



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

Référence : 2010 COMC 92
Date de la décision : 2010-06-23

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Ridout & Maybee LLP, visant l’enregistrement n° LMC634505 de la marque de commerce CELEBRATION DEL MONDO au nom de Les Produits Paklab Inc./Paklab Products Inc.

[1] Le 24 avril 2008, à la demande de Ridout & Maybee LLP (la partie requérante), le registraire a envoyé 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 Les Produits Paklab Inc./Paklab Products Inc. (l’inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque CELEBRATION DEL MONDO (la Marque) a été enregistrée pour un emploi en liaison avec des « [n]écessaires de vinification » (les marchandises en cause).

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 24 avril 2005 au 24 avril 2008 (la période pertinente).

[4] L' « emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit aux paragraphes 4(1) et (3) de la Loi :

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

[...]

3 Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit la déclaration solennelle de Maurizia Mariani, signée le 3 juin 2008, à laquelle étaient jointes les pièces 1 à 5. M^{me} Mariani déclare qu'elle est la directrice de l'inscrivante. Aucune des parties n'a présenté d'observations écrites ni demandé la tenue d'une audience.

[6] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 480], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement. En outre, le fardeau de preuve repose entièrement sur l'inscrivante [*88766 Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1^{re} inst.)] et toute ambiguïté dans la preuve s'interprète contre elle [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, précité]

[7] Au début de sa déclaration, M^{me} Mariani mentionne que l'inscrivante exploite une entreprise qui vend des nécessaires de vinification et qu'elle exerce ses activités au Canada depuis 1975; l'entreprise exerce ses activités sous le nom de « Distribution Advintage » depuis 2002. À l'appui de cette affirmation, un imprimé de la base de données CIDREQ du Registraire des entreprises, daté du 16 mai 2008, qui montre une liste des dénominations sociales de l'inscrivante enregistrées au Québec, y compris « Distribution Advintage », est joint à la déclaration sous la cote 1. Par conséquent, je suis disposée à accepter que toute mention de « Distribution Advintage » dans la preuve renvoie à l'inscrivante.

[8] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce de l'inscrivante et à la vente des marchandises en cause, M^{me} Mariani déclare que l'inscrivante a vendu ses nécessaires de vinification portant la Marque à des détaillants au Canada *au cours des trois dernières années*. La déposante joint à l'appui de cette affirmation, sous les cotes 2, 3 et 4, une copie d'une brochure non datée remise aux détaillants à des fins publicitaires, un extrait du catalogue *courant* non daté des nécessaires de vinification de l'inscrivante, lesquels sont *actuellement* offerts en vente, et une copie d'un formulaire de commande en blanc révisé en novembre 2006. Je note que la Marque figure sur tous les documents se rapportant aux nécessaires de vinification. De plus, une copie d'une facture largement expurgée préparée par Distribution Advintage après la période pertinente, soit le 27 mai 2008, pour différents nécessaires de vinification, est produite sous la cote 5. Selon M^{me} Mariani, la facture indique que [TRADUCTION] « les nécessaires de vinification portant [la Marque] ont été vendus au Canada *au cours des trois dernières années* » [non souligné dans l'original]. Je désire souligner que tous les renseignements relatifs au client (y compris les adresses de facturation et d'expédition) ont été supprimés de la facture; rien n'indique non plus que l'opération a été effectuée en dollars canadiens ou qu'un montant au titre de la TPS ou de la TVP a été prélevé.

[9] Après avoir pris connaissance de la preuve, je ne suis pas en mesure de conclure, pour les motifs exposés ci-dessous, que les nécessaires de vinification ont été vendus au Canada durant la période pertinente. Même si on peut clairement voir la Marque sur une photo qui figure dans la brochure jointe en annexe, il est bien établi que la preuve d'une publicité n'est généralement pas suffisante pour équivaloir à un emploi de marchandises [voir *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.)]. De même, dans le cas du catalogue et du bon

de commande, alors que ces publications appuient les déclarations de M^{me} Mariani voulant que les nécessaires de vinification portant la Marque soient offerts en vente dans la pratique normale du commerce, ils n'établissent pas en soi la preuve du transfert des marchandises visées par l'enregistrement.

[10] Mais avant tout, lorsque la brochure et le catalogue sont considérés conjointement avec les déclarations de M^{me} Mariani, il n'est pas possible de savoir avec précision s'ils ont été distribués durant la période pertinente ou, subsidiairement, s'ils sont représentatifs des brochures et catalogues distribués durant la même période. À cet égard, en ce qui a trait au catalogue, M^{me} Mariani renvoie constamment à ceux-ci comme constituant une liste de nécessaires de vinification qui sont *actuellement* offerts en vente, et non comme une liste fournie aux clients durant la période pertinente ou qui est représentative de celle-ci.

[11] Cette ambiguïté persiste dans les commentaires de M^{me} Mariani portant sur la vente de nécessaires de vinification par l'inscrivante et sur la facture jointe. Elle a fait plusieurs déclarations générales ayant trait aux pratiques commerciales *actuelles* de l'inscrivante et aux ventes qui ont été réalisées à un moment quelconque *au cours des trois dernières années*, sans établir de lien réel avec la vente des marchandises en cause durant la période pertinente. En effet, suivant une interprétation objective de la déclaration solennelle et de la seule preuve documentaire produite à cet égard, soit une copie d'une facture qui a été établie peu de temps après la période pertinente, il semblerait que l'emploi par M^{me} Mariani des mots [TRADUCTION] « *au cours des trois dernières années* » vise une période qui est postérieure à la période pertinente. De plus, rien n'indique que la pièce est représentative des opérations qui se sont produites durant la période pertinente ou que la vente de nécessaires de vinification consignée dans cette facture en particulier a réellement eu lieu durant la période pertinente, conformément au principe de la continuité d'emploi [voir *Boutiques Progol Inc. c. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.)].

[12] Bien qu'une procédure intentée en vertu de l'article 45 n'exige pas d'établir qu'un seul type de preuve en particulier [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)] et que la preuve d'une seule vente dans la pratique normale du commerce puisse être suffisante pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce [*Philip*

Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltée et al. (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), il faut néanmoins que les faits soumis à l'examen du registraire lui permettent de conclure de manière raisonnable que les marchandises ont été vendues dans la pratique normale du commerce au Canada durant la période pertinente. Dans la présente affaire, M^{me} Mariani traite à maintes reprises du commerce de l'inscrivante en faisant référence à une période indéfinissable, en utilisant les mots [TRADUCTION] « actuellement » et [TRADUCTION] « au cours des trois dernières années », laissant entendre que ses déclarations ne se limitent pas qu'à la période pertinente en question. À l'appui de ses déclarations ambiguës, elle produit des pièces qui sont soit non datées, soit postérieures à la période pertinente, sans dire si ces documents sont représentatifs des activités commerciales de l'inscrivante durant la période pertinente. Quant au formulaire de commande en blanc, seul document daté qui correspond à la période pertinente, celui-ci n'établit pas la preuve qu'il y a eu des ventes réelles. Aucun autre renseignement indiquant qu'il y aurait eu vente des marchandises en cause durant la période pertinente (comme des chiffres d'affaires) n'est fourni. Bien qu'il semble que les nécessaires de vinification aient été vendus peu de temps après la période pertinente, la preuve ne fait pas suffisamment état des ventes de l'inscrivante durant la période pertinente. Lorsque la preuve est considérée dans son ensemble, l'ambiguïté de la déclaration solennelle de M^{me} Mariani et le manque de pertinence de la preuve documentaire à l'appui m'empêchent de conclure que les nécessaires de vinification portant la Marque ont été réellement vendus dans la pratique normale du commerce au Canada *durant la période pertinente*.

[13] Étant donné que j'ai conclu que l'inscrivante avait fait défaut d'établir la vente des nécessaires de vinification dans la pratique normale du commerce au Canada durant la période pertinente, je n'ai pas à déterminer si elle a fourni une preuve suffisante quant à la manière dont la marque de commerce est liée aux marchandises visées par l'enregistrement durant la période pertinente.

[14] Compte tenu de ce qui précède, et considérant qu'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque durant la période pertinente n'a été établie en l'espèce, je conclus, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, que l'inscription de l'enregistrement LMC634505 pour la marque de

commerce CELEBRATION DEL MONDO doit être radiée du registre pour défaut d'emploi,
conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

P. Fung
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.