

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT)
ENREGISTREMENT N° TMA530,273

Le 15 janvier 2004, à la demande de Smart & Biggar, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc., qui était alors la propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) est enregistrée en liaison avec des grains de café et des noix rôties ou transformées de quelque autre manière que ce soit. L'enregistrement indique que le mot arabe MAHMASAT signifie ROASTERY en anglais. Le droit à l'emploi exclusif du mot ROASTERY a fait l'objet d'une renonciation séparément de la marque de commerce.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans le présent dossier, la période pertinente s'étend du 15 janvier 2001 au 15 janvier 2004. L'article 4 de la Loi énonce les cas où une marque de commerce est réputée employée.

Le 22 mars 2004, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit Fares Jarawan à titre de propriétaire de l'enregistrement TMA530,273.

En réponse à l'avis, le propriétaire inscrit a fourni l'affidavit de Fares Jarawan, fait sous serment le 8 avril 2004. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a présenté des observations écrites. Ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Jarawan se présente comme le président de Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc. (ci-après « Al-Rifai »), et le « nouveau propriétaire » de l'entreprise. Il affirme ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans la pratique normale du commerce, Al-Rifai agit à titre d'importateur, de distributeur et de vendeur aux détaillants et aux grossistes, de tous les types de grains de café et de noix rôties ou transformées de quelque autre manière que ce soit. Les articles qui ont été fabriqués et/ou importés au Canada et vendus à des détaillants et/ou grossistes au Canada au cours des trois dernières années, et en réalité depuis le mois d'août 1998, en liaison avec la marque de commerce AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT), sont des [TRADUCTION] « grains de café et noix rôties ou transformées de quelque autre manière que ce soit ». Les marchandises liées à la marque Al-Rifai sont expédiées à divers clients dans des boîtes ou des sacs. La marque de commerce AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) est visible sur l'emballage, à savoir les boîtes et les sacs qui contiennent les marchandises liées à la marque de commerce AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT).

M. Jarawan a fourni des détails et des exemples d'annonces de la marque AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT). Il a fourni également le chiffre des ventes annuelles combinées au Canada pour les grains de café et les noix, pour la période du 1^{er} juin 2001 au 17 février 2004 (approximativement 200 000 \$).

Les pièces pertinentes qu'il a fournies sont les suivantes :

1. Pièce B : une copie de l'acte de cession par lequel il a acquis la marque.
 - L'acte porte le titre suivant : [TRADUCTION] Cession avec effet rétroactif. Il a été signé par M. Jarawan pour le compte de Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc. le 25 février 2004.
 - Le premier paragraphe est en partie libellé dans les termes suivants : [TRADUCTION] « Attendu que Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc. [...] a, le 4 septembre 1999, vendu, cédé et transféré inconditionnellement à Fares Jarawan ».
 - Le deuxième paragraphe est libellé comme suit : [TRADUCTION] « Et attendu qu'aux fins de l'enregistrement et à titre de garantie supplémentaire, Fares Jarawan a demandé à Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc. de signer et de remettre cet acte de cession ».
 - Le troisième paragraphe est libellé comme ceci : [TRADUCTION] « [...]Al-Rifai Roastery

(Mahmasat) Inc. vend, cède et transfère, par les présentes, en faveur de Fares Jarawan, tous ses droits, titres et intérêts à l'égard de la marque de commerce susmentionnée et l'enregistrement s'y rapportant de manière que les titres, au Canada, à l'égard de cette marque de commerce et de l'enregistrement s'y rapportant soient pleinement dévolus à Fares Jarawan, ses successeurs ou ayants droit, à compter du 4 septembre 1999 ».

2. Pièce D : [TRADUCTION] « des photographies montrant la marque de commerce AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) sur des boîtes contenant les marchandises, prêtes pour expédition à partir de l'entrepôt de Al-Rifai ».
 - Je ne vois le nom d'aucune personne ou entreprise sur les boîtes.
 - Le mot AL-RIFAI se détache sur les boîtes. Dessous, figurent dans une case et en caractères beaucoup plus petits, les mots « ROASTERY - BRÛLERIE - MAHMASAT ».
 - Les mots « nuts – noix », au dessus des mots « coffee – café », figurent dans la partie supérieure droite des boîtes.
3. Pièces E et F : annonces des produits AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) remontant aux années 2002 et 2003.
 - L'annonce indique que les produits sont [TRADUCTION] « distribués au Canada et aux É.-U. par Wake-Cup Coffee ».
4. Pièce H : factures aux détaillants ou grossistes datées de 2002 et 2003.
 - Chaque facture est dressée par Wake-Cup Coffee Depot Inc.
 - Chaque facture est adressée à une entreprise canadienne, la même partie et la même adresse étant données pour indiquer à qui les marchandises sont vendues et expédiées.
 - La marque de commerce AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) figure près de la partie supérieure de chaque facture, dans un dessin, aux côtés de plusieurs autres marques.
 - Dans la partie principale des factures, on fait mention d'une gamme de noix AL-RIFAI, comme les [TRADUCTION] « arachides AL-RIFAI rôties à l'huile rouge, sans sel ».
 - Bien que le café figure dans la liste donnée dans la partie principale de certaines des

factures, aucune marque de commerce ne précède cette liste.

Dans ses observations écrites, la partie à la demande de qui l'avis a été donné soulève les points suivants :

1. L'acte de cession, bien que qualifié de rétroactif, ne vaut qu'à compter de la date de sa signature, car il y est prévu que [TRADUCTION] « Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc. vend, cède et transfère à l'intention de ... ». Un tel libellé, d'après l'affaire *88766 Canada Inc. v. Barlow, Menard & Associates* (2002), 22 C.P.R. (4th) 542, page 545 (A.A.S.P.C.), indique l'intention de céder quelque chose rétroactivement plutôt que de confirmer quelque chose.
2. Aucune preuve ne confirme à quoi ressemblait l'emballage au cours de la période pertinente et, quoi qu'il en soit, l'emballage présenté en preuve n'affiche pas la marque déposée.
3. Rien n'indique que les factures étaient jointes aux marchandises. Quoi qu'il en soit, les factures provenaient d'une personne morale autre que M. Jarawan ou Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc. En outre, elles ne montrent pas la marque telle qu'elle est déposée ni ne montrent la marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement.

Mes commentaires concernant les trois grands points soulevés par la partie à la demande de qui l'avis a été donné sont les suivants :

1. J'admets que, conformément à la jurisprudence citée par la partie à la demande de qui l'avis a été donné, et conformément également à l'affaire *Marcus & Associates v. Quaker Oats Co. of Canada* (1988), 20 C.P.R. (3d) 46 (C.A.F.), je dois considérer que la cession effectuée en faveur de M. Jarawan est entrée en vigueur à la date de sa signature, à savoir après la période de trois ans pertinente. Toutefois, je ne crois pas que cela revête beaucoup d'importance parce que, dans son affidavit, M. Jarawan n'affirme pas avoir employé la marque; il parle plutôt de la pratique normale du commerce de Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc., etc.
2. J'admets que les boîtes n'affichent pas la marque de commerce exactement telle qu'elle est enregistrée. Les mots ROASTERY et MAHMASAT figurent sous le mot AL-RIFAI en caractères plus petits, et ils sont eux-mêmes séparés par le mot BRÛLERIE. Il est possible que

les consommateurs puissent voir dans le mot AL-RIFAI seul une marque de commerce et croire que les autres mots sont de nature descriptive. Je dois cependant déterminer si la marque est employée d'une manière telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable en dépit de la différence entre la forme dans laquelle elle a été déposée et la forme dans laquelle elle est employée. Ainsi qu'il a été indiqué dans l'affaire *Registrar of Trade Marks v. Compagnie Internationale Pour L'Informatique CII Honeywell Bull Société Anonyme et al.*, 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), page 525, « [l]e critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine ». J'en arrive à la conclusion que c'est le cas dans la présente affaire. Les éléments clés de la marque déposée, les trois mots AL-RIFAI, ROASTERY et MAHMASAT, ont été maintenus, et l'équivalent français du terme « *roastery* », à savoir BRÛLERIE, a été ajouté. Étant donné l'esprit et l'objet de l'article 45, je crois que cette différence n'est pas importante au point de justifier la radiation [voir *Promafil Canada Ltée v. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59, *Alibi Roadhouse Inc. v. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, 76 C.P.R. (3d) 326, et *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535].

En ce qui concerne la question posée par la partie à la demande de qui l'avis a été donné, à savoir à quoi ressemblait l'emballage au cours de la période pertinente, je me reporte à la décision non publiée rendue le 24 novembre 2005 dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 relativement à l'enregistrement TMA367415, dans laquelle l'agente d'audience principale Savard a déclaré, à la page 7, que [TRADUCTION] « la partie à la demande de qui l'avis a été donné a fait valoir que la preuve n'établit pas que c'était le cas au cours de la période pertinente. J'admets que M. Bérubé aurait pu être plus précis, mais je suis disposée à accepter, sur le fondement d'une interprétation raisonnable de l'affidavit, que la marque de commerce a été ainsi affichée au cours de la période pertinente ». Je crois qu'un point de vue semblable peut être adopté relativement à la preuve produite dans la présente affaire.

3. Étant donné l'indication, dans certaines des pièces, que Wake-Up Coffee est le distributeur, je n'éprouve aucune réserve à l'égard de la présence de son nom sur les factures [*Manhattan Industries v. Princeton Manufacturing Ltd.*, 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst..)]. Les factures se rapportent à un éventail de grains de café et de noix et indiquent habituellement que les marchandises sont vendues et distribuées à une seule entité. La marque de commerce déposée figure effectivement près de la partie supérieure des factures, à l'instar d'un certain nombre d'autres marques de commerce. Toutefois, l'on ne peut dire avec certitude si cette présence de la marque dans la partie supérieure de la facture équivaut à un emploi au sens du paragraphe 4(1), aux termes duquel la marque doit être liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises. Appelée à examiner une situation factuelle semblable dans l'affaire *Shapiro Cohen v. Norton Villiers Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 573, page 575, l'agente d'audience principale Savard a formulé les commentaires suivants :

[TRADUCTION] Je remarque que, dans la partie supérieure de chacune des factures, plusieurs marques de commerce sont énumérées, à savoir AP RACING & Design, NORTON & Design, MZ & Design et ROTAX. Toutefois, le fait de figurer sur cette liste, dans la partie supérieure des factures, ne constitue pas un emploi de ces marques de commerce ou de la marque de commerce NORTON de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi, car aucune des marques de commerce, dont NORTON, n'est liée à un article en particulier à tel point qu'il constitue la liaison nécessaire entre la marque de commerce et toute marchandise en particulier qui est vendue.

Je ne suis donc pas disposée à conclure que les factures démontrent l'existence d'un emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4. En revanche, j'admets les factures à titre de preuve corroborant la déclaration de M. Jarawan selon laquelle les ventes y correspondant ont été effectuées au cours de la période pertinente.

Compte tenu de la preuve, je suis convaincue que la marque de commerce AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement, au motif qu'elle a été affichée sur l'emballage de ces marchandises et que des ventes de ces marchandises ont été effectuées au cours de la période de trois ans pertinente dans la pratique normale du commerce du propriétaire inscrit. L'enregistrement portant le numéro TMA530,273 sera par

conséquent maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 16^e JOUR DE JANVIER 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce