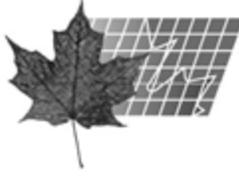


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 47

Date de la décision : 2020-05-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Aird & Berlis LLP

Partie requérante

et

Marc Anthony Group Inc.

Propriétaire inscrit

LMC651,397 pour SCREW

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 21 février 2018, à la demande d’Aird & Berlis LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Marc Anthony Group Inc. (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC651,397 de la marque de commerce SCREW (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec le « vin ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard du produit que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne

l'a pas été depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 21 février 2015 au 21 février 2018.

[4] La définition pertinente de l'emploi pour les produits énumérés à l'article 4(1) de la Loi est la suivante :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée.

[5] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et, par conséquent, 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, le Propriétaire a produit les éléments de preuve suivants :

- Affidavit de Carol Ann Marotta, directrice de l'administration et des opérations de Stratus Vineyard Limited (Stratus), établi sous serment le 5 septembre 2018;
- Affidavit de Janet Lau, gestionnaire de la propriété intellectuelle et de la conformité du Propriétaire, établi sous serment le 7 septembre 2018.

[7] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

APERÇU DE LA PREUVE

L'Affidavit de Mme Marotta

[8] Dans son affidavit, Mme Marotta décrit l'histoire de la société du Propriétaire, l'historique de propriété de la Marque et l'entente de licence du Propriétaire avec Stratus. Elle fournit également des preuves de transferts de vin SCREW par Stratus pendant la période

pertinente au Canada. À cet égard, elle indique que les vins de Stratus sont [TRADUCTION] « vendus en ligne par l'entremise de son site Web, à l'adresse *www.stratuswines.com*, dans la vinerie sur place, aux restaurants, aux clubs de vins et à la LCBO » et que Stratus a vendu du vin SCREW pour une valeur supérieure à 75 000 \$ au Canada pendant la période pertinente.

[9] En ce qui concerne la présentation de la Marque, Mme Marotta atteste que Stratus emploie la marque [TRADUCTION] « en appliquant la marque aux étiquettes apposées sur les bouteilles de vin » ainsi qu'aux étiquettes qui sont [TRADUCTION] « apposées sur la boîte à vin dans laquelle les bouteilles de vin sont entreposées ».

[10] À l'appui de ses déclarations concernant la présentation de la Marque et les transferts de vin de la marque SCREW, elle joint à son affidavit les pièces suivantes :

- La pièce B consiste en des copies des étiquettes qui, selon l'attestation de Mme Marotta, sont appliquées aux bouteilles de vin et elle est [TRADUCTION] « représentative de la façon dont [la Marque] a été employée par Stratus avec du vin vendu au Canada pendant la période pertinente ». Je précise que la Marque est présentée sur les étiquettes.
- La pièce C se compose de cinq factures datées au cours de la période pertinente de Stratus à des clients pour la vente du vin « SCREW 2012 RED »; quatre de ces factures font état de ventes à un client de Toronto nommé « Kwaf », que Mme Marotta qualifie de [TRADUCTION] « bon client de Stratus depuis de nombreuses années » et qui exploite [TRADUCTION] « un club de vin bien connu au Canada ». Mme Marotta confirme que la Marque apparaissait sur des bouteilles de vin vendues de ce type, de la façon indiquée à la pièce B.
- La pièce D est une photographie d'une boîte à vin à côté de deux bouteilles de vin. Je fais remarquer que la Marque apparaît sur le carton et que les bouteilles présentent les mêmes étiquettes que celles indiquées à la pièce B. Mme Marotta confirme que les bouteilles et la boîte sont représentatives de la façon dont la Marque était employée par Stratus au Canada pendant la période pertinente.

L'affidavit de Mme Lau

[11] Dans son affidavit, Mme Lau décrit également l'histoire de l'entreprise du Propriétaire, sa propriété de la Marque et sa relation de licence avec Stratus, comme l'indique l'affidavit de Mme Marotta. En particulier, Mme Lau confirme que le Propriétaire conserve le contrôle sur le caractère et la qualité du vin de la marque SCREW produit par Stratus. À cet égard, elle donne des exemples détaillés de deux moyens de contrôle de type [TRADUCTION] « dégustation », dont l'un s'est produit en 2016 et l'autre peu après la période pertinente.

ANALYSE

[12] En ce qui concerne l'emploi de la Marque par Stratus, l'affirmation de l'emploi par Mme Marotta est étayée par i) les factures en pièce jointe indiquant des envois effectués dans la pratique normale du commerce du vin de la marque SCREW à des clients au Canada pendant la période pertinente et par ii) les photographies en pièce jointe montrant la Marque figurant sur l'emballage et les bouteilles de ces produits.

[13] En ce qui concerne la question de savoir si cet emploi par Stratus profite au Propriétaire, la Cour fédérale décrit trois méthodes pour démontrer qu'un propriétaire d'une marque de commerce exerce le contrôle conformément à l'article 50(1) de la Loi : premièrement, il peut explicitement affirmer sous serment qu'il exerce le contrôle prévu; deuxièmement, il peut produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, il peut produire une copie du contrat de licence qui prévoit expressément l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, confirmée 2011 CAF 340].

[14] En l'espèce, les deux auteurs d'affidavit ont produit des déclarations établies sous serment claires qui attestent du contrôle du Propriétaire sur le caractère et la qualité du vin vendu par Stratus; l'affidavit de Mme Lau, en particulier, donne des exemples détaillés de ce contrôle. À ce titre, je suis convaincu que l'emploi démontré de la Marque par le licencié du Propriétaire constitue un emploi de la Marque qui profite à la Propriétaire.

[15] Par conséquent, je suis convaincu également que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec le « vin » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[16] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour le Propriétaire inscrit

Aird & Berlis LLP

Pour la Partie requérante