



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

Référence : 2017 COMC 31
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**

**LMC762,137 pour la marque de commerce
MONALISA**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC762,137 de la marque de commerce MONALISA (la Marque), détenu par Maison des Futailles SEC.

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

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

La procédure

[4] Le 31 octobre 2014, 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 Centre de recherche et de développement Melville Inc. / Melville Research and Development Centre Inc. (Melville), qui était alors le propriétaire inscrit de la Marque. L'avis a été envoyé à la demande de Dalleigne S.P.A. (la Partie requérante).

[5] Je souligne que la page de l'enregistrement indique que Maison des Futailles SEC est devenue la propriétaire de l'enregistrement n° LMC762,137 après que Melville le lui eut cédé 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 de l'avis donné en vertu de l'article 45, le changement de propriétaire est sans conséquence en l'espèce.

[6] L'avis en vertu de l'article 45 enjoignait à Melville de fournir une preuve établissant qu'il a employé la Marque 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 l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, Melville devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque 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 l'affidavit de Sylvain Fontaine, souscrit le 28 mai 2015. Cet affidavit se rapporte à la présente procédure ainsi qu'à deux procédures en vertu de l'article 45 concomitantes engagées à l'égard des enregistrements n^{os} LMC252,123 et LMC387,264 des marques de commerce MONALISA & Dessin. Une décision distincte sera rendue relativement à ces deux enregistrements.

[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 la Marque et les marques de commerce MONALISA & Dessin (LMC252,123 et LMC387,264) dans son affidavit.

[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) et des liqueurs de café. 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, comme le montrent les images suivantes tirées de l'affidavit (les Dessins d'étiquette MONALISA) :



[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 son affidavit :

- 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 la Marque demeure à la hauteur de la

réputation et du prestige de la Marque. 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 la Marque est apposée 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 MONALISA utilisé pour l'amaretto, bien que le texte sur l'étiquette soit illisible. L'imprimé est postérieur à la Période pertinente, mais M. Fontaine atteste que le produit représenté était annoncé de la même manière pendant la Période pertinente.
- La pièce SF-4 est constituée de six factures émises par MdF faisant état de ventes de divers produits, dont « Amaretto Monalisa 1.14 L » et « Monalisa Liqueur de café 750 ml », à la SAQ et à l'AGCL. M. Fontaine atteste que les liqueurs facturées ont été vendues dans des bouteilles arborant les Dessins d'étiquette MONALISA. Cinq des factures datent de la Période pertinente; la sixième 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 à la version « amaretto » des Dessins d'étiquette MONALISA.
- 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 la version « amaretto » des Dessins d'étiquette MONALISA 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 l'enregistrement ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada dans des bouteilles arborant le mot MONALISA pendant la Période pertinente. En effet, les factures produites en preuve font état de ventes de liqueurs « Monalisa » par MdF à des régies des alcools provinciales pendant la Période pertinente et M. Fontaine atteste que ces liqueurs ont été vendues dans des bouteilles arborant les Dessins d'étiquette MONALISA.

[19] La Partie requérante prétend toutefois que ces ventes ne constituent pas un emploi de la Marque par Melville. Les observations de la Partie requérante à cet égard comportent deux volets; la Partie requérante soutient, d'une part, que l'emploi de la Marque 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 de MdF n'est pas la Marque telle qu'elle est enregistrée.

Emploi par la Propriétaire inscrite

[20] Selon l'article 50(1) de la Loi, pour que l'emploi de la Marque 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 la Marque.

[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 la Marque. 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 de la Marque, 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 de la Marque par MdF constitue un emploi de la Marque qui s'applique au profit de Melville.

Emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[25] La question restante est celle de savoir si la Marque était présente sur les produits visés par l'enregistrement, ou leur était autrement liée, au moment du transfert. À cet égard, la Partie requérante soutient que Melville n'a pas employé la Marque telle qu'elle est enregistrée sur les bouteilles de liqueurs vendues au Canada pendant la Période pertinente. La Partie requérante fait valoir que c'est plutôt le mot MONALISA qui a été employé dans le cadre d'une nouvelle marque de commerce mixte. La Partie requérante soutient qu'il n'y a rien, tel un symbole « TM » ou « ® », pour indiquer que l'élément MONALISA est indépendant des autres éléments de la « marque mixte ».

[26] En règle générale, l'emploi d'une marque nominale en conjugaison avec d'autres mots ou éléments graphiques constitue un emploi de la marque nominale si le public, sous le coup de la première impression, y voit un emploi de la marque nominale en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); voir également *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. La présence ou l'absence d'un symbole de marque de commerce n'est pas nécessairement déterminante à cet égard. Il s'agit plutôt d'une question de fait qui dépend de facteurs tels que la question de savoir si la marque nominale se démarque des autres éléments, par exemple par l'emploi d'une police ou d'une taille de caractères différente, ou si les autres éléments seraient perçus comme étant purement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distinct [voir *Nightingale, supra*; voir également *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs*, 2009 CF 1096, 2009 CarswellNat 3400]. De plus, l'enregistrement d'une marque nominale peut être corroboré par l'emploi de cette marque sous une quelconque forme stylisée et dans une quelconque couleur [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)].

[27] Appliquant ces principes à la présente espèce, je suis convaincue que la Marque, telle qu'elle est employée dans les Dessins d'étiquette MONALISA, conserve son identité en tant que marque de commerce distincte. Non seulement les autres mots présents sur les étiquettes sont descriptifs, mais la Marque s'en distingue par sa police, sa taille et son positionnement. De plus, la taille et le positionnement de la Marque sont tels qu'ils permettent à la Marque de se démarquer des éléments graphiques des étiquettes.

[28] Je souligne en outre que la Marque figure parmi les produits énumérés dans les factures produites comme pièce SF-4. M. Fontaine ne précise pas si ces factures accompagnaient les produits au moment du transfert. Néanmoins, une facture demeure un élément contextuel susceptible d'éclairer le registraire quant à ce que les consommateurs percevraient comme étant la marque de commerce. En l'espèce, la présence de MONALISA dans les descriptions de produits génériques contenues dans les factures produites comme pièce appuie la conclusion que les consommateurs, sous le coup de la première impression, percevraient MONALISA comme une marque de commerce en soi.

[29] En conséquence, je suis convaincue que l'emploi démontré des Dessins d'étiquette MONALISA sur les bouteilles de liqueur vendues au Canada pendant la période pertinente constitue un emploi de la Marque en soi.

Décision

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que Melville a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[31] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu 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