

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20111223**

**Dossier : T-1738-10**

**Référence : 2011 CF 1517**

**Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2011**

**EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON**

**ENTRE :**

**MALENA PRODUCE, INC.**

**demanderesse**

**et**

**AGRICOLA SAN ISIDRO DE CULIACAN,  
S.P.R. DE R.L.**

**défenderesse**

**MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT**

[1] Le 25 octobre 2010, Malena Produce, Inc. [la demanderesse] a, en vertu du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi], présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance radiant les marques de commerce suivantes de la défenderesse [les marques de la défenderesse] :

- a) la marque de commerce canadienne enregistrée sous le numéro LMC651545 pour la marque de commerce MALENA qui a fait l'objet d'une demande le

27 août 2003 et qui revendiquait un emploi au Canada remontant à janvier 1994, a été annoncée le 2 mars 2005 et a été enregistrée le 26 octobre 2005 en liaison avec :

- (i) Produits agricoles, nommément céréales, graines, animaux vivants, fruits frais, légumes frais et malt;
- (ii) Produits horticoles, nommément plantes, fleurs, fruits frais et légumes frais;
- (iii) Produits forestiers, nommément semences naturelles, plantes, fleurs et animaux vivants;

b) la marque de commerce canadienne enregistrée sous le numéro LMC744761 portant sur la marque de commerce MALENA BRAND qui a fait l'objet d'une demande le 7 mars 2007 et qui revendiquait un emploi au Canada remontant à mai 2004, a été annoncée le 15 octobre 2008 et a été enregistrée le 6 août 2009 en liaison avec :

- (i) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément piments rouges et aubergine, gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, nommément bonbons au lait; huiles et graisses alimentaires.

[2] La demanderesse réclame également un jugement invalidant les marques de la défenderesse en vertu de l'article 18 de la Loi.

[3] La demanderesse ne s'est pas opposée à la demande malgré le fait qu'elle en a reçu régulièrement signification.

## **LES PARTIES**

[4] La demanderesse a été constituée en personne morale sous le régime des lois de l'Arizona. Elle achète et distribue des produits frais cultivés au Mexique à des grossistes et à des détaillants des États-Unis et du Canada.

[5] La défenderesse, Agricola San Isidro de Culiacan, SPR de RL, et ses prédécesseurs, Eduardo Leyson y Coproprietarios et Agricola San Isidro de Culiacan, SPR de RL (collectivement ASI), étaient des producteurs du Mexique qui emballaient des produits frais qu'ils vendaient à la demanderesse. Entre 1984 et 2001, ASI était le seul fournisseur de la demanderesse. Au cours des années subséquentes, à savoir de 2001 à 2005, bien que la demanderesse ait continué de faire affaire avec ASI, elle distribuait également des produits fournis par d'autres producteurs mexicains. Après 2005, la demanderesse n'a plus distribué de produits frais cultivés par ASI.

## **LA PREUVE**

[6] M. Gonzalo Avila est vice-président et directeur commercial de la demanderesse depuis octobre 2002. Il a souscrit un affidavit à l'appui de la présente demande le 24 novembre 2010 (l'affidavit souscrit par M. Avila).

[7] Il ressort de l'affidavit souscrit par M. Avila qu'en 1956, Juan B. Stamatopulos [Juan B. Stamos] a commencé à vendre et à distribuer de l'aubergine et d'autres produits sous la marque de commerce MALENA [la marque de commerce MALENA] aux États-Unis. Juan B. Stamos a été propriétaire de la marque de commerce MALENA de façon ininterrompue à cette fin entre 1956 et 1984, période au cours de laquelle il a contrôlé et utilisé également cette marque de commerce.

[8] En 1984, Juan B. Stamos et son neveu, John G. Stamos, ont constitué la demanderesse en personne morale sous le régime des lois de l'Arizona et Juan B. Stamos a cédé à la demanderesse tous les droits, titres, intérêts, achalandage et réputation qu'il possédait dans la marque de commerce MALENA.

[9] Depuis 1984, la demanderesse a sans interruption distribué, vendu et commercialisé au Canada de l'aubergine et d'autres produits en liaison avec la marque de commerce MALENA et le nom commercial Malena Produce [le nom commercial Malena Produce] (les marques de la demanderesse). Par conséquent, à la date de l'annonce des marques de la défenderesse, la demanderesse n'avait abandonné ni la marque de commerce Malena ni le nom commercial Malena Produce.

[10] Il ressort également de l'affidavit souscrit par M. Avila que la défenderesse n'a jamais utilisé les marques de la défenderesse au Canada et que, en raison de l'utilisation systématique des marques de la demanderesse au Canada sur des étiquettes et des emballages et dans des

publicités, la demanderesse est, dans l'esprit des consommateurs canadiens, l'unique source des produits vendus en liaison avec ses marques.

## **CONCLUSIONS**

[11] Je suis convaincue que la demanderesse est une personne intéressée au sens du paragraphe 57(1) de la Loi étant donné que les marques de la défenderesse font obstacle à l'enregistrement des marques de la demanderesse au Canada.

[12] Je suis également convaincue que les marques de la défenderesse n'expriment et ne définissent pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque étant donné qu'il ressort de l'affidavit souscrit par M. Avila que la défenderesse n'a jamais employé ses marques au Canada.

[13] Enfin, je suis convaincue que, au Canada, les marques de la défenderesse ne distinguent pas véritablement les marchandises décrites dans leur enregistrement des marchandises de la demanderesse.

**JUGEMENT**

**LA COUR ACCUEILLE** la demande pour les motifs qui ont été exposés. Les marques de commerce canadiennes enregistrées sous les numéros LMC 651545 et LMC 744761 sont par les présentes radiées du registre et déclarées invalides. Les dépens de la présente demande, qui sont fixés à la somme de 3 665 \$, sont adjugés à la demanderesse.

« Sandra J. Simpson »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Christiane Bélanger, LL.L.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1738-10

**INTITULÉ :** Malena Produce, Inc. c Agricola San Isidro De Culiacan, S.P.R. de R.L.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Vancouver (Colombie-Britannique)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 19 avril 2011

**MOTIFS DU JUGEMENT :** LA JUGE SIMPSON

**DATE DES MOTIFS :** Le 23 décembre 2011

**COMPARUTIONS :**

Karen F. MacDonald et  
Jonas H. Gifford

POUR LA DEMANDERESSE

Personne n'a comparu

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Smart & Biggar  
Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

Personne n'a comparu

POUR LA DÉFENDERESSE