

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Citation : 2022 COMC 152

Date de la décision : 2022-08-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

**Guangzhou Wanglaoji Grand Health
Co., Ltd.**

Partie requérante

et

Multi Access Limited

Propriétaire inscrite

**LMC879,259 pour Chinese Character
Design**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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° LMC879,259 pour la marque de commerce Chinese Character Design (la Marque), reproduite ci-dessous :

王老吉

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec une variété de produits médicaux, alimentaires et de boissons, comme il est indiqué à l'annexe A. La traduction anglaise des caractères chinois est OLD MAN NOMMÉ WANG VOUS DONNE DE LA CHANCE et la translittération en mandarin des caractères chinois est WANG LAO JI.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier les enregistrements,

PROCÉDURE

[4] À la demande de Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co., Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l'article 45 de la Loi le 30 octobre 2019 à Multi Access Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits enregistrés, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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. La période pertinente pour démontrer l'emploi est du 30 octobre 2016 au 30 octobre 2019.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi en ces termes :

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] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Chan Hung To, souscrit le 27 mai 2020.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience. L'audience a eu lieu conjointement à l'égard de la procédure de radiation sommaire pour les enregistrements n° LMC927,934 pour la marque de commerce WONG LO KAT Vertical Chinese Characters Design, n° LMC892,774 pour la marque de commerce Chinese Character Design, n° LMC410,076 pour la marque de commerce CHARACTERS-CHINESEDESE N, n° LMC910,422 pour la marque de commerce Red, Black and Brown Colour Arrangement Design, n° LMC910,437 pour la marque de commerce Colour Arrangement and Chinese Characters Design, n° LMC879,265 pour la marque de commerce WONG LO KAT et n° LMC879,263 pour la marque de commerce WANG JAO LI. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces procédures.

PREUVE

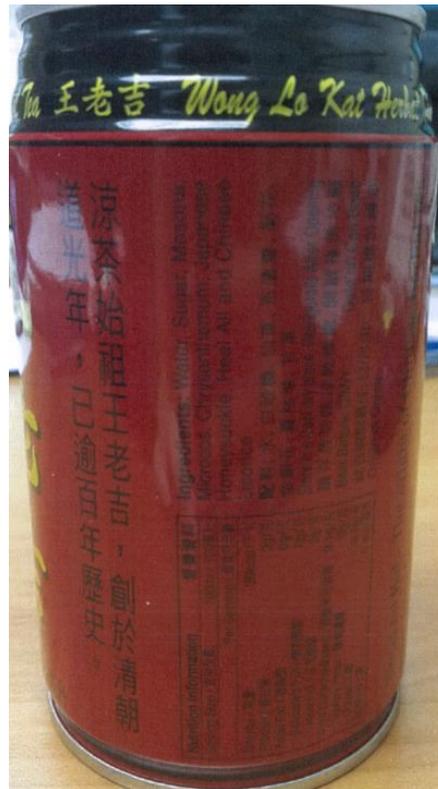
[10] M. Chan est l'administrateur de la Propriétaire. Il donne un aperçu de l'histoire des produits de la Propriétaire, déclarant qu'ils ont été vendus pour la première fois au 19^e siècle en tant que prévention efficace contre différentes maladies, comme la grippe, et en tant que remède contre ces différentes maladies. Il déclare que, pendant la période pertinente, le thé et la tisane de la Propriétaire ont été considérés comme une prévention efficace contre la grippe [par. 6].

[11] Il explique que la Propriétaire a autorisé JDB Hangzhou Limited (la Licenciée) à [traduction] « superviser la production du thé et des tisanes de [la Propriétaire] portant la [Marque] », indiquant que la Propriétaire maintient un [traduction] « contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité du thé et des tisanes portant la [Marque] » [par. 12].

[12] Selon M. Chan, pendant la période pertinente, les thés et tisanes de la Propriétaire ont été produits en Malaisie, puis exportés de la Malaisie au Canada par Wing Tung Drinks (Malaisie) SDN BHD [Wing Tung], qui a vendu et expédié ces produits au distributeur canadien de la Propriétaire, Every Green International Inc. (Every Green) [par. 13 à 14]. Sont annexées à son affidavit des factures représentatives émises par Wing Tung à Every Green pour [traduction] « l'achat et la vente au Canada du thé et des tisanes de [la Propriétaire] portant la [Marque] pendant la période pertinente » [par. 16, pièce C]. Les produits vendus sur ces factures sont décrits comme [traduction] « Boissons à base de plantes Wong Lo Kat ». Sont également annexés à son affidavit dans le cadre de la pièce C des connaissements représentatifs émis par

Wing Tung à Every Green pour [traduction] « l'expédition au Canada du thé et des tisanes de [la Propriétaire] portant la [Marque] pendant la période pertinente » [par. 16].

[13] M. Chan atteste que le thé et les tisanes de la Propriétaire sont vendus au Canada dans l'emballage affichant la Marque. À l'affidavit qui figure à la pièce B se trouvent [traduction] « des images représentatives du thé et des tisanes de [la Propriétaire] qui ont été exportés, distribués et vendus au Canada [...] pendant la période pertinente » [par. 15]. Les images représentent ce qui semble être deux versions d'une canette de « tisane » sous différents angles. L'étiquette apposée sur la première version indique que le produit est fabriqué par « Pokka Ace (M) Sdn. Bhd. » et que la fabrication est supervisée par la Licenciée. Elle indique également que Ever Green est le *distributeur exclusif au Canada* et qu'il s'agit d'une [traduction] « boisson à base de plantes non pour fins médicales ». La deuxième version n'indique pas quelle entité a fabriqué le produit, mais indique que « Hung To (Holdings) » en a assuré la supervision. Les deux versions du texte sont reproduites ci-dessous :



[14] Un tableau joint à l'affidavit de M. Chan en tant que pièce D présente une ventilation annuelle des quantités et des valeurs en dollars de la « tisane Wong Lo Kat » de la Propriétaire

importée, puis distribuée et vendue au Canada entre 2009 et 2019. M. Chan confirme que les produits illustrés dans les images à la pièce B sont représentatifs des produits vendus au Canada, comme le montre le tableau [par. 17].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Oui-dire

[15] La Partie requérante s'oppose à des parties de l'affidavit de M. Chan au motif qu'elles constituent un oui-dire. En particulier, la partie requérante fait valoir que les factures et connaissements à la pièce C sont émis par la Licenciée, qui n'a pas de relation de société avec la Propriétaire. Elle cite *Brick Brewing Co v Lakeport Brewing Corp* (2003), 35 CPR (4th) 70 (COMC), pour la proposition selon laquelle les registres d'entreprise de sociétés tierces constituent un oui-dire inadmissible.

[16] La Propriétaire fait valoir qu'il est raisonnable de déduire qu'un témoin qui connaît bien tous les secteurs des activités de la Propriétaire, comme M. Chan, l'administrateur de la Propriétaire, connaîtrait bien les activités des parties dans sa chaîne de distribution. Elle ajoute que les renseignements contenus dans l'affidavit de Chan sont connus de M. Chan personnellement ou contenus dans les registres d'entreprise de la Propriétaire et, parce que la Propriétaire surveille les activités de ses exportateurs et distributeurs, il est raisonnable de conclure que les factures et les connaissements seraient conservés dans ces registres.

[17] Je suis d'accord avec la Propriétaire que M. Chan, en vertu de son poste, connaîtrait les activités des parties de la chaîne de distribution de la Propriétaire. Compte tenu de ce qui précède et des déclarations à l'appui de son affidavit, j'accepte que la totalité de l'affidavit soit recevable.

Emploi par la Propriétaire

[18] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi autorisé de la Marque conformément à l'article 50 de la Loi. Elle soutient que les éléments de preuve donnent à penser qu'au moins cinq entités ont un rôle à jouer dans la fabrication, l'exportation et la distribution des produits et, à l'exception la Licenciée, la Propriétaire n'a pas fourni de preuve que ces entités ont été autorisées à utiliser la Marque.

[19] La Propriétaire soutient qu'il n'y a aucune obligation de [traduction] « délivrer des licences » à chaque membre de sa chaîne d'approvisionnement, tant que la Propriétaire a établi le premier lien dans la chaîne de transactions. Étant donné que M. Chan établit que la Propriétaire exerce le contrôle nécessaire sur la Licenciée et que la Propriétaire est le premier maillon de la chaîne de fabrication, d'exportation et de distribution au Canada, la Propriétaire soutient que tout transfert effectué par sa Licenciée ou son distributeur profite à la Propriétaire.

[20] Il est bien établi que la pratique normale du commerce de la propriétaire d'une marque de commerce fera souvent intervenir des distributeurs et des grossistes et/ou des détaillants et que la distribution et la vente des produits de la propriétaire par l'intermédiaire de telles entités peuvent constituer un emploi de la marque de commerce qui s'applique au profit de la propriétaire [voir *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)].

[21] De plus, M. Chan affirme que la Propriétaire a exercé le contrôle requis et qu'il est suffisant pour établir que toute utilisation de la Marque par la Licenciée profite à la Propriétaire [selon *Empresa Cubana Del Tabacp (Social Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au par. 84]. Comme l'a fait remarquer la Propriétaire, elle n'est pas tenue de démontrer qu'une licence a été accordée à toutes les entités concernées, puisque la Propriétaire a créé le premier lien de la chaîne de distribution par l'entremise de sa Licenciée.

Pratique normale du commerce

[22] La Partie requérante fait également valoir que la Propriétaire n'a pas établi sa pratique normale du commerce. Elle soutient que les éléments de preuve indiquent que la production du thé et des tisanes emballés dans la deuxième version de l'emballage au cours de la période pertinente a été supervisée par Hung To (Holdings).

[23] En réponse, la Propriétaire soutient que l'étiquetage du produit à la pièce B et les factures et les connaissements à la pièce C appuient les déclarations de M. Chan établissant que i) la Propriétaire a une Licenciée qui a supervisé la production des produits de thé de la Propriétaire, et ii) Wing Tung a exporté ces produits de Malaisie en les vendant au distributeur exclusif de la Propriétaire au Canada, Every Green.

[24] En l'espèce, M. Chan a décrit la plus grande partie de la chaîne de transactions et ses déclarations sont conformes aux pièces déposées. Il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour montrer la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l'article 45, et la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)].

[25] Étant donné que les procédures prévues à l'article 45 sont simples, sommaires et expéditives, il n'était pas nécessaire que M. Chan identifie et explique chaque entité de la chaîne de distribution pour les produits de la Propriétaire; les faits fournis dans l'affidavit et les pièces sont suffisants pour établir le cours normal des affaires de la Propriétaire.

Transferts au Canada

[26] La Partie requérante fait valoir que la preuve n'établit pas les quantités de tisanes distribuées et vendues aux consommateurs au Canada, au-delà d'une affirmation sans équivoque selon laquelle Every Green distribue et vend du thé et des tisanes au Canada.

[27] En réponse, la Propriétaire fait valoir qu'elle a déposé des factures et des connaissements représentatifs indiquant le transfert des produits de l'exportateur de la Propriétaire à son distributeur canadien au Canada, et qu'elle a fourni les quantités et les valeurs de tisanes vendues au Canada chaque année pendant la période pertinente. Elle ajoute que tout transfert au Canada, même à un distributeur, serait suffisant pour démontrer un transfert en vertu de la Loi.

[28] En ce qui concerne la question des transferts en général, j'accepte que les factures et connaissements à la pièce C suffisent pour démontrer les transferts du produit décrit comme de la tisane Wong Lo Kat au Canada, par la Propriétaire, pendant la période pertinente.

Emploi en liaison avec chacun des produits enregistrés

[29] Enfin, la Partie requérante fait valoir que les éléments de preuve visent tout au plus les produits « tisanes » au paragraphe (2) des produits, mais non le « thé » et la « tisane alimentaire ».

[30] À son tour, la Propriétaire soutient que l'utilisation de « boisson à base de plantes » et de « tisane » sur les factures et l'emballage, appuyée par les déclarations sous serment de M. Chan décrivant les ventes par la Propriétaire de son « thé et tisane » au Canada, est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec du « thé » et des « tisanes ».

[31] Étant donné que les produits décrits dans les pièces sont décrits comme de la « tisane » et de la [traduction] « boisson à base de plantes », je conclus qu'ils font partie du domaine d'application des produits enregistrés « tisanes ».

[32] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque seulement en liaison avec de la « tisane alimentaire » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier tous les produits visés par l'enregistrement, sauf les « tisanes », selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[34] L'état déclaratif des produits sera maintenant libellé en ces termes : Tisane.

Ann-Laure Brouillette
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian

Le français est conforme aux WCAG

ANNEXE A

(1) Remèdes et herbes chinois à usage médicinal, notamment pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, de la douleur, notamment des maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des douleurs associées aux brûlures, des douleurs neuropathiques, de la fatigue, du rythme cardiaque anormal, de l'hyperhidrose du sommeil, de l'insomnie, de la perte d'équilibre, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, des maladies et des troubles du sang, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, notamment des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie diabétique, des maladies et des troubles du système endocrinien, notamment de l'ostéoporose, du syndrome des ovaires polykystiques, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, notamment des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, notamment de la sclérose en plaques, de la démence, des troubles du spectre de l'autisme et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des troubles nerveux, notamment des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la maladie de Huntington, de l'obésité, des troubles et des maladies de l'œil, notamment du décollement de la rétine, de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets externes, de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, notamment de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement sensoriel, du syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'appareil urinaire, des troubles du sommeil, des migraines, des maladies et des troubles métaboliques, notamment des troubles de croissance et des troubles de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections rhumatismales, notamment de la spondylarthrite ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des affections respiratoires, notamment de l'asthme, de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie et des déficiences auto-immunes, ainsi que pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids.

(2) Thé; tisane; tisane alimentaire; petits gâteaux; essences de thé; extraits de thé; succédanés de thé; aromatisant pour le thé; pains à base de thé; gâteaux à base de thé; pâtisseries à base de thé; biscuits à base de thé; confiseries à base de thé; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, notamment maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet

et avoine, pain, pâtisseries et confiseries, notamment caramels, fondants, gelées de fruits, réglisse, pastilles non médicamenteuses, pastilles, bonbons à la menthe, bonbons acidulés; bonbons durs; pralines, noix enrobées, bonbons aux fruits non médicamenteux, sucettes, guimauves, sorbets, truffes, chocolats, tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, fudge, caramels anglais, menthe pour confiseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; sel gemme; sel alimentaire; moutarde; vinaigre, condiments, notamment chutney, ketchup, mayonnaise, relish, sauce à salade, saumure douce, raifort, sauce à la menthe, sauce tartare, sauce Mille-Îles, sauce à salade crémeuse; épices; glace.

(3) Boissons, notamment lait, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes, café, bières et vins non alcoolisés, thé, eau minérale, eau gazeuse, bière, bière au gingembre, apéritifs [non alcoolisés], boissons gazeuses [non alcoolisées], soda au gingembre, moût de raisin, moût, extrait de houblon pour faire de la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière de malt, moût de malt, salsepareille à usage autre que médical, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes; préparations pour faire des boissons, notamment ce qui suit : jus de fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes, café, bières et vins non alcoolisés, thé, eau minérale, eau gazeuse, bière, bière au gingembre, apéritifs [non alcoolisés], boissons gazeuses [non alcoolisées], soda au gingembre, moût de raisin, moût, extrait de houblon pour faire de la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière de malt, moût de malt, salsepareille à usage autre que médical, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes.

(4) Boissons alcoolisées, notamment vin, champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, gin, rhum, vodka, whisky, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, saké.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 13 avril 2022

COMPARUTIONS

Noelle Engle-Hardy

Pour la Propriétaire inscrite

Andy Chow

Pour la Partie requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

MLT Aikins LLP

Pour la Partie requérante