

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : PLATINUM ENREGISTREMENT N° LMC541,166

[1] Le 6 juin 2007, à la demande de Smart & Biggar, 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 Maple Leaf Distillers Inc. (l'« Inscrivante »), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC541,166 pour la marque de commerce PLATINUM (la « Marque »). La Marque est inscrite en liaison avec de la « vodka ».

[2] L'article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, en l'espèce entre le 6 juin 2004 et le 6 juin 2007. Si la marque n'a pas été employée au cours de la période pertinente, le propriétaire inscrit est alors tenu d'indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve incombant au propriétaire inscrit en vertu de l'article 45 n'est pas exigeant.

[3] La définition de l'emploi d'une marque de commerce est exposée à l'article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous :

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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est

employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(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.

[4] Le 31 juillet 2008, Angostura Canada Inc. (l'« Inscrivante actuelle ») a été inscrite à titre de propriétaire de l'enregistrement visé en l'espèce au terme de la production d'une preuve de cession de l'Inscrivante en faveur d'Angostura Canada Inc effectuée par le syndic de faillite. La date de prise d'effet de la cession mentionnée est le 25 août 2006.

[5] Un affidavit du directeur général de l'Inscrivante actuelle, Horace Bhopalsingh, a été produit en réponse à l'avis prévu à l'article 45. M. Bhopalsingh atteste que l'Inscrivante actuelle produit, importe et distribue des boissons alcoolisées au Canada. À titre de pièces A et B, M. Bhopalsingh fournit des copies de documents concernant l'acquisition de la Marque par l'Inscrivante actuelle (ainsi que des étiquettes) de l'Inscrivante.

[6] M. Bhopalsingh atteste que l'Inscrivante actuelle a employé la Marque au Canada en liaison avec de la vodka du 25 août 2006 au 6 juin 2007. À titre de pièce D, il fournit [TRADUCTION] « des échantillons d'étiquettes portant la marque de commerce PLATINUM pour des bouteilles de vodka de 750 ml, 1,14 l et 1,75 l vendues au Canada » entre le 25 août 2006 et le 6 juin 2007. À titre de pièce E, il fournit des échantillons de factures attestant des ventes par l'Inscrivante actuelle de vodka PLATINUM à des régies des alcools provinciales au Canada entre novembre 2006 et juin 2007, en particulier le 28 novembre 2006, le 15 décembre 2006, le 31 janvier 2007 et le 29 juin 2007. Il confirme que toute cette vodka portait l'une des étiquettes produites à titre de pièce D. M. Bhopalsingh fournit également les chiffres d'affaires au Canada de la vodka PLATINUM pour les périodes allant d'août 2006 à juin 2007 (14 000 \$) et de janvier 2005 à août 2006 (160 000 \$).

[7] M. Bhopalsingh explique que les étiquettes de la pièce D portent toujours la dénomination de

l'Inscrivante parce que l'Inscrivante actuelle écoule le stock existant de produits et d'étiquettes qu'elle vient d'acquérir. Elle effectue actuellement un nouveau lancement de l'étiquetage, les nouvelles étiquettes devant être en usage au Canada pour avril 2008. Est annexée à titre de pièce G une affiche annonçant la vodka PLATINUM, qui porte la dénomination de l'Inscrivante actuelle et qui a été distribuée aux gérants de magasins de vins et spiritueux et aux exploitants de bars au Canada en vue de son affichage au cours de la période allant du 25 août 2006 au 6 juin 2007.

[8] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Il n'a pas été demandé d'audience.

[9] La preuve produite établit clairement l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente des trois ans en liaison avec la vodka. À cet égard, je me fonde particulièrement sur les factures adressées par l'Inscrivante actuelle au cours de la période pertinente, qui mentionnent la vodka PLATINUM dans le corps des factures, ainsi que sur les étiquettes dont M. Bhopalsingh a attesté leur apposition sur les bouteilles de vodka. S'il est vrai que la dénomination du prédécesseur en titre de l'Inscrivante actuelle apparaissait sur la vodka PLATINUM vendue, l'explication qu'en donne M. Bhopalsingh est acceptable. Le scénario de l'espèce est relativement semblable à celui de la décision *Avisar c. Aastra Technologies Ltd.* (2004), 36 C.P.R. (4th) 477, où la présence de la dénomination du prédécesseur en titre de l'inscrivante sur les marchandises n'a pas donné lieu à la radiation de l'enregistrement. L'agente d'audience principale Savard a déclaré ce qui suit au paragraphe 12 de sa décision :

[TRADUCTION]

12 S'agissant du fait que la dénomination du prédécesseur en titre de l'inscrivante figure toujours sur l'emballage, etc. des marchandises, je pense que cela peut affecter le caractère distinctif de la marque de commerce, mais que la question du caractère distinctif ne doit pas être examinée dans une procédure en vertu de l'article 45.

[10] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que les exigences de l'article 45 ont été remplies. L'enregistrement sera donc

maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 5 JUIN 2009.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.