



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2017 COMC 52

Date de la décision: 2017-05-10

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

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

Maison des Futailles, S.E.C.

Propriétaire inscrite

LMC304,079 pour DOLCE VITA

Enregistrement

LE DOSSIER

[1] Le 21 juillet 2015, à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Maison des Futailles, S.E.C. (la Propriétaire inscrite), titulaire de l'enregistrement n° LMC304,079 pour la marque de commerce DOLCE VITA (la Marque).

[2] Cet avis enjoignait la Propriétaire inscrite de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que sa Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 21 juillet 2012 et le 21 juillet 2015 (la période pertinente), en liaison avec les produits

spécifiés dans l'enregistrement, à savoir du vin, et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire inscrite a produit un affidavit de son vice-président principal, vente et marketing, Sylvain Fontaine, signé le 14 octobre 2015.

[4] Seule la Propriétaire inscrite a produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

ANALYSE

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la page 282 :

[TRADUCTION] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] Dans le présent cas, l'article 4(1) de la Loi définit l'emploi en liaison avec des produits comme suit :

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 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] Ce qui m'amène à passer en revue les points saillants de la preuve fournie par la Propriétaire inscrite.

L'affidavit de Sylvain Fontaine

[8] M. Fontaine affirme que la Propriétaire inscrite est un fabricant, un embouteilleur et un distributeur de boissons alcoolisées incluant des vins vendus sous différentes marques de commerce, dont la Marque.

[9] Concernant plus particulièrement la pratique normale du commerce de la Propriétaire inscrite, M. Fontaine explique en détail comment les vins commercialisés sous la Marque sont vendus par la Société des alcools du Québec (SAQ) en raison d'un monopole d'État en la matière accordé à cette dernière. Il explique notamment que la Propriétaire inscrite commercialise sous la Marque une gamme de vins blanc et rouge vendus exclusivement à des établissements, tels des restaurants, bars, hôtels et autres établissements de ce genre (les Établissements), lesquels revendent ensuite les vins aux consommateurs, soit au verre ou à la carafe (par exemple 250 ml, 500 ml ou 1 L). Les commandes de produits sont effectuées par les Établissements directement à la SAQ qui se charge de la livraison et de la facturation.

[10] M. Fontaine poursuit son affidavit en expliquant plus en détail la façon dont a été employée la Marque pendant la période pertinente. Il affirme notamment que les vins blanc et rouge de marque DOLCE VITA ont été vendus dans des caisses-outre de 20 litres, lesquelles sont constituées de carton et de doublures étanches protégeant le vin de toute oxydation. Il reproduit au paragraphe 12 de son affidavit, certaines parties d'emballages de ces caisses-outre de vins blanc et rouge arborant clairement la Marque.

[11] M. Fontaine affirme que les vins sous la Marque ont été promus sur le site internet de la Propriétaire inscrite pendant la période pertinente. Il joint à son affidavit sous la pièce SF-1, des impressions des pages pertinentes de ce site faisant la promotion des vins en question et montrant les anciens emballages de ceux-ci. Il affirme que ces emballages étaient essentiellement les mêmes que ceux utilisés pendant la période pertinente à la différence qu'ils étaient plus colorés auparavant alors que les emballages plus récents reproduits au paragraphe 12 de son affidavit sont monochromes. M. Fontaine confirme de plus que bien que les impressions sous la pièce SF-1 soient datées du 17 août 2015, elles représentent fidèlement les pages telles qu'elles étaient en ligne pendant la période pertinente.

[12] M. Fontaine affirme que pendant la période pertinente, la Propriétaire inscrite a vendu à la SAQ un total d'environ 1 500 caisses-outre de 20 litres de vins blanc et rouge sous la Marque. Il joint à cet effet sous la pièce SF-2, des copies de factures émises par la Propriétaire inscrite à la SAQ pendant la période pertinente. Il atteste de plus que pareilles caisses-outre ont ensuite été revendues par la SAQ à des Établissements.

[13] M. Fontaine explique par ailleurs que bien que la caisse-outre fonctionne par le simple effet de la gravité sur le vin, elle peut aussi être rattachée à un système de pression de sorte que le vin peut être versé à l'aide d'un robinet à la manière de la bière en fût. Il atteste que dans un tel cas, la Propriétaire inscrite distribue aux Établissements des poignées en forme de bouteille de vin pour le robinet du vin pression sur lesquelles apparaît clairement la Marque, laquelle est visible par les clients des établissements. Il reproduit à cet effet au paragraphe 18 de son affidavit, une photo des robinets pour les vins rouge et blanc DOLCE VITA utilisés par certains Établissements pendant la période pertinente.

Conclusion

[14] Je conviens avec la Propriétaire inscrite que celle-ci a démontré sans conteste l'emploi de la Marque en liaison avec du vin pendant la période pertinente. L'affidavit de M. Fontaine est clair et sans équivoque.

DISPOSITION

[15] Par conséquent, 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.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

**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

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

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

BARRETTE LEGAL INC.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE