



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 260

Date de la décision : 2022-12-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Perjiran PJSC

Propriétaire inscrite : Silver Choice Inc.

Enregistrement : LMC828,448 pour GOLESTAN (English) Design

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, ch T-13 (la Loi), à l'égard de l'enregistrement n° LMC828,448 pour la marque de commerce GOLESTAN (English) Design (la Marque), représentée ci-dessous :



[2] L'enregistrement comprend la revendication de couleur et la traduction des caractères étrangers :

[TRADUCTION]

Revendication de couleur : La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Comme il est indiqué par la Requérante, la couronne extérieure est de couleur or. La partie intérieure de la couronne est de couleur rouge. Le mot « Golestan » est de couleur blanche.

Traduction de caractères étrangers : Comme il est indiqué par la Requérante, « Golestan » est un mot farsi qui se traduit en anglais par « heaven ».

[3] [3] L'état déclaratif des produits et services dans l'enregistrement est reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Haricots Great Northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à œil noir, pois cassés jaunes, grain de blé tendre, 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 déshydraté, marjolaine moulue, pistaches, noix séchées, amandes, arachides, graines de citrouille, graines de tournesol, assaisonnement pour kébab, échalotes, vinette, safran, conserves de coings, confiture de pétales de rose, conserves de cerises sures, safran, raisins secs rouges (poloji) et riz blanc iranien.

Services

(1) Importation, exportation et distribution de produits et d'ingrédients alimentaires.

[4] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera maintenu en partie.

PROCÉDURE

[5] Le 17 août 2020, à la demande de Perjiran PJSC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire de l'enregistrement, Silver Choice Inc. (la Propriétaire).

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services 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 est du 17 août 2017 au 17 août 2020.

[7] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer 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, au para 9].

[9] Cela étant dit, de simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour démontrer l'emploi [*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 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[11] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sepideh Fallah, souscrit à Toronto, en Ontario le 3 mars 2021 (l'affidavit Fallah).

[12] Ni la Partie requérante ni la Propriétaire n'ont produit d'observations écrites, et aucune des parties n'a demandé une audience.

[13] Je note que la même Partie requérante a également entamé une procédure en vertu de l'article 45 contre l'enregistrement de la Propriétaire n° LMC827,919 pour la marque de commerce GOLESTAN (Farsi) Design, qui est essentiellement la même marque de commerce que la Marque, mais dans laquelle le mot « Golestan » est écrit en caractères farsi plutôt qu'en caractères latins. La période pertinente pour les deux procédures est la même et le même affidavit Fallah a été produit par la Propriétaire à l'égard des deux procédures. La présente décision portera sur l'enregistrement n° LMC828,448 pour la Marque. L'enregistrement n° LMC827,919 pour la marque de commerce GOLESTAN (Farsi) Design est abordé dans une décision distincte.

LA PREUVE

[14] M^{me} Fallah est la directrice de la Propriétaire. Elle déclare que la Propriétaire est la propriétaire actuelle des marques de commerce n° LMC827,919

« Golestan (Farsi) Design » et n° LMC828,448 « Golestan (English) Design » (appelées dans l'affidavit les « marques Golestan »). Elle affirme que les marques Golestan ont été cédées à la Propriétaire le 13 août 2020 par la propriétaire inscrite précédente, Bestin World Inc. (« Bestin »).

[15] M^{me} Fallah indique qu'avec ancien conjoint, Kioumars Ebrahimi, elle possède une autre société appelée Trust Express Inc. (« Trust »). Trust a été constituée en société en 2000 et a été employée comme producteur, distributeur, grossiste, importateur et exportateur d'une variété de produits alimentaires. M^{me} Fallah et son ancien conjoint sont les seuls administrateurs et actionnaires de Trust.

[16] M^{me} Fallah indique qu'en 2016, elle a constitué la Propriétaire en société afin d'élargir ses activités. Elle décrit la Propriétaire comme un producteur, un distributeur, un grossiste, un importateur et un exportateur d'une variété de produits alimentaires, y compris, sans toutefois s'y limiter, des fruits secs, des noix, des épices et des graines. Elle déclare que les clients de la Propriétaire sont situés partout au Canada et aux États-Unis.

[17] M^{me} Fallah déclare que la Propriétaire est la société qui possède les marques de commerce et s'occupe de l'importation, de la production et de l'emballage des produits alimentaires, tandis que Trust s'occupe de la distribution et de la vente des produits. Trust distribue et vend une variété de produits provenant de plusieurs fournisseurs, y compris des produits qui sont produits ou importés par la Propriétaire.

[18] Comme en témoigne l'imprimé du registre des marques de commerce joint à titre de Pièce « B » à l'affidavit Fallah, les marques Golestan ont d'abord été enregistrées par Bestin en juillet 2012. M^{me} Fallah décrit les marques elles-mêmes comme des logos, l'un contenant le mot « Golestan » en anglais, et l'autre contenant le même mot écrit en farsi.

[19] M^{me} Fallah déclare qu'à partir de 2017, la Propriétaire a commencé à acheter des produits alimentaires de Bestin, lesquels étaient ensuite vendus par Trust. La Pièce « C » jointe à son affidavit contient deux échantillons de factures de 2019

indiquant que la Propriétaire a acheté certains produits Golestan de Bestin. Divers produits alimentaires sont identifiés dans le corps de ces factures en liaison avec la marque de commerce GOLESTAN (par exemple, « Golestan Iranian Rice 10x1kg », « Golestan Curry Powder 12x100g », « Golestan Garlic powder x 15 », etc.).

[20] Au paragraphe 9 de l'affidavit, M^{me} Fallah fournit une liste de produits Golestan que la Propriétaire a achetés de Bestin au fil des ans. Un bon nombre des produits énumérés correspondent à ceux visés par l'enregistrement n° LMC828,448.

[21] La Pièce « D » jointe à l'affidavit Fallah contient des photos de certains des produits qui, selon M^{me} Fallah, ont été achetés de Bestin avant juillet 2020 et qui ont été vendus aux clients de la Propriétaire par l'intermédiaire de Trust. Chacun des produits de la Pièce « D » est dans un emballage qui affiche la marque de commerce Golestan (Farsi) Design. Les photos ont été prises dans les magasins d'un des clients de la Propriétaire. M^{me} Fallah déclare qu'avant la présentation de la demande en vertu de l'article 45, la Propriétaire n'avait aucune raison de prendre une photo de chaque produit acheté de Bestin; par conséquent, l'affidavit ne comprend pas de photos de chaque produit décrit au paragraphe 9 de l'affidavit. Je note que bien que l'emballage des produits dans la Pièce « D » arbore la marque de commerce Golestan (Farsi) Design qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC827,919, aucun des emballages n'affiche la Marque en question dans cette procédure.

[22] Comme présenté ci-dessus, M^{me} Fallah affirme qu'après l'achat ou la production de produits par la Propriétaire, la vente et la distribution sont effectuées par Trust. La Pièce « E » est constituée de factures des années 2017 à 2020 qui sont décrites comme indiquant la vente de produits Golestan qui ont été achetés par la Propriétaire et ensuite distribués par Trust. Les factures de la Pièce « E » sont toutes émises par Trust à un client qui n'est pas identifié. M^{me} Fallah indique que les noms des clients ont été caviardés des factures pour des raisons de confidentialité. Je note que chacune des factures de la Pièce « E » est datée de la période pertinente, identifie certains produits dans le corps de l'affidavit comme « Golestan » et affiche les prix en dollars canadiens.

[23] M^{me} Fallah indique qu'en 2019, la Propriétaire voulait étendre la distribution des produits Golestan parce qu'ils se vendaient bien. M^{me} Fallah affirme que lorsqu'elle a discuté avec Bestin de la possibilité de faire de la publicité supplémentaire, cette dernière n'était pas intéressée; toutefois, Bestin a accepté de faire de la publicité supplémentaire pour Golestan si la Propriétaire en assumait les coûts. Ainsi, M^{me} Fallah déclare qu'elle a fait appel à des entreprises de gestion de l'image de marque et de publicité pour promouvoir davantage les produits Golestan. À cet égard, la Pièce « F » est une facture adressée à la Propriétaire par Dev Guys Inc. en date du 11 décembre 2019 pour la conception d'affiches pour la marque Golestan, et une facture de 80 Twenty datée du 1^{er} décembre 2019 pour la publicité sur les médias sociaux pour les produits Golestan.

[24] M^{me} Fallah déclare que, compte tenu du fait que la Propriétaire avait beaucoup investi dans la marque Golestan, elle a commencé à négocier avec Bestin en juin 2020 pour acheter les marques Golestan, et qu'elle prévoyait étendre les produits Golestan afin qu'ils comprennent tous les produits et services avec lesquels ils étaient déjà enregistrés, et même aller au-delà et ajouter divers nouveaux produits. En juin 2020, la Propriétaire a conclu un accord de cession en vertu duquel elle a acheté les marques Golestan auprès de Bestin. L'enregistrement officiel de cette cession auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a eu lieu le 13 août 2020 (la lettre de la Propriétaire à l'OPIC pour le dépôt de la cession étant datée du 9 juin 2020) et l'avis en vertu de l'article 45 a été émis peu après, soit le 17 août 2020.

[25] Au paragraphe 16 de l'affidavit, M^{me} Fallah décrit comment, après avoir pris possession des marques Golestan de Bestin, d'autres produits ont été lancés [TRADUCTION] « à la date du présent affidavit »; toutefois, les dates précises ne sont pas fournies.

[26] La Pièce « H » jointe à l'Affidavit Fallah est décrite comme des photos des produits arborant la Marque que la Propriétaire produit, vend et distribue par l'intermédiaire de Trust à divers clients au Canada et aux États-Unis. La Pièce « I » est décrite comme des photos des produits arborant la marque de commerce

Golestan (English) Design que la Propriétaire produit, vend et distribue par l'intermédiaire de Trust. M^{me} Fallah déclare que la moitié inférieure des étiquettes des Pièces « H » et « I » identifie la Propriétaire comme l'entreprise qui fabrique les produits. Les produits de la Pièce « I » comprennent notamment des haricots mungo et des conserves de cerises sures séchées. La Pièce « J » de l'Affidavit Fallah comprend des images du site Web de la Propriétaire de produits dans un emballage arborant la Marque semblable à celui de la Pièce « I ».

[27] La Pièce « K » comprend des échantillons de factures qui indiquent la vente de produits Golestan fabriqués par la Propriétaire et vendus par l'intermédiaire de Trust, après l'acquisition des marques de Bestin. M^{me} Fallah précise que les noms des clients ont été caviardés pour des raisons de confidentialité. Je note que seule la première facture de la Pièce « K » (datée du 24 juin 2020) est datée de la période pertinente. Le reste des factures de la Pièce « K » sont datées après la période pertinente.

[28] Aux paragraphes 22 et 23 de l'affidavit, M^{me} Fallah déclare que la Propriétaire est en train de lancer certains produits supplémentaires sous les marques Golestan, et qu'elle prévoit lancer encore d'autres produits au-delà de ceux qui sont énumérés dans les enregistrements; cependant, le lancement de certains des produits a été considérablement touché par la pandémie de COVID-19 et par le ralentissement de l'économie.

ANALYSE

Produits

[29] Bien que l'affidavit Fallah comprenne de nombreux exemples d'affichage de l'autre marque de commerce de la Propriétaire, Golestan (Farsi) Design (LMC827,919), la preuve relative à la Marque particulière en question dans la présente procédure (LMC828,448) sont plus limitées. En particulier, les seuls exemples d'affichage de la Marque se trouvent sur les images d'emballages de produits figurant dans les Pièces « I » et « J » de l'affidavit Fallah. Les autres images d'emballage de produits figurant dans les Pièces « D » et « H » n'arborent pas la Marque et arborent plutôt la marque de commerce Golestan (Farsi) Design. En outre, je ne considère pas

que la représentation de la marque nominale Golestan dans le corps des différentes factures figurant dans l'affidavit Fallah constitue en soi un emploi de la Marque, étant donné que la Marque telle qu'elle est enregistrée est une marque figurative comportant des éléments figuratifs et de couleur spécifiques qui sont absents des factures.

[30] L'emballage des produits de la Pièce « I » est décrit dans l'affidavit comme étant des produits que la Propriétaire produit, vend et distribue elle-même par l'intermédiaire de la Trust. En tenant compte de l'affidavit dans son ensemble, je comprends, à partir de cette description, que la Pièce « I » (ainsi que la Pièce « J ») représente un emballage de produits que la Propriétaire a adopté après son acquisition de la marque de Bestin en juin 2020. Je n'estime pas qu'il y a de preuve dans l'affidavit Fallah de la vente de produits arborant la Marque avant cette acquisition. Par exemple, je n'estime pas que l'affidavit Fallah me permet de déduire que les produits Golestan mentionnés dans les factures des Pièces « C » et « E » visaient des produits arborant la Marque telle que représentée dans la Pièce « I ». Au contraire, la seule facture de la période pertinente qui semble être pertinente en ce qui a trait à la Marque est la première facture de la Pièce « K », qui est datée du 24 juin 2020. Je note que Trust est décrite dans l'affidavit Fallah comme un distributeur en liaison avec les produits Golestan, et je suis donc convaincu que les ventes de Trust constituent un emploi de la Marque par la Propriétaire [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].

[31] Compte tenu de ce qui précède, en établissant une corrélation entre les images de produits figurant à la Pièce « I » et la facture du 24 juin 2020 démontrant la vente de certains produits Golestan figurant à la Pièce « K », je suis convaincu que le Propriétaire a démontré au moins une preuve *prima facie* de la vente des produits suivants dans des emballages arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente : [TRADUCTION] haricots mungo, doliques à œil noir, pois cassés jaunes, conserves de cerises sures, raisins secs rouges (poloyi) et riz blanc iranien. Je suis

donc convaincu que la Propriétaire a démontré un emploi de la Marque suffisant pour maintenir l'enregistrement en liaison avec ces produits.

[32] Je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en en liaison avec l'un quelconque des autres produits visés par l'enregistrement, et je n'estime pas non plus que la Propriétaire a démontré l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient l'absence d'emploi en liaison avec ces produits. Par conséquent, les autres produits seront radiés de l'enregistrement.

Services

[33] Les services sont décrits dans l'enregistrement comme [TRADUCTION] « importation, exportation et distribution de produits et d'ingrédients alimentaires ». Comme il a été mentionné plus haut, j'ai conclu que la Marque figurait sur l'emballage de certains produits alimentaires vendus au Canada au cours de la période pertinente. Au paragraphe 5 de l'affidavit Fallah, la Propriétaire est décrite comme [TRADUCTION] « un producteur, distributeur, grossiste, importateur et exportateur d'une variété de produits alimentaires, y compris, sans toutefois s'y limiter, des fruits secs, des noix, des épices et des graines. Les clients de Silver sont situés partout au Canada et aux États-Unis. » En outre, au paragraphe 25 de l'affidavit, M^{me} Fallah déclare [TRADUCTION] « comme il est indiqué ci-dessus, Silver vend ses produits partout au Canada et aux États-Unis; ainsi, elle a exporté certains de ses produits Golestan aux États-Unis. » Étant donné que la Marque a été affichée sur l'emballage de divers produits alimentaires dans le cadre de l'activité commerciale décrite ci-dessus, et en l'absence d'arguments contraires de la part de la Partie requérante, je suis disposé à accepter que la Propriétaire a démontré au moins une preuve *prima facie* de l'emploi de la Marque en liaison avec les services énumérés au cours de la période pertinente. Par conséquent, les services visés par l'enregistrement seront maintenus.

DÉCISION

[34] 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 supprimer les produits suivants :

[TRADUCTION]

Haricots Great Northern, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, grain de blé tendre, 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 déshydraté, marjolaine moulue, pistaches, noix séchées, amandes, arachides, graines de citrouille, graines de tournesol, assaisonnement pour kébab, échalotes, vinette, safran, conserves de coings, confiture de pétales de rose, conserves de cerises sures, safran.

[35] L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Produits : Haricots mungo, doliques à œil noir, pois cassés jaunes, conserves de cerises sures, raisins secs rouges (poyoi) et riz blanc iranien.

Services : Importation, exportation et distribution de produits et d'ingrédients alimentaires.

Timothy Stevenson
Membre
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.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : GOWLING WLG (CANADA) LLP

Pour la Propriétaire inscrite : ESMAEIL MEHRABI (MEHRABI LAW OFFICE)