

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : BARBERA & Design

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 428,531

Le 5 janvier 2005, à la demande de Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Barbera Caffè S.p.A., le propriétaire inscrit de la marque visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce BARBERA & Design (illustrée ci-dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « café ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur ch. T-13*, le propriétaire inscrit l'égard de chacune des que spécifie l'enregistrement, employée au Canada à un années précédant la date de a été ainsi employée en dernier depuis cette date. La période entre le 5 janvier 2002 et le 5 janvier 2005.



les marques de commerce, L.R.C. 1985, d'une marque de commerce doit, à marchandises ou de chacun des services indiquer si la marque de commerce a été moment quelconque au cours des trois l'avis et, dans la négative, la date où elle lieu et la raison de son défaut d'emploi pertinente en l'espèce est tout moment

En réponse à l'avis, l'affidavit d'Enrico Barbera ainsi que des pièces ont été fournis. Chaque partie a présenté ses observations écrites. Aucune audience n'a été demandée dans cette affaire.

M. Barbera est le chef de la direction et administrateur délégué du propriétaire inscrit. Il déclare que son entreprise est une entreprise familiale fondée en 1870 qui transforme et vend du café.

Il précise que son entreprise traite, emballe et distribue le café en liaison avec la marque de commerce, que les produits du café sont traités à son usine à Arzano (NA), Italie, et comme pièce A, il joint une copie d'un plan de son usine de transformation. Comme pièce B, il fournit

un organigramme de la production du café montrant le processus de l'entreprise pour le traitement des produits du café à partir de la réception des grains de café vert importés jusqu'à l'emballage pour l'envoi ou l'entreposage provisoire à l'entrepôt de l'entreprise. Il précise que les produits du café emballés de l'inscrivant portant la marque de commerce sont distribués partout dans le monde, y compris au Canada, par le biais d'importateurs et de distributeurs autorisés. Au Canada, le principal distributeur est MGI Holdings Ltd. de Surrey (C.-B.). Comme pièce C, il fournit une carte professionnelle de MGI Holdings Ltd.

Il confirme que son entreprise vendait des marchandises au Canada par le biais de distributeurs et d'importateurs durant la période pertinente et il joint comme pièce D des emballages représentatifs des produits du café vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce. Comme pièce E, il fournit des photocopies de déclarations en douane pour l'importation représentatives indiquant les chargements des produits du café de son entreprise au Canada au cours de l'année 2003. Comme pièce F, il présente des factures représentatives montrant des ventes réelles de produits du café portant la marque de commerce à ses distributeurs canadiens, MGI Holdings Ltd. et Samora's en 2001 et 2003.

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments, le principal étant qu'il est impossible de déterminer à partir de la preuve qu'au cours de la période critique de trois ans précédant immédiatement le 5 janvier 2005, les marchandises enregistrées, notamment le « café », étaient vendues au Canada en liaison avec la marque de commerce, particulièrement dans le type d'emballage fourni comme pièce D, c'est-à-dire en sacs de 1000 g ou 1 kg de café portant la marque de commerce.

Après examen de la preuve, je suis d'avis qu'elle démontre que l'inscrivant vendait son café au Canada au cours de la période pertinente. À mon avis, les références à « Miscela Mago Barbera », « Miscela Classica Barbera » et « Miscela Hesperia Barbera » sur les factures renvoient au café de l'inscrivant. À cet égard, je me fonde sur l'information apparaissant sur l'emballage du café (pièce D) qui montre clairement que les mots « Mago », « Classica » et « Hesperia » renvoient à différents mélanges de café en liaison avec la marque de commerce. Comme deux des factures portent des dates durant la période pertinente et montrent des ventes au distributeur de l'inscrivant MGI Holdings Ltd., cela me convainc que l'inscrivant vendait son « café » au Canada dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente.

La question est de savoir si au moment du transfert, le café était associé avec la marque de commerce de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

La partie requérante soutient que, comme les factures indiquent des poids d'unité de « 27, 34, 48 et 72 KG », il est clair que le café était vendu en vrac et par conséquent, dans un emballage différent de celui de 1 KG fourni comme pièce D. Elle signale d'autres items inscrits sur les factures (nommément cendriers, plateaux en plastique et tasses en plastique), et prétend que MGI Holdings semble participer à l'exploitation d'un café-restaurant ou d'un bar, et que cela était son argument voulant que le café envoyé à MGI Holdings était vendu en vrac et non dans l'emballage de 1 KG fourni comme pièce D qui porte la marque de commerce.

Contrairement à la conclusion de la partie requérante, je conclus qu'une interprétation juste des factures indique que 27, 34, 48 et 72 unités (c.-à-d. des sacs de 1 KG de café) ont été envoyées au distributeur de l'inscrivant pendant la période pertinente. J'ajouterais que les factures ne doivent pas être prises séparément, mais plutôt considérées avec les déclarations faites dans l'affidavit, à savoir que le café portant la marque de commerce était vendu au Canada pendant la période pertinente et que l'emballage fourni comme pièce D est l'« emballage représentatif » pour le café vendu au Canada. Par conséquent, eu égard à la preuve dans son ensemble, je conclus que le café était vendu dans le type de sacs fournis comme pièce D et portant clairement la marque de commerce.

Quant au fait que MGI Holdings Ltd. pourrait participer à l'exploitation d'un café-restaurant ou d'un bar, cela, à mon avis, n'est pas une preuve en soi que le café était vendu dans des sacs différents que ceux fournis comme pièce D.

Comme j'ai conclu que l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises enregistrées pendant la période pertinente conformément aux exigences de la Loi a été prouvé, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 428,531 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 12 AVRIL 2007.

D. Savard

Agente d'audience principale

Division de l'article 45