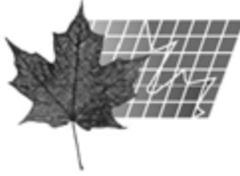


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 147**

**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**

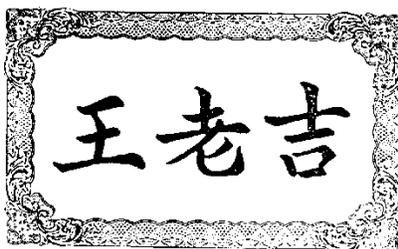
**Propriétaire inscrite**

**LMC410,076 pour CHARACTERS-  
CHINESE DESIGN**

**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° LMC410,076 pour la marque de commerce CHARACTERS-CHINESE DESIGN (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La traduction française des caractères chinois est VIEUX ROI CHANCEUX et la translittération des caractères chinois est WONG LO KAT.

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

Produits à base d'herbes médicinales pour fins alimentaires et médicinales, notamment tisanes et toniques; boissons à base de produits non laitiers, notamment jus à base d'extraits de jus d'herbes aromatiques, de fruits et de légumes.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

#### LA PROCÉDURE

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

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 30 octobre 2016 au 30 octobre 2019.

[7] 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.

[8] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 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.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a déposé l'affidavit de Chan Hung To, souscrit le 27 mai 2020, auquel sont jointes les Pièces A à D.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience. L'audience s'est déroulée conjointement à la procédure de radiation sommaire des enregistrements n° LMC892,774 pour la marque de commerce Chinese Character Design, n° LMC927,934 pour la marque de commerce WONG LO KAT Vertical Chinese Characters Design, 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° LMC879,263 pour la marque de commerce WANG JAO LI, n° LMC879,265 pour la marque de commerce WONG LO KAT et n° LMC879,259 pour la marque de commerce Chinese Character Design. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces procédures.

#### LA PREUVE

[11] M. Chan est le directeur 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<sup>e</sup> siècle comme moyen de prévention efficace contre différentes maladies, comme la grippe, et un remède à ces maladies. Il déclare que, pendant la période pertinente, les thés et les tisanes de la Propriétaire étaient considérés comme un moyen de prévention efficace contre la grippe [para 6].

[12] Il explique que la Propriétaire a autorisé JDB Hangzhou Limited (le Licencié) à [TRADUCTION] « superviser la production des thés et des tisanes de [la Propriétaire] arborant la [Marque] », et déclare que la Propriétaire maintient un [TRADUCTION] « contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des thés et des tisanes arborant la [Marque] » [para 12].

[13] Selon M. Chan, pendant la période pertinente, les thés et les tisanes de la Propriétaire étaient produits en Malaisie, puis exportés de la Malaisie au Canada par Wing Tung Drinks (Malaysia) SDN BHD [Wing Tung], qui vendait et expédiait ces produits au distributeur canadien de la Propriétaire, Every Green International Inc. (Every Green) [para 13 et 14]. Des factures représentatives émises par Wing Tung à Every Green pour [TRADUCTION] « l'achat et la vente au Canada de thés et de tisanes de la [Propriétaire] arborant la [Marque] pendant la période pertinente » sont jointes à son affidavit [para 16, Pièce C]. Les produits vendus qui sont indiqués sur ces factures sont décrits comme des « Wong Lo Kat Herbal Drink » [boissons à base d'herbes Wong Lo Kat]. Des connaissements représentatifs émis par Wing Tung à Every Green pour [TRADUCTION] « l'expédition au Canada de thés et de tisanes de la [Propriétaire] arborant la [Marque] pendant la période pertinente » sont joints à son affidavit [para 16].

[14] M. Chan atteste que les thés et les tisanes de la Propriétaire sont vendus au Canada dans un emballage arborant la Marque. Des [TRADUCTION] « images représentatives des thés et des tisanes de la [Propriétaire] qui ont été exportés, distribués et vendus au Canada [...] pendant la période pertinente » sont jointes à son affidavit à titre de Pièce B [para 15]. Les images illustrent ce qui semble être deux versions d'une canette de « herbal tea » [tisane] sous différents angles. L'étiquette de la première version indique que le produit est fabriqué par « Pokka Ace (M) Sdn. Bhd. » et que sa fabrication est supervisée par le Licencié. Elle identifie également Every Green comme étant le *distributeur exclusif du Canada* et qu'il s'agit d'une [TRADUCTION] « boisson à base d'herbes à fins non médicales ». La deuxième version n'indique pas quelle entité a fabriqué le produit, mais indique que sa fabrication était supervisée par « Hung To (Holdings) ». Les deux versions sont reproduites ci-dessous :



[15] Un tableau joint à l’affidavit de M. Chan à titre de Pièce D présente une ventilation par année des quantités et des valeurs en dollars du « Wong Lo Kat Herbal Tea » [tisane Wong Lo Kat] de la Propriétaire qui a été importé, puis distribué et vendu au Canada entre 2009 et 2019. M. Chan confirme que les produits figurant sur les images à la Pièce B sont représentatifs des produits vendus au Canada, comme l’indique le tableau [para 17].

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

##### *Oui-dire*

[16] La Partie requérante s’oppose à certaines parties de l’affidavit de M. Chan au motif qu’elles constituent du oui-dire. En particulier, la Partie requérante soutient que les factures et connaissements à la Pièce C sont émis par le Licencié, qui n’est pas une société relevant de la Propriétaire. Elle cite *Brick Brewing Co c Lakeport Brewing Corp* (2003), 35 CPR (4th) 70 (COMC), à l’appui de la proposition selon laquelle les dossiers d’entreprise de sociétés tierces constituent du oui-dire inadmissible.

[17] La Propriétaire soutient qu'il est raisonnable de conclure qu'un témoin qui connaît bien tous les secteurs des activités de la Propriétaire, comme M. Chan, le directeur de Propriétaire, connaîtrait bien les activités des entreprises faisant partie de chaîne de distribution. Elle ajoute que les renseignements contenus dans l'affidavit de M. Chan relèvent des connaissances personnelles de M. Chan ou sont contenus dans les dossiers d'entreprise de la Propriétaire et que, puisque 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 dossiers.

[18] Je conviens avec la Propriétaire que M. Chan, compte tenu de son poste, connaîtrait les activités des entreprises faisant partie de la chaîne de distribution de la Propriétaire. Compte tenu de ce qui précède et des déclarations à l'appui de son affidavit, j'estime que l'intégralité de l'affidavit est admissible.

#### *Emploi par la Propriétaire*

[19] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi, en vertu d'une licence, de la Marque conformément à l'article 50 de la Loi. Elle soutient que la preuve suggère qu'au moins cinq entités ont un rôle à jouer dans la fabrication, l'exportation et la distribution des produits et, sauf pour le Licencié, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve que ces entités étaient autorisées à employer la Marque.

[20] La Propriétaire soutient qu'elle n'est pas tenue d'autoriser chaque membre de sa chaîne d'approvisionnement, tant que la Propriétaire amorce le premier maillon de la chaîne de transactions. Étant donné que M. Chan établit que la Propriétaire exerce le contrôle nécessaire sur le Licencié 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 son Licencié ou son distributeur profite à la Propriétaire.

[21] Il est bien établi que la pratique normale du commerce du propriétaire d'une marque de commerce fera souvent intervenir des distributeurs et des grossistes ou des détaillants, et que la distribution et la vente des produits du propriétaire par l'intermédiaire de ces entités peuvent constituer un emploi de la marque de commerce qui profite au propriétaire [voir

*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst);  
*Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)].

[22] De plus, M. Chan déclare que la Propriétaire a exercé le contrôle requis et que celui-ci est suffisant pour établir que tout emploi de la Marque par le Licencié profite à la Propriétaire [conformément à *Empresa Cubana Del Tobacco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 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 amorcé le premier maillon de la chaîne de distribution par l'entremise de son Licencié.

#### *Pratique normale du commerce*

[23] La Partie requérante soutient également que la Propriétaire n'a pas établi la pratique normale de son commerce. Elle soutient que la preuve indique que la production des thés et des tisanes emballés dans la deuxième version de l'emballage pendant la période pertinente était supervisée par Hung To (Holdings).

[24] En réponse, la Propriétaire soutient que l'étiquette du produit à la Pièce B, ainsi que les factures et les connaissements à la Pièce C appuient les déclarations de M. Chan établissant (i) que la Propriétaire a un licencié qui a supervisé la production des thés de la Propriétaire, et (ii) que Wing Tung a exporté ces produits de Malaisie en les vendant au distributeur exclusif de la Propriétaire au Canada, Every Green.

[25] En l'espèce, M. Chan a décrit la majorité de la chaîne de transactions, et ses déclarations sont conformes aux pièces produites. Cependant, il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour établir 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<sup>re</sup> inst)].

[26] Étant donné que la procédure prévue à l'article 45 est simple, sommaire et expéditive, il n'était pas nécessaire que M. Chan identifie et explique chaque entité de la chaîne de distribution des produits de la Propriétaire; les faits fournis dans l'affidavit et les pièces suffisent pour établir la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

### *Transferts au Canada*

[27] La Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas les quantités de tisanes qui ont été distribuées et vendues aux consommateurs au Canada, au-delà d'une simple affirmation selon laquelle Every Green distribue et vend des [TRADUCTION] « thés et tisanes » au Canada. De plus, elle ajoute que la Propriétaire n'a pas établi quelle version de la canette figurant à la Pièce B figure sur les factures et les connaissements à la Pièce C, ainsi que dans le tableau des ventes à la Pièce D.

[28] En réponse, la Propriétaire soutient qu'elle a produit des factures et connaissements représentatifs indiquant le transfert des produits de l'exportateur de la Propriétaire au distributeur canadien de cette dernière 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, suffirait pour démontrer un transfert en vertu de la Loi.

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

[30] En ce qui concerne la version de l'emballage qui a été vendu et qui figure sur les factures et les connaissements représentatifs, bien que la preuve aurait pu être plus claire, j'accepte sans réserve les déclarations de M. Chan selon lesquelles les images à la Pièce B sont représentatives des canettes vendues et transférées au Canada pendant la période pertinente, de sorte que les deux versions ont fait l'objet de transferts au Canada.

### *Emploi en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement*

[31] La Partie requérante soutient que les produits figurant à la Pièce B ne correspondent pas aux produits « Produits à base d'herbes médicinales pour fins alimentaires et médicinales, nommément tisanes » visés par l'enregistrement parce que l'emballage figurant dans cette pièce identifie ces produits comme étant une [TRADUCTION] « boisson à base d'herbes à fins non médicales ».

[32] La Propriétaire soutient qu'il ne faut pas être judicieusement méticuleux lorsqu'on examine le langage utilisé dans un état déclaratif de produits dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, et que la tentative de la Partie requérante d'assimiler le mot « medical » [médical] au mot « medicinal » [médicinal] n'est pas exacte, car ces mots ont deux significations différentes, au regard des définitions suivantes du dictionnaire *Merriam-Webster* :

Medical : [TRADUCTION] « 1 : concerne des médecins et la pratique de la médecine, ou s'y rapporte [...] 2 : exige des soins médicaux ou dévoué à des soins médicaux »

Medicinal : [TRADUCTION] « soigner ou guérir une maladie, ou soulager une douleur »

[33] Compte tenu de la déclaration de M. Chan concernant la façon dont les produits ont été considérés comme prévenant la maladie, et compte tenu de la nature de la procédure prévue à l'article 45, je considère que les tisanes figurant dans la preuve relèvent de la portée des produits « Produits à base d'herbes médicinales pour fins alimentaires et médicinales, nommément tisanes » visés par l'enregistrement.

[34] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire n'a démontré l'emploi de la Marque qu'en liaison avec les « Produits à base d'herbes médicinales pour fins alimentaires et médicinales, nommément tisanes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne suis saisie d'aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

#### DÉCISION

[35] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants de l'état déclaratif des produits : « [Produits à base d'herbes médicinales pour fins alimentaires et médicinales, nommément] [...] et toniques; boissons à base de produits non laitiers, nommément jus à base d'extraits de jus d'herbes aromatiques, de fruits et de légumes ».

[36] L'état déclaratif sera maintenant libellé comme suit :

Produits à base d'herbes médicinales pour fins alimentaires et médicinales, nommément tisanes.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Anne Laberge

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** : Le 13 avril 2022

**COMPARUTIONS**

Noelle Engle-Hardy

Pour la Propriétaire inscrite

Andy Chow

Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

MLT Aikins LLP

Pour la Partie requérante