

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CARIBREW COFFEE
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 526,304

À la demande de Bereskin & Parr, le registraire a transmis un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* le 30 août 2004 à Red Carpet Food Systems Inc., la propriétaire inscrite (à cette époque) de la marque de commerce mentionnée ci-dessus.

La marque de commerce CARIBREW COFFEE est enregistrée relativement à un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

MARCHANDISES : Machines à café et café moulu, nommément, moulins à café manuels, moulins à café électriques pour usage commercial, moulins à café électriques pour usage domestique, cafetières électriques pour usage commercial, cafetières électriques pour usage domestique, percolateurs électriques, percolateurs non électriques, cafetières électriques, cafetières, torréfacteurs, services à café non électriques.

SERVICES : Services de café pour bureau.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, 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, 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 30 août 2001 et le 30 août 2004.

Le paragraphe 4(1) de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi en liaison avec des marchandises :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Le paragraphe 4(3) comporte des dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises, mais ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de Jean-Yves Monette, président et directeur général de Van Houtte Inc., propriétaire actuelle de l'enregistrement de marque de commerce en cause en l'espèce (depuis le 26 avril 2006). Les deux parties ont produit des observations écrites et ont assisté à l'audience.

M. Monette affirme que Van Houtte a acquis Red Carpet Food Systems Inc. en 1994, et que depuis cette époque, Red Carpet est exploitée en tant que division de Van Houtte. Cependant, le registre des marques de commerce indique que la marque de commerce en cause a été cédée le 26 avril 2006 de Red Carpet Food Systems Inc. à Van Houtte Inc. Je conviens avec la partie requérante que la date de la cession implique que Red Carpet est demeurée une compagnie distincte après son acquisition en 1994. Je conviens en outre qu'il aurait été préférable de disposer de plus amples renseignements concernant le rapport juridique entre les deux compagnies; cependant, je ne relève aucune ambiguïté dans les faits présentés pour ce qui concerne la connaissance qu'a M. Monette des dossiers pertinents et son accès à ceux-ci. À mon avis, qu'il se soit agi d'une filiale ou d'une division, dans l'un ou l'autre cas, la relation implique le contrôle de Red Carpet par Van Houtte.

Le *Merriam-Webster's Online Dictionary* définit « *subsidiary* » (« filiale ») comme suit : [TRADUCTION] « qui est affilié; *en particulier* : une compagnie entièrement contrôlée par une autre ».

Le *Merriam-Webster's Online Dictionary* définit « *division* » (« division ») comme suit : [TRADUCTION] « une unité administrative ou fonctionnelle d'une organisation gouvernementale, commerciale ou éducative ».

En d'autres mots, que Red Carpet soit une division ou une filiale, je suis prête à admettre qu'à titre de directeur général de Van Houtte, M. Monette serait bien placé pour avoir connaissance des faits et accès aux dossiers pertinents concernant Red Carpet.

Au paragraphe 2, M. Monette décrit l'entreprise de la titulaire de l'enregistrement comme un service complet de café fourni à des entreprises ou des bureaux. Le café et l'équipement et les fournitures connexes, tels les machines à café, les cafetières, les tasses à café, les bâtonnets à café, sont livrés directement aux clients sur une base régulière; l'entretien de l'équipement est également assuré selon les besoins. La pièce « A » jointe à l'affidavit de M. Monette est une photo d'un panneau d'affichage qui, selon l'affidavit, sert d'affichage à l'établissement de Williams Lake de la titulaire de l'enregistrement. La partie requérante a souligné qu'il n'est affirmé nulle part que cette affiche ou une affiche similaire aurait été employée pendant la période pertinente.

Au paragraphe 3, M. Monette affirme que la marque de commerce en cause a été employée sans interruption en liaison avec l'entreprise de services de café au Canada au moins depuis janvier 1988, et que la marque de commerce continue d'être employée ainsi. M. Monette affirme que la marque de commerce apparaît sur les factures et sur l'équipement fourni aux clients. La pièce « B » consiste en des photos d'échantillons représentatifs de machines à café et de cafetières fournies dans le cadre du service. La marque de commerce CARIBREW COFFEE apparaît sur les machines à café; et les cafetières montrées dans les photos arborent le mot CARIBREW et un dessin d'une tasse à café identique au dessin apparaissant sur l'affiche montrée en photo à la pièce « A ». Je

note que l'affidavit n'indique nulle part que des machines à café ou des cafetières ont effectivement été vendues; elles ont plutôt été fournies dans le cadre des services de café pour bureau.

Pour ce qui concerne l'emploi du mot CARIBREW seul sur les cafetières, conformément à l'arrêt *Canada (Registrar of Trade-marks) c. Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 à la page 525 (C.A.F.), lorsque la marque employée diffère de la marque enregistrée, la question que l'on doit se poser est celle de savoir si la marque a été employée d'une manière telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée identifiable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle est employée. Pour trancher cette question, il faut vérifier si les « caractéristiques principales » ont été préservées (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) à la page 59 (C.A.F.)).

Les questions de savoir quels éléments constituent les caractéristiques principales et si la différence est assez mineure pour que l'on puisse conclure qu'il y a eu emploi de la marque sont des questions de fait qui doivent être tranchées au cas par cas. Je conviens avec la titulaire de l'enregistrement que la caractéristique principale de la marque en cause est le mot CARIBREW. L'absence du mot COFFEE de la marque employée n'est pas importante puisque le mot COFFEE est descriptif et n'est donc pas une caractéristique principale de la marque de commerce. En outre, l'ajout de la plus petite cafetière / tasse à café et du dessin linéaire en étroite liaison avec le mot servant de marque ne modifient pas la qualité de caractéristique principale de CARIBREW.

À la lumière de tout ce qui précède, je conclus que la caractéristique principale de la marque de commerce enregistrée a été préservée dans la marque de commerce qui apparaît sur l'affichage et sur les cafetières fournies dans le cadre des services. L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque de commerce enregistrée n'est pas perdue, et par conséquent, je conclus qu'à la première impression, le public percevrait la marque employée comme étant la marque de commerce elle-même (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* 2 C.P.R. (3d) 535).

Au paragraphe 4, M. Monette joint des échantillons de factures à titre de pièce « C » qui portent des dates correspondant à la période pertinente. Ces factures comportent les mentions suivantes : [TRADUCTION] « mélange maison corsé », « maison velouté », « décaf. » « maison velouté » ainsi que « bâtonnets », « Coffeemate carn. » et « cubes de sucre ». Au haut de chaque facture, on peut lire « CARIBREW COFFEE SRV », et juste en-dessous, une adresse et un numéro de téléphone. Pour ce qui concerne les marchandises, je conviens avec la partie requérante que la présence des mots CARIBREW COFFEE SRV au haut de la facture ne constitue pas un emploi de la marque de commerce visée par l'enregistrement en cause en liaison avec les marchandises spécifiées dans cet enregistrement (*Boutiques Proglolf Inc. c. Canada (Registraire des Marques de Commerce* (1989) CarswellNat 562, 27 C.I.P.R. 3, 35 F.T.R. 66; *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [2006] J.C.F. n° 1808). En fait, comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne trouve aucune indication, ni sur les factures ni où que ce soit dans l'affidavit, de ventes de marchandises arborant la marque de commerce en cause en conformité avec le paragraphe 4(1) de la Loi. En tout état de cause, la titulaire de l'enregistrement a fait savoir qu'elle ne prétendait pas avoir employé la marque de commerce en liaison avec des marchandises, mais elle a soutenu en revanche que ces factures démontraient un emploi de CARIBREW COFFEE en liaison avec des services de café.

La partie requérante a plaidé que la présence des mots CARIBREW COFFEE SRV sur les factures ne pouvait permettre de conclure que la marque de commerce avait été employée en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement, puisqu'il s'agissait de l'emploi d'un nom commercial et non d'une marque de commerce. Je ne suis pas d'accord. Bien que les mots CARIBREW COFFEE SRV apparaissent au haut des factures au-dessus d'une adresse et d'un numéro de téléphone, ils apparaissent en caractères beaucoup plus gros que les autres renseignements, et je note que le mot « service » au complet n'apparaît pas sur la facture. C'est-à-dire, bien que la titulaire de l'enregistrement ait pu faire affaire sous ce nom (comme le porte à croire la pièce « D » - copies de lettres adressées à CARIBREW COFFEE SERVICES), j'estime que l'emploi

de l'abréviation « SRV » au lieu de « service » sur les factures crée l'impression que CARIBREW COFFEE est employé comme marque de commerce pour distinguer les services de café de la propriétaire de ceux d'autrui. La présente affaire diffère de celle dont était saisi l'agent d'audience dans *Bull, Houser & Tupper c. Bulldog Bag Ltd.* 40 C.P.R. (3d) 157 1991, puisque l'agent a statué dans cette affaire que l'emploi des lettres « tm » après l'abréviation « PKG » dans MARATHON PKG créait l'impression que c'était la marque de commerce MARATHON PKG et non la marque de commerce MARATHON qui était enregistrée. En outre, CARIBREW COFFEE SRV est beaucoup plus gros et beaucoup plus lisible que l'adresse et le numéro de téléphone, et, comme c'était le cas dans *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^{re} inst.), cela accentue l'impression que CARIBREW COFFEE est une marque de commerce.

En tout état de cause, j'estime que la présence de CARIBREW COFFEE et de CARIBREW sur les machines à café et les cafetières fournies dans le cadre des services permet de conclure que la marque de commerce en cause a été employée en liaison avec des services de café pendant la période pertinente. À cet égard, la partie requérante s'est objectée au fait qu'il n'y avait aucune affirmation selon laquelle ces photos avaient été prises pendant la période pertinente. Cependant, compte tenu de la déclaration au paragraphe 3 selon laquelle la marque de commerce a été employée sans interruption en liaison avec les services en question au Canada au moins depuis janvier 1988, et compte tenu que les photos de machines à café et de cafetières constituant la pièce « B » sont jointes en guise d'exemple, je suis prête à conclure que ces photos illustrent comment la marque de commerce a été apposée sur l'équipement dans le cadre des « services de café pour bureau » pendant la période pertinente.

La partie requérante a soutenu que les factures démontraient des ventes à des entreprises et non à des bureaux (c'est-à-dire, il ne s'agit pas du type d'emploi spécifié dans l'enregistrement). Pour étayer son argument, la partie requérante a invoqué l'affirmation de M. Monette au paragraphe 2 selon lequel les services étaient fournis à [TRADUCTION] « des entreprises ou des bureaux ». À mon avis, cet argument est spécieux; il ne fait

aucun doute que selon le sens ordinaire du mot « bureau », un bureau est un lieu d'affaire, et que la plupart des entreprises, peu importe leur nature, ont une forme quelconque de bureaux. En tout état de cause, s'il est vrai que certaines factures indiquent des ventes à des restaurants qui ne peuvent peut-être pas être qualifiés de « bureaux », il y a des factures relatives à des ventes à un centre communautaire de formation, de même qu'à une compagnie du nom de United Concrete, et tous deux ont certainement des bureaux.

À la lumière de tout ce qui précède, j'ai conclu que l'emploi de la marque de commerce en cause avait été démontré en liaison avec des « services de café pour bureau »; l'emploi n'a pas été démontré en liaison avec les marchandises. L'enregistrement n° LMC 526,304 sera donc modifié par la suppression de la mention des marchandises, à savoir :

« machines à café et café moulu, nommément, moulins à café manuels, moulins à café électriques pour usage commercial, moulins à café électriques pour usage domestique, cafetières électriques pour usage commercial, cafetières électriques pour usage domestique, percolateurs électriques, percolateurs non électriques, cafetières électriques, cafetières, torrificateurs, services à café non électriques »,

faute de preuve d'emploi conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU, AU QUÉBEC, LE 17 OCTOBRE 2007.

P. Heidi Sprung
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce