

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : ITALIA D'ORO ENREGISTREMENT N° LMC 442,312

Le 25 juin 2003, à la demande de 88766 Canada Inc. (la partie à la demande de qui l'avis est donné), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Boyd Coffee Company (la titulaire de l'enregistrement), propriétaire inscrite de la marque de commerce ITALIA D'ORO (la marque), portant le numéro d'enregistrement LMC 442,312.

Il a été demandé à la titulaire de l'enregistrement de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services qui ont été inscrits au registre depuis au moins trois ans, si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans (soit du 25 juin 2000 au 25 juin 2003, la période pertinente) 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 marque est enregistrée pour des sirops et du sirop aromatisé (les marchandises).

En réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a fourni l'affidavit de M. David D. Boyd. Les deux parties ont déposé de brèves observations écrites. Il n'a pas été demandé d'audience dans la procédure.

La procédure prévue à l'article 45, simple et expéditive, sert à dépouiller le registre du « bois mort » et, à ce titre, le critère est très peu exigeant. [Voir la décision *Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 557.]

M. Boyd est le président et le co-chef de la direction de la titulaire de l'enregistrement. Les éléments de preuve pertinents de son affidavit peuvent se résumer de la manière suivante :

- Des tableaux de ventilation dressés à partir des registres commerciaux de la titulaire de l'enregistrement ont été déposés. Ils fournissent les ventes totales des marchandises au Canada, soit plus de 25 000 dollars US, au cours de la période allant de novembre 2001 à mai 2003.
- Des factures représentatives établissant des ventes des marchandises de la titulaire de l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente ont été annexées à l'affidavit de M. Boyd.
- Les marchandises sont vendues dans des bouteilles, dans la pratique normale du commerce, aux consommateurs et aux détaillants qui préparent et vendent des boissons préparées sur place en utilisant ces marchandises. Des photographies de magasins de détail situés au Canada qui vendent les marchandises ou préparent les boissons à l'aide des marchandises ont également été versées au dossier. On peut voir des bouteilles sur ces photos, mais on ne peut clairement identifier la marque qui y figure. Les photographies présentent toutefois des panneaux affichant la marque.
- Il y a d'autres photographies de bouteilles ou de contenants portant la marque accompagnée des inscriptions suivantes, par exemple : [TRADUCTION] « sirop à l'arôme artificiel », [TRADUCTION] « sirop à d'autres arômes naturels », [TRADUCTION] « sirop au caramel » et [TRADUCTION] « sirop au chocolat ».
- Des documents de publicité utilisés au Canada pour la promotion de la marque en liaison avec les marchandises ont également été produits.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a soulevé les deux arguments techniques suivants : les factures produites font référence à BOYDS et non à la titulaire de l'enregistrement; deuxièmement, l'auteur de l'affidavit ne peut pas dans une simple allégation globale de son affidavit déclarer que les [TRADUCTION] « sirops » et les [TRADUCTION] « sirops aromatisés » sont une seule et même chose. En d'autres termes, la partie à la demande de qui l'avis a été donné affirme que soit la marque est employée en liaison avec des [TRADUCTION] « sirops », soit elle est employée en liaison avec des [TRADUCTION] « sirops aromatisés », mais qu'elle n'est pas employée avec les deux.

Il est impossible de dissocier les factures de l'allégation contenue dans l'affidavit de M. Boyd. Il emploie le terme défini « Boyds » pour identifier la titulaire de l'enregistrement. Puis il allègue que les factures déposées sont des factures représentatives établissant des ventes des sirops de Boyds. L'allégation ne comporte aucune ambiguïté qui pourrait être interprétée à l'encontre de l'auteur de l'affidavit ou de la titulaire de l'enregistrement. De plus, je renvoie à la décision non publiée de ma collègue Jill W. Bradbury, datée du 2 décembre 2005, visant l'enregistrement n° 492,874 de la marque de commerce BARESI, dans laquelle elle rend une décision sur une situation similaire de la manière suivante :

Les factures font référence à J. Rutigliano & Sons, Inc. avec exactement la même adresse dans l'État du New Jersey que l'adresse apparaissant dans l'enregistrement de la marque de commerce. En revanche, on trouve sur l'emballage la dénomination exacte de l'inscrivante, Joseph Rutigliano & Sons, Inc., mais une adresse différente dans l'État du New Jersey. Je ne suis pas préoccupée par le fait que l'adresse sur l'emballage n'est pas la même que celle de l'enregistrement, ce n'est pas une exigence aux termes de l'article 45. La forme abrégée de la dénomination de l'inscrivante sur les factures est un peu plus problématique, mais j'arrive à la conclusion que cela ne compromet pas la cause de l'inscrivante, pour plusieurs raisons. Premièrement, la dénomination exacte de l'inscrivante apparaît sur l'emballage. Deuxièmement, le fait que l'adresse qui figure sur les factures est celle de l'enregistrement confirme l'impression que J. Rutigliano & Sons, Inc. est simplement une forme abrégée du nom de la société qui, selon l'enregistrement, est située à cette adresse. Troisièmement, je fais référence à la décision rendue le 31 août 2005 dans l'affaire *Northwest Airlines Inc. c. Informix Software, Inc.* concernant l'enregistrement n° 370,262 pour WINGZ où l'agente d'audience principale Savard, saisie d'une situation de fait analogue, a dit :

La partie requérante a soutenu que les factures sont libellées à l'ordre d'« Investment Intelligence Systems Group of Overland Park, Kansas, USA », dénomination différente de la dénomination de la licenciée, soit « Investment Intelligence Systems Corporation ». Je conviens que l'inscrivante aurait pu fournir une explication de la dénomination qui figure sur les factures, mais je note que M. Fromm a précisé qu'IISC a des bureaux à Londres, au Royaume-Uni, à Paris, en France, à Overland Park, dans l'État du Kansas aux États-Unis, et à New York, dans l'État de New York aux États-Unis.

Par conséquent, comme la licenciée a un bureau à Overland Park, dans l'État du Kansas aux États-Unis, je suis disposée à accepter que les factures proviennent du bureau d'« Overland Park, Kansas, U.S.A. » et que la dénomination « Investment Intelligence Systems Group » est vraisemblablement simplement un nom commercial qu'utilise la « licenciée ».

Dans la présente affaire, comme l'adresse figurant au registre accompagne la dénomination abrégée de l'inscrivante, il semble approprié, pour les besoins de l'article 45, d'accepter que J. Rutigliano & Sons, Inc. n'est pas une entité légale distincte de Joseph Rutigliano & Sons, Inc.

Les factures produites portent la même adresse que celle de la titulaire de l'enregistrement. Je suis persuadé que la titulaire de l'enregistrement a envoyé les factures produites pour illustrer ses ventes au Canada des marchandises et que Boyds est simplement un nom commercial qu'utilise la titulaire de l'enregistrement.

Comme je l'ai mentionné ci-dessus dans le résumé de la preuve, certaines bouteilles portent l'inscription [TRADUCTION] « sirop au caramel » ou « sirop au chocolat », qui tomberait sous la catégorie [TRADUCTION] « sirops ». D'autres bouteilles portent le parfum (cannelle et cerise, par exemple) suivi de l'inscription [TRADUCTION] « sirop à l'arôme artificiel ». Ces marchandises peuvent être classées comme du [TRADUCTION] « sirop aromatisé ». Par conséquent, il est établi un emploi de la marque au Canada par la titulaire de l'enregistrement, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison tant avec les sirops qu'avec les sirops aromatisés.

L'enregistrement n° LMC 442,312 sera donc maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 14 MARS 2006.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce