

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 207

Date de la décision : 2020-09-21

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

BCF LLP

Partie requérante

et

Oliver Twist Estate Winery

Propriétaire inscrite

LMC947,157 pour NOSTALGIA

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC947,157 pour la marque de commerce NOSTALGIA (la Marque), appartenant actuellement à Oliver Twist Estate Winery.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « vin ».

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 5 septembre 2019, à Oliver Twist Estate Winery (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2019 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Gina Fernandes Harfman, exécuté le 17 octobre 2019, auquel étaient jointes les Pièces « A », « B » et « C ».

[11] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[12] L'affidavit a été produit par M^{me} Gina Fernandes Harfman, qui se décrit comme la directrice de Oliver Twist Estate Winery Inc.

[13] L'auteure de l'affidavit affirme que la Propriétaire a vendu du vin en liaison avec la Marque de 2013 jusqu'à 2018. L'entreprise produit et vend deux séries différentes de vins, y compris la série NOSTALGIA.

[14] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes :

- La Pièce « A » est composée de 17 pages de [TRADUCTION] « photos de bouteilles » : des photos couleur de bouteilles de différents vins, toutes portant la Marque, y compris des photos du même produit de différentes années de cru. Les noms des différents vins inclus dans la série portant la Marque comprennent *Rockabilly Red, Boogie Woogie White, Pink Cadillac, Chantilly Lace, The Girls Red, The Girls Rosé, The Girls White and Cherry Baby*.
- La Pièce « B » est composée de 29 pages d'inventaire détaillé et de rapports de ventes. La liste offre les détails individuels des huit étiquettes de vin dans la collection en liaison avec la Marque, avec le cru, la date de vente, à qui la vente a été faite, y compris les ventes au comptoir aux installations de la Propriétaire et à la Alberta Gaming and Liquor Board, la quantité vendue et les ventes totales par cru montrées dans le bas de la dernière page de ce cru. Tous ces articles d'inventaire portent la Marque en question.

- La Pièce « C » est composée de quatre pages de photos actuelles en couleur des étiquettes, frontales et dorsales, pour sept des huit vins portant la Marque.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Pratique normale du commerce

[15] Le rapport rapide d'inventaire mentionne les ventes faites au Canada, par exemple au Overwaites Food Group dans divers emplacements de la Colombie-Britannique, y compris Kamloops, Langley et Prince George, ainsi qu'à la Alberta Liquor and Gaming Board et à la Winnipeg Liquor Store.

Emploi d'un nom commercial ou d'une marque de commerce

[16] La Partie requérante renvoie à l'interprétation du terme « marque de commerce », citant l'article 2 de la Loi, mais n'inclut pas par la suite la définition de « nom commercial » ou du terme « emploi », fournie ci-dessous :

marque de commerce Selon le cas :

- a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes;
- b) marque de certification.

nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier.

emploi ou *usage* À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services.

[17] La Partie requérante affirme que les étiquettes à la Pièce « C » de l'Affidavit comprennent le mot NOSTALGIA conjointement avec les mots BY OLIVER TWIST ESTATE WINERY et, notamment, sur l'étiquette dorsale, sont ensuite suivis par l'adresse de l'Inscrivant.

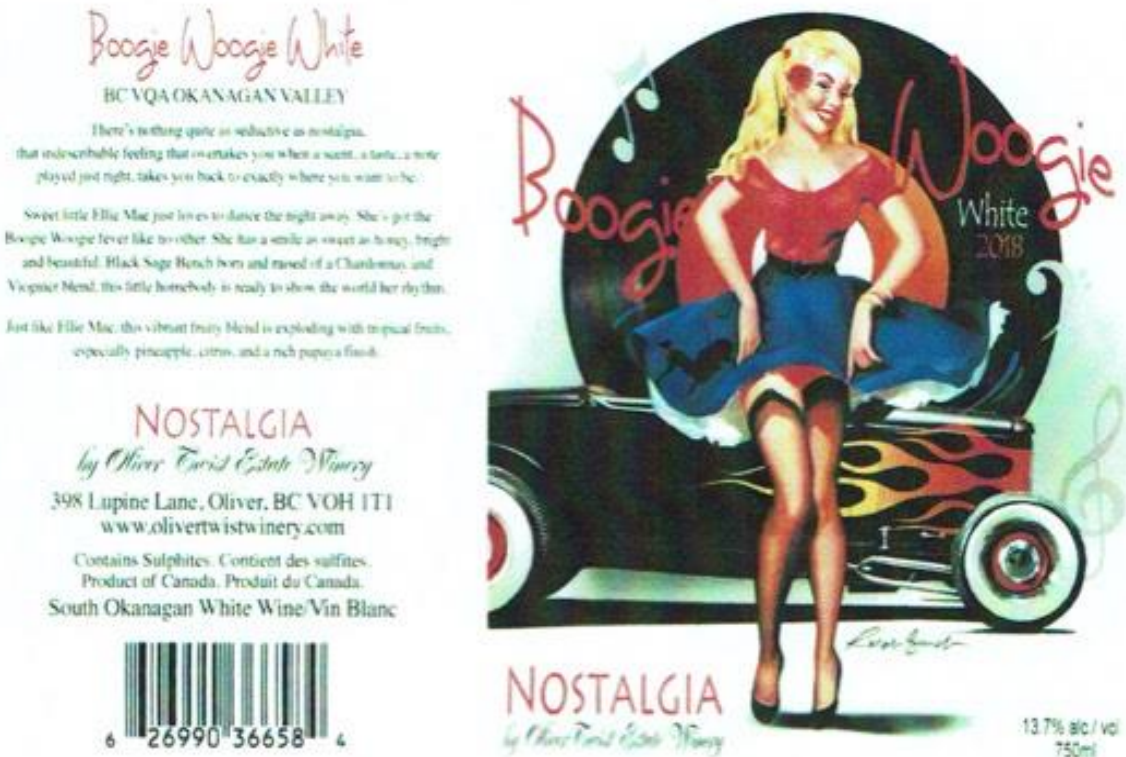
Elle affirme que cette présentation de la Marque, conjointement avec le nom de l'entreprise, correspond à l'emploi de la Marque à titre de nom commercial, pas de marque de commerce.

[18] La Partie requérante affirme également que l'Inscrivant emploie plutôt les noms des huit étiquettes distinctes, soit *Rockabilly Red*, *Boogie Woogie White*, *Pink Cadillac*, *Chantilly Lace*, *The Girls Red*, *The Girls Rosé*, *The Girls White and Cherry Baby*, comme marques de commerce pour distinguer ses produits de ceux des autres.

[19] Comme il est énoncé dans *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 98 (COMC), « l'emploi d'une marque de commerce et l'emploi d'un nom commercial ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs » [au para 14]. Il s'agit de savoir si la propriétaire inscrite a démontré que la marque de commerce est employée d'une façon telle qu'elle peut être perçue comme une marque de commerce et non simplement comme une dénomination sociale ou un identifiant d'entreprise. Les facteurs pertinents à considérer comprennent la question de savoir si la marque de commerce se démarque de l'adresse commerciale ou des autres renseignements identifiant l'entreprise d'une manière telle que le public percevrait cet emploi comme l'emploi d'une marque de commerce et non simplement comme l'identification d'une entité juridique [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst), au para 16; *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), au para 7].

[20] L'Inscrivant a fourni à la Pièce « C » des photos des étiquettes frontales et dorsales pour sept des huit vins produits sous la marque « NOSTALGIA ». Dans toutes les images, les caractéristiques, les caractéristiques dominantes comprennent le nom du vin en particulier, par exemple « Rockabilly Red » ou « Boogie Woogie White », l'année de production du vin, ainsi que la Marque et le nom de la vinerie.

[21] J'ai reproduit ci-dessous l'une des étiquettes jointes à titre de Pièce C :



On peut voir que, sur l'étiquette frontale, montrée sur le côté droit de l'image, l'illustration est en évidence en couleur, avec le vin particulier « Boogie Woogie White » et l'année de production inclus dans l'illustration. En dessous et à la gauche se trouve la Marque « NOSTALGIA » dans une police non attachée en majuscule, colorée en rouge. En dessous de cela, dans une police en lettres attachées minuscules plus petites en vert foncé, se trouvent les mots « by Oliver Twist Estate Winery », plutôt distincts et moins faciles à remarquer que la Marque. Sur le côté gauche de l'image, on peut voir l'étiquette dorsale comprenant, de nouveau, dans un texte rouge plus large et distinct, le nom du vin et la Marque. Aussi, de nouveau, sur l'étiquette dorsale, on peut voir, dans une police en lettres attachées minuscules plus petites en vert foncé, le nom et l'adresse de la vinerie, alors que la Marque est présentée avec une police en lettres non attachées majuscules, colorées en rouge.

[22] Concernant l'inclusion du nom de la vinerie à proximité de la Marque elle-même, on peut voir aux Pièces « A » et « B » que pour quatre des huit produits, le texte pour le nom de

l'entreprise est d'une couleur différente de celle de la Marque. Pour les quatre autres produits, la couleur n'est pas différente, mais le style de police et la taille correspondent à ceux de l'image ci-dessus. La Marque et le texte qui comprend le nom de la vinerie sont uniformément distincts l'un de l'autre pour tous les huit produits.

[23] Rien dans la Loi n'empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[24] Je suis convaincu que pour les huit produits, la Marque est arborée de manière plus évidente et crée un [TRADUCTION] « élément distinctif » [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984)]. L'Inscrivant a démontré que la marque de commerce est employée d'une façon telle qu'elle peut être perçue comme une marque de commerce et non simplement comme une dénomination sociale ou un identifiant d'entreprise.

[25] Je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les vins au cours de la période pertinente au sens de l'article 4(1) de la Loi.

DÉCISION

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

Le français est conforme aux WCAG.

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

AGENTS AU DOSSIER

BCF LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Aucun agent nommé

Pour la Partie requérante