



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

Référence : 2016 COMC 159
Date de la décision : 2016-09-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Brouillette & Associés/Partners

Partie requérante

et

Constellation Brands U.S. Operations, Inc.

**Propriétaire
inscrite**

**LMC663,274 pour la marque de commerce REX-
GOLIATH**

Enregistrements

**LMC679,429 pour la marque de commerce HRM
REX-GOLIATH & DESSIN**

[1] Le 23 septembre 2014, à la demande de Brouillette & Associés/Partners (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Constellation Brands U.S. Operations, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC663,274 de la marque de commerce REX-GOLIATH (la Marque verbale) et de l'enregistrement n° LMC679,429 de la marque de commerce HRM REX-GOLIATH & DESSIN (la Marque figurative), reproduite ci-dessous :



[2] Les deux marques de commerce (les Marques) sont enregistrées pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vins ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a 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'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 23 septembre 2011 au 23 septembre 2014.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit deux affidavits essentiellement identiques de Steven Bolliger, souscrits le 19 décembre 2014. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans ses affidavits, M. Bolliger atteste qu'il est le vice-président directeur du marketing de Constellation Brands, Canada Inc. (Constellation Canada). M. Bolliger explique que Constellation Canada gère et distribue tous les produits fabriqués par ou pour la Propriétaire et vendus au Canada, y compris des vins vendus en liaison avec les Marques. Il atteste que la Propriétaire a employé les Marques au Canada en liaison avec des vins dans la pratique normale du commerce depuis au moins aussi tôt que mai 2002 et, plus précisément, pendant la période pertinente. Il précise que la Propriétaire [TRADUCTION] « a apposé bien en vue » les Marques sur du vin distribué au Canada par l'intermédiaire de Constellation Canada et vendu à des consommateurs canadiens.

[8] M. Bolliger atteste que, à l'extérieur du Québec, les boissons alcoolisées sont généralement vendues au Canada dans des points de vente au détail exploités par les régies des alcools provinciales. Au paragraphe 10 de ses affidavits, M. Bolliger fournit des chiffres de vente combinés pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, lesquels portent sur chacun des exercices financiers se terminant pendant la période pertinente. Plus précisément, M. Bolliger affirme que les ventes nettes de vin faites en liaison avec les Marques dans ces provinces ont dépassé 2 500 \$ pour l'exercice financier de 2012, 1 450 \$ pour l'exercice financier de 2013 et 1 350 \$ pour l'exercice financier de 2014.

[9] À l'appui de son allégation d'emploi des Marques, M. Bolliger joint les pièces suivantes à ses affidavits :

- La pièce B se compose de 19 factures [TRADUCTION] « représentatives », dont certaines sont accompagnées des bons de commande correspondants, pour des vins vendus au Canada à diverses régies des alcools provinciales. Treize des factures portent une date comprise dans la période pertinente. Ces factures énumèrent divers produits, y compris

« Rex Goliath Shiraz » [shiraz Rex Goliath] et « Rex Goliath Pinot Grigio » [pinot grigio Rex Goliath], en quantités variées.

- La pièce C se compose de sept photographies montrant des bouteilles de shiraz. M. Bolliger atteste que ces photographies sont représentatives des bouteilles de vin vendues au Canada pendant la période pertinente. En effet, certaines des photographies montrent les bouteilles sur des tablettes de magasins. Les bouteilles présentent une grande étiquette sur laquelle figure une variante de la Marque figurative, reproduite ci-dessous (le Dessin d'étiquette) :



- La pièce D se compose de deux photographies montrant l'avant et l'arrière d'une bouteille de shiraz. M. Bolliger atteste que ces photographies sont également représentatives du vin vendu au Canada pendant la période pertinente. L'étiquette présentée à l'avant de la bouteille est la même que la grande étiquette qui figure à la pièce C. L'étiquette présentée à l'arrière de la bouteille comprend des renseignements sur le produit, y compris une section concernant l'origine de la marque, sous le titre « THE LEGEND OF REX-GOLIATH » [LA LÉGENDE DE REX-GOLIATH]. L'étiquette présentée à l'arrière indique également que le vin est vinifié et embouteillé par la vinerie HRM Rex-Goliath Winery. M. Bolliger atteste qu'il s'agit d'un nom commercial de la Propriétaire. L'adresse de site Web figurant sur l'étiquette est www.rexgoliath.com.

Analyse - Transferts dans la pratique normale du commerce

[10] En ce qui concerne les transferts des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce, les factures et les chiffres de vente produits en preuve démontrent clairement des ventes de vin « Rex-Goliath » par la Propriétaire à des régies des alcools provinciales pendant la période pertinente. Tel que je l'ai déjà souligné, M. Bolliger atteste que la vente de vin à des régies des alcools provinciales représente la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[11] La question principale en l'espèce est celle de savoir si de tels transferts de vins ont été faits en liaison avec les Marques telles qu'elles sont enregistrées.

Présentation de la Marque verbale

[12] Comme preuve de la façon dont les Marques étaient apposées sur les produits visés par l'enregistrement au moment du transfert, M. Bolliger fournit des photographies représentatives des bouteilles de vin de la Propriétaire vendues au Canada pendant la période pertinente. Comme je l'ai montré ci-dessus, le Dessin d'étiquette produit en pièce intègre la Marque verbale et des éléments nominaux et figuratifs supplémentaires.

[13] Généralement, l'emploi d'une marque verbale en combinaison avec des éléments nominaux ou figuratifs supplémentaires constitue un emploi de la marque verbale si le public, à la première impression, perçoit que la marque verbale en soi est employée [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); 88766 *Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque verbale se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l'emploi d'une police ou d'une taille de caractères différente, ou si les autres éléments seraient perçus comme étant purement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distinct [voir *Nightingale, supra*; et *Conseil canadien des ingénieurs c Ing Loro Piana & C SPA*, 2009 CF 1096, 2009 CarswellNat 3400]. De plus, l'enregistrement d'une marque verbale peut être étayé par l'emploi de cette marque sous toute forme stylisée ou dans toute couleur [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)].

[14] En l'espèce, je suis convaincu que la Marque verbale conserve son identité propre à l'intérieur du Dessin d'étiquette. La Marque verbale figure en grandes lettres blanches sur le fond noir de l'étiquette, alors que les éléments nominaux les plus près, à savoir HRM et FREE RANGE [EN LIBERTÉ], figurent en plus petites lettres colorées. Du fait de sa taille et de sa couleur contrastante, la Marque verbale se démarque des autres éléments nominaux et figuratifs.

[15] De plus, je souligne que la Marque verbale figure également sur les listes de produits des factures produites en pièce. La preuve n'établit pas clairement si de telles factures accompagnaient les produits au moment du transfert. Néanmoins, une facture peut donner un contexte informant le registraire de ce que les consommateurs percevraient comme une marque de commerce [voir, par exemple, *Method Law Professional Corp c Black & Decker Corp*, 2015 COMC 226, 2015 CarswellNat 8204]. En l'espèce, la présence de REX-GOLIATH en soi sur les listes de produits des factures étaye la conclusion portant que les consommateurs, sous le coup de la première impression, percevraient REX-GOLIATH comme une marque de commerce en soi. Dans un même ordre d'idées, la présence de la Marque verbale dans le texte et dans l'adresse Internet sur l'étiquette à l'arrière des bouteilles de vin renforce l'impression que REX-GOLIATH se démarque en soi.

[16] Par conséquent, je suis convaincu que l'emploi démontré du Dessin d'étiquette sur les bouteilles de vin vendues au Canada constitue un emploi de la Marque verbale en tant que telle.

Présentation de la Marque figurative

[17] En ce qui concerne la question de savoir si la présence du Dessin d'étiquette constitue également une présentation de la Marque figurative, il faut se demander si la marque de commerce a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Tel qu'énoncé dans *Promafil* [TRADUCTION] :

La loi relative aux marques de commerce n'exige pas, pour éviter l'abandon, le maintien de l'identité absolue des marques ni ne considère les différences insignifiantes afin de prendre en faute le propriétaire d'une marque de commerce déposée agissant de bonne foi en fonction de la mode et des autres tendances. Elle exige seulement une identité qui maintienne le caractère reconnaissable de la marque et qui évite la confusion chez les acheteurs non avertis. [au paragraphe 40]

[18] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que les caractéristiques dominantes de la Marque figurative sont les mots HRM REX-GOLIATH et le dessin d'un coq, lesquels [TRADUCTION] « demeurent dominants sur les étiquettes ». Je suis d'accord avec la Propriétaire en ce qui concerne la caractérisation des caractéristiques dominantes de la Marque figurative.

[19] Je conviens également avec la Propriétaire que les modifications de police de caractères, de présentation et de ponctuation sont des variations mineures de la Marque figurative telle qu'elle est enregistrée. La [TRADUCTION] « modernisation » de ces caractéristiques de style ne modifie en rien les caractéristiques dominantes susmentionnées. De plus, bien que des éléments nominaux et figuratifs supplémentaires figurent dans le Dessin d'étiquette, j'estime que ces éléments ne modifient en rien l'identité de la marque. En premier lieu, le mot SHIRAZ est descriptif du produit. En deuxième lieu, les mots FREE RANGE [EN LIBERTÉ] et GIANT 47 POUND ROOSTER [COQ GÉANT DE 47 LIVRES] font référence au dessin de coq et, à mon avis, le renforcent en tant qu'une des caractéristiques dominantes de la marque. En troisième lieu, la palette de couleurs n'a aucune importance, puisqu'il est bien établi que l'enregistrement d'une marque de commerce en noir et blanc vise l'emploi de cette marque dans toute combinaison de couleurs. Finalement, l'arrière-plan et le contour n'offrent pas un intérêt visuel suffisant pour constituer des différences importantes.

[20] Par conséquent, j'estime que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, à savoir les mots HRM REX-GOLIATH et le dessin de coq particulier, ont été préservées et que les éléments nominaux et figuratifs supplémentaires représentent des variations mineures. En bref, la Marque figurative déposée demeure reconnaissable dans le Dessin d'étiquette.

[21] Par conséquent, j'admets que l'emploi démontré du Dessin d'étiquette produit en pièce constitue un emploi de la Marque figurative telle qu'elle est enregistrée.

Décision

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[23] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les deux enregistrements seront maintenus selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Goodmans LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Brouillette & Associés/Partners

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE