

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SPAGO
ENREGISTREMENT N° : 469,542

Le 8 février 2000, à la demande du cabinet Ridout & Maybee, le registraire a donné un avis en application de l'article 45 à Trattoria Spago, propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce SPAGO est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : services de restauration.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, sinon, d'indiquer la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, on a fourni les affidavits de Donald Salk, Sheri Segal et Richard Walken. Seule la partie demanderesse a déposé des observations écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience en l'espèce.

Dans son affidavit, M. Salk déclare être vice-président et secrétaire de TSL, L.L.C. (ci-après « sa société »), précisant qu'il occupe ces fonctions depuis le 28 avril 1998. Il est également, depuis 1980, vice-président de Trattoria Spago. Il affirme que sa société est propriétaire de la marque de commerce en vertu d'une cession intervenue le 1^{er} janvier 1998 et, à titre de pièce B, il a produit une copie d'une cession *nunc pro tunc* attestant ce transfert. Il précise que le prédécesseur en titre de sa société a commencé à employer la marque de commerce en liaison avec des services de restauration en 1981, lors de l'ouverture du premier restaurant de cette enseigne à West Hollywood (Californie). D'autres restaurants furent ouverts aux États-Unis, en 1992, 1996 et 1997, ainsi qu'à Tokyo, en 1983. Il affirme que les restaurants en question sont connus et sont même réputés depuis de nombreuses années aux États-Unis et ailleurs, y compris au Canada, car aux États-Unis on en parle souvent, aussi bien dans la presse écrite qu'à la radio ou à la télévision, et que ces moyens d'information sont largement diffusés au Canada. Il ajoute qu'on a aussi beaucoup parlé de ses restaurants au Canada.

Il affirme en outre que les restaurants SPAGO ont également atteint une certaine renommée au Canada étant donné le nombre important de Canadiens qui, chaque année, se rendent aux États-Unis où ils ont l'occasion soit de manger dans un restaurant SPAGO, soit d'en apercevoir la façade. Il a ensuite décrit les événements qui, aux États-Unis, ont fait la réputation et la renommée de la marque. Il énumère ensuite les principaux journaux et magazines dans lesquels ont été publiés de nombreux articles sur les restaurants SPAGO ou, du moins, des articles où il était fait état de ses restaurants. À titre de pièce C, il a fourni un échantillon représentatif de ces nombreux

articles. Il a également évoqué un large éventail de programmes de télévision dans lesquels étaient évoqués ses restaurants.

Il avance ensuite un indice permettant de jauger dans quelle mesure des services de restauration étaient offerts au Canada en liaison avec la marque de commerce SPAGO, en l'occurrence la vente au Canada de plusieurs livres écrits, seul ou en collaboration (avec d'autres cuisiniers des restaurants SPAGO) par M. Puck (créateur et cuisinier en chef des restaurants SPAGO), au sujet de cette cuisine unique pratiquée par les restaurants SPAGO. Citons, à cet égard : *The Wolfgang Puck Cookbook: Recipes from SPAGO, Chinois and Points East and West* (Random House/Random House of Canada; ISBN 0395633666; 1986; 1996 réimpression); *Adventures in the Kitchen: 175 New Recipes from SPAGO, Chinois on Main, Postrio and Eureka* (Random House/Random House of Canada; ISBN 0394558952; 1991); *Wolfgang Puck's Modern French Cooking for the American Kitchen: Recipes from the James Beard Award Winning Chef-Owner of SPAGO* (Houghton Mifflin; ISBN 0395935202; 1998); *SPAGO Desserts* (Random House/Random House of Canada; ISBN 067942248X) et *SPAGO Chocolate* (Random House/Random House of Canada; ISBN 0679448330). Il affirme que ces livres font une place privilégiée aux recettes préférées des divers restaurants SPAGO.

Au paragraphe 12 de son affidavit, il avance que le déposant sait fort bien que la réputation du restaurant SPAGO repose sur le fait que ce restaurant est synonyme d'un certain concept culinaire associé à une très haute qualité que le déposant entend continuer à assurer dans le cadre de ses services de restauration. Cela a un lien direct avec la ou les entreprises avec lesquelles le déposant

entend nouer des liens professionnels et à qui la réputation de SPAGO au Canada peut être confiée. Le déposant sait en outre très bien que, compte tenu de ces circonstances, un partenaire commercial à qui l'on peut effectivement confier la réputation de SPAGO au Canada peut prendre plus longtemps à trouver que prévu, mais c'est comme cela que le déposant a décidé de procéder afin de maintenir la qualité des services offerts dans divers pays sous la marque SPAGO.

Il ajoute qu'en fait des négociations ont lieu depuis 1999 et que ces négociations avec les propriétaires et exploitants du Toronto Skydome, où il envisageait d'y assurer des services de restauration et de traiteur, sont actuellement « en suspens ». Il affirme enfin que le déposant entend maintenir l'enregistrement de la marque de commerce et qu'il poursuit activement ses efforts en vue de développer ses services au Canada.

Sheri Segal, qui elle aussi a produit un affidavit, déclare être employée par MM. Shapiro et Cohen et joint des copies de plusieurs articles où l'on trouve le mot SPAGO. Elle a également obtenu les chiffres de la diffusion au Canada de certaines publications canadiennes et américaines. Elle a également fourni une liste d'un échantillon représentatif de publications qu'elle a pu trouver et acheter et qui font allusion, parfois une fois, parfois plusieurs, aux restaurants SPAGO. Elle joint des copies certifiées conformes d'extraits tirés de ces publications. Elle a également procédé à une recherche sur Internet afin de voir si les livres écrits, seul ou en collaboration, par M. Puck sur les restaurants SPAGO sont vendus au Canada et elle a versé au dossier les résultats de ses recherches en ce sens.

Dans son affidavit, Richard Walken se présente comme un des propriétaires d'une des sociétés associées à Sportsco International L.P. Il affirme avoir participé aux négociations entre Sportsco et M. Puck. Il affirme que Sportsco est propriétaire et exploitant du Toronto Skydome et que Sportsco a engagé des négociations, actuellement en suspens mais susceptibles de reprendre à l'avenir, il y plus d'un (1) an avec M. Wolfgang Puck, quant à la possibilité, pour M. Puck et sa société, d'assurer des services de traiteur au Toronto Skydome. Il précise que Sportsco envisageait de confier à M. Puck la fonction traiteur du Toronto Skydome en raison de la grande réputation de M. Puck et des établissements et produits culinaires auxquels il contribue, y compris les restaurants SPAGO. Il ajoute bien connaître les restaurants SPAGO.

La partie demanderesse fait pour sa part valoir qu'aucun des affidavits n'affirme ou ne démontre que la marque de commerce SPAGO ait jamais été utilisée, au Canada, en liaison avec des services de restauration. Elle affirme en outre que la preuve ne laisse entrevoir aucune circonstance spéciale susceptible de justifier le défaut d'emploi.

Compte tenu des preuves produites, je suis entièrement d'accord avec la partie demanderesse pour dire que la preuve ne permet pas de conclure à un emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec des services de restauration.

À l'alinéa 2v) de la Loi, les termes « emploi » ou « usage » sont ainsi définis :

À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec les marchandises ou services.

Selon le paragraphe 4(2), on entend par cela que :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Par conséquent, aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Dans l'affaire *Porter c. Don the Beachcomber*, 48 C.P.R. 280 et dans *Marineland c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, 16 C.P.R. (3d) 97, à la page 109, il est affirmé que cette disposition exige que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada ou, du moins, comme l'affirme la décision *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, 28 C.P.R. (2d) 20, à la page 25, que le propriétaire de la marque de commerce offre les services en question au Canada et qu'il soit prêt à les assurer dans ce pays.

En l'espèce, il s'agit de « services de restauration », c'est-à-dire, justement, des services en cause dans l'affaire *Porter c. Don the Beachcomber*, précitée. Étant donné que le déposant ne possède pas d'établissement au Canada et qu'il n'assure pas, au Canada, de « services de restauration », étant donné aussi qu'il n'est pas en mesure d'assurer, au Canada, de services de restauration sous la marque de commerce SPAGO, j'en conclus qu'il n'a pas utilisé la marque de commerce au Canada. J'estime que la présente affaire est en tout point analogue à l'affaire *Porter c. Don the Beachcomber*, précitée.

Il s'agit maintenant de savoir si ce défaut d'emploi de la marque en question est dû à des circonstances spéciales susceptibles de le justifier.

Pour ce qui est de circonstances spéciales susceptibles de justifier le défaut d'emploi, le critère applicable a été énoncé dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). D'après cet arrêt, il y a lieu de retenir trois critères importants. D'abord, la durée pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; deuxièmement, il s'agit de savoir si c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté que le propriétaire inscrit n'a pas employé la marque en question; troisièmement, il faut se demander si l'on peut retenir l'existence d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi à brève échéance.

Dans l'affaire *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, 87 C.P.R. (3d) 307, le juge Lemieux rappelle les principaux éléments des motifs exposés par le juge Pratte dans l'arrêt de la Cour d'appel *Harris*, précité :

- a) il est impossible de définir précisément les circonstances qui peuvent, selon le paragraphe 44(3) [actuellement 45(3)], justifier le défaut d'emploi;
- b) les circonstances justifiant le défaut d'emploi doivent être spéciales; c'est-à-dire des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des affaires relatives au défaut d'emploi;
- c) la raison du défaut d'emploi ne peut être volontaire de la part du propriétaire inscrit; le défaut d'emploi doit être indépendant de la volonté du propriétaire;
- d) la durée du défaut d'emploi et la probabilité de sa continuation constituent un facteur à considérer;
- e) les circonstances spéciales forment une exception à la règle générale en vertu de laquelle une marque de commerce qui n'est pas employée doit être radiée.

En ce qui concerne le premier facteur, c'est-à-dire la durée de non-utilisation, la preuve indique que, de toute évidence, la marque de commerce n'a jamais été utilisée au Canada et qu'elle n'a pas été employée au cours de la période de trois ans.

En ce qui concerne le second et le troisième facteur, M. Salk affirme qu'en raison de leur réputation, les restaurants du déposant sont synonymes d'un concept culinaire très particulier et d'une très grande qualité que le déposant entend continuer à assurer dans le cadre de ses services de restauration. Cela a un lien direct avec la ou les entreprises avec lesquelles le déposant entend nouer des liens professionnels et à qui la réputation de SPAGO au Canada peut être confiée. Compte tenu de ces circonstances, trouver un partenaire commercial à qui l'on peut effectivement confier la réputation de SPAGO au Canada a pris plus longtemps que prévu.

Je relève à cet égard que le nouveau propriétaire a fait l'acquisition de la marque de commerce le 1^{er} janvier 1998 et que plus de deux ans et demi plus tard, en l'occurrence le 7 août 2000 (date de l'affidavit) il n'est toujours pas prêt à ouvrir un restaurant au Canada.

Mais ce qui est plus important encore c'est l'absence du moindre détail quant aux efforts faits par le déposant pour trouver au Canada un partenaire commercial qui lui convient. M. Salk se contente d'affirmer que des négociations ont été entamées en 1999, que ces négociations, avec les propriétaires et exploitants des installations de sport et de spectacle du Toronto Skydome sont actuellement « en suspens ». Il n'explique pas si ces négociations sont « en suspens » en raison d'une décision délibérée du déposant, ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

(Voir *Ridout & Maybee c. Sealy*, précité.) Il n'indique pas quels sont les perspectives ou les délais envisagés pour une reprise de ces négociations et on ne possède pas le moindre élément indiquant la date à laquelle la marque en question pourrait commencer à être employée au Canada. Il nous est donc impossible de dire s'il est probable que dans un proche avenir la marque commencera à être employée au Canada.

La preuve versée au dossier ne permettant en rien d'affirmer que le non-emploi de la marque est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire, et le déposant n'ayant pas pu démontrer qu'il envisageait sérieusement de commencer à employer la marque au Canada dans un avenir immédiat, je conclus que la preuve versée au dossier ne démontre pas que le défaut d'emploi peut être attribué à des circonstances spéciales qui le justifient et qu'il y a lieu, par conséquent, de radier l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 469,542 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 20 DÉCEMBRE 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45