

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 285

Date de la décision : 2021-12-17

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

De Grandpré Chait

Partie requérante

et

Aux Vivres Inc.

Propriétaire inscrite

LMC855,181 pour DRAGON SALAD

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement n° LMC855,181 pour la marque de commerce DRAGON SALAD (la Marque).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

LA PROCÉDURE

[3] Le 19 juillet 2018, à la demande de De Grandpré Chait, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Aux Vivres Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec « aliments végétaliens, nommément légumes assortis et tofu grillé ou tempé servi avec une sauce au tamari sur du riz. »

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard du produit visé par 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'elle précise la date à laquelle 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 démontrer l'emploi est du 19 juillet 2015 au 19 juillet 2018.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[8] En l'absence d'emploi tel que celui défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de son président, Michael Makhan, assermenté le 17 décembre 2018.

[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[11] Avec ses observations écrites, la Partie requérante a déposé des documents représentant les résultats d'une recherche en ligne concernant la Marque. Toutefois, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, le registraire ne peut recevoir que la preuve présentée par le propriétaire inscrit ou en son nom [voir *Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Par conséquent, ces documents ne peuvent pas être versés au dossier et ne seront pas pris en compte.

LA PREUVE

[12] Dans son affidavit, M. Makhan explique que 9326-2251 Québec Inc. (la Licenciée) [TRADUCTION] « est responsable de la production et de la distribution des Produits DRAGON SALAD. » M. Makhan et son frère sont les administrateurs et les actionnaires de la Propriétaire et de la Licenciée. Il précise que la Propriétaire [TRADUCTION] « contrôle directement la nature et la qualité des Produits arborant la Marque qui sont produits et distribués par [la Licenciée] ».

[13] Selon M. Makhan, la Licenciée a vendu pour plus de 40 000 \$ de produits visés par l'enregistrement arborant la Marque à des Canadiens pendant la période pertinente. Il joint, à titre de Pièce D, des factures de la Licenciée adressées à divers distributeurs et épiceries au Canada, toutes datées de la période pertinente et vendant différents produits, y compris des produits identifiés comme « SALADE DRAGON » que M. Makhan décrit comme les produits visés par l'enregistrement.

[14] En ce qui concerne l’affichage de la Marque, M. Makhan atteste que [TRADUCTION] « *SALADE DRAGON*, qui est la traduction directe de *DRAGON SALAD*, est affichée bien en vue sur les produits ». Il joint, comme Pièce E, une photographie du produit, qui est un bol contenant une salade avec une étiquette portant la mention « *SALADE DRAGON* ». Les ingrédients énumérés sur cette étiquette sont le tempeh, divers légumes et assaisonnements. Il confirme que cette photo illustre le produit identifié comme « *SALADE DRAGON* » dans les factures de la Pièce D.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] La Partie requérante soulève les questions suivantes : (i) il n’existe pas d’entente de licence écrite entre la Propriétaire et la Licenciée et, par conséquent, aucune information spécifique sur la manière dont la Propriétaire a exercé son contrôle, (ii) les factures exposées datent de juillet 2015 et février 2016 et il n’y a pas de factures de 2017 ou 2018, (iii) la marque a perdu son caractère distinctif en raison de son emploi par des tiers, et (iv) quoi qu’il en soit, la preuve démontre un écart inacceptable par rapport à la Marque enregistrée.

Emploi de la Marque telle qu’enregistrée

[16] Pour examiner la question de savoir si la présentation d’une marque de commerce constitue une présentation de la marque de commerce telle qu’elle a été déposée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable, malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été déposée et celle sous laquelle elle était employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L’évaluation de la question de savoir si tous les éléments sont des traits dominants et si l’écart est suffisamment mineur pour permettre de conclure qu’il y a emploi de la marque de commerce telle qu’elle a été déposée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[17] La Marque telle qu'enregistrée ne figure pas dans la preuve; en revanche, les produits décrits dans la Pièce E portent la mention « SALADE DRAGON ». Comme il est décrit ci-dessus, « SALADE DRAGON » est la traduction française de « DRAGON SALAD ». En l'espèce, les versions anglaise et française contiennent les deux mots presque identiques, à l'exception de la lettre e à la fin de *salad*. La principale différence entre la marque de commerce employée et la marque enregistrée est l'inversion des mots. Je considère que la caractéristique dominante de la Marque est le mot DRAGON, le mot SALADE étant purement destiné à décrire le produit visé par l'enregistrement. En outre, je ne considère pas que l'ordre des deux mots constitue une caractéristique dominante de la Marque ou que l'ordre inverse aurait tendance à induire en erreur les consommateurs non avertis. Étant donné que l'ordre inverse des mots ne constitue qu'un écart mineur, je conclus que l'affichage de la Marque de la manière dont elle apparaît sur la photo de la Pièce E constitue un affichage de la Marque telle qu'elle a été enregistrée.

Perte alléguée du caractère distinctif

[18] L'observation de la Partie requérante selon laquelle la Marque a perdu son caractère distinctif en raison de son emploi par d'autres et que, par conséquent, le consommateur ne reconnaîtrait pas la Marque comme une marque de commerce est liée à la question du caractère distinctif, qui ne se pose pas dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 45 [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66]. Il faut déterminer si des faits suffisants ont été fournis pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque par la Propriétaire, au sens de l'article 4 de la Loi, en liaison avec les produits enregistrés pendant la période pertinente.

Emploi par la Licenciée

[19] Une entente de licence écrite n'est pas nécessaire pour établir l'emploi sous licence d'une marque de commerce qui profite au propriétaire de la marque de commerce [voir *Wells' Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst)]. Le propriétaire d'une marque de commerce peut démontrer le contrôle requis de la nature ou de la qualité des produits vendus sous licence en vertu de l'article 50(1) de la Loi, soit en fournissant la preuve qu'il exerce le contrôle

requis, soit en attestant qu'il exerce le contrôle requis, [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102].

[20] En l'espèce, M. Makhan fait une déclaration sous serment selon laquelle la Propriétaire contrôlait la nature ou la qualité des produits enregistrés liés à la Marque. De plus, M. Makhan explique que la Propriétaire et la Licenciée ont la même équipe de gestion, les mêmes administrateurs et les mêmes actionnaires. Je suis donc convaincue que tout emploi de la Marque par la Licenciée serait au bénéfice de la Propriétaire en vertu de l'article 50(1) de la Loi.

Emploi pendant la période pertinente

[21] La Partie requérante soutient que les factures de la Pièce D sont datées des sept premiers mois de la Période pertinente et qu'elles soulèvent donc des doutes quant à l'emploi de la Marque au cours des dernières années et quant aux intentions de la Propriétaire de continuer à l'employer à l'avenir.

[22] L'article 45(1) de la Loi est explicite, la Propriétaire doit démontrer l'emploi de la marque au Canada « à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis », et la Propriétaire a fourni plusieurs factures toutes datées de la période pertinente. Même si ces factures datent des sept premiers mois de la période pertinente, elles suffisent à démontrer le transfert des produits visés par l'enregistrement au cours de cette période.

[23] Compte tenu des déclarations claires de M. Makhan et des factures de la Pièce D, je conclus que la Propriétaire a démontré des transferts de produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. Considérant que l'image de la Pièce E illustre comment la Marque apparaît directement sur les produits visés par l'enregistrement, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « aliments végétaliens, nommément légumes assortis et tofu grillé ou tempeh servis avec une sauce au tamari sur du riz » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[24] En conséquence, 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 maintenu.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Stéphanie Thurber (Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.)

Pour la Partie requérante