

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 004

Date de la décision : 2022-01-24

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Marks & Clerk

Partie requérante

et

PB Brands, LLC

Propriétaire inscrite

LMC781,818 pour PATEL’S

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] À la demande de Marks & Clerk (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, c T-13 (la Loi) le 23 octobre 2018, à PB Brands, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC781,818 pour la marque de commerce PATEL’S (la Marque).

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

(1) Farine, épices, riz soufflé, produits de riz, notamment riz pilaf et farine de riz, thé, café, bonbons, pain et gâteaux.

(2) Huile de cuisson, ghee de beurre, marinades, lentilles et légumes en boîte.

(3) Repas congelés, repas prêts-à-manger, pâte de cari et pâte de légumes.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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 entre le 23 octobre 2015 et le 23 octobre 2018 (la période pertinente). Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir la preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] 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'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 d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de 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 Registrar of Trade Marks* (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 [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Il revient au registraire, à titre de juge des faits, de tirer des conclusions raisonnables des faits énoncés dans l'affidavit ou la déclaration solennelle [*BCF SENCRL c Spirits International BV*, 2012 CAF 131, au para 8].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Rakesh Patel, exécuté le 18 janvier 2019 (l'Affidavit Patel).

[7] Je note que, après que la Propriétaire a eu été signifiée des observations écrites de la Partie requérante, la Propriétaire a demandé, le 11 octobre 2019, une prolongation rétroactive en vertu de l'article 47(2) de la Loi pour produire un affidavit supplémentaire également au nom de Rakesh Patel exécuté le 9 octobre 2019 (l'Affidavit Patel supplémentaire). La décision du registraire en date du 7 novembre 2019 a été de refuser la demande de prolongation rétroactive. Par conséquent, l'Affidavit Patel supplémentaire n'a pas été versé au dossier de cette procédure et n'a pas été considéré dans l'analyse ci-dessous. La seule preuve considérée est l'Affidavit Patel.

[8] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Une audience a eu lieu à laquelle seule la Propriétaire a participé.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] L'Affidavit Patel peut se résumer comme suit :

- a) M. Patel est le membre directeur de la Propriétaire. Au paragraphe 1 de son affidavit, je note que M. Patel présente la marque de commerce en cause comme PATEL BROTHERS (enregistrement LMC567,764) plutôt que la Marque. L'enregistrement LMC567,764 pour la marque de commerce PATEL BROTHERS en liaison avec des services d'épicerie de détail et de vente en gros est l'objet d'une autre procédure en vertu de l'article 45 impliquant les mêmes parties et est abordé dans une décision distincte. Je suis convaincu que le renvoi à l'enregistrement LMC567,764 au paragraphe 1 de l'Affidavit Patel était une erreur accidentelle de la part de l'auteur de l'Affidavit, puisque M. Patel joint à titre de Pièce « A » à son affidavit des détails de l'enregistrement n° LMC781,818 pour la Marque et indique au paragraphe 2 de son affidavit les produits pour lesquels la Marque est enregistrée.
- b) M. Patel indique que la Propriétaire est constituée en société dans l'état de New York et décrit la Propriétaire comme un chef d'industrie dans le commerce des épiceries et des aliments indiens, exploitant, directement et par l'entremise de plusieurs licenciés, une chaîne d'épiceries indiennes. Il affirme que la Propriétaire possède également sa propre

gamme de produits qui sont vendus dans ses propres épiceries ainsi que dans des magasins de tiers.

c) La Pièce « B » à l’Affidavit Patel est décrite comme des exemples représentatifs d’emballage de produits alimentaires arborant en évidence la Marque. Les faces avant et arrière de l’emballage de six produits, énumérés ci-dessous, sont comprises. La face avant de chaque emballage arbore en évidence la Marque, le nom indien du produit, ainsi qu’une description en français et en anglais comme suit :

- i. Baingan Bharta – Roasted Eggplant / Aubergine Rôtie
- ii. Channa Masala – Chickpea Curry / Cari de Pois Chiches
- iii. Aloo Mutter – Potato & Green Pea Curry / Cari de Pommes de Terre et Petit Pois
- iv. Dal Tadka – Lentil Curry / Cari de Lentilles
- v. Dal Makhani – Lentils in Cream Sauce / Lentilles à la Crème
- vi. Peas Pulav – Basmati Rice with Green Peas / Riz Basmati aux Petits Pois

d) Les faces avant et arrière de chaque emballage dans la Pièce « B » comprennent du contenu bilingue français-anglais pour des renseignements comme les ingrédients et les instructions de préparation. Dans le coin inférieur gauche de la face arrière de chaque emballage, il y a une déclaration que le produit est [TRADUCTION] « DISTRIBUÉ PAR : RAJA FOODS ».

e) La Pièce « C » à l’Affidavit Patel est décrite comme des factures représentatives pour les produits vendus au cours de la période pertinente indiquant Vancouver, au Canada, comme le lieu final de livraison. Les factures proviennent chacune d’une entité nommée Capital Foods Private Limited avec une adresse à Mumbai, en Inde, et l’acheteur est indiqué comme étant Raja Foods LLC, avec une adresse à Chicago, aux États-Unis. Une entité avec une adresse à Surrey, en Colombie-Britannique, Canada, est indiquée sur chaque facture comme [TRADUCTION] « Consignataire » et le lieu final de livraison indiqué est Vancouver, au Canada.

- f) M. Patel explique que Raja Foods LLC, une entité distincte de la Propriétaire, est indiqué comme [TRADUCTION] « Acheteur » sur ces factures et que Raja Foods LLC agit comme distributeur des produits de la Propriétaire au Canada en vertu d'un accord de distribution en place entre les deux parties. M. Patel affirme que Raja Foods LLC achète les produits du licencié de la Propriétaire en Inde et les fournit à des points de vente au Canada, lesquels sont nommés comme le [TRADUCTION] « Consignataire ».
- g) Je note que les trois premières factures à la Pièce « C » semblent précéder la période pertinente, toutefois la date des onze autres factures correspond à la période pertinente. Les noms de produits alimentaires (le nom indien et la description en français et en anglais) dans les factures correspondent aux noms de produits alimentaires sur l'emballage à la Pièce « B ». Un ou plusieurs de chacun des produits alimentaires indiqués à la Pièce « B » sont inclus sur les factures à la Pièce « C » dont la date correspond à la période pertinente. Dans la partie principale des factures, les divers produits alimentaires sont énumérés sous le titre « PATEL'S CANADA BRAND RTE ».

ANALYSE

[10] Au paragraphe 5 de ses observations écrites, la Propriétaire reconnaît qu'elle n'a pas employé la Marque en liaison avec tous les produits indiqués dans l'enregistrement au cours de la période pertinente. En particulier, la Propriétaire reconnaît que les produits biffés ci-dessous devraient être supprimés de l'enregistrement :

- (1) ~~Farine, épices, riz soufflé, produits de riz, nommément riz pilaf et farine de riz, thé, café, bonbons, pain et gâteaux.~~
- (2) ~~Huile de cuisson, ghee de beurre, marinades, lentilles et légumes en boîte.~~
- (3) ~~Repas congelés, repas prêts-à-manger, pâte de cari et pâte de légumes.~~

[11] Par conséquent, l'analyse qui suit aborde la question de savoir si la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les articles restants établis ci-dessus (les Produits restants).

[12] Les arguments de la Partie requérante relèvent de deux catégories générales : 1) la Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les

produits particulièrement indiqués dans l'enregistrement; et 2) même si un tel emploi est démontré, ce n'est pas un emploi qui profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50(1) de la Loi. J'examinerai ces arguments à tour de rôle.

Emploi en liaison avec les produits particuliers visés par l'enregistrement

[13] La Partie requérante affirme que les produits indiqués dans l'emballage de produits et les factures dans l'Affidavit Patel (Pièces « B » et « C » respectivement) ne correspondent pas aux produits indiqués dans l'enregistrement. Par exemple, la Partie requérante souligne que l'enregistrement ne comprend aucune renvoi à channa masala, dal makhani, dal tadka, aloo mutter, baingan bharta, palak paneer ou peas lulav. La Partie requérante affirme que certains des produits indiqués dans l'enregistrement sont, dans le meilleur des cas, des *ingrédients* dans les produits illustrés aux Pièces « B » et « C » de l'Affidavit Patel.

[14] Cependant, selon les exemples d'emballage à la Pièce « B », ce qui comprend la face avant de l'emballage, la Marque, le nom indien du produit, ainsi que des traductions en français et en anglais, je suis convaincu que la Marque a été employée en liaison avec les Produits restants. En particulier, je suis d'accord avec les observations de la Propriétaire aux paragraphes 18 à 21 de ses observations écrites que je résume ci-dessous :

- L'emballage pour « Peas Pulav » (« Basmati Rice with Green Peas » / « Riz Basmati aux Petits Pois ») démontre l'emploi de la Marque en liaison avec du riz pilaf. Je note que « pilaf » est défini dans le *Canadian Oxford Dictionary, 2nd Ed* comme [TRADUCTION] « un plat indien ou du Moyen-Orient de riz épicé ou de blé avec de la viande, du poisson, des légumes, etc. » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, lequel indique que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].
- L'emballage pour « Dal Makhani » (« Lentils in Cream Sauce » / « Lentilles à la Crème ») démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les lentilles.
- Les emballages pour « Channa Masala » (« Chickpea Curry » / « Cari de Pois Chiches ») et « Aloo Mutter » (« Potato & Green Pea Curry » / « Cari de Pommes de Terre et Petits

Pois ») démontrent l'emploi de la Marque en liaison avec les repas congelés et les repas prêts-à-manger.

[15] En ce qui a trait aux produits « Repas congelés, repas prêts-à-manger », la Partie requérante affirme dans ses observations écrites qu'aucun des repas n'est en fait [TRADUCTION] « prêts à manger », puisque l'emballage des produits indique qu'ils doivent être réchauffés. Cependant, je suis d'accord avec la Propriétaire sur ce point que ces articles malgré tout sont admissibles comme étant [TRADUCTION] « prêts à manger ». J'estime que le fait que les articles doivent être réchauffés brièvement (chaque emballage de la Pièce « B » indique que le produit peut être réchauffé au micro-ondes pour 2 minutes) ne les rend pas inadmissibles à être prêts à manger. À cet égard, je note que dans *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF654, 51 CPR (4th) 434, aux para 17 et 18, la Cour fédérale a indiqué que dans les procédures en vertu de l'article 45, il n'est pas nécessaire d'être judicieusement méticuleux lorsqu'il est question du langage utilisé dans l'état déclaratif des produits.

[16] Enfin, les factures à la Pièce « C » de l'Affidavit Patel démontrent les ventes de chacun des Produits restants au Canada au cours de la période pertinente.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les Produits restants, conformément à l'article 4(1) de la Loi. La question de savoir si cet emploi constitue l'emploi de la Marque par la Propriétaire est abordée ci-dessous.

Emploi qui profite à la Propriétaire

[18] L'Affidavit Patel fait renvoi à l'achat des produits de la Propriétaire par le distributeur Raja Foods LLC du [TRADUCTION] « licencié en Inde » de la Propriétaire. Comme l'a noté la Partie requérante, l'affidavit ne comprend pas une discussion des conditions particulières du contrat de licence, une copie de tout accord écrit de licence ou de distribution ou une déclaration expresse dans l'affidavit que la Propriétaire a le contrôle direct ou indirect du caractère et de la qualité des produits portant la Marque. La Partie requérante affirme que cela donne lieu à une ambiguïté dans la preuve qui doit être interprétée à l'encontre de la Propriétaire, à savoir, la Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a pas démontré le contrôle requis sur le caractère

et la qualité des produits pour que tout emploi de la Marque profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50(1) de la Loi.

[19] Bien que l'Affidavit Patel manque certains détails sur cette question, lorsque l'affidavit est considéré dans son ensemble, je ne suis pas convaincu qu'il contienne une ambiguïté qui doit être interprétée à l'encontre de la Propriétaire à l'égard de l'article 50(1) de la Loi. En particulier, je n'estime pas qu'il y ait de preuves dans l'Affidavit Patel qui suggèrent une absence du contrôle requis et je suis d'accord avec la Propriétaire qu'une conclusion raisonnable qu'un tel contrôle existe puisse être tirée des faits dans l'affidavit [voir *Valhalla Pure Outfitters Inc c Pure Licensing Limited*, 2017 COMC 86, 149 CPR (4th) 326, au paras 24 à 29; et *GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC*, 2015 COMC 169, aux para 25 à 28, où le registraire a conclu que l'article 50(1) était respecté malgré l'absence de déclarations expresses de contrôle]. Par exemple, en l'espèce, les produits en cause sont mentionnés de manière répétée dans la preuve comme les propres produits de la Propriétaire. Au paragraphe 3 de l'Affidavit Patel, M. Patel indique que « [la Propriétaire] possède également sa propre gamme de produits qui sont vendus dans ses propres épiceries ainsi que dans des magasins de tiers ». Au paragraphe 6, M. Patel affirme que [TRADUCTION] « [la Propriétaire] a fait un emploi répandu de la Marque de commerce au cours de la période pertinente au Canada pour le nom de marque de ses produits ». Au paragraphe 7, M. Patel indique que [TRADUCTION] « Raja Foods LLC agit comme distributeur des produits de [la Propriétaire] au Canada ». De plus, dans les factures à la Pièce « C » de l'entité en Inde, les produits pertinents sont indiqués dans la partie principale de la facture sous le titre « PATEL'S CANADA BRAND RTE ». J'estime que tous ces faits correspondent à une circonstance dans laquelle la Propriétaire a le contrôle sur le caractère et la qualité des produits.

[20] L'emballage des produits eux-mêmes illustré à la Pièce « B » indique que les produits sont distribués par Raja Foods, ce qui correspond à la description de M. Patel selon laquelle Raja Foods LLC comme le distributeur des produits de la Propriétaire au Canada. Je note que l'emploi d'une marque de commerce par un distributeur est en général considéré comme l'emploi de la marque par le propriétaire de manière que l'article 50(1) ne soit pas pertinent, du moins en ce qui a trait à l'entité qui agit comme distributeur [voir *Advance Magazine Publishers Inc c Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2010 COMC 129, au

para 28; et *BCF SENCRL c Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co KG* (2008), 72 CPR (4th) 226 (COMC), au para 10].

[21] Compte tenu de ce qui précède, la Propriétaire m'a convaincu que l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits restants, comme l'indique l'Affidavit Patel, est l'emploi de la Marque qui profite à la Propriétaire conformément à l'article 50(1) de la Loi.

DÉCISION

[22] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants : « Farine, épices, riz soufflé, [...] farine de riz, thé, café, bonbons, pain et gâteaux; Huile de cuisson, ghee de beurre, marinades, [...] et légumes en boîte; [...] pâte de cari et pâte de légumes » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[23] L'état déclaratif des produits modifié se lira comme suit : « (1) Produits de riz, nommément riz pilaf; (2) Lentilles; (3) Repas congelés, repas prêts-à-manger ».

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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 2021-09-23

COMPARUTIONS

Madeleine Hodgson

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante