



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 263

Date de la décision : 2022-12-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Trees Cheesecake Ltd.

Propriétaire inscrite : Susan Bate

Enregistrement : LMC334,257 pour THE COFFEE TREE & DESSIN

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), à l'égard de l'enregistrement n° LMC334,257 pour la marque de commerce THE COFFEE TREE & DESSIN (la Marque) reproduite ci-dessous.



[2] L'enregistrement comprend une revendication de couleur indiquant que
[TRADUCTION] « [l]a ligne plus sombre est violette et la ligne plus légère est turquoise ».

[3] L'état déclaratif des services contenu dans l'enregistrement vise l'exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de café et d'autres produits alimentaires (les Services).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[5] Le 3 juin 2021, à la demande de Trees Cheesecake Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Susan Bate (la Propriétaire).

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle elle avait ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pour démontrer l'emploi est du 3 juin 2018 au 3 juin 2021 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

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.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de M^{me} Susan Bate, la Propriétaire, souscrite le 20 décembre 2021, à Toronto, au Canada.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] M^{me} Bate explique qu'en plus d'être la Propriétaire de la Marque, elle est aussi la présidente de « The Coffee Tree Inc » [para 16], exploitée sous le nom « The Coffee Tree Roastery », qui est un café situé à Toronto où les clients peuvent acheter de la nourriture et du café [para 9].

[11] M^{me} Bate a octroyé une licence pour la Marque à « The Coffee Tree Inc. ». (le Licencié) et exerçait le contrôle sur la nature et la qualité des produits et services offerts par le Licencié, notamment en dirigeant les activités, en formant le personnel et en assurant l'approvisionnement en café pendant la période pertinente [para 17 et 18]. Une copie d'un contrat de licence, signé le 14 décembre 2021, indiquant une date d'entrée en vigueur fixée au 9 juillet 2018 et contenant des dispositions relatives au contrôle des services exécutés, est fournie à titre de Pièce J.

[12] M^{me} Bate indique que la Marque figurait bien en vue en tant qu'enseigne intérieure sur le mur arrière du café pendant la période pertinente, et elle fournit des photographies illustrant cela [para 10 et 11; Pièces D et E]. Je note que la Marque figure sans les deux lignes en angle pointant vers la gauche sous les mots. Cette présentation de la Marque figure ci-dessous :



[13] M^{me} Bate fournit également des photographies illustrant la présentation de la Marque sur les uniformes portés par les membres du personnel qui servent le café [para 12; Pièces F et G]. Les uniformes arborent la Marque, présentée de la même manière que sur l'enseigne intérieure, à savoir de la manière suivante :



[14] M^{me} Bate explique que, pendant la période pertinente, les services du café ont été annoncés sur Instagram [para 14] et dans un bulletin électronique mensuel envoyé à plus d'un millier d'abonnés [para 15]. La présentation de la Marque figure principalement sous la forme enregistrée, mais n'arbore pas les couleurs revendiquées [Pièces H et I].

[15] M^{me} Bate fournit également plusieurs reçus de clients du « Coffee Tree Roastery » pour divers articles alimentaires et cafés, lesquels sont datés de la période pertinente [Pièces K, L et M].

[16] M^{me} Bate fournit les chiffres de ventes brutes de café et de produits alimentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que jusqu'au 31 mai 2021. Ces chiffres annuels s'étendent de 750 000 \$ à plus de 1 000 000 \$ [para 20].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Question préliminaire – variation

[17] Les questions à se poser sont celles de savoir si la Marque a conservé son identité et si la marque de commerce est demeurée reconnaissable, malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut examiner la question de savoir si les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265]. Il s'agit d'une question de fait devant être tranchée au cas par cas.

[18] La preuve décrite ci-dessus explique l'emploi de deux versions de la marque de commerce, qui diffèrent toutes deux légèrement de la Marque, telle qu'enregistrée. La première version, telle qu'elle figure sur l'enseigne intérieure et sur les uniformes portés par le personnel, présente la Marque sans les deux lignes en angle [Pièces F et G]. La deuxième version employée dans les annonces présente la Marque avec les lignes en angle, mais ces lignes, ainsi que les mots THE COFFEE TREE, figurent en blanc plutôt qu'en violet et en turquoise, tel que revendiqué [Pièce I].

[19] Étant donné que les caractéristiques dominantes de la Marque, à savoir les mots « The Coffee Tree » et le style de police utilisé, ont été conservés, je conclus que la marque de commerce a conservé son identité et demeure reconnaissable, de sorte que la présentation légèrement modifiée de la Marque constitue une présentation de la Marque telle qu'enregistrée [selon *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

Question préliminaire – licences

[20] Il existe trois méthodes principales au moyen desquelles le propriétaire d'une marque de commerce peut démontrer avec succès le contrôle exercé sur un licencié, conformément à l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle requis; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle requis [voir *Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf par 2011 CAF 340].

[21] En l'espèce, la Propriétaire atteste clairement qu'elle exerce un contrôle, fournit des exemples précis de la façon dont elle exerce ce contrôle [para 17 et 18] et fournit une copie d'un contrat de licence confirmant qu'il contient des dispositions visant à assurer le respect des normes établies par la Propriétaire pour les services offerts [Pièce J].

[22] De plus, lorsqu'une personne est un administrateur ou un dirigeant du propriétaire et du licencié, il peut être déduit que le contrôle requis est exercé [voir *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst);

TGI Friday's of Minnesota, Inc c Canada (registraire des marques de commerce), [1999] ACF n° 682 (CAF)]. Il en va de même lorsque l'entité juridique de la Propriétaire prend la forme d'une personne qui est également président du licencié.

[23] Pour ces raisons, je conclus que l'emploi de la Marque par le Licencié, qui exerce ses activités sous le nom « Coffee Tree Roastery », est dûment considéré comme un emploi par la Propriétaire.

Emploi de la Marque

[24] Le seuil requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [voir *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[25] Pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services, la preuve doit satisfaire au critère énoncé à l'article 4 de la Loi. La marque de commerce est réputée employée si elle est employée ou présentée dans l'exécution ou l'annonce des services. La présence de la Marque sur le mur arrière du café [Pièces D et E] et sur les uniformes portés par le personnel qui sert la clientèle [Pièces F, G et I] me permet de conclure que la Marque était présentée dans l'exécution du service d'exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de café et d'autres produits alimentaires. De plus, les Services ont été annoncés, mais aussi exécutés pendant la période pertinente, compte tenu de la vente de café et de nourriture à des clients [Pièces K, L et M].

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi à l'égard des Services énumérés dans l'enregistrement.

DÉCISION

[27] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Dean Palmer (c/o Palmer IP)

Pour la Propriétaire inscrite : Piasetzki Nenniger Kvas LLP