

## TRADUCTION/TRANSLATION

### **Procédure prévue à l'article 45 au sujet de l'enregistrement n° LMC 163553 de la marque de commerce EVER GREEN et dessin**

Le 13 octobre 2005, à la demande de The Sunrider Corporation faisant affaire sous le nom de Sunrider International, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. 13 (la « Loi »), à Shanghai Tian Tan International Trading Co. Ltd. (l'« Inscrivante ») à l'égard de l'enregistrement n° LMC 163553 de la marque de commerce EVER GREEN et dessin (la « Marque »), illustrée ci-après, inscrite au registre en liaison avec du [traduction] « thé ».



L'article 45 de la Loi 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 immédiatement 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. La période pertinente en l'espèce va du 13 octobre 2002 au 13 octobre 2005. L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, un affidavit de Tong Kun Lin, souscrit le 23 février 2006, a été produit. Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

Il a été établi dans *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), qu'un simple énoncé d'emploi est insuffisant en droit pour prouver l'emploi. La personne qui reçoit un avis en application de l'article 45 doit fournir une preuve démontrant

comment elle a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse vérifier si les faits confirment qu'il y bien eu emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Mais il a aussi été établi qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante lorsque l'emploi peut être démontré d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

M. Lin, qui se présente comme étant le directeur de la section PI de l'inscrivante, affirme qu'il est généralement informé des activités de l'Inscrivante, et plus particulièrement des faits entourant la « commercialisation de ses thés au Canada » (paragraphe 2). M. Lin dépose notamment comme suit :

[TRADUCTION]

4. *Entre 13 octobre 2002 et le 3 octobre 2005 (ci-après la « période pertinente »), ma société a apposé la marque de commerce sur les thés qu'elle a vendus au Canada, dans le cours normal du commerce.*
5. *Pour montrer que des opérations ont eu lieu au Canada en liaison avec la marque de commerce, je dépose en vrac comme pièce ZZ-1 jointe à mon affidavit deux factures attestant des ventes et de l'envoi de thé portant la marque de commerce à des entreprises canadiennes par ma société.*
6. *La marque de commerce de ma société a été employée durant la période pertinente et elle l'est toujours. Elle constitue un atout important pour ma société; il en est de même pour l'enregistrement connexe 163553.*

Lors de l'audience, la partie requérante s'est fondée sur la décision *Perfomance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2002), 25 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 284, pour faire valoir que la pièce ZZ-1 n'est pas admissible étant donné qu'elle n'a pas été authentifiée ou certifiée. J'estime que le fait que la pièce ZZ-1 n'a pas été dûment authentifiée est un simple détail technique puisqu'elle a été dûment identifiée dans l'affidavit. Cette situation est nettement différente de l'affaire susmentionnée où la preuve était composée d'un affidavit qui n'avait pas été fait sous serment et à l'égard duquel aucune déclaration solennelle n'avait été effectuée devant une personne habilitée à cette fin.

Je constate que les factures proviennent de l'Inscrivante et qu'elles sont adressées à des entreprises domiciliées au Canada. Les factures sont datées du 20 septembre 2002 et du

17 septembre 2002 respectivement. Étant donné la période pertinente, j'estime que la deuxième facture (la « Facture ») indique l'adresse complète d'une entreprise domiciliée à Vancouver. La Facture est constituée de quatre (4) colonnes. L'inscription « EVER-GREEN » BRAND figure notamment au milieu de la deuxième colonne intitulée « Quantities and descriptions ». Je remarque également l'inscription « AS PER S/C NO. TT020615045 DD. SEPT. 20, 2002 » au bas de la deuxième colonne. La partie requérante fait valoir, à juste titre, que M. Lin n'a fourni aucune explication concernant les renseignements figurant sur la Facture et que toute ambiguïté dans l'affidavit doit être interprétée contre l'inscrivante [voir *Plough (Canada) Ltd.*, précitée]. Toutefois, lorsque je considère la Facture dans son ensemble, je juge qu'il est raisonnable de conclure que les marchandises vendues sous l'inscription « EVER-GREEN » BRAND correspondent à du thé emballé dans des boîtes. L'Inscrivante a prétendu, à juste titre, que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi dans le cours normal du commerce [voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Bien que la prétention de la partie requérante voulant que l'Inscrivante n'ait pas fourni d'explications relativement à sa pratique normale de commerce ne soit pas sans fondement, j'estime qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que la Facture a été fabriquée dans l'unique but de protéger l'enregistrement de la marque de commerce.

Compte tenu de ce qui précède, la question à trancher devient celle de savoir si la Facture constitue une preuve d'emploi de la Marque au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Dans la décision *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 471, la Cour fédérale, Section de première instance, a conclu que le registraire ne peut pas présumer que les factures accompagnaient les marchandises en l'absence de preuve à cet égard. En l'espèce, M. Lin ne dit pas clairement que la Facture accompagnait les marchandises au moment où elles ont été vendues au Canada. En outre, le fait qu'il soit indiqué sur la Facture que les marchandises étaient expédiées à Vancouver ne démontrent pas que les marchandises ont été expédiées au même lieu physique que celui où la facture a été envoyée. Par conséquent, je ne suis pas disposée à inférer que la partie qui a reçu les marchandises aurait vu la Facture. Enfin, même si je juge raisonnable de conclure que le 17 octobre 2002 correspond à la date de facturation, il existe un doute quant à savoir si le 20 septembre 2002 correspond à la date de la commande ou à la date d'expédition, ce qui soulève davantage d'ambiguïté en ce qui a trait à la preuve. Par conséquent,

je conclus qu'il n'existe pas de preuve me permettant de conclure que la Facture accompagnait les marchandises au moment où elles ont été vendues au Canada.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'affidavit de M. Lin n'est rien d'autre qu'une simple affirmation d'emploi de même type que celle qui a été jugée inacceptable dans la décision *Plough (Canada) Ltd.*, précitée. Comme la preuve est insuffisante pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada en liaison avec le « thé » en application du paragraphe 4(1) de la Loi durant la période pertinente, j'estime que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

Étant donné que j'ai conclu que la Facture n'était pas suffisante pour appuyer les affirmations de l'auteur de l'affidavit concernant l'emploi de la Marque, je n'ai pas à déterminer si oui ou non l'emploi de « EVER-GREEN » BRAND sur la Facture peut être considéré comme étant un emploi de la marque de commerce déposée.

L'enregistrement n° LMC 163553 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 10 MARS 2008.

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce