

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 132

Date de la décision : 2018-10-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Steinberg Title Hope & Israel LLP

Partie requérante

et

**H & R Import-Export, exerçant
également ses activités sous le nom de
Pardis Food**

Propriétaire inscrite

**LMC807,809 pour la marque de
commerce Pasteurized & dessin**

Enregistrement

[1] Le 16 mai 2016, à la demande de Steinberg Title Hope & Israel (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Ferydoun Ebadian, qui était alors le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC807,809 de la marque de commerce **Pasteurized & dessin** (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

- (1) Haricots et pois, nommément haricots Great Northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à œil noir, pois cassés jaunes.
- (2) Riz, grains, farines et sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, grains de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches.
- (3) Épices, nommément graines de cumin, curcuma, épice à riz, poudre barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail granulé, marjolaine moulue, assaisonnements à kebab, échalotes, épine-vinette et safran.
- (4) Confitures, conserves et gelées, nommément gelée de coings, confiture de pétales de rose, confiture de cerises acides, conserves de carottes, gelée de figues, confiture aux trois fruits, concombres marinés, ail mariné, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, aubergines marinées.
- (5) Sirops, nommément sirop de cerises acides, sirop de coings, sirop de fleurs d'orange, sirop de roses, sirop de citron.
- (6) Pâtes et mélasses, nommément pâte de grenade, mélasse de grenade, mélasse de raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin.
- (7) Légumes et plantes séchés, nommément sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés), aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, feuilles d'estragon.
- (8) Eau de rose, eau de menthe, eau de saule, eau de tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh.
- (9) Jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus d'abricot.
- (10) Soupes, nommément soupe végétarienne aux nouilles et soupe à l'orge et aux sept épices.
- (11) Fruits secs, nommément prunes dorées, cerises acides, mûres, épine-vinette, couches de fruits.
- (12) Levure chimique.
- (13) Miel pur, miel pur en rayon, miel pur léger.
- (14) Thé.
- (15) Soda au yogourt.

(16) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à base de produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits laitiers.

(17) Jus de légumes.

(18) Sucre et sucre en cubes, friandises, fruits confits et noix.

(19) Sauce iranienne; kashk.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 s'étend du 16 mai 2013 au 16 mai 2016.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] Suivant l'envoi de l'avis, le propriétaire inscrit a produit une confirmation de cession à l'égard de l'enregistrement, au moyen de laquelle il a été confirmé que, le 4 octobre 2011, la

Marque a été transférée à H & R Import-Export, exerçant également ses activités sous le nom de Pardis Food (la Propriétaire).

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Ali Ebadian, trésorier de la Propriétaire, souscrit le 8 décembre 2016.

[8] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

APERÇU DE LA PREUVE

[9] Dans son affidavit, M. Ebadian affirme que la Propriétaire détient la Marque depuis octobre 2011. Il fait valoir que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. Il explique que les produits vendus en liaison avec la Marque sont indiqués sur les factures au moyen des codes YEK et/ou 1&1.

[10] À l'appui, M. Ebadian joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est une copie d'une confirmation de cession de marque de commerce, datée du 10 octobre 2016; le document indique que Ferydoun Ebadian a cédé les droits à l'égard de la Marque à la Propriétaire le 4 octobre 2011.
- Les pièces A1 et A2 sont des documents du gouvernement de l'Ontario indiquant que Pardis Food est un nom commercial de la Propriétaire.
- Les pièces B à B7 sont constituées de factures représentatives émises par la Propriétaire à l'intention de clients canadiens et faisant état de ventes de produits **Pasteurized & dessin** réalisées en 2014, en 2015 et en 2016. Certains des produits visés par l'enregistrement sont représentés dans les factures. À titre d'exemple, la facture de la pièce B fait état de ventes faites par la Propriétaire à un client situé en Ontario de plusieurs produits, dont des « PKL.C.CUMBER -1&1 » [concombres marinés -1&1]. M. Ebadian établit une corrélation entre ce produit et le produit [TRADUCTION] « concombres marinés » visé par l'enregistrement.

Comme autre exemple, la facture de la pièce B1 fait état de ventes faites par la

Propriétaire à un client situé en Ontario de plusieurs produits, dont des « YEK-LIME-JUICES-1&1 » [YEK-jus de lime-1&1], des « YEK-LENTEL-COOKED-1&1 » [YEK-lentilles-cuites-1&1], des « YEK-EGPLANT-1&1 » [YEK-aubergines-1&1], des « YEK-PKL.C.Cumber-1&1 » [YEK-concombres marinés-1&1] et de la « YEK-POMEGRANAET-PASTE-1&1 » [YEK-pâte de grenade-1&1]. M. Ebadian établit une corrélation entre ces produits et les produits [TRADUCTION] « jus de lime », « lentilles », « aubergines marinées », « concombres marinés » et « pâte de grenade » visés par l'enregistrement, respectivement.

- La pièce C est constituée de photographies de dix-huit étiquettes de divers produits **Pasteurized & dessin** qui présentent la Marque bien en vue. M. Ebadian désigne ces produits comme étant des [TRADUCTION] « épices, notamment poudre de curcuma, poivre noir; confitures, confiture de cerises acides, concombres marinés, macédoine de légumes marinée, ail mariné, aubergines marinées, eau de menthe, cerises séchées, pâte de grenade, pâte de tomate, eau de fumeterre, macédoine de légumes secs, orge, eau de saule et eau de rose », indiquant que [TRADUCTION] « certains d'entre eux sont désignés dans les factures [produites en pièce] ».
- La pièce D est constituée de sept photographies de produits **Pasteurized & dessin** sur lesquels sont apposées des étiquettes arborant la Marque. M. Ebadian désigne ces produits comme étant de la [TRADUCTION] « pâte de grenade, eau de fumeterre, eau de menthe, ail mariné, concombres marinés, confiture de carottes, confiture de coings et macédoine de légumes marinée », indiquant là encore que [TRADUCTION] « certains d'entre eux sont désignés dans les factures [produites en pièce] ».

[11] Si j'examine les factures, les descriptions de produit qui y sont présentées et les corrélations établies par M. Ebadian, je suis en mesure de relever des transferts des produits visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] :

- (1) Haricots et pois, notamment ... lentilles rouges, lentilles vertes, ...
- (3) Épices, notamment ... échalotes, ...
- (4) Confitures, conserves et gelées, notamment gelée de coings, confiture de pétales de rose, confiture de cerises acides, conserves de carottes, gelée de figues, ... concombres

marinés, ail mariné, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, aubergines marinées.

(5) Sirops, nommément sirop de cerises acides, ...

(6) Pâtes et mélasses, nommément pâte de grenade, ...

(7) Légumes et plantes séchés, nommément sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés), ...

(8) Eau de rose, ... eau de saule, ... eau de shahtareh.

(9) Jus de fruits, nommément jus de raisin amer, ... jus de lime, ...

(13) Miel pur, miel pur en rayon, ...

(18) ... sucre en cubes, ...

(les Produits relevés).

ANALYSE

[12] À titre préliminaire, je souligne que, dans le cadre de ses représentations écrites, la Partie requérante a produit l'affidavit d'Arash Missaghi, souscrit le 26 avril 2017. Cependant, suivant l'article 45(2) de la Loi, le registraire peut seulement recevoir une preuve du propriétaire de la marque de commerce dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45. Par conséquent, je n'ai pas tenu compte de l'affidavit de M. Missaghi dans le cadre de la présente procédure.

[13] Cela dit, les représentations écrites de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

- Les factures de la pièce B ne [TRADUCTION] « démontrent » pas que le code YEK se rapporte à la Marque; le code YEK se rapporte plutôt aux produits de marque YEKO YEK de la société Rex, Inc appartenant à M. Missaghi.
- La Propriétaire n'a pas fourni de preuve de publicité pour démontrer que des produits arborant la Marque ont fait l'objet d'une annonce et d'une promotion.
- Les étiquettes de la pièce C ne sont pas présentées sur les produits et ne constituent par conséquent pas une preuve d'emploi de la Marque sur des produits vendus dans la pratique normale du commerce; les étiquettes produites en pièce [TRADUCTION] « ont [plutôt] été produites aux fins de l'affidavit et reproduisent des images protégées par le droit d'auteur de Rex Inc., la propriétaire des Marques de commerce 1&1 ».

- Les photos de bocaux, de boîtes de conserve et de bouteilles de la pièce D ne constituent pas des photos de produits offerts en vente dans un magasin, mais plutôt des photos de produits placés sur une étagère dans les bureaux de la Propriétaire; par conséquent, elles ne constituent pas une preuve d'emploi de la Marque sur des produits réellement vendus dans la pratique normale du commerce.
- Une des photos de la pièce D semble ne pas avoir été prise pendant la période pertinente.
- La Propriétaire vend des produits en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial dont la similitude est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce 1&1 appartenant à Rex Inc.
- La Propriétaire a acheté les produits de Rex Inc. destinés aux marchés étrangers et les vend au Canada sans le consentement de Rex Inc; ces produits sont des [TRADUCTION] « produits du marché gris ».
- Les produits vendus par la Propriétaire ne sont pas conformes à la réglementation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en ce qui concerne l'étiquetage en français et en anglais.
- La Propriétaire utilise les produits de Rex Inc. [TRADUCTION] « avec des étiquettes fabriquées pour établir sa preuve d'emploi de [la Marque] ».
- La Marque n'aurait jamais dû être enregistrée par le registraire, car [TRADUCTION] « certains éléments clés de [la Marque] constituent les Marques 1 & 1 antérieurement enregistrées » appartenant à Rex Inc.

[14] En ce qui concerne les observations de la Partie requérante à propos du caractère suffisant des pièces B à D, il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. On doit accorder une grande crédibilité aux déclarations faites dans un affidavit [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. De plus, il faut considérer la preuve dans

son ensemble et éviter de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd*, 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[15] En l'espèce, la Propriétaire a fourni des factures représentatives comme pièces B à B7 faisant état de ventes des Produits relevés au Canada pendant la période pertinente. M. Ebadian confirme que ces produits ont présenté la Marque, et la Propriétaire a fourni des images représentatives pour démontrer que la Marque telle qu'elle est enregistrée a été présentée sur ces produits qu'elle a vendus à des clients canadiens (pièces C et D).

[16] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que la preuve établit l'emploi de la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec les produits énumérés dans les factures ». En effet, en ce qui concerne les Produits relevés, cela est suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 4 et 45 de la Loi aux fins de la présente procédure.

[17] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement, je ne dispose d'aucune preuve de transferts de ces produits dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. En particulier, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « (1) [h]aricots et pois, nommément, ... doliques à œil noir, pois cassés jaunes », je reconnais que la facture de la pièce B7 comporte une inscription se rapportant à des « YEK-GREEN PEAS-1&1 » [YEK-petits pois-1&1]. À première vue, cependant, j'estime que cette inscription se rapportant à des « GREEN PEAS » [petits pois] ne correspond à ni l'un ni l'autre des produits [TRADUCTION] « doliques à œil noir » ou « pois cassés jaunes » visés par l'enregistrement.

[18] Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence pour supprimer les autres produits.

[19] En ce qui concerne les allégations de la Partie requérante à propos de Rex Inc. et des lois canadiennes sur l'étiquetage, et du fait que les produits de la Propriétaires relèveraient du [TRADUCTION] « marché gris », je souligne que la procédure prévue à l'article 45 a une portée limitée. La conformité à d'autres lois n'est pas en cause dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si, au sens des articles 4

et 45 de la Loi, la preuve établit l'emploi de la marque de commerce en ce qui concerne chacun des produits visés par l'enregistrement en question. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'affidavit Ebadian l'établit en ce qui concerne les Produits relevés.

[20] Par ailleurs, il est bien établi que la procédure prévue à l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce autre que la procédure litigieuse courante visée par l'article 57 de la Loi [voir *Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c Omega*, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18, la validité d'un enregistrement n'est pas en cause dans la procédure prévue à l'article 45.

[21] À la lumière de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les Produits relevés seulement, lesquels sont énumérés ci-dessus au paragraphe 11.

DÉCISION

[22] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l'état déclaratif des produits [TRADUCTION] :

- (1) ... haricots Great Northern, haricots mungo, pois chiches, ... doliques à œil noir, pois cassés jaunes.
- (2) Riz, grains, farines et sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, grains de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches.
- (3) ... graines de cumin, curcuma, épice à riz, poudre barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail granulé, marjolaine moulue, assaisonnements à kebab, ... épine-vinette et safran.
- (4) ... confiture aux trois fruits, ...
- (5) ... sirop de coings, sirop de fleurs d'orange, sirop de roses, sirop de citron.
- (6) ... mélasse de grenade, mélasse de raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin.
- (7) ... aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, feuilles d'estragon.
- (8) ... eau de menthe, ... eau de taroonah, eau de kashni, ...
- (9) ... jus de grenade, ... jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus d'abricot.

- (10) Soupes, notamment soupe végétarienne aux nouilles et soupe à l'orge et aux sept épices.
- (11) Fruits secs, notamment prunes dorées, cerises acides, mûres, épine-vinette, couches de fruits.
- (12) Levure chimique.
- (13) ... miel pur léger.
- (14) Thé.
- (15) Soda au yogourt.
- (16) Boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à base de produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits laitiers.
- (17) Jus de légumes.
- (18) Sucre et ..., friandises, fruits confits et noix.
- (19) Sauce iranienne; kashk.

[23] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

- (1) Haricots et pois, notamment lentilles rouges, lentilles vertes.
- (3) Épices, notamment échalotes.
- (4) Confitures, conserves et gelées, notamment gelée de coings, confiture de pétales de rose, confiture de cerises acides, conserves de carottes, gelée de figues, concombres marinés, ail mariné, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, aubergines marinées.
- (5) Sirops, notamment sirop de cerises acides.
- (6) Pâtes et mélasses, notamment pâte de grenade.
- (7) Légumes et plantes séchés, notamment sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés).
- (8) Eau de rose, eau de saule, eau de shahtareh.
- (9) Jus de fruits, notamment jus de raisin amer, jus de lime.
- (13) Miel pur, miel pur en rayon.
- (18) Sucre en cubes.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Darryl Joseph Bilodeau

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Steinberg Title Hope & Israel LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE