



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

Référence : 2017 COMC 32
Date de la décision : 2017-03-17
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Dallevigne S.P.A.

Partie requérante

et

Maison des Futailles SEC

**Propriétaire
inscrite**

**LMC252,123 pour la marque de commerce
MONALISA & Dessin**

Enregistrements

**LMC387,264 pour la marque de commerce
MONALISA & Dessin**

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaire engagées à l'égard des enregistrements n^{os} LMC252,123 et LMC387,264 des marques de commerce MONALISA & Dessin reproduites ci-dessous (les Marques), détenus par Maison des Futailles SEC.



LMC252,123



LMC387,264

[2] Chacune des Marques est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « liqueurs d'amande ».

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de radier les enregistrements.

La procédure

[4] Le 31 octobre 2014, le registraire des marques de commerce a donné deux avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Centre de recherche et de développement Melville Inc. / Melville Research and Development Centre Inc. (Melville), qui était alors le propriétaire inscrit de la Marque. Les avis ont été envoyés à la demande de Dallevigne S.P.A. (la Partie requérante).

[5] Je souligne que les pages des enregistrements indiquent que Maison des Futailles SEC est devenue la propriétaire des enregistrements n^{os} LMC252,123 et LMC387,264 après que Melville les lui eut cédés le 28 juin 2016, laquelle cession a été portée au registre le 11 janvier 2017. Étant donné que le changement de propriétaire découle d'une cession qui a eu lieu après la date des avis donnés en vertu de l'article 45, le changement de propriétaire est sans conséquence en l'espèce.

[6] Les avis en vertu de l'article 45 enjoignaient à Melville de fournir une preuve établissant qu'il a employé les Marques au Canada à un moment quelconque entre le 31 octobre 2011 et le 31 octobre 2014 (la Période pertinente), en liaison avec les produits visés par les enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, Melville devait fournir une preuve établissant la date à laquelle chacune des Marques a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

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

[8] 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 ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, Melville a produit, dans chaque cas, l'affidavit de Sylvain Fontaine, souscrit le 28 mai 2015. Cet affidavit se rapporte aux présentes procédures ainsi qu'à une procédure en vertu de l'article 45 concomitante engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC762,137 de la marque de commerce MONALISA. Une décision distincte sera rendue relativement à cet enregistrement.

[10] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

Preuve de Melville

[11] Je souligne que j'emploierai le terme « les Marques MONALISA » dans le cadre de mon examen de la preuve, comme l'a fait M. Fontaine dans son affidavit pour désigner collectivement les Marques et la marque de commerce MONALISA (LMC762,137).

[12] M. Fontaine atteste qu'il est le président de Melville et le vice-président principal, Ventes et marketing de Maison des Futailles s.e.c. (MdF). Il affirme que Melville est une filiale de MdF.

[13] M. Fontaine explique que Melville a octroyé consécutivement à MdF deux licences l'autorisant à employer les Marques MONALISA. Je souligne que la seconde licence à laquelle M. Fontaine fait référence couvre la Période pertinente.

[14] M. Fontaine affirme que MdF produit, met en bouteille et distribue des boissons alcoolisées, dont des liqueurs d'amande (amaretto). Il explique qu'au Québec, MdF vend ses liqueurs à la Société des alcools du Québec (SAQ) qui, à son tour, les vend à des restaurants et des bars, ainsi qu'aux consommateurs par l'intermédiaire de ses propres succursales de vente au détail. Il affirme que, dans les autres provinces, MdF vend ses liqueurs à des entités analogues, telles que l'Alberta Gaming & Liquor Commission (AGLC), qui distribue les liqueurs à divers détaillants de boissons alcoolisées de l'Alberta.

[15] M. Fontaine affirme que MdF a vendu des liqueurs d'amande et des liqueurs de café au Canada pendant la Période pertinente dans des bouteilles pourvues d'étiquettes arborant les Marques MONALISA. Son affidavit contient des images de ces bouteilles; l'image de la bouteille de liqueur d'amande (le Dessin d'étiquette) est reproduite ci-dessous :



[16] M. Fontaine atteste que ces liqueurs satisfaisaient à certaines normes de qualité qui sont stipulées dans la licence que Melville a octroyée à MdF. M. Fontaine affirme en outre qu'il est, à titre de président de Melville et de vice-président principal, Ventes et marketing de MdF, la personne qui, ultimement, approuve la qualité des liqueurs MONALISA.

[17] À l'appui, M. Fontaine joint les pièces suivantes à ses affidavits :

- La pièce SF-1 est un imprimé des détails de l'entreprise de Melville tiré de la base de données du Registraire des entreprises du Québec, en date du 25 mai 2015. Je souligne que cet imprimé indique que M. Fontaine est le président de Melville.

- La pièce SF-2 est une copie du second contrat de licence intervenu entre Melville et MdF. Je souligne que l'article 5.1 du contrat de licence exige que MdF veille à ce que le niveau de qualité des produits vendus en liaison avec les Marques demeure à la hauteur de la réputation et du prestige des Marques. De plus, l'article 5.2 du contrat autorise Melville à vérifier que cette norme de qualité est appliquée, en vérifiant les produits sur lesquels les Marques sont apposées et en inspectant les locaux que MdF utilise en lien avec ces produits. L'article 5.2 autorise également Melville à communiquer avec les détaillants pour s'assurer que la norme de qualité stipulée est bien respectée. Je souligne en outre que l'article 10.2 du contrat prévoit que l'une et l'autre des parties peuvent résilier le contrat si l'autre partie manque à ses obligations essentielles aux termes du contrat.
- La pièce SF-3 est un imprimé tiré du site Web de la SAQ, annonçant une bouteille de liqueur d'amande « Amaretto Monalisa ». Je souligne que la page Web produite comme pièce contient une image de bouteille de liqueur. Le dessin qui figure sur la bouteille représentée semble correspondre au Dessin d'étiquette, bien que le texte sur l'étiquette soit illisible. L'imprimé est postérieur à la Période pertinente, mais M. Fontaine atteste que la liqueur d'amande était annoncée de la même manière pendant la Période pertinente.
- La pièce SF-4 est constituée de six factures émises par MdF, dont trois faisant état de ventes d'« Amaretto Monalisa 1.14 L » à la SAQ. M. Fontaine atteste que la liqueur d'amande facturée a été vendue dans des bouteilles arborant le Dessin d'étiquette. Deux des factures concernant la liqueur d'amande datent de la Période pertinente; la troisième porte une date qui précède de plusieurs jours le début de la Période pertinente, mais M. Fontaine atteste que les produits facturés ont été vendus par la SAQ pendant la Période pertinente.
- La pièce SF-5 est constituée de deux illustrations utilisées comme publicités. M. Fontaine atteste que ces publicités ont été affichées dans certaines salles de billard du Québec en janvier 2014 et en mai 2014, afin de promouvoir les boissons préparées avec la liqueur d'amande MONALISA. Le dessin qui figure sur l'une des bouteilles représentées dans

chacune des publicités semble correspondre au Dessin d'étiquette, bien que seul le mot MONALISA soit lisible sur l'étiquette représentée.

- La pièce SF-6 est constituée d'une illustration utilisée comme coupon-rabais. M. Fontaine atteste que ces coupons étaient suspendus aux bouteilles de liqueur d'amande MONALISA qui ont été offertes en vente sur les tablettes de la SAQ du 30 mars 2014 au 21 juin 2014. Une bouteille de liqueur d'amande arborant le Dessin d'étiquette est représentée sur le coupon.

Analyse

[18] Dans ses représentations, la Partie requérante ne conteste pas que la preuve démontre que des ventes des produits visés par les enregistrements ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada dans des bouteilles arborant le Dessin d'étiquette pendant la Période pertinente. En effet, les factures produites en preuve font état de ventes de liqueurs d'amande « Monalisa » par MdF à des régies des alcools provinciales pendant la Période pertinente et M. Fontaine atteste que ces liqueurs d'amande ont été vendues dans des bouteilles arborant le Dessin d'étiquette.

[19] La Partie requérante prétend toutefois que ces ventes ne constituent pas un emploi des Marques par Melville. Les observations de la Partie requérante à cet égard comportent deux volets; la Partie requérante soutient, d'une part, que l'emploi des Marques par MdF ne peut pas être attribué à Melville et, d'autre part, que la marque de commerce qui figure sur les bouteilles de liqueur d'amande de MdF n'est pas l'une des Marques telles qu'elles sont enregistrées.

Emploi par la Propriétaire inscrite

[20] Selon l'article 50(1) de la Loi, pour que l'emploi des Marques par MdF soit réputé être un emploi par Melville, il faut que Melville « contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits » vendus en liaison avec les Marques.

[21] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1)

de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie d'un contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [selon *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248].

[22] En l'espèce, la Partie requérante fait valoir que le contrat de licence fourni par M. Fontaine comme pièce SF-2 n'est pas suffisant pour établir que le contrôle exigé était exercé, parce que le contrat i) ne définit pas la norme de qualité que MdF est tenue de respecter, ii) n'indique pas que la norme de qualité est établie par Melville, iii) ne confère à Melville aucun pouvoir pour le cas où la norme ne serait pas respectée, et (iv) le mot « contrôle », ou un proche synonyme, n'est pas explicitement utilisé dans son libellé.

[23] En dépit des observations de la Partie requérante, je suis convaincue que le contrat de licence produit comme pièce satisfait aux exigences de l'article 50(1) de la Loi aux fins de la présente procédure. Plus précisément, je suis convaincue que le contrat de licence produit comme pièce prévoit de manière suffisante qu'un contrôle soit exercé par Melville sur la qualité des produits vendus en liaison avec les Marques. En effet, comme je l'ai indiqué précédemment, le contrat exige que MdF veille à ce que le niveau de qualité des produits demeure à la hauteur de la réputation et du prestige des Marques, et confère à Melville le droit de procéder à des inspections pour s'assurer que ce niveau de qualité est maintenu. De plus, le contrat permet à Melville de résilier la licence de MdF dans l'éventualité où MdF ne s'acquitterait pas de ses obligations aux termes du contrat.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que tout emploi démontré des Marques par MdF constitue un emploi des Marques qui s'applique au profit de Melville.

Emploi des Marques telles qu'elles sont enregistrées

[25] La question principale en l'espèce est celle de savoir si les Marques étaient présentes sur les produits visés par les enregistrements au moment du transfert. À cet égard, la Partie requérante soutient que Melville n'a pas employé les Marques telles qu'elles sont enregistrées sur les bouteilles de liqueur d'amande vendues au Canada pendant la Période pertinente. La Partie requérante fait valoir que le Dessin d'étiquette diffère substantiellement des Marques telles

qu'elles sont enregistrées, particulièrement en ce qui concerne le recadrage de l'élément « portrait », mais également en ce qui a trait à la disposition des éléments nominaux.

[26] En ce qui concerne la question de savoir si la présence du Dessin d'étiquette constitue également une présentation de l'une des Marques telles qu'elles sont enregistrées ou des deux, il faut se demander si la marque de commerce a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[27] Dans ses représentations écrites, Melville soutient que les caractéristiques dominantes des deux Marques telles qu'elles sont enregistrées sont i) le mot AMARETTO en caractères d'imprimerie, ii) le mot MONALISA en lettres cursives employé simplement en tant que mot, iii) une image de La Joconde [Mona Lisa] surmontant les éléments précités, et iv) un arrière-plan craquelé imitant un fini antique. Melville soutient que les caractéristiques dominantes et distinctives des Marques sont maintenues dans le Dessin d'étiquette et que toute différence entre les Marques telles qu'elles sont enregistrées et le Dessin d'étiquette tient de la simple nuance.

[28] Je conviens avec Melville que les mots AMARETTO et MONALISA ainsi que l'image de La Joconde [Mona Lisa] constituent les caractéristiques dominantes des Marques telles qu'elles sont enregistrées, mais je ne suis pas d'accord pour dire que l'image de La Joconde [Mona Lisa] a été préservée dans le Dessin d'étiquette.

[29] Plus précisément, l'image de La Joconde [Mona Lisa] dans chacune des Marques telles qu'elles sont enregistrées est, essentiellement, un portrait tête-épaules. Même si la marque de commerce MONALISA & Dessin qui fait l'objet de l'enregistrement no LMC387,264 semble inclure le portrait mi-corps complet, compte tenu de l'emplacement des éléments nominaux, l'accent est mis, à mon avis, sur la partie tête-épaules. J'estime que la présentation tête-épaules de La Joconde [Mona Lisa] fait partie intégrante de cette caractéristique particulière des Marques, lorsqu'on les considère chacune dans leur ensemble.

[30] En comparaison, l'image de La Joconde qui figure sur le Dessin d'étiquette est une vue « nez-bouche-menton ». La présentation complète de la tête et des épaules, une caractéristique dominante des Marques telles qu'elles sont enregistrées, n'a pas été préservée dans le Dessin d'étiquette.

[31] Melville soutient que la présence de la partie inférieure du visage est suffisante pour permettre de reconnaître l'image de La Joconde [Mona Lisa]. Or, indépendamment de la question de savoir si l'image serait, dans les faits, reconnaissable si elle n'était pas accompagnée du mot MONALISA, l'identité du visage n'est pas la question qui nous occupe en l'espèce. La question est plutôt de savoir si chaque Marque considérée dans son ensemble — et non simplement du point de vue d'un de ses éléments constitutifs — demeure reconnaissable dans le Dessin d'étiquette. À cet égard, j'estime que le recadrage particulier qui caractérise le Dessin d'étiquette constitue une nouvelle caractéristique dominante qui modifie les Marques au point de les rendre méconnaissables. L'identité de chaque Marque a changé; elle est passée d'une marque comprenant un portrait tête-épaules classique à une marque montrant un gros plan de la partie inférieure du visage du sujet. Il s'agit d'un changement substantiel qui modifie de manière significative l'impression visuelle globale qui se dégage de la marque de commerce.

[32] Melville soutient en outre que le sourire énigmatique de la Joconde [Mona Lisa], une caractéristique distinctive importante, est préservé dans le Dessin d'étiquette. Or, même si j'admets que le sourire est une caractéristique importante du portrait de La Joconde [Mona Lisa], la présence du sourire dans le Dessin d'étiquette n'est pas suffisante pour que la présentation de ce dessin constitue une présentation de l'une ou l'autre des Marques telles qu'elles sont enregistrées. Le fait demeure qu'une caractéristique dominante des Marques telles qu'elles sont enregistrées — c'est-à-dire le portrait tête-épaules, y compris l'expression faciale complète — n'a pas été préservée dans le Dessin d'étiquette.

[33] En ce qui concerne les éléments nominaux des Marques, je considère que les changements apportés à l'apparence et à la disposition de ces éléments dans le Dessin d'étiquette, ainsi que l'ajout de mots descriptifs, constituent des variations mineures par rapport aux Marques telles qu'elles sont enregistrées. Néanmoins, compte tenu des changements significatifs apportés à l'élément « portrait », j'estime que les caractéristiques dominantes des Marques telles qu'elles

sont enregistrées n'ont pas été préservées, de sorte que les Marques ont perdu leur identité et ne sont plus reconnaissables dans le Dessin d'étiquette.

[34] Par conséquent, je ne suis pas disposée à conclure que l'emploi démontré du Dessin d'étiquette constitue un emploi de l'une ou l'autre des Marques telles qu'elles sont enregistrées.

Décision

[35] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que Melville a établi l'emploi des Marques en liaison avec les produits visés par les enregistrements au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. Qui plus est, Melville n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

[36] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les deux enregistrements seront radiés selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Céline Tremblay
Présidente intérimaire
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

BCF s.e.n.c.r.l. / BCF LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MacRae & Co.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE