

## TRADUCTION/TRANSLATION

### **PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : ITALIA D'ORO ENREGISTREMENT N° LMC 375162**

Le 8 juillet 2003, à la demande de 88766 Canada Inc. (la partie à la demande de qui l'avis est donné), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Boyd Coffee Company (la titulaire de l'enregistrement), propriétaire inscrite de la marque de commerce ITALIA D'ORO (la marque), portant le numéro d'enregistrement LMC 375,162.

Il a été demandé à la titulaire de l'enregistrement de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services qui ont été inscrits au registre depuis au moins trois ans, si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans (soit du 8 juillet 2000 au 8 juillet 2003, la période pertinente) et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

La marque est enregistrée pour des machines à café électriques, des bars mobiles servant de bar à café, des gobelets en papier et des mélange à cacao (les marchandises) et pour des services de restaurant et des services de magasins de détail spécialisés dans le café, le thé, le café expresso et les épices (les services).

En réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a fourni l'affidavit de M. David D. Boyd. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Il n'a pas été demandé d'audience dans la procédure.

La procédure prévue à l'article 45, simple et expéditive, sert à dépouiller le registre du « bois mort » et, à ce titre, le critère est très peu exigeant. [Voir la décision *Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 557].

M. Boyd est le président et le co-chef de la direction de la titulaire de l'enregistrement. Les éléments de preuve pertinents de son affidavit peuvent se résumer de la manière suivante :

- Il allègue que les services sont normalement fournis dans des lieux permanents ou mobiles où l'on prépare et sert des aliments et des boissons, notamment du café, du thé, du café expresso et des épices.
- Les marchandises sont vendues aux consommateurs et aux détaillants qui les préparent et les vendent avec de la nourriture et des boissons préparées sur place à l'intention des consommateurs. Les gobelets en papier sont vendus en lots de 25 ou 50 à des détaillants, qui vendent du café, du thé, du café expresso et d'autres boissons aux consommateurs dans ces gobelets. La pièce 1 est une photographie d'un gobelet en papier portant la marque.
- La pièce 2 est une photographie d'un sachet portant la marque qui contient un mélange de cacao en poudre.
- La pièce 3 est une photographie d'étiquettes portant la marque qui sont attachées aux machines à café vendues principalement à des détaillants au Canada.
- La pièce 4 comporte six photographies présentant un exemple de l'un des bars mobiles de la titulaire de l'enregistrement portant la marque. L'un de ces bars mobiles a été vendu par la titulaire de l'enregistrement au Canada en juillet 2003.
- Diverses photographies prises dans six magasins de détail différents au Canada où les marchandises sont vendues et les services sont fournis aux consommateurs en liaison avec la marque ont été déposées et forment la pièce 5.
- Ont également été déposées des photographies de dépliants de promotion portant la marque servant à la vente des marchandises.
- Les pièces 7 et 8 sont des photographies présentant des placards et dépliants se trouvant dans les points de vente, qui portent la marque et qui font la promotion des marchandises.
- La pièce 10 est un exemple d'un écriteau qui est utilisé en liaison avec l'exécution des services.
- La pièce 12 est un document établissant l'expédition de documents promotionnels, notamment certains documents mentionnés ci-dessus, au distributeur canadien de la titulaire de l'enregistrement.
- Les chiffres de ventes de la titulaire de l'enregistrement pour les deux derniers mois de 2001, pour l'année 2002 et pour les cinq premiers mois de 2003 concernant la vente au Canada des gobelets de papier, des mélanges à cacao, des cafetières et des bars ont été fournis.

- Ont également été produits des échantillons de factures adressées au cours de la période pertinente, établissant la vente au Canada des marchandises ainsi que de préparations destinées à l'exécution des services.
- Une copie d'une annonce publiée dans des magazines pour faire la promotion des ventes des marchandises et de services au Canada a été annexée à l'affidavit de M. Boyd.
- Enfin, des factures représentatives établissant des ventes de marchandises de la titulaire de l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente ont été annexées à l'affidavit de M. Boyd.

La partie à la demande de qui l'avis est donné a soulevé un argument technique, à savoir que les factures produites font référence à BOYDS et non à la titulaire de l'enregistrement. Il est impossible de dissocier les factures de l'allégation contenue dans l'affidavit de M. Boyd. Il emploie le terme défini « Boyds » pour identifier la titulaire de l'enregistrement. Puis il allègue que les factures déposées sont des factures représentatives établissant des ventes des marchandises de Boyds et de préparations destinées à l'exécution des services. L'allégation ne comporte aucune ambiguïté qui pourrait être interprétée à l'encontre de l'auteur de l'affidavit ou de la titulaire de l'enregistrement. De plus, je renvoie à la décision non publiée de ma collègue Jill W. Bradbury, datée du 2 décembre 2005, visant l'enregistrement n° 492874 de la marque de commerce BARESI, dans laquelle elle rend une décision sur une situation similaire de la manière suivante :

Les factures font référence à J. Rutigliano & Sons, Inc. avec exactement la même adresse dans l'État du New Jersey que l'adresse apparaissant dans l'enregistrement de la marque de commerce. En revanche, on trouve sur l'emballage la dénomination exacte de l'inscrivante, Joseph Rutigliano & Sons, Inc., mais une adresse différente dans l'État du New Jersey. Je ne suis pas préoccupée par le fait que l'adresse sur l'emballage n'est pas la même que celle de l'enregistrement, ce n'est pas une exigence aux termes de l'article 45. La forme abrégée de la dénomination de l'inscrivante sur les factures est un peu plus problématique, mais j'arrive à la conclusion que cela ne compromet pas la cause de l'inscrivante, pour plusieurs raisons. Premièrement, la dénomination exacte de l'inscrivante apparaît sur l'emballage. Deuxièmement, le fait que l'adresse qui figure sur les factures est celle de l'enregistrement confirme l'impression que J. Rutigliano & Sons, Inc. est simplement une forme abrégée du nom de la société qui, selon l'enregistrement, est située à cette adresse. Troisièmement, je fais référence à la décision rendue le 31 août 2005 dans l'affaire Northwest Airlines Inc. c. Informix Software, Inc. concernant l'enregistrement n 370,262 pour WINGZ où l'agente d'audience principale Savard, saisie d'une situation de fait analogue, a dit :

La partie requérante a soutenu que les factures sont libellées à l'ordre d'« Investment Intelligence Systems Group of Overland Park, Kansas, USA », dénomination différente de la dénomination de la licenciée, soit « Investment Intelligence Systems Corporation ». Je conviens que l'inscrivante aurait pu fournir une explication de la dénomination qui figure sur les factures, mais je note que M. Fromm a précisé qu'IISC a des bureaux à Londres, au Royaume-Uni, à Paris, en France, à Overland Park, dans l'État du Kansas aux États Unis, et à New York, dans l'État de New York aux États-Unis. Par conséquent, comme la licenciée a un bureau à Overland Park, dans l'État du Kansas aux États-Unis, je suis disposée à accepter que les factures proviennent du bureau d'« Overland Park, Kansas, U.S.A. » et que la dénomination « Investment Intelligence Systems Group » est vraisemblablement simplement un nom commercial qu'utilise la « licenciée ».

Dans la présente affaire, comme l'adresse figurant au registre accompagne la dénomination abrégée de l'inscrivante, il semble approprié, pour les besoins de l'article 45, d'accepter que J. Rutigliano & Sons, Inc. n'est pas une entité légale distincte de Joseph Rutigliano & Sons, Inc.

Les factures produites portent la même adresse que celle de la titulaire de l'enregistrement. Je suis persuadé que la titulaire de l'enregistrement a envoyé les factures produites pour illustrer ses ventes au Canada des marchandises et que Boyds est simplement un nom commercial qu'utilise la titulaire de l'enregistrement.

Les éléments de preuve mentionnés ci-dessus établissent l'emploi de la marque au Canada, selon les dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec des machines à café électriques, des bars mobiles de services servant de bar à café, des gobelets de papier et des mélanges à cacao. Par conséquent, l'inscription de la marque au registre devrait être maintenue en liaison avec les marchandises.

Le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit :

« 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. »

Il y a des éléments de preuve d'affiches à l'intérieur des restaurants, de circulaires, de placards et de dépliants aux points de vente qui sont utilisés pour la promotion des ventes de café et de café expresso. Il existe des éléments de preuve concernant la vente d'épices (facture n° 79662 à la pièce 16). L'auteur de l'affidavit déclare en effet que les marchandises énumérées sur les factures des pièces 16 à 18 sont

vendues pour l'exécution des services. Il y a des photographies prises à l'intérieur des restaurants où sont montrés aux points de vente des placards portant la marque et où du café, du café expresso et des épices sont offerts à la vente. Je conclus donc, à partir de l'ensemble de la preuve, que la titulaire de l'enregistrement a satisfait au critère peu exigeant établi dans la jurisprudence et qu'elle a également établi l'emploi de la marque en liaison avec les services.

L'enregistrement n° LMC 375,162 sera donc maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 28 MARS 2006.

Jean Carrière  
Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce