

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CUVÉE IMPERIALE BERLUCCHI & DESIGN
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 282 874

Le 15 mai 2003, à la demande de messieurs Brouillette, Kosie et Prince, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 à Guido Berlucchi & C. S.p.A., le propriétaire inscrit à l'époque de l'enregistrement de la marque de commerce mentionnée en titre.

La marque de commerce CUVÉE IMPERIALE BERLUCCHI & Dessin (illustrée ci-après) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « Vins, vins pétillants, brandy blanc, liqueurs, apéritifs ».



En réponse à l'avis, un affidavit de M. Francesco Ziliani, accompagné de certaines pièces, a été fourni. Les parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Ziliani affirme qu'il est le représentant autorisé de Guido Berlucchi & C. S.R.L. Il explique que le 6 août 1987, Guido Berlucchi & C. S.p.A. a fusionné pour devenir Elle-Bi S.r.l. et qu'à la même date, Elle-Bi S.r.l. a modifié sa dénomination sociale de sorte qu'elle s'appelle désormais Guido Berlucchi & C. S.R.L. (le propriétaire inscrit actuel). Les modifications ont été enregistrées dans le registre des marques de commerce le 15 janvier 2004. En tant que représentant dûment autorisé, M. Ziliani a accès à tous les renseignements et documents pertinents concernant la commercialisation au Canada de la marque de commerce CUVÉE IMPERIALE BERLUCCHI & Dessin par le propriétaire inscrit actuel.

Son affidavit contient une copie de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée, qu'il désigne par l'expression « LA MARQUE DE COMMERCE ».

M. Ziliani confirme qu'entre le 15 mai 2000 et le 15 mai 2003 (la période visée), le propriétaire inscrit actuel a vendu au Canada, dans la pratique normale du commerce, ses vins pétillants en liaison avec la « MARQUE DE COMMERCE ». Plus précisément, il indique que le propriétaire inscrit a vendu environ 300 bouteilles de ses vins pétillants au Canada et que la « MARQUE DE COMMERCE » était apposée sur chacune de ces bouteilles.

Il affirme que pour la commercialisation de ses vins pétillants sous la « MARQUE DE COMMERCE », le propriétaire inscrit a désigné Brunello Imports Inc. à titre de mandataire exclusif pour l'Ontario (Canada). M. Ziliani a fourni une facture émise par Berlucchi à Brunello Imports Inc., qui concernerait, selon lui, la vente du vin pétillant de Berlucchi sous la « MARQUE DE COMMERCE ». Il déclare que [TRADUCTION] « cette facture émise le 4 octobre 2001 représente de manière non exhaustive une vente par Berlucchi de son vin pétillant sous la MARQUE DE COMMERCE au cours de la période visée ». M. Ziliani confirme en outre que le mot « spumante » (ou « spumanto »), qui apparaît sur la facture, désigne un vin blanc pétillant italien.

De plus, M. Ziliani déclare que la marque de commerce est actuellement employée au Canada par le propriétaire inscrit actuel, en liaison avec ses vins pétillants, comme ce fût le cas entre le 15 mai 2000 et le 15 mai 2003 et avant cette période.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.C. 1985, ch. T-13) oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services mentionnés dans 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. En l'espèce, la période visée est comprise entre le 15 mai 2000 et le 15 mai 2003.

L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit au paragraphe 4(1) de la Loi : « 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 propriétaire inscrit a reconnu dans ses arguments écrits que la preuve versée au dossier porte seulement sur les « vins pétillants » et qu'aucune circonstance spéciale justifiant le non-usage de la marque de commerce en liaison avec les autres marchandises que spécifie l'enregistrement (à savoir les vins, le brandy blanc, les liqueurs et les apéritifs) n'a été établie. Je suis d'accord. Par conséquent, en l'absence de toute preuve d'emploi concernant les marchandises suivantes : « vins, brandy blanc, liqueurs, apéritifs », je conclus que ces marchandises doivent être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce.

En ce qui concerne les « vins pétillants », la preuve démontre clairement qu'une vente de « vins pétillants » a eu lieu au Canada au cours de la période visée. Toutefois, la preuve au dossier est ambiguë à savoir si c'est précisément la marque de commerce CUVÉE IMPERIALE BERLUCCHI

& Dessin telle qu'enregistrée qui a été employée au cours de la période visée. Sur ce point, nous avons la simple allégation de M. Ziliani voulant que la «MARQUE DE COMMERCE» (qui désigne la marque de commerce faisant l'objet du présent enregistrement, dont une copie figure dans l'affidavit) était apposée sur les bouteilles de vin. Cependant, tel qu'indiqué dans la cause *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.*, 31 C.P.R. (4th) 270, il est important d'« établir » l'emploi et qu'il ne suffit pas de l'« affirmer ». Ici M. Ziliani n'a produit aucune étiquette ni une preuve démontrant clairement la marque sur le produit en question.

Je souligne que la marque de commerce telle qu'enregistrée, qui est sous forme d'étiquette, porte le nom de l'ancien propriétaire. Puisque le propriétaire inscrit actuel, Guido Berlucchi & C. S.R.L., est propriétaire de la marque de commerce depuis le 6 août 1987, il me semble peu vraisemblable qu'il ait continué d'utiliser l'étiquette portant le nom de l'ancien propriétaire.

De plus, la facture fournie en preuve fait état de « CUVÉE IMPÉRIALE BRUT » et non de « CUVÉE IMPÉRIALE BERLUCCHI » et M. Ziliani n'a fourni aucune explication sur ce point.

Soulignons que cette facture représente la seule vente du produit en question au Canada au cours de la période visée (la facture réfère à une vente de 300 bouteilles du vin en question, exactement le nombre de bouteilles vendues au cours de la période visée selon la déclaration de M. Ziliani, au paragraphe 5 de son affidavit) et elle indique une vente de « CUVÉE IMPÉRIALE BRUT » et non de « CUVÉE IMPÉRIALE BERLUCCHI ».

Comme j'estime que cela soulève un doute quant à la marque de commerce précise employée au cours de la période visée, et vu qu'il aurait été simple pour M. Ziliani de fournir l'étiquette portant la marque ou une photographie de la bouteille de vin portant l'étiquette en question, je conclus que comme il subsiste un doute quant à la marque de commerce employée, j'interprète les ambiguïtés de la preuve contre le propriétaire inscrit vu que la jurisprudence a reconnu que les ambiguïtés de la preuve, dans la procédure prévue à l'article 45, doivent être interprétées contre le propriétaire inscrit (*Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* 45 C.P.R. (2d) 194).

Bien que le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit, dans la procédure prévue à l'article 45, n'est pas très lourd j'estime que le propriétaire inscrit n'a pas satisfait à ce fardeau, en l'espèce, vu que je ne peux arriver à la conclusion que la marque de commerce qui a été employée en liaison avec les « vins pétillants » durant la période pertinente était la marque de commerce enregistrée.

Je conclus donc que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

L'enregistrement n° LMC 282 874 sera radié, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

DÉCISION RENDUE À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22E JOUR DE FÉVRIER 2006.

D. Savard
Agente principale d'audience
Division de l'article 45