

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : IN VINO VERITAS
N° D'ENREGISTREMENT : 202,357

Le 16 novembre 2000, à la demande du cabinet Brouillette Kosie, le registraire a donné un avis suivant l'article 45 à Andrés Wines Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce IN VINO VERITAS a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes, à savoir des vins.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services 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 où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Peter Patchet ainsi que des pièces. Les deux parties ont déposé des observations écrites et étaient représentées lors de l'audience.

Dans son affidavit, M. Patchet déclare qu'il est vice-président aux finances et à l'administration de la société titulaire, qu'il occupe cette fonction depuis l'an 2000 et qu'il travaille pour la société depuis 1996. En raison de ses fonctions au sein de la société, il a connaissance des faits dont il est question dans son affidavit. Il déclare que la titulaire a commencé à vendre du vin en liaison avec la marque IN VINO VERITAS dès 1961 et que depuis, elle a employé cette marque

de manière continue en liaison avec des vins. La marque IN VINO VERITAS a été appliquée à une vaste gamme de produits du vin fabriqués par la société titulaire et, comme pièces A1, A2, B et C, M. Patchet fournit des copies d'étiquettes et des échantillons d'étiquettes originales.

Comme pièce D, il produit une liasse de documents comprenant des copies de factures montrant les ventes des divers produits du vin fabriqués par la titulaire sur lesquels, déclare-t-il, les étiquettes produites comme pièces A, B et C étaient apposées au moment de la vente. Il ajoute que la titulaire a régulièrement employé la marque IN VINO VERITAS en combinaison avec sa marque de commerce ANDRÉS sur des articles tels que le papier à lettre et la page d'accueil Internet de la société.

À l'audience, la partie requérante a principalement fait valoir que la preuve versée au dossier ne réussit pas à démontrer l'emploi de la marque de commerce IN VINO VERITAS proprement dite ni à établir l'emploi de la marque par la propriétaire inscrite.

Après avoir examiné les éléments de preuve, je ne peux donner raison à la partie requérante qui affirme que l'emploi démontré n'est pas par la propriétaire inscrite. À mon avis, il ressort clairement de l'affidavit de M. Patchet que c'est la titulaire qui produit/fabrique les vins qui y sont énumérés. Qui plus est, les étiquettes indiquent le nom de la propriétaire inscrite, Andrés Wines Ltd., il est donc évident que c'est elle qui est la source des marchandises (voir *Mayborn Products Ltd. c. Registrare des marques de commerce*, 70 C.P.R. (2d) 1) et qui serait perçue comme telle.

Que les ventes aux différents détaillants au Canada puissent ne pas avoir été faites directement par la titulaire ne change rien au fait que c'est la titulaire qui en a bénéficié. Comme il a été déclaré dans l'affaire *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.*, 13 C.P.R. (3d) 289, « [i]l est également établi que l'expression " pratique normale du commerce " vise la continuité d'une

transaction depuis le fabricant jusqu'au consommateur et protège la marque de commerce du fabricant à chacune des étapes de cette transaction [...] » En l'espèce, je conviens que M. Patchet aurait pu fournir des explications sur la chaîne de distribution et des précisions sur le rôle que joue Andrés Wines Atlantic Ltd. dans cette chaîne, mais j'estime, compte tenu de l'ensemble de la preuve, que l'on peut raisonnablement supposer qu'« Andrés Wines Atlantic Ltd. » est simplement un intermédiaire dans la chaîne de distribution des vins de la titulaire au Canada. Conséquemment, je conclus que tout emploi établi par la preuve est un emploi par la titulaire.

Il s'agit maintenant de savoir si la titulaire a établi l'emploi de sa marque déposée IN VINO VERITAS proprement dite. À cet égard, la preuve produite par la titulaire démontre que la marque figure toujours avec des éléments supplémentaires. Je reproduis ci-dessous la marque telle qu'elle figure en liaison avec les marchandises :

La question de savoir si une marque de commerce figurant avec des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque déposée a été examinée dans la décision *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, à la p. 538. Voici ce que l'agent d'audience dans cette affaire a déclaré :

Principe 1

« L'emploi d'une marque en combinaison avec des éléments supplémentaires constitue un emploi en soi de la marque comme marque commerce, lorsqu'à la première impression le public peut percevoir que la marque en soi est utilisée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponses à certaines questions comme celle de savoir si la marque est plus en évidence que les éléments supplémentaires, par exemple lorsque le caractère ou la taille utilisés sont différents (voir par ex. *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. et al.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, à la p. 163, [1971] C.F. 106), ou comme celle de savoir si les éléments supplémentaires peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts [...] »

L'affaire *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull S.A.*, 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) illustre l'application de ce principe. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a examiné la question de savoir si l'emploi de la marque composée CII HONEYWELL BULL constituait un emploi de la marque de commerce BULL. La Cour a déclaré ceci à la page 525 :

Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull ». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée.

En l'espèce, même si je conviens avec la partie requérante que les mots IN VINO VERITAS seraient certainement perçus comme faisant partie du logo (armoiries) figurant sur les étiquettes de la titulaire, j'estime, sur le plan de la première impression, que les mots IN VINO VERITAS seraient aussi probablement perçus comme constituant une marque de commerce distincte.

À cet égard, comme les mots « IN VINO VERITAS » figurent sur le listel des armoiries de la titulaire, j'estime qu'ils attireraient l'attention du public et qu'ils seraient vraisemblablement considérés par celui-ci comme un slogan ou une devise que la titulaire emploie en liaison avec ses vins et qui sert de marque de commerce.

La partie requérante a allégué que les mots figurent en très petits caractères et sont difficilement visibles. Il est vrai que la marque IN VINO VERITAS apposée sur les étiquettes de la titulaire figure en petits caractères, mais elle est visible et cela suffit. En outre, le fait qu'elle puisse être perçue comme une marque secondaire n'a aucune influence sur la question fondamentale qui consiste à savoir si la marque IN VINO VERITAS a été employée d'une façon telle qu'elle sert de marque de commerce.

La partie requérante a aussi fait valoir que l'affidavit de M. Patchet était inadmissible ou sujet à caution parce qu'il contenait du oui-dire ou qu'il était fondé sur du oui-dire et non sur une connaissance personnelle des faits. Toutefois, l'affidavit de M. Patchet ne révèle pas de façon évidente une absence flagrante de connaissances personnelles. Tout compte fait, il me semble que, vu le poste qu'il occupe, M. Patchet était manifestement dans une situation « où il avait une connaissance personnelle des faits » [Pour un examen de la question de la connaissance personnelle des dirigeants d'une personne morale, voir *Vapor Canada Ltd. v. MacDonald et al.*, 6 C.P.R. (2d) 204]. Par conséquent, j'estime que son affidavit est admissible.

Ayant conclu que la preuve établit l'emploi de la marque de commerce IN VINO VERITAS en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement pendant la période pertinente et que la marque a été employée par la titulaire, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 202,357 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 4^E JOUR DE JUILLET 2003.

D.Savard
Agente d'audience principale
article 45