

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : CAFITA  
N<sup>o</sup> D'ENREGISTREMENT LMC 436374

Le 27 janvier 2006, à la demande d'Ogilvy Renault, s.r.l., le registraire 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 Jana Beverages Ltd., propriétaire inscrit de l'enregistrement n<sup>o</sup> LMC 436374 afférent à la marque de commerce CAFITA (la « Marque »). La Marque a été déposée en liaison avec des « boissons gazeuses à base de café ».

Aux termes de l'article 45, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, c'est-à-dire, dans la présente affaire, entre le 27 janvier 2003 et le 27 janvier 2006. Si la marque n'a pas été employée pendant cette période de temps, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis fondé sur l'article 45, le propriétaire inscrit a produit les affidavits de Keith Jackson et de Rene Schoepflin. Il est à remarquer qu'une erreur typographique semble s'être glissée dans chacun des affidavits en ce qu'il est mentionné qu'ils ont été signés le 12 juin 2007. Il s'agirait plutôt de 2006 puisque les affidavits ont été produits le 13 juin 2006 et que, dans tous les cas, le commissaire a indiqué qu'ils avaient été faits sous serment le 12 juin 2006.

Seule la partie requérante a déposé un plaidoyer écrit. Je n'ai pas tenu compte des parties où elle renvoie à des renseignements qui n'ont pas été inscrits au dossier dans la présente procédure.

Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

M. Jackson est directeur et propriétaire bénéficiaire de Jana Beverages Ltd. Il atteste que le propriétaire inscrit a fabriqué et vendu au Canada une boisson appelée CAFITA de 1993 à 2001. Toutefois, il dit qu'en 2000, le propriétaire inscrit a [TRADUCTION] « temporairement retiré le produit CAFITA du marché pour le modifier dans le but d'améliorer le produit vendu sous le nom de CAFITA en le rendant biologique ». À cette fin, il atteste que le propriétaire inscrit a embauché un chimiste pour participer à la mise au point de la nouvelle formule et aux essais qui se poursuivent toujours, ainsi qu'un graphiste et concepteur qui a été chargé d'améliorer le logo de la marque CAFITA. M. Jackson précise que le propriétaire inscrit n'a jamais voulu abandonner ou céder le nom CAFITA. Il dit également que le propriétaire inscrit souhaite lancer de nouveau le produit CAFITA dans tout le Canada, au printemps 2007.

M. Schoepflin est le graphiste mentionné dans l'affidavit de M. Jackson. Il a fourni des copies de factures datées de 2004 concernant le travail qu'il a fait pour le propriétaire inscrit dans le but de transformer les étiquettes et produits semblables en rapport avec la nouvelle formule du produit CAFITA. Une des factures, datée du 25 août 2004, indique ce qui suit : [TRADUCTION] « Objet : impression des étiquettes Cafita avec bandes indiquant deux saveurs ». Comme le souligne la partie requérante, compte tenu de l'affirmation de M. Jackson selon laquelle il est prévu de lancer CAFITA de nouveau au Canada, aux États-Unis et en Europe, il est impossible de savoir si les étiquettes mentionnées dans la facture visaient le marché canadien.

Le propriétaire inscrit n'a pas prétendu avoir employé la Marque au Canada pendant la période pertinente de trois ans. Par conséquent, je dois évaluer si les raisons qu'il invoque justifient le défaut d'emploi. Je conclus que non, pour les motifs suivants.

Dans l'évaluation de l'existence ou non de circonstances justifiant le défaut d'emploi, il faut tenir compte de trois facteurs :

1. la période de temps pendant laquelle la marque n'a pas été employée;

2. si les raisons pour lesquelles le propriétaire inscrit n'a pas employé sa marque de commerce étaient dues à des circonstances indépendantes de sa volonté;
3. si le propriétaire a l'intention sérieuse de réutiliser la marque à brève échéance.

[*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.)]

En l'espèce, il s'agit d'une période de non-emploi d'environ 6 ans. Il serait possible de justifier un défaut d'emploi aussi long, mais ce n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il semble s'agir de raisons purement intentionnelles. Un défaut d'emploi n'est justifié que si les circonstances qui empêchent le propriétaire d'employer la Marque sont indépendantes de sa volonté, c.-à-d. des circonstances « spéciales » en ce sens qu'elles sont particulières ou anormales et que ce sont des personnes qui se livrent à un commerce déterminé qui les connaissent à la suite de l'entrée en jeu de certaines forces extérieures, distinctes des actes volontaires d'un commerçant en particulier. [*John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.*, 25 C.P.R. (2d) 115, à la p. 125]

En outre, la preuve produite par le propriétaire inscrit n'est pas suffisante pour étayer sa prétention selon laquelle il réutilisera la Marque dans un avenir rapproché.

Puisque le propriétaire inscrit ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait, l'enregistrement LMC 436374 sera radié, en conformité avec le paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 20 DÉCEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce