

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MAMA
N° D'ENREGISTREMENT : 269,786

Le 14 juin 2005, à la demande de Lidl Stiftung & Co. KG, le registraire a envoyé à A&W Trade Marks Inc. (A&W Trade Marks), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée, l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce MAMA est enregistrée en vue d'être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « hamburgers ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 14 juin 2002 et le 14 juin 2005.

L'affidavit de Lynne Berg ainsi que des pièces ont été fournis en réponse à l'avis. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Ni l'une ni l'autre n'a demandé la tenue d'une audience dans la présente affaire.

M^{me} Berg est gestionnaire aux services juridiques de A&W Food Services of Canada Inc. depuis 1997 et elle a entre autres pour fonction de coordonner les affaires relatives aux marques de commerce de A&W Food Services Inc. et A&W Trade Marks. Elle déclare qu'elle a une connaissance personnelle des affaires et faits dont elle fait état dans son affidavit, sauf lorsque l'information provient des dossiers d'entreprise de la propriétaire et qu'il est indiqué que l'information se fonde sur des renseignements et des opinions, auquel cas elle croit très sincèrement qu'il s'agit de choses et de faits qui sont vrais. Elle est également secrétaire adjointe de la société titulaire de l'enregistrement.

Elle déclare que, comme elle l'a indiqué dans son affidavit, la marque de commerce a été employée de façon ininterrompue depuis le 14 juin 2002 (son affidavit a été souscrit le 1^{er} septembre 2005). Elle explique que A&W Food Services est la licenciée exclusive de A&W Trade Marks relativement à la marque de commerce MAMA et qu'elle a le droit exclusif d'employer la marque de commerce en liaison avec des hamburgers et d'autoriser d'autres personnes à faire de même au Canada. Elle a indiqué que la licence prévoit notamment que A&W Food Services ainsi que les titulaires autorisés de ses sous-licences ont le droit d'employer la marque de commerce MAMA, mais à la condition que la propriétaire inscrite contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des hamburgers vendus.

Elle déclare que les licenciés autorisés donnent un avis public du fait que l'emploi de la marque de commerce fait l'objet d'une licence et que A&W Trade Marks est la propriétaire de la marque de commerce MAMA comme le montre la pièce A; que la marque de commerce a été employée

en tout temps depuis le 14 juin 2002 sur les sacs d'emballage des hamburgers remis aux consommateurs comme le montre la pièce A; que, depuis le 14 juin 2002, plus de 25 millions d'hamburgers dans des sacs d'emballage portant la marque MAMA ont été remis aux consommateurs. En particulier, elle déclare que pendant chacune des années 2002, 2003 et 2004, A&W (et le détenteur précédant de ses droits en 2002) a utilisé plus de 10 millions de sacs d'emballage MAMA pour vendre plus de 10 millions d'hamburgers MAMA, pour un total de plus de 20 millions de dollars en ventes annuelles d'hamburgers MAMA. Elle ajoute qu'au cours des premiers six (6) mois de 2005, A&W a utilisé plus de 5 millions de sacs d'emballage MAMA pour vendre plus de 5 millions d'hamburgers MAMA.

Elle affirme ensuite que, depuis au moins 2003, la marque de commerce MAMA est apparue sur des bannières de 10 et 15 pieds placées bien en vue dans des points de vente au détail d'hamburgers et, en pièces B et C, elle fournit des réductions d'images de certaines bannières pour le prouver. De plus, depuis au moins 2003, la marque de commerce a été employée sur des posters intérieurs et des affiches de mâât (pièces D et E). Elle explique en plus et montre d'autres manières dont la marque de commerce a été affichée en liaison avec des « hamburgers ».

La partie requérante fait valoir que la déclaration de M^{me} Berg au paragraphe 5 de son affidavit, selon laquelle la marque de commerce est employée [TRADUCTION] « depuis le 14 juin 2002 et jusqu'à maintenant », est vague et imprécise. Elle ajoute que la pièce A jointe à l'affidavit ne comporte pas l'estampillage dont fait état le paragraphe 11 de l'affidavit, à savoir « TM trade-mark of/marque de commerce de A&W Trade Marks Inc., used under licence/utilisées sous permis ». Quoiqu'il en soit,

elle affirme que si un emploi a été démontré, c'est l'emploi de la marque de commerce MAMA BURGER et non de la marque MAMA « en soi ». Je tiens à faire remarquer qu'il est possible que la copie de l'affidavit de M^{me} Berg envoyée à la partie requérante le 7 octobre 2005 n'ait pas inclus la partie arrière de la pièce A. Par conséquent les agents de la titulaire ont fait parvenir à la partie requérante une copie complète de la pièce A par lettre datée du 11 octobre 2005.

Après examen de la preuve, je conclus qu'elle démontre que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement pendant la période pertinente.

M^{me} Berg a fourni des chiffres relatifs aux « hamburgers » vendus en liaison avec la marque de commerce pour chacune des années 2002, 2003 et 2004 et le sac d'emballage fourni en pièce A montre l'une des façons dont on pouvait voir, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce en liaison avec les marchandises lors de leur transfert. Comme l'a souligné la titulaire de l'enregistrement, la marque de commerce MAMA figure clairement seule sur la partie arrière du sac d'emballage. Par conséquent, puisque la preuve démontre que la marque de commerce MAMA « en soi » apparaît sur l'emballage des marchandises et que de tels sacs ont été employés à la période pertinente, je conclus que la preuve démontre un emploi de la marque de commerce conforme au paragraphe 4(1) de la Loi.

J'accepte aussi que l'emploi démontré est un emploi conforme aux exigences de l'article 50 de la Loi. M^{me} Berg a clairement indiqué que l'emploi de la marque faisait l'objet d'une licence et que la propriétaire inscrite contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises. De plus, en l'espèce,

un avis public a aussi été donné quant au fait que l'emploi de la marque fait l'objet d'une licence et que A&W Trade Marks est la propriétaire de la marque de commerce (voir l'arrière du sac d'emballage fourni en pièce A). Par conséquent, je conclus que l'emploi établi est celui de la propriétaire inscrite en vertu de l'article 50 de la Loi.

Comme j'ai conclu que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce durant la période pertinente en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement et que l'emploi revient à la propriétaire inscrite en vertu de l'article 50 de la Loi, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 269,786 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 DÉCEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45