pas expliqué quelles mesures, le cas échéant, ont été prises par la propriétaire pour trouver un fournisseur de « riz » qui répondra mieux à ses besoins. En outre, comme il a fait comprendre que l'inscrivante n'a pas l'intention de commencer à employer la Marque en liaison avec le riz dans un proche avenir, je conclus que l'inscrivante n'a pas démontré une intention sérieuse de commencer à employer la Marque de si tôt. Par conséquent, je conclus qu'il n'a pas été établi que le défaut d'emploi de la marque en liaison avec le « riz » était dû à des circonstances spéciales.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement numéro LMC 498,650 visant la marque de commerce GOLESTAN doit être modifié de manière à supprimer les marchandises « riz » de la description des marchandises. L'enregistrement n°498,650 sera modifié en conséquence, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 DÉCEMBRE 2007.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Division de l'article 45