

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : CAFÉ MOZART & DESSIN  
N<sup>O</sup> D'ENREGISTREMENT : LMC 408975

Le 23 juin 2006, à la demande du cabinet d'avocats Markus Cohen, le registraire a transmis l'avis prescrit par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Café Napoléon Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce précitée.



La marque de commerce CAFÉ MOZART & Dessin (illustrée ci-dessus) est enregistrée pour être employée en liaison avec :

Marchandises : « café et recettes de café, thé et recettes de thé ».

Services : « Exploitation d'une entreprise traitant de la production et distribution de café et thé en gros et au détail ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de démontrer si la marque de commerce 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 visée pour démontrer l'emploi est située entre le 23 juin 2003 et le 23 juin 2006.

L'emploi, en liaison avec les marchandises, est défini au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

L'emploi, en liaison avec les services, est défini aux paragraphes 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de M. Gérard Kelly et M. Umberto Pasquini, les seuls actionnaires de la propriétaire inscrite. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

L'affidavit établit que l'entreprise de la propriétaire produit et distribue du café et du thé – en gros et au détail. Depuis que la propriétaire a acquis la marque de commerce concernée en 2000, elle a été employée dans la pratique normale du commerce et apposée sur les marchandises ou sur les emballages destinés à la distribution des marchandises. Un échantillon d'emballage est joint à l'affidavit. Certains emballages arborent la marque de commerce concernée telle qu'enregistrée, tandis que certains affichent la marque de commerce telle que représentée ci-dessous.



La marque de commerce, telle qu'employée sur certaines pièces

Sont également jointes à l'affidavit des listes de prix de vente aux détaillants (dont les prix ont été enlevés) sur lesquelles on peut voir deux marques de commerce :

- a) les mots CAFÉ MOZART en petits caractères d'une police type et en italique;
- b) la marque de commerce, telle que représentée ci-dessus.

De plus, 16 échantillons de factures aux détaillants sont également joints à l'affidavit, parmi lesquelles 12 ont été faites au cours de la période pertinente. Au haut des factures, on peut voir (a) la marque de commerce telle qu'enregistrée en association avec (b) une deuxième marque de commerce, différente de la première et (c) une troisième marque de commerce, différente des deux autres, située à côté du nom et de l'adresse de la propriétaire. En d'autres mots, la marque de commerce concernée est l'une des trois marques de commerce figurant au haut de la facture; contrairement à ce que la partie requérante soutient, j'estime qu'il ne s'agit pas de l'emploi d'un nom commercial puisque la marque de commerce concernée n'est pas la même que celle associée à l'identification de l'entreprise et aux renseignements qui y sont liés.

En ce qui concerne le contenu des factures, les marchandises associées à l'abréviation « MOZ » sont clairement désignées comme étant ce qui semble être du café; il n'y a aucune indication de ventes de thé. Puisque l'affidavit comporte une affirmation précise à l'égard du fait que les ventes de ce café ont eu lieu au cours de la période pertinente et que des échantillons d'emballage ont été présentés, dont certains affichent la marque de commerce telle qu'enregistrée, j'estime que ces références dans les factures appuient les déclarations d'emploi de la déposante en liaison avec le café.

En ce qui concerne les listes de ventes en gros et la question de la marque de commerce telle qu'elle figure sur ces listes, j'estime que puisque les factures font référence à des ventes effectuées auprès de détaillants et de distributeurs, cela suffit à démontrer l'emploi pour les services de ventes en gros. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déterminer si la marque de commerce et dessin (figurant ci-dessus) telle qu'utilisée sur les listes de prix de vente en gros constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée.

Je ne vois rien dans l'affidavit qui permettrait de conclure que les propriétaires ont exploité eux-mêmes un magasin de vente de café au détail en liaison avec la marque de commerce concernée et rien ne permet de penser que des ventes, en gros ou au détail, de thé, de recettes de thé ou de recettes de café ont eu lieu au cours de la période pertinente.

En me fondant sur ce qui précède, j'estime que la marque de commerce concernée a été employée telle qu'enregistrée pour l'exploitation d'une entreprise de production et de distribution en gros de café et pour le café. Les factures et certains des emballages présentés arborent la marque de commerce telle qu'enregistrée. Puisque la déposante soutient que tous les échantillons fournis étaient employés au cours de la période pertinente, je conclus que la liaison requise entre la marque de commerce et les marchandises suivant le paragraphe 4(1) existait au cours de la période pertinente et que la marque de commerce telle qu'enregistrée a été employée pour les services de production et de distribution en gros de café.

Compte tenu de tout ce qui précède, j'ai conclu que l'emploi de la marque de commerce concernée a été démontré pour la marchandise « café »; l'emploi n'a pas été démontré pour les marchandises « thé et recettes de thé », ni pour les « recettes de café ». En ce qui concerne les services, j'ai conclu que l'emploi de la marque de commerce concernée a été démontré quant aux services « d'exploitation d'une entreprise traitant de la production et distribution de café en gros ».

Compte tenu de tout ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés en application du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement LMC n° 408975 sera donc modifié afin que les marchandises suivantes en soient retirées : « recettes de café » et « thé et recettes de thé » et les services « exploitation d'une entreprise traitant de la production et distribution de thé en gros et au détail » et « exploitation d'une entreprise traitant de la production et distribution de café au détail » pour n'avoir pas démontré l'emploi suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 MAI 2009.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions aux marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Jean-François Vincent