

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MONTE CARLO
ENREGISTREMENT N^o : 283,750

Le 10 février 2005, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a adressé, en application de l'article 45, un avis à Monte Carlo Restaurant Limited, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque MONTE CARLO est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Wares: "Pizza and spaghetti".

Services: "Operation of a restaurant, food take-out, a tavern, a banquet hall and food catering".

[TRADUCTION]

Marchandises: Pizza et spaghetti

Services: Exploitation d'un restaurant, d'un prêt-à-emporter, d'un bar, d'une salle de banquet et d'un service de traiteur.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de démontrer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l'avis 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 période pertinente en l'espèce se situe à n'importe quel moment entre le 10 février 2002 et le 10 février 2005.

L'affidavit de Mauro Galli, président de la société titulaire, a été produit en réponse à l'avis. Les deux parties ont soumis une argumentation écrite. Aucune audience n'a été sollicitée dans la présente affaire.

Dans son affidavit, M. Galli déclare que la titulaire a employé la marque de façon continue au Canada depuis 1966, et il confirme que la titulaire a employé la marque de façon continue entre le 10 février 2002 et le 10 février 2005 en liaison avec l'exploitation d'un restaurant, d'un prêt-à-emporter, d'un bar, d'une salle de banquet et d'un service de traiteur. Il explique que la titulaire possède vingt-quatre restaurants MAMMA'S PIZZA dans le sud de l'Ontario, lesquels offrent un service de prêt-à-emporter et de livraison de pizzas, pâtes fraîches maison, plats de viandes et de poulet, sandwichs chauds et salades fraîches. Il ajoute que certains restaurants offrent aux clients un espace pour s'asseoir et que certains disposent d'un permis d'alcool. Il indique que la marque MONTE CARLO est employée dans la publicité de chacun des restaurants MAMMA'S PIZZA. Comme pièce A, il fournit des copies de quatre circulaires représentatives qui ont été employées pour faire la publicité des restaurants MAMMA'S PIZZA. Il déclare que la marque MONTE CARLO figure clairement sur chaque circulaire, et il ajoute que plus de 6,5 millions de ces circulaires ont été distribuées partout dans le sud de l'Ontario dans les cinq dernières années (son affidavit est daté du 6 juillet 2005). Il conclut en déclarant que la marque MONTE CARLO figure aussi clairement dans chacun des restaurants MAMMA'S PIZZA et comme pièce B, il joint une copie d'une photo qu'on trouve dans chaque emplacement.

La requérante a soulevé plusieurs arguments dont les principaux se résument ainsi :

Il n'y a pas de preuve établissant que les services ont été fournis pendant la période pertinente; de plus, l'emploi devait être établi en liaison avec chacun des cinq services énumérés dans l'enregistrement.

Si l'emploi a été établi, il l'a été par des « franchisés » et non par la titulaire.

Ayant considéré la preuve, j'estime qu'elle est suffisante pour me permettre de conclure que la marque était employée en liaison avec l'« exploitation d'un restaurant, d'un prêt-à-emporter et d'un service de traiteur ». À mon avis, les circulaires produites en preuve démontrent l'emploi de la marque dans l'annonce des services conformément au paragraphe 4(2) de la Loi. Les circulaires portent la marque et font référence à des services de restaurants, de prêt à-emporter et d'un service de traiteur (à cet égard, un des pamphlets mentionne ce qui suit: “we cater to meetings, office lunches, birthdays, etc”). Vu que M. Galli a clairement indiqué que les quatre circulaires étaient représentatives et puisque plus de 6,5 millions de circulaires ont été distribuées dans le sud de l'Ontario dans les cinq dernières années précédant son affidavit, et en tenant compte du fait que la circulaire qui fait état d'une offre qui se termine le 31 juillet 2003 a sûrement été distribuée en 2003, soit durant la période pertinente, j'accepte que les circulaires du type fourni en preuve ont été distribuées pendant la période pertinente. Je note que la circulaire qui fait état d'une offre qui se termine le 31 juillet 2003 mentionne douze emplacements différents et annonce l'ouverture prochaine de deux autres restaurants. Les autres circulaires indique plusieurs emplacements additionnels. Donc d'après les circulaires et la preuve en son entier je n'ai aucun doute que les services “exploitation d'un restaurant, d'un prêt à-emporter et d'un service de traiteur” ont été fournis pendant la période pertinente.

La partie requérante a soulevé le fait que, si l'emploi a été établi, il s'agit de l'emploi par des « franchisés » et non par la propriétaire inscrite. La titulaire quant à elle soumet qu'il n'y a pas de preuve claire que l'emploi de la marque est celui de « franchisés ». Je suis en accord avec la titulaire. Même si sur chaque circulaire figure la mention « Mamma's Pizza Franchises Now Available » (« Franchises » Mamma's Pizza maintenant disponibles), il n'y a aucune mention d'un « franchisé » sur les circulaires. En conséquence, puisque M. Galli affirme sous serment que l'emploi est celui de la titulaire, et puisque la preuve ne démontre pas le contraire, j'accepte que l'emploi établi est celui de la titulaire.

Concernant les services restants, nommément « l'exploitation d'un bar et d'une salle de banquet », la preuve produite ne me permet pas de conclure que la marque était employée en liaison avec de tels services pendant la période pertinente. En conséquence, ces services seront radiés de l'enregistrement de la marque.

Pour ce qui est des marchandises “pizza et spaghetti” je note qu'aucune des parties n'a fait de commentaires à savoir si la preuve démontre l'emploi en liaison avec les marchandises. À mon avis la preuve n'est pas abondante sur ce point. Par ailleurs, je suis prête à accepter que l'emploi de la marque sur les circulaires, en particulier sur la circulaire faisant état d'une offre qui se termine le 31 juillet 2003 peut satisfaire les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, tenant compte du fait que le consommateur se servirait du circulaire pour commander les marchandises pour livraison. À mon avis, au moment de commander les marchandises la circulaire donnerait l'avis de liaison entre la marque et les marchandises au consommateur et un tel avis continuerait

d'avoir effet lors de la livraison des marchandises puisque le consommateur aurait toujours la circulaire en main.

Vu que j'ai conclu que la preuve démontre l'emploi de la marque MONTE CARLO en liaison avec les marchandises "pizza et spaghetti" et les services "exploitation d'un restaurant, d'un prêt à-emporter, et d'un service de traiteur" l'enregistrement sera maintenue pour ces marchandises et services.

L'enregistrement n° 283,750 sera modifié afin de rayer les services "d'un bar et d'une salle de banquet" conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 SEPTEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45