

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 196
Date de la décision : 2011-10-21

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Shapiro Cohen, visant l’enregistrement
no LMC318,758 de la marque de commerce MONTE
CARLO au nom de Gottfried Paul Hildebrandt**

[1] Le 26 janvier 2006, à la demande de Shapiro Cohen (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné 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 Gottfried Paul Hildebrandt, propriétaire inscrit de l’enregistrement no LMC318,758 (l’Inscrivant), visant la marque de commerce MONTE CARLO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Cigarettes, cigares et tabac.

[3] L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises et/ou 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 l’établissement de l’emploi se situe entre le 26 janvier 2003 et le 26 janvier 2006.

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini en ces termes aux paragraphes 4(1) et (3) de la Loi :

4. (1) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

La disposition applicable en l'espèce est le paragraphe 4(1).

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. Bien qu'il ne soit pas suffisant de simplement déclarer qu'il y a eu emploi pour prouver celui-ci sous le régime de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, confirmé par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)], les exigences en matière de preuve d'emploi ne sont pas très élevées [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Il faut toutefois présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l'enregistrement.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant Gottfried Paul Hildebrandt a produit un affidavit qu'il a lui-même souscrit le 7 avril 2006, auquel étaient annexées les pièces A à D. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites, mais la Partie requérante a présenté des observations à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Hildebrandt indique qu'il exerce ses activités commerciales sous le nom de G. Hildebrand Co. Il déclare que [TRADUCTION] « dans la pratique normale de son

commerce, il a vendu des cigares MONTE CARLO au Canada au cours des trois dernières années ». Les pièces pertinentes déposées à l'appui de ces déclarations sont les pièces B, C et D.

[8] La pièce B renferme deux factures constatant des ventes faites à deux clients différents au Canada pendant la période pertinente. Les factures ont été établies par G. Hildebrand Co., et elles constatent notamment la vente de cigares décrits ainsi « Rothschild Monte Carlo Maduro » et « Rothschild Monte Carlo EMS ».

[9] Les pièces C et D sont constituées de photos de boîtes de cigares. Le mot « Rothschild » écrit en gros caractères de fantaisie est l'élément dominant figurant sur le dessus de ces boîtes, entre un élément graphique plus petit au-dessus et les mots « *seleccion suprema* » en caractères plus petits au-dessous. Dans la pièce C, l'image d'un côté de la boîte montre les mots « Rothschild Monte Carlo », tous de la même taille et écrits avec la même police, etc. M. Hildebrandt explique que des cigares MONTE CARLO ont été vendus dans des boîtes comme celle de la pièce C au cours de la période pertinente. J'en comprends que cette boîte illustre la façon dont les cigares étaient emballés et dont la Marque était apposée sur le produit pendant la période pertinente. Relativement à la pièce D, dont M. Hildebrand déclare qu'il s'agit de photos d'une sélection de [TRADUCTION] « boîtes de cigares d'autres marques » vendues par lui, je constate que les côtés des boîtes ressemblent à ceux de la pièce C, à cette différence près qu'ils portent les inscriptions suivantes : « 25 Rothschild Monte Carlo », « 25 Rothschild No. 1 A » et « 25 Rothschild Robusto ».

[10] À l'audience, la Partie requérante a formulé trois observations principales au sujet de la preuve de l'Inscrivant. Elle a d'abord signalé que l'affidavit de M. Hildebrandt ne mentionne que les « *cigares* » et ne parle pas d'emploi de la Marque en liaison avec des cigarettes ou du tabac. Elle soutient donc qu'il faut radier les « *cigarettes* » et le « *tabac* » de l'enregistrement. Je suis de cet avis. Nulle preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises décrites comme « *cigarettes et tabac* » n'a été présentée et aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi n'a été établie. De plus, comme ces marchandises sont énumérées individuellement dans l'enregistrement et qu'il n'aurait pas été nécessaire de présenter une surabondance de preuves pour en démontrer l'emploi, elles seront supprimées de

l'enregistrement [voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.); *Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précité].

[12] Pour ce qui est de la marchandise restante, les « *cigares* », la Partie requérante a soutenu que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque déposée. Elle affirme, plus particulièrement, que les factures formant la pièce B montrent la marque conjointement avec d'autres éléments sans que la Marque s'en distingue. Elle ajoute, pour le cas où je conclurais que les factures montrent bien la Marque, que ces factures ne constituent pas un « emploi » de la Marque, parce qu'aucun élément de preuve n'établit qu'elles accompagnaient les marchandises et que le déposant ne fait aucune déclaration à cet égard. Enfin, elle fait valoir, au sujet des photos formant les pièces C et D, que le public aurait l'impression que la marque de commerce employée est « Rothschild Monte Carlo », non « Monte Carlo », parce que « Monte Carlo » n'apparaît pas comme une marque distincte.

[13] Il n'est pas établi, il est vrai, que les factures accompagnaient les marchandises au moment du transfert de propriété. Bien qu'elles ne donnent pas l'avis de liaison voulu entre la Marque et les marchandises, j'accepte les factures à titre de documents à l'appui de la déclaration du déposant voulant que, pendant la période pertinente, des « *cigares* » ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce.

[14] Pour ce qui est de l'affichage de la Marque sur les boîtes, le mot « Rothschild » figure en caractères prédominants sur le dessus des boîtes. À mon avis, cela amènerait les acheteurs à considérer que ce mot désigne une gamme de cigares décrits plus amplement comme « Monte Carlo », « No. 1 » et « Robusto », de sorte que « Monte Carlo » opérerait comme marque de commerce distincte, secondaire, et serait perçue comme telle [voir, par exemple, *Mantha & Associates c. Old Time Stove Co. Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 574 (C.O.M.C.); *Comstock Ltd. c. Commodity Quotations Inc.* (1997), 83 C.P.R. (3d) 240 (C.O.M.C.); *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.)].

[15] La dernière observation de la Partie requérante se rapporte à la propriété de la Marque. Elle soutient sur ce point qu'il ressort de la preuve que l'Inscrivant n'est pas un fabricant mais un

importateur de marchandises et qu'il importe des produits de tiers portant des marques de commerce de tiers. Toutefois, la procédure fondée sur l'article 45 est de portée restreinte; la question à trancher est celle de savoir si l'Inscrivant emploie la marque déposée au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Des questions comme celles de la propriété, du caractère distinctif, etc. de la marque n'entrent pas dans le cadre d'un tel examen [voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, p. 293 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, l'Inscrivant a prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec des « *cigares* » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. C'est tout ce qui est exigé.

[16] Pour ces motifs, je conclus que l'emploi de la marque de commerce en cause a été établi à l'égard des marchandises décrites comme des « *cigares* », que l'emploi n'a pas été établi à l'égard des autres marchandises visées par l'enregistrement et qu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales expliquant le défaut d'emploi. Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, en application de l'art. 45 de la Loi, afin de radier les marchandises suivantes : « *cigarettes et tabac* ».

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.