

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : BARESI
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 492,874

Le 30 juillet 2003, à la demande de LIDL Stiftung & Co. KG, le registraire a transmis l'avis prescrit par l'article 45 à la société Joseph Rutigliano & Sons, Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce BARESI est enregistrée en liaison avec des fromages, des olives en conserve ou traitées, des légumes en conserve, des huiles comestibles, des pâtes et du vinaigre.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, 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 juillet 2000 et le 30 juillet 2003. L'article 4 de la Loi précise en quoi consiste l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Vincent Rutigliano. Les deux parties ont présenté des plaidoiries écrites. Aucune audience n'a été demandée.

M. Rutigliano, le président de l'inscrivante, atteste que la marque de commerce a été employée au Canada depuis le 30 juin 2000 et avant cette date. Il fournit ensuite une preuve documentaire à l'appui de chacune des marchandises visées par l'enregistrement, notamment ce qui suit :

- Deux factures datées en 2001 envoyées par J. Rutigliano & Sons, Inc. à Bella International

Food Brokers de Burlington (Ontario) (le distributeur canadien de l'inscrivante à l'époque). Cette facture fait référence aux produits de marque BARESI suivants : tomates, fromage, olives, pâtes, vinaigre et huile d'olive. Les factures indiquent que les marchandises ont été livrées à la même adresse que l'adresse de facturation.

- Des étiquettes pour des olives BARESI [TRADUCTION] « qui apparaissent sur des bouteilles vendues principalement dans des épicerie fines italiennes partout au Canada ».
- Une étiquette pour des tomates pelées BARESI [TRADUCTION] « qui apparaît sur des boîtes de conserve vendues principalement à des restaurants se spécialisant en cuisine italienne partout au Canada ».
- Des étiquettes pour des lentilles, des haricots et des pois chiches bouillis [TRADUCTION] « qui apparaissent sur des boîtes de conserve vendues principalement dans des épicerie fines italiennes partout au Canada ».
- Des étiquettes pour des pois chiches (cici) et des fêveroles, des poivrons grillés, des noix de pin, des câpres, des légumes potagers mélangés et des fèves lupini BARESI [TRADUCTION] « qui apparaissent sur des boîtes de conserve et des bouteilles vendues principalement dans des épicerie fines italiennes partout au Canada ».
- Des étiquettes pour de l'huile d'olive BARESI [TRADUCTION] « qui apparaissent sur des bouteilles vendues principalement à des restaurants se spécialisant en cuisine italienne partout au Canada ».
- Des emballages pour des pâtes [TRADUCTION] « vendues principalement à des restaurants se spécialisant en cuisine italienne partout au Canada ».

Dans sa plaidoirie écrite, la partie requérante soulève les points suivants :

1. Concernant les marchandises enregistrées « olives en conserve ou traitées », [TRADUCTION] « il n'est pas possible d'établir si la preuve se rapporte à des olives en conserve ou à des olives traitées ».
2. Les factures ont été envoyées par J. Rutigliano & Sons, Inc., non par Joseph Rutigliano & Sons, Inc.

3. Chacune des étiquettes fait référence à Joseph Rutigliano & Sons, Inc., mais comporte une adresse à South Plainfield, dans l'État du New Jersey, qui n'est pas l'adresse donnée dans l'enregistrement.

En réponse, l'inscrivante dit ce qui suit :

1. Concernant les « olives en conserve ou traitées » : [TRADUCTION] « le demandeur a fait un argument spécieux en n'invoquant rien d'autre qu'une analyse sémantique des marchandises... toutes les olives dont la vente est permise au Canada doivent être traitées ».
2. Concernant la dénomination de l'inscrivante: [TRADUCTION] « La dénomination sociale de l'inscrivante est Joseph Rutigliano and Sons, Inc. À l'occasion, elle est dénommée ' J. Rutigliano and Sons, Inc.' sur des étiquettes et des factures, mais uniquement à des fins d'économie d'espace ».
3. [TRADUCTION] « L'inscrivante a deux adresses. Par inadvertance, nous avons omis d'indiquer dans son affidavit que J. Rutigliano and Sons, Inc. et Joseph Rutigliano and Sons, Inc. désignent la même entité ayant deux adresses. Nous soumettons respectueusement qu'il serait inéquitable que le registraire radie la marque de commerce du registre en raison de cette erreur technique ».

Bien sûr, l'inscrivante ne peut invoquer des faits dans sa plaidoirie écrite qui n'ont pas été exposés dans sa preuve, et sa plaidoirie sera écartée dans la mesure où elle tenterait de le faire.

Après avoir examiné la preuve de M. Rutigliano, je conclus que l'inscrivante s'est entièrement conformée aux exigences de l'article 45. La preuve « indique » que la marque BARESI a été associée à chacune des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente de trois ans, et qu'un avis de liaison a été donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée, tel que requis par le paragraphe 4(1), la marque ayant été inscrite à la fois sur l'emballage des produits et sur les factures s'y rapportant. Il ressort clairement de l'affidavit de M. Rutigliano que l'inscrivante se livre à la fabrication de différents produits alimentaires italiens, ou les fait fabriquer pour elle, afin de les vendre sous sa marque de commerce BARESI à des distributeurs de

produits alimentaires au Canada, qui les distribuent soit à des restaurants italiens, soit aux consommateurs dans des épicerie fines. (Les factures fournies indiquent qu'elles proviennent de [TRADUCTION] « Importateurs d'aliments italiens les plus raffinés ».) Ainsi, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce est portée à l'attention de la personne qui reçoit les marchandises de deux façons : d'abord, la marque est portée à l'attention du distributeur de produits alimentaires canadien en apparaissant sur les factures (qui paraissent accompagner les marchandises) et sur les marchandises elles-mêmes; ensuite, le consommateur final verrait la marque sur les marchandises elles-mêmes. Bien que M. Rutigliano n'ait pas fourni d'étiquettes ou d'emballage de fromage ou de vinaigre, je considère que les factures suffisent pour conserver ces marchandises (ainsi que les autres marchandises visées par l'enregistrement). À cet égard, je fais une distinction par rapport à la décision rendue dans l'affaire *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F.1^{re} inst.), du fait qu'en l'espèce, la preuve indique que les marchandises ont été livrées au même endroit réel que les factures. Comme l'entité qui suit la mention « Facturé à » est la même que celle qui suit la mention « Livré à », la facture serait vue par la même personne qui reçoit les marchandises, de sorte qu'aux fins de l'article 45, cela constituerait un avis suffisant pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1). [Voir *Gordon A. MacEachern Ltd. c. National Rubber Co.* (1963), 41 C.P.R. 149, et *McCarthy Tetrault c. Acer America Corp.* (2003), 30 C.P.R. (4th) 562]

En ce qui a trait aux « olives en conserve ou traitées », je suis d'avis que la preuve d'emploi de la marque en liaison avec soit des « olives en conserve », soit des « olives traitées » suffit pour conserver les « olives en conserve ou traitées ». Même s'il est inhabituel d'énumérer des marchandises de manière disjonctive, cette forme a vraisemblablement été acceptée ici parce que le terme « olives » en soi est un terme commercial ordinaire assez précis. Quoi qu'il en soit, étant donné la présence du mot « ou », je ne crois pas que l'inscrivante soit tenue de prouver l'emploi à la fois des olives en conserve et des olives traitées. Aussi, il m'apparaît évident que des olives embouteillées sont des olives qui ont subi un traitement quelconque.

Enfin, j'aborderai les questions soulevées par la partie requérante concernant les dénominations

sociales et les adresses figurant sur les factures et sur les marchandises. 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 fait référence à la décision rendue le 31 août 2005 dans l'affaire *Northwest Airlines Inc. c. Informix Software, Inc.* concernant l'enregistrement n° 2370,262 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.

L'enregistrement n° LMC 492,874 sera par conséquent maintenu au registre conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 2^e JOUR DE DÉCEMBRE 2005.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission d'opposition des marques de commerce