

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 120

Date de la décision : 2020-10-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

ZICAFFE' S.p.A.

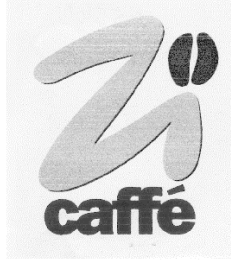
Propriétaire inscrite

**LMC619,911 pour ZI CAFFE (&
DESSIN)**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 19 mai 2017, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi) ZICAFFE' S.p.A., la Propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC619,911 pour la marque de commerce ZI CAFFE (& DESSIN) (la Marque), reproduit ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Café (graines de café, café moulu), mélanges de café. »

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits visés par l’enregistrement, si la Marque avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle 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 démontrer l’emploi est du 19 mai 2014 au 19 mai 2017.

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi 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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l’emploi dans une instance fondée sur l’article 45 soit peu exigeant [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et même s’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [*Union Electric*

Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Vito Michele Zichittella, souscrit le 28 novembre 2017. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et a été représentée à une audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Zichittella est le représentant légal de la Propriétaire. Il affirme que dans la pratique normale du commerce, la Propriétaire vend ses produits de café directement à des distributeurs au Canada. À titre de Pièce A-1 à son affidavit, il joint [TRADUCTION] « quatre factures représentatives, prouvant les ventes au Canada » des produits de la Propriétaire. Les factures démontrent des ventes au cours de la période pertinente à un détaillant de la Colombie-Britannique pour les produits suivants : « Aromatica » et « Zidec », que M. Zichittella met en corrélation avec le café moulu; « Antico Aroma », « Gustosa » et « Dolce », que M. Zichittella met en corrélation avec les grains de café; et « Crema in tazza », que M. Zichittella met en corrélation avec des grains de café.

[9] Comme Pièce A-2, M. Zichittella joint des photographies d'emballage pour le café moulu et le mélange de café. D'autres images de l'emballage des produits identifiés comme « Aromatica », « Zidec », « Antico Aroma », « Gustosa », « Dolce » et « Crema in tazza » sont démontrées dans des captures d'écran du site Web de la Propriétaire, ci-joint comme Pièce A-3. M. Zichittella affirme qu'il s'agit de produits indiqués dans les factures et que, bien que ces dernières captures d'écran aient été effectuées après la période pertinente, le même emballage a été employé pour ces produits au Canada pendant la période pertinente. L'emballage démontré dans les pièces présente des logos qui comprennent des éléments de la Marque, y compris le « Zi » cursif avec un dessin de graines de café remplaçant le point du « i », mais avec le mot « zicaffé » remplaçant le mot « caffè » sous les lettres cursives, comme il est reproduit ci-dessous :



[10] Dans le cas du produit « Zidec », le mot « DEC » figure sous le « Zi » cursif au lieu de « zicaffé » ou « caffè ». Dans certains cas, ces éléments sont entourés d'un encadré ou d'une bordure colorée. Sur les factures, mais pas sur l'emballage, les mots « INDUSTRIA DI TORREFAZIONE DAL 1929 » figurent sous le logo.

ANALYSE

[11] La Partie requérante soulève trois questions quant à la preuve de la Propriétaire : premièrement, que l'emballage démontré en preuve ne présente pas la Marque telle qu'elle est enregistrée, deuxièmement, que la présentation du logo sur les factures n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, et troisièmement, que les factures n'établissent pas que l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement a effectivement été transféré pendant la période pertinente. Chaque observation sera abordée à tour de rôle.

Présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[12] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue l'affichage de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle 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 SA* (1985), 4 CPR (3 d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les [TRADUCTION] « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation de la question de savoir si tous les éléments sont des traits dominants et si la

variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[13] La Partie requérante fait observer que le logo figurant sur l'emballage contient le mot inventé « zicaffé » plutôt que le mot du dictionnaire « caffè », et fait remarquer que le mot « zicaffé » est présenté comme un seul mot dans la même police, la même taille et la même couleur de sorte qu'il est susceptible d'être considéré comme un élément ou une expression unique. La Partie requérante note en outre que certains exemples du logo comportent un encadré ou une bordure et que, finalement, certaines des photographies sont suffisamment floues pour qu'il soit ambigu de savoir si le dessin de graines de café apparaît sur le logo démontré sur l'emballage. La Partie requérante soutient que ces variations sont telles que les éléments dominants de la Marque n'ont pas été conservés sur l'emballage présenté en preuve. À l'appui, il cite *Mantha & Associates c Cravatte di Pancaldi SrL* (1997), 79 CPR (3d) 382 [*Cravatte di Pancaldi*], dans laquelle le registraire a conclu que l'ajout d'un deuxième mot dans la même police et la même taille à la marque de commerce VITALIANO & Dessin a servi à créer une marque de commerce qui était assez différente telle qu'enregistrée. De même, la Partie requérante cite *Farris, Vaughan, Wills & Murphy c Save-On Drugs Ltd* (1997), 79 CPR (3d) 570 [*Save-On Drugs*], dans laquelle le registraire a conclu que l'emploi des mots « SAV-ON DRUG MART », avec le mot « MART » dans la même police et la même taille que les autres mots, ne suffit pas à maintenir l'emploi de la marque nominale « SAV-ON DRUGS ».

[14] En l'espèce, je considère que l'élément dominant de la Marque est le « Zi » cursif, y compris l'élément de dessin de la graine de café, qui est beaucoup plus grand et plus stylisé que le mot « caffè ». Bien que certaines des images jointes à l'affidavit de M. Zichittella soient floues, le Zi cursif et le dessin de graine de café figurent constamment sur l'emballage démontré en preuve. Malgré la substitution du mot « zicaffé » au mot « caffè » et du fait que les éléments sont apposés sur un fond coloré ou encadrés d'un carré, je suis convaincu que le logo conserve les caractéristiques dominantes de la Marque de telle sorte que la Marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable.

[15] Je signale en outre que la formulation du logo reproduit ci-dessus, qui remplace « zicaffé » par « caffè » et ne comprend pas le texte italien supplémentaire, figure sur

l'emballage des produits que M. Zichittella met en corrélation à chacun des produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que je considère si les autres variantes en preuve du logo substituant « DEC » à « café », ou l'ajout du texte italien supplémentaire constitueraient un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[16] Cette affaire se distingue de *Cravatte di Pancaldi* et de *Sav-On Drugs*, puisque ces affaires comportaient l'ajout de matériaux textuels de la même taille que les éléments textuels dominants dans ces marques de commerce, alors que cette affaire comprend l'ajout d'éléments textuels qui sont considérablement plus petits et secondaires à l'élément dominant de la Marque. Je note que les ajouts ou les variations d'éléments textuels secondaires dans une marque figurative, ou les changements apportés à la couleur du fond et à l'encadré ont été jugés acceptables tant que les éléments dominants de la marque de commerce ont été préservés [voir, par exemple, *Hoa Pin Wei Biotech & Food Co, Ltd c Hai Pa Wang International Group Corp*, 2020 COMC 79, aux para 14 et 15; *Aird & Berlis LLP c Sonaco SARL*, 2014 COMC 37, au para 13; *Brouillette & Associés/Partners c Constellation Brands US Operations, Inc*, 2016 COMC 159, aux para 19 et 20].

[17] Par conséquent, en comparant la Marque au logo affiché sur l'emballage, la caractéristique dominante de la Marque, à savoir le « Zi » cursif et le dessin de la graine de café, est toujours présente dans le logo démontré en preuve. Cette caractéristique dominante ayant été conservée, je conclus que la présentation des logos sur les paquets de café de la Propriétaire constitue l'emploi de la Marque.

[18] Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième question à savoir si les produits auraient été associés au logo présenté sur les factures au moment du transfert, étant donné que la présentation de la Marque sur l'emballage de ces produits est suffisante pour établir un avis d'association au sens de l'article 4(1) de la Loi.

Transfert des Produits

[19] En ce qui a trait à la question du transfert des produits au Canada pendant la période pertinente, la Partie requérante affirme qu'à part les [TRADUCTION] « simples allégations de ventes » de M. Zichittella, rien n'indique que les ventes en liaison aux factures ont été

effectivement réalisées, en notant que les factures ne sont pas signées par leur soi-disant destinataire. À ce titre, la Partie requérante fait valoir qu'il ne peut être déduit que le transfert de biens ou la possession des produits a eu lieu pendant la période pertinente.

[20] Toutefois, M. Zichittella confirme dans son affidavit que les factures jointes en tant que Pièce A-1 sont des [TRADUCTION] « factures représentatives, attestant des ventes au Canada ». Il ne s'agit pas d'une simple déclaration d'emploi, telle qu'elle a été présentée par la Partie requérante, mais d'une déclaration de fait assermentée selon laquelle des produits ont été vendus au Canada, étayée par des factures représentatives reflétant ces ventes. Bien que la Partie requérante soutienne que la Propriétaire n'a pas fourni de confirmation que les produits ont effectivement été expédiés ou transférés au client, il y aurait surabondance de preuves d'exiger qu'une propriétaire inscrite fournisse la preuve que la possession des produits a effectivement été transférée lorsque cette propriétaire a fourni une déclaration sous serment qu'une vente a eu lieu en plus de factures détaillant de telles ventes.

[21] Puisque les factures indiquent les ventes de chacun des produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente, et que les photographies démontrent que la Marque a été affichée sur l'emballage de tels produits, j'estime que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[22] Compte tenu de ce qui précède, 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.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-10-14

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Monique Couture

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Robic

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante