

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : RISTORANTE DA VINCI & DESSIN
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC402041

[1] Le 6 décembre 2006, à la demande de Selena Altro Paperman (la « partie requérante »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à Les Aliments Da Vinci Ltée/Da Vinci Food Products Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée à l'époque (l'« inscrivante »).



[2] La marque de commerce RISTORANTE DA VINCI & Dessin (reproduite ci-dessus) est enregistrée pour un emploi en liaison avec des « services de restaurant ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 6 décembre 2003 au 6 décembre 2006.

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi :

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Frank Mazzaferro, signé le 6 juin 2007, auquel étaient jointes les pièces A à C. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit; il n'y a pas eu d'audience.

[6] Dans son affidavit, M. Mazzaferro déclare qu'il est le secrétaire de Les Aliments Da Vinci Ltée/Da Vinci Food Products Ltd.; il a également été actionnaire et administrateur de Les Restaurants Da Vinci Inc. jusqu'en novembre 2004. La partie requérante allègue que l'affidavit doit être écarté dans sa totalité parce que M. Mazzaferro ne fournit aucun élément de preuve sur le rôle qu'il joue quotidiennement dans les activités commerciales courantes de l'inscrivante, notamment dans les affaires concernant la marque de commerce en cause, ni sur le rôle qu'il a joué au sein de Les Restaurants Da Vinci Inc. après novembre 2004. Pour ces motifs, la partie requérante soutient que les allégations contenues dans l'affidavit se fondent sur du oui-dire, contrairement aux paragraphes 81(1) et (2) des *Règles des Cours fédérales*. À l'appui de son argument, elle invoque la décision *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. AEC, Inc.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 399 (C.O.M.C.).

[7] Les faits entourant la présente affaire sont de nature différente de ceux qui caractérisent l'affaire *Conseil canadien des ingénieurs professionnels*. En particulier, l'affaire en l'espèce concerne un affidavit signé par quelqu'un qui a été dirigeant de la société inscrivante pendant un certain temps au cours de la période pertinente, tandis que la preuve dans l'affaire *Conseil canadien des ingénieurs professionnels* consistait en un affidavit signé par l'agent de marque de commerce de l'inscrivante. L'agente d'audience dans l'affaire *Conseil canadien des ingénieurs professionnels* a fourni les motifs suivants :

Dans la présente affaire, les allégations figurant dans l'affidavit constituent manifestement du « oui-dire » et la déposante n'a pas prouvé la nécessité de présenter une preuve sous forme d'un affidavit d'un employé de l'agent de marques de commerce. *Nous n'avons pas*

été informés de la raison pour laquelle un affidavit d'un dirigeant de la déposante ne pourrait être fourni [...] [Italiques ajoutés.]

[8] Compte tenu de l'objet et de la nature sommaire de la procédure de l'article 45, je ne suis pas disposé à conclure que l'affidavit en entier constitue du oui-dire car il est raisonnable de conclure que certains éléments de preuve étaient fondés sur la connaissance personnelle du déposant parce qu'il était un dirigeant de l'inscrivante au cours de la période pertinente et que, jusqu'en novembre 2004, il était également administrateur de Les Restaurants Da Vinci Inc.

[9] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est très peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 480] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[10] Le déposant explique largement le rôle de l'inscrivante dans Les Restaurants Da Vinci Inc., qui exploite un restaurant sous le nom « Ristorante Da Vinci » à Montréal en liaison avec la marque de commerce en cause. Au dire de M. Mazzaferro, Les Restaurants Da Vinci Inc. a été fondée par sa famille en 1960 et est [TRADUCTION] « étroitement liée » à l'inscrivante. Il atteste que, en raison de dissensions au sein de la famille, il a vendu les parts qu'il détenait dans Les Restaurants Da Vinci Inc. aux autres membres de la famille en novembre 2004 et il a démissionné de son poste d'administrateur en même temps, tels qu'en font foi les registres de la société joints à l'affidavit sous la cote C. Il atteste de plus que Les Restaurants Da Vinci Inc. avait une entente tacite avec l'inscrivante concernant l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services de restaurant.

[11] La preuve semble indiquer que ce n'est pas l'inscrivante, mais bien Les Restaurants Da Vinci Inc., qui exploite un restaurant à Montréal en liaison avec la marque de commerce en cause. L'inscrivante ou le licencié doit, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi, indiquer clairement dans l'affidavit ou la déclaration solennelle que le contrôle exigé par l'article 50 existe [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.), et *Mantha & Associés c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. Subsidiairement, une description du contrôle ou une copie du contrat de licence renfermant les dispositions relatives à ce contrôle serait suffisante. De plus, il ressort clairement de la jurisprudence que, si le président ou l'administrateur de la société propriétaire de la marque de commerce est également le président ou l'administrateur de la société qui emploie cette marque, il peut être satisfait aux exigences prévues à l'article 50 [voir *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 C.P.R. (3d) 129, et *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries Ltd.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157].

[12] Dans la présente affaire, je ne suis pas convaincu, pour les motifs exposés ci-dessous, qu'il a été démontré que pareil contrôle existait entre l'inscrivante et Les Restaurants Da Vinci Inc. au cours de la période pertinente. Premièrement, il n'y a aucune preuve de contrôle direct ou indirect sur la qualité ou les caractéristiques des services de restaurant offerts par Les Restaurants Da Vinci Inc. Deuxièmement, l'inscrivante n'a fourni aucun détail concernant le contrôle prévu au contrat de licence, tacite ou autre. Troisièmement, la preuve concernant la structure organisationnelle des deux sociétés et l'importance du rôle de M. Mazzaferro au sein de la société inscrivante, outre le fait qu'il en était secrétaire avant novembre 2004, ne permet tout simplement pas de conclure que la société inscrivante exerçait un contrôle suffisant sur les services offerts par Les Restaurants Da Vinci Inc.

[13] L'affidavit révèle que, à un certain moment, Da Vinci Ltée/Da Vinci Food Products Ltd. et Les Restaurants Da Vinci Inc. étaient exploitées dans le cadre d'une entreprise familiale et étaient [TRADUCTION] « étroitement liées » l'une à l'autre. Il

ressort de la preuve que le restaurant a maintenant été vendu à des [TRADUCTION] « investisseurs étrangers » qui veulent obtenir la marque de commerce en cause. La présente affaire semble être un cas regrettable de dissension manifeste entre les membres d'une famille exploitant une entreprise familiale. Toutefois, l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit une procédure de radiation sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées au Canada et il ne doit pas servir à débattre de droits à l'égard d'une marque de commerce, tels que la propriété. Par conséquent, il me suffit de déterminer si l'inscrivante a prouvé qu'elle a employé la marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente ou qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente, pour maintenir l'enregistrement au registre.

[14] En ce qui a trait à la période avant novembre 2004, rien n'indique que M. Mazzaferro dirigeait et contrôlait à la fois Les Aliments Da Vinci Ltée/Da Vinci Food Products Ltd. et Les Restaurants Da Vinci Inc. En ce qui a trait à la période après novembre 2004, même si le déposant déclare que [TRADUCTION] « il est essentiel pour les affaires et l'intégrité de la survaleur et de la réputation de Les Aliments Da Vinci Ltée/Da Vinci Food Products Ltd. de continuer d'avoir la propriété et le contrôle de la marque de commerce [en cause], d'en faire l'emploi et d'accorder des licences pour son emploi, dans le cadre de ses vastes activités commerciales », aucun détail concernant une entente prévoyant l'emploi de la marque de commerce par Les Restaurants Da Vinci Inc. n'a été fourni. Tout ce que je peux conclure à partir des documents de la société joints à l'affidavit sous la cote A est que les deux sociétés ont discuté de la cession de la marque de commerce en cause en novembre 2006 sans parvenir à une entente. Eu égard aux circonstances, il m'est impossible d'inférer que l'inscrivante contrôlait la qualité ou les caractéristiques des services de restaurant offerts par Les Restaurants Da Vinci Inc. au sens du paragraphe 50(1) de la Loi.

[15] Les autres éléments de preuve d'emploi fournis par M. Mazzaferro consistent en des imprimés du site Web de Ristorante Da Vinci à l'adresse www.davinci.ca, lesquels sont joints à l'affidavit sous la cote B. Le déposant précise également que le site Web est

enregistré au nom de Da Vinci Ltd. Tout comme dans le cas de Les Restaurants Da Vinci Inc., l'inscrivante n'a fourni aucun détail pertinent concernant ses liens avec Da Vinci Ltd. ni ceux entre cette dernière et le restaurant. En tout état de cause, l'annonce d'un service doit être jumelée à son exécution, ou du moins à sa disponibilité, au Canada pour établir l'emploi d'une marque de commerce, au sens de l'article 4 de la Loi [*Porter c. Don the Beachcomber* (1996), 48 C.P.R. 280 (C. de l'Éch.) et *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.)]. Compte tenu de la preuve présentée, l'inscrivante n'a pas prouvé l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des services de restaurant au cours de la période pertinente, que ce soit un emploi qu'elle aurait elle-même fait ou un emploi par l'entremise d'un licencié, comme le définit le paragraphe 50(1) de la Loi.

[16] Après avoir décidé que l'inscrivante n'a pas clairement établi qu'elle contrôlait la qualité ou les caractéristiques des services de restaurant offerts par un tiers, il n'y a pas lieu d'apprécier la pertinence des autres éléments de preuve de M. Mazzaferro concernant l'emploi de la marque de commerce en cause.

[17] Compte tenu de tout ce qui précède, l'inscrivante n'a pas établi l'emploi de la marque de commerce en cause au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec les « services de restaurant » au cours de la période pertinente. Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC402041 pour la marque de commerce RISTORANTE DA VINCI & Dessin devrait être radié du registre conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 17 DÉCEMBRE 2009.

P. Fung
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.