



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 99
Date de la décision : 2015-05-29
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Blake, Cassels & Graydon LLP, visant
l'enregistrement n° LMC704,459 de la marque de
commerce DOLCE DIVA au nom de Sir Royalty Limited
Partnership**

[1] Le 12 août 2013, à la demande de Blake, Cassels & Graydon LLP, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Sir Royalty Limited Partnership (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC704,459 de la marque de commerce DOLCE DIVA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « cocktails alcoolisés ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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 établir l'emploi s'étend du 12 août 2010 au 12 août 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire pour établir l'emploi est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Kim van Nieuwkoop, souscrit le 19 novembre 2013. Seule la propriétaire a présenté des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M^{me} van Nieuwkoop atteste qu'elle est l'avocate générale de SIR Corp., une société canadienne qui détient et exploite un portefeuille de restaurants au Canada. Elle atteste que la Marque a été employée par SIR Corp. en liaison avec des cocktails alcoolisés au cours de la période pertinente aux termes d'une licence accordée par la Propriétaire. M^{me} van Nieuwkoop confirme que la Propriétaire a exercé le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[8] Plus précisément, M^{me} van Nieuwkoop atteste que la Marque a été employée en liaison avec des cocktails alcoolisés dans divers restaurants Alice Fazooli's exploités par SIR Corp. en Ontario, pendant la période pertinente. Elle atteste que les cocktails DOLCE DIVA sont servis dans un verre et consommés sur place, au restaurant. Elle explique qu'en règle générale, les clients voient la Marque sur le menu du restaurant et commandent le cocktail par son nom auprès de leur serveur. Elle atteste que, dans bien des cas, le client conserve le menu des boissons, et continue donc de voir la Marque, jusqu'à ce que le serveur lui apporte son cocktail. Enfin, lorsqu'il reçoit l'addition, le client peut voir que la Marque figure sur l'addition parmi les éléments facturés.

[9] En ce qui concerne les ventes réalisées pendant la période pertinente, M^{me} van Nieuwkoop atteste que SIR Corp. a vendu, en moyenne, 80 cocktails DOLCE DIVA par semaine, soit, au total, plusieurs milliers de cocktails entre le début et la fin de la période pertinente.

[10] Pour étayer ses dires, M^{me} van Nieuwkoop a joint à son affidavit les pièces suivantes :

- La pièce B est une page de menu qui, au dire de M^{me} van Nieuwkoop, représente fidèlement le menu qui a été utilisé dans les restaurants Alice Fazooli de la mi-2010 à la mi-2011 environ. La Marque figure sur le menu parmi la liste des cocktails offerts dans la catégorie « Premium Cocktails », accompagnée d'une description du contenu du cocktail. La Marque figure également près d'une photographie du cocktail.
- La pièce C est une page de menu qui, au dire de M^{me} van Nieuwkoop, est tirée du menu des boissons qui a été utilisé dans les restaurants Alice Fazooli's de la mi-2011 à la mi-2012 environ. Là encore, la Marque figure au haut de la liste des cocktails de la catégorie « Premium Cocktails ».
- La pièce D est une page de menu qui, au dire de M^{me} van Nieuwkoop, est tirée du menu des boissons qui a été utilisé dans les restaurants Alice Fazooli's de la mi-2012 à la mi-2013 environ. La Marque figure en troisième position dans la liste des cocktails de la catégorie « Martinis ».
- La pièce E est une copie d'une addition d'un restaurant Alice Fazooli's, datée du 12 octobre 2013, sur laquelle on peut voir qu'un cocktail DOLCE DIVA figure parmi les éléments facturés. M^{me} van Nieuwkoop atteste que cette pièce est représentative de la façon dont la Marque apparaît sur les additions des clients.

[11] Comme l'a souligné la Propriétaire dans ses représentations écrites, la présence d'une marque de commerce sur un menu, comme dans les exemples décrits ci-dessus, fournit l'avis de liaison requis entre la marque de commerce et l'élément de menu en question [voir, à titre d'exemple, *Oyen Wiggs Green & Mutala c Aimers*, 1998 CanLII 18493 (COMC) et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Padcon Ltd*, 2014 COMC 125, para. 17].

[12] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[13] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.