



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

Référence : 2015 COMC 206
Date de la décision : 2015-11-23
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Barrette Legal Inc. **Partie requérante**

et

Casella Wines Pty Limited **Propriétaire inscrite**

LMC718,239 pour [yellow tail] bubbles **Enregistrement**

[1] Le 25 novembre 2013, à la demande de Barrette Legal Inc. (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 Casella Wines Pty Limited (la Propriétaire), propriétaire inscrite de l'enregistrement n°LMC718,239 pour la marque de commerce :

[yellow tail] bubbles (la Marque)

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec : vin, vin mousseux (les Produits).

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des Produits à un moment quelconque entre le 25 novembre 2010 et le 25 novembre 2013 (la Période pertinente). Si la Marque n'avait pas été

ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

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

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 de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du Registrare, la Propriétaire a produit l'affidavit de Julian Raccanello. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. Une audience a été tenue et les parties y étaient toutes deux présentes.

La preuve de la Propriétaire

[7] M. Raccanello est le directeur du soutien aux ventes internationales et du marché de l'Amérique du Sud de la Propriétaire; il occupe ce poste depuis plus de neuf ans. Il affirme que la Propriétaire produit, exporte, distribue et vend des vins dans plus de 50 pays, dont le Canada.

[8] Quant aux allégations d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits, je peux résumer les déclarations de M. Raccanello dans les termes suivants :

- Au cours de la Période pertinente, la Propriétaire a vendu les Produits en liaison avec la Marque dans la pratique normale du commerce, c.-à-d. à diverses régies des alcools provinciales au Canada, comme la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO), qui, à leur tour, ont vendu les Produits à des consommateurs canadiens dans leurs divers points de vente au Canada;
- La Marque est apposée directement sur les Produits ou sur les emballages dans lesquels les Produits sont vendus au Canada;
- La pièce JR-1 de son affidavit est constituée de photographies de l'emballage des Produits expédiés au Canada et d'une bouteille des Produits contenue dans ledit emballage, qui sont illustratives de la Marque telle qu'elle figurait sur les emballages dans lesquels les Produits étaient vendus au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente. (Je souligne que la marque de commerce qui figure sur l'emballage et la bouteille est [yellow tail]® bubbles);
- La pièce JR-2 est constituée de factures représentatives démontrant des ventes par la Propriétaire à la LCBO des Produits arborant la Marque au cours de la Période pertinente;
- La Propriétaire a vendu au cours de la Période pertinente pas moins de 63 500 caisses (12 x 750 ml) de Produits arborant la Marque au Canada.

Analyse de la preuve

[9] La Partie requérante soulève trois questions :

- La pièce JR-1 est constituée de photographies montrant l'emballage des Produits et une bouteille. M. Raccanello affirme qu'elles sont [TRADUCTION] « illustratives » de la Marque. Par conséquent, selon la Partie requérante, il n'y a aucune preuve des étiquettes employées au Canada au cours de la Période pertinente.
- Sur l'emballage et la bouteille que montrent les photographies produites comme pièce JR-1, le symbole ® figure à la suite de [yellow tail] et, donc, la Propriétaire considère que la marque employée est [yellow tail] et non la Marque.

- Les factures produites font référence à la marque de commerce yellow tail plutôt qu'à la Marque.

[10] M. Raccanello fait référence à la pièce JR-1 dans les termes suivants au paragraphe 8 de son affidavit :

[TRADUCTION]

(...) Je confirme que ces images sont illustratives de la [Marque] telle qu'elle figurait sur les emballages dans lesquels les [Produits] étaient vendus par la [Propriétaire] directement à diverses régies des alcools au Canada au cours de la Période pertinente.

[11] Le *Canadian Oxford Dictionary* définit « illustrative » [illustratif] comme :

[TRADUCTION]» servant d'explication ou d'exemple ». Il est clair que ces photographies servent d'exemple pour montrer comment la Marque était employée sur les Produits au Canada au cours de la Période pertinente.

[12] Quant à la présence et à la position du symbole ®, je reprends à mon compte les commentaires du registraire dans *Aramark Canada Ltd c 637870 Ontario Ltd 2002CanLII 61286 (CA COMC), (2002), 22 CPR (4th) 409*, une affaire dans laquelle la marque de commerce déposée était BUBI'S AWESOME EATS et la marque de commerce employée était BUBI'S ® AWESOME EATS :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne l'apposition du symbole ® en liaison avec la marque de commerce, selon moi, cette apposition ne nie pas le fait que la marque de commerce BUBI'S AWESOME EATS est également employée; elle indique simplement que BUBI'S est également une marque de commerce en soi.

[13] En l'espèce, la Propriétaire envoie le message que [yellow tail] est également une marque de commerce en soi.

[14] Quant au fait que ce soit « yellow tail » qui figure sur les factures plutôt que la Marque, là encore, la production des factures doit être envisagée dans le contexte des allégations formulées au sujet de ces factures. M. Raccanello affirme au paragraphe 9 de son affidavit qu'elles ont été produites pour démontrer que la Propriétaire a vendu des Produits arborant la Marque à la LCBO au cours de la Période pertinente. Elles n'ont pas été produites comme preuve d'emploi de la

Marque; si tel était le cas, la Marque figurerait sur les factures. Elles ont été produites simplement pour démontrer le transfert de la propriété des Produits arborant la Marque, au cours de la Période pertinente, de la Propriétaire à la LCBO.

[15] À l'audience, j'ai interrogé la Propriétaire sur le fait que la pièce JR-1 fait référence à du [TRADUCTION] « vin mousseux » et qu'il n'y a aucune photographie ou preuve d'emploi de la Marque en liaison avec du [TRADUCTION] « vin ». La Propriétaire a soutenu que le [TRADUCTION] « vin mousseux » inclut le [TRADUCTION] « vin ». Il y aurait ainsi une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits.

[16] Dans *Stikeman Elliott LLP c Parmx Cheese Co. Ltd*, 2015 COMC 102 (CanLII), mon collègue Andrew Bene a dû se pencher sur une question semblable et en a disposé dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Étant donné que la Propriétaire a elle-même établi une distinction dans l'état déclaratif de ses produits, elle est tenue de fournir une preuve d'emploi de la Marque à l'égard de chacun de ces produits [à cet égard, voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 1997 CanLII 16206 (CF), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst) et *Fogler, Rubinoff LLP c Canada Safeway Ltd*, 2013 COMC 227, para 10]. Comme dans ces affaires, la Propriétaire en l'espèce devait, pour maintenir l'enregistrement de sa Marque en liaison avec les catégories de produits plus générales que sont les « produits du lait » et les « produits laitiers », établir l'emploi de sa Marque en liaison avec ces produits autrement que par référence à son « fromage fondu », son « fromage non fondu » et ses « produits de fromage non normalisés ».

[17] Dans le même ordre d'idées, puisque la Propriétaire a décidé d'enregistrer la Marque en liaison avec du vin mousseux et du vin, il lui fallait démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces produits.

Conclusion

[18] En somme, je conclus que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'elle a employé la Marque au Canada, au sens de l'article 4(1) de la Loi, en liaison avec du vin mousseux au cours de la Période pertinente. La Propriétaire n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec du vin, pas plus qu'elle

n'a produit une preuve de l'existence de circonstances spéciales au sens de l'article 45(3) de la Loi justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

Décision

[19] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC718,239 sera modifié afin de radier les produits suivants : [TRADUCTION] « vin », conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-11-12

Comparutions

Stella Syrianos Pour la Propriétaire inscrite

Bruno Barrette Pour la Partie requérante

Agents au dossier

Robic Pour la Propriétaire inscrite

Barrette Legal Inc. Pour la Partie requérante