



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

**Référence : 2016 COMC 146**  
**Date de la décision : 2016-08-25**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

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

**BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP**

**Partie requérante**

**et**

**LULU ISLAND WINERY**

**Propriétaire inscrite**

**LMC799,407 pour la marque de  
commerce CHINA HOUSE LULU  
ISLAND WINERY**

**Enregistrement**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC799,407 de la marque de commerce CHINA HOUSE LULU ISLAND WINERY (la Marque), appartenant à Lulu Island Winery (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants

[TRADUCTION] :

Produits : (1) Vin, boîtes à vin, tire-bouchons, bouchons de liège, verres à vin, verres à pied, carafes à décanter, pichets, carafes, bouteilles de vin, becs verseurs, bouchons de bouteille, verres à dessert. (2) Tee-shirts, tabliers, chaussures, pulls d’entraînement, chemises à manches longues, polos, vestes, cravates, casquettes de baseball, chapeaux, shorts, pantalons, chaussettes, foulards, bandanas. 3) Épinglettes, bagues, boucles d’oreilles. (4) Carte des vins, nommément roues des arômes. (5) Revues, annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins, listes de contrôle des vins, calendriers,

cartes professionnelles. (6) Articles ménagers, nommément bols, glacières, tasses, vaisselle, assiettes, plats de service, pichets, plateau de service à trois étages, huiliers, planches à découper, serviettes de table, nappes, havresacs de pique-nique. (7) Agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, thermomètres, porte-bouteilles, sacs isothermes pour le vin, coffres à vin. (8) Articles de cuisine et ustensiles, nommément porte-bouteilles de vin, entonnoirs, verseurs filtre, bouchons, plateaux, repose-cuillères, support, récipients pour gouttes, coupe-capsules, sous-verres, sous-plats, accessoires décoratifs, nommément cloches, plaques, ornements en perles de verre, maisons d'oiseaux, bougies, bougies peintes à la main, huile, bougies à mèche, bougeoirs, candélabres, supports avec bougie pour décanter le vin, vases, cadres, supports, lampes. (9) Cartes de souhaits, cartes postales, affiches, affichettes de gondole.

Services : (1) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un magasin de détail, vente de vin, d'accessoires connexes au vin, nommément tire-bouchons, bouchons de bouteille, becs verseurs et seaux à glace, d'articles de verrerie, nommément verres à vin, verres à grappa, verres à dessert et carafes à décanter, de décorations pour la cuisine, nommément bouteilles de fantaisie pour l'huile et le vinaigre et bouteilles de fantaisie pour piment fort, de décorations de bain pour la maison, nommément chandelles parfumées et huiles de bain de fantaisie.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement de manière à supprimer tous les produits autres que [TRADUCTION] « vin », ainsi que tous les services visés par l'enregistrement.

### La procédure

[4] Le 5 février 2015, 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 la Propriétaire. Cet avis a été donné à la demande de BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 5 février 2012 et le 5 février 2015 (la Période pertinente), en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement n° LMC799,407. Dans le cas où 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.

[6] 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, au moment 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 colis 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.

[7] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est régi par l'article 4(2) de la Loi, qui prévoit qu'une marque de commerce est employée en liaison avec les services si elle est employée ou affichée dans l'exécution ou dans l'annonce de ces services.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de John Chung Nan Chang, souscrit le 28 avril 2015.

[9] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

[10] 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 débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement à un moment ou un autre au cours de la Période pertinente [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la Marque [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

#### La preuve de la Propriétaire

[11] M. Chang se présente comme le fondateur et président de Lulu Island Winery Ltd. (subséquemment indiqué dans son affidavit comme « la Compagnie ») et le propriétaire de l'enregistrement n° LMC799,407 de la Marque [para 1 de l'affidavit].

[12] M. Chang fait valoir qu'il est président et directeur de la Compagnie depuis 2007 et exploite une vinerie du nom de « Lulu Island Winery » depuis plus de huit ans. Il fait valoir que

la vinerie est ouverte au public pour la vente et la dégustation de différents vins de cépage produits par Lulu Island Winery [para 2 à 4 de l'affidavit].

[13] M. Chang fait valoir que la Compagnie a été constituée en société le 16 mars 2007 en vertu des lois de la Colombie-Britannique. Il fournit une copie du certificat de constitution, à la pièce A de son affidavit [para 5 de l'affidavit].

[14] Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Chang fait valoir qu'il est au courant que la demande d'enregistrement de la Marque a été produite au nom de « Lulu Island Winery ». Il ajoute que : [TRADUCTION] « Je modifierai le nom de l'Inscrivant afin d'inclure la dénomination sociale. Par conséquent, la propriétaire de la [Marque] est "Lulu Island Winery Ltd." ».

[15] M. Chang fait valoir que la Compagnie exploite une vinerie située à Richmond, en Colombie-Britannique, et vend du vin en liaison avec la Marque. Les vins, y compris des vins de table rouge et blanc, des vins de fruits et des vins de glace, arborant la Marque sont produits sur place à la Lulu Island Winery avec des raisins de la vallée de l'Okanagan et du Fraser; ils sont vendus en vente libre à la Lulu Island Winery. M. Chang fournit une copie de la licence de distillateur de la « Liquor Control and Licensing Branch » [Direction des permis des alcools], à la pièce B de son affidavit [para 8 à 10 de l'affidavit]. Je souligne que la licence a été délivrée au nom de la Compagnie.

[16] M. Chang fait valoir que la Marque figure bien en vue sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de vin. Il fournit une copie d'une étiquette, reproduite ci-dessous, à la pièce D de son affidavit. Il fait valoir que l'étiquette est employée et a été employée au cours de la Période pertinente [para 13 de l'affidavit].



[17] Je souligne que la pièce D comprend également une photographie d'une bouteille de vin arborant l'étiquette.

[18] M. Chang fournit une copie de bons de commande de la « Liquor Distribution Branch » [Direction de la distribution des alcools] datant de la Période pertinente, à la pièce E de son affidavit. Il fait valoir que ces bons de commande montrent la quantité, le prix de vente unitaire et le numéro d'article du vin « meritage » vendu sous la Marque. M. Chang explique que tous les vins vendus sous le nom de cépage « meritage » sont des vins CHINA HOUSE LULU ISLAND WINERY [para 14 et 15 de l'affidavit].

[19] M. Chang fournit une copie de la liste de la majoration des prix de la CSA de la « Liquor Distribution Branch » [Direction de la distribution des alcools] datant de la Période pertinente, à la pièce F de son affidavit. M. Chang explique que ce document indique un code universel des produits (CUP) correspondant qui figure au bas de l'étiquette apposée sur la bouteille de vin CHINA HOUSE LULU ISLAND WINERY [paragraphe 16 de l'affidavit]. J'ai confirmé que le CUP montré sur l'étiquette reproduite ci-dessus est inscrit sur la liste de majoration des prix de la CSA.

### Remarques préliminaires

[20] Il n'y a aucune indication au dossier portant que le registre a été modifié pour indiquer Lulu Island Winery *Ltd.* comme nom de propriétaire de l'enregistrement n° LMC799,407.

[21] Selon une interprétation raisonnable de l'affidavit dans son ensemble, je conclus que « Lulu Island Winery » est simplement un nom commercial sous lequel Lulu Island Winery Ltd. fait des affaires. Considérant que la Partie requérante n'a présenté aucune observation à cet égard, aux fins de la présente procédure, j'admets que tout emploi démontré de la Marque constitue un emploi par la Propriétaire.

#### Analyse – Produits

[22] Selon ma compréhension des représentations écrites, la Partie requérante semble reconnaître que la Propriétaire a fourni une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec du [TRADUCTION] « vin » au cours de la Période pertinente.

[23] En effet, la preuve en l'espèce montre la Marque figurant sur une étiquette apposée sur une bouteille de vin (pièce D) et M. Chang affirme que cette étiquette était employée sur des bouteilles de vin au cours de la Période pertinente.

[24] De plus, je suis convaincue que les bons de commande et la liste de majoration des prix de la CSA (pièces E et F) fournissent une preuve suffisante du transfert de vin arborant la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada. En tirant cette conclusion, je garde à l'esprit l'allégation de M. Chang portant que tous les vins vendus sous le nom de cépage « meritage » sont des vins CHINA HOUSE LULU ISLAND WINERY.

[25] Ainsi, je suis convaincue que l'affidavit de M. Chan présente des faits suffisants permettant d'établir l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec du [TRADUCTION] « vin ».

[26] Cependant, je ne suis pas convaincue que l'affidavit de M. Chan établit l'emploi de la Marque, en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[27] En l'absence de représentations de la part de la Propriétaire, il va sans dire que je conviens avec la Partie requérante que l'affidavit ne comprend aucune mention de l'emploi de la Marque en liaison avec aucun autre produit visé par l'enregistrement que du [TRADUCTION]

« vin ». De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits au cours de la Période pertinente.

[28] Par conséquent, les produits visés par l'enregistrement autres que du [TRADUCTION] « vin » seront supprimés de l'état déclaratif des produits de l'enregistrement.

#### Analyse – Services

[29] Dans un même ordre d'idées, en l'absence de représentations de la part de la Propriétaire, je conviens avec la Partie requérante qu'il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[30] En effet, M. Chang ne mentionne aucun emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement, pas plus qu'il ne fournit de faits me permettant de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente.

[31] Par conséquent, l'état déclaratif des services sera supprimé de l'enregistrement.

#### Décision

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC799,407 sera modifié pour supprimer tous les produits visés par l'enregistrement autres que du [TRADUCTION] « vin », ainsi que tous les services visés par l'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

[33] Par conséquent, l'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :  
[TRADUCTION] « Vin ».

---

Céline Tremblay  
Membre  
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

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Partie requérante