

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 122
Date de la décision: 2015-07-06

**DANS L'AFFAIRE DES PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

Maison des Futailles s.e.c.

Propriétaire inscrite

**LMC616,447 pour la marque de
commerce AOC & Dessin
LMC616,502 pour la marque de
commerce APPELLATION D'ORIGINE
CONTROLLÉE & Dessin
LMC707,388 pour la marque de
commerce AOC & Dessin**

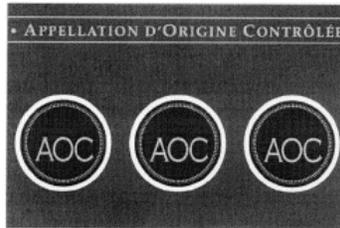
Enregistrements

[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC616,447 pour la marque de commerce AOC & Dessin (la Marque 1) telle que ci-après reproduite :



[2] La description de la Marque 1 dans l'enregistrement est la suivante : 'la marque consiste en les lettres AOC ainsi qu'en les cercles verts, blancs et dorés. Le carré rouge ne fait pas partie de la marque, il ne sert qu'à bien identifier le début de la marque, soit le cercle blanc.'

[3] La présente décision a trait également à une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC6165,02 pour la marque de commerce APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE & Dessin (la Marque 2) telle que ci-après reproduite :



[4] La description de la Marque 2 dans l'enregistrement est la suivante : 'La marque consiste en : le rectangle, les deux lignes horizontales, les termes APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, le point devant ces termes, les trois séries de lettres AOC ainsi que les trois cercles verts, blancs et dorés.'

[5] Finalement cette décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC707,388 pour la marque de commerce AOC & Dessin (la Marque 3) telle que ci-après reproduite :



[6] Au moment de l'envoi de l'avis du registraire, l'était déclaratif des produits concernant les enregistrements ci-haut mentionnés se lisait comme suit :

Vins autorisé (sic) à porter la mention AOC conformément à la réglementation nationale correspondant à l'Origine des produits.

[7] Toutefois, chacun de ces enregistrements a été amendé en juin 2014 (à des dates précises différentes selon les enregistrements), soit postérieurement à la date d'envoi des différents avis et couvre donc maintenant les produits suivants : vins vendus exclusivement dans le réseau des épiceries de la province de Québec autorisés à porter la mention AOC conformément à la réglementation nationale correspondant à l'origine des produits. La portion soulignée identifie l'amendement à l'état déclaratif des produits.

[8] Pour les fins de cette décision j'utiliserai le terme 'la Marque' pour désigner globalement les Marque 1, Marque 2 et Marque 3, à moins d'indication contraire.

[9] Pour les raisons qui suivent je conclus que chaque enregistrement doit être radié.

La procédure

[10] Le 15 février 2013, à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie Requérante), le registraire a transmis 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. (le Propriétaire Inscrit) concernant chacun des enregistrements pour les Marque 1, Marque 2 et Marque 3.

[11] L'article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu'il a employé au Canada la Marque en liaison avec chacun des produits que spécifient les enregistrements à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 15 février 2010 au 15 février 2013 (la Période Pertinente).

[12] En réponse aux différents avis, le Propriétaire Inscrit a produit la déclaration solennelle de M. François Simard ainsi que les pièces FS-1 à FS-10 inclusivement. Cette preuve est identique dans chacun des dossiers. Les parties ont produit des représentations écrites également identiques dans chacun des dossiers. Les parties étaient représentées lors de l'audience.

Remarques préliminaires

[13] Je note que M. Simard allègue certains faits concernant le lien qui existerait entre la Partie Requérante et l'entité qui serait derrière cette procédure, soit un compétiteur direct du Propriétaire Inscrit. La procédure sous l'article 45 de la Loi ne vise pas à résoudre des litiges entre les parties détenant des intérêts commerciaux concurrents [voir *Moosehead Breweries Ltd c Molson Cos Ltd et al* (1985), 11 CPR (3d) 208].

[14] Je rappelle qu'une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les produits n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4 de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l'encontre du Propriétaire Inscrit [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[15] Tel qu'il apparaîtra de la lecture de ma décision, je n'ai pas à me prononcer sur la question de savoir à quel état déclaratif des produits je dois me référer : celui existant au moment de l'envoi de l'avis sous l'article 45 de la Loi, ou celui amendé tel qu'il existe présentement.

La preuve

[16] M. Simard est le Directeur Marketing du Propriétaire Inscrit. Il allègue que le Propriétaire Inscrit est une société qui se spécialise dans l'embouteillage et la mise en marché de vins, dont des vins vendus au Québec dans les épiceries.

[17] M. Simard explique, qu'en raison du cadre législatif et réglementaire en vigueur au Québec, la Société des Alcools (SAQ) détient l'exclusivité de la vente de vins aux épiceries. Ainsi le Propriétaire Inscrit doit d'abord vendre ses vins à la SAQ, qui les revend aux épiceries.

[18] M. Simard fournit les détails de la réglementation qui gouverne la vente de vins dans les épiceries. Citant les articles pertinents de la réglementation en vigueur, il allègue que seulement huit marques de vins d'appellation d'origine peuvent être offertes pour la vente aux consommateurs dans les épiceries du Québec.

[19] M. Simard affirme que le 31 mai 1999, le Propriétaire Inscrit a conclu avec la SAQ une convention d'embouteillage en vertu de laquelle le Propriétaire Inscrit se voyait octroyer le droit exclusif pour une période de 10 ans de développer, promouvoir et représenter les vins d'appellation d'origine vendus en épicerie. C'est dans ce contexte que le Propriétaire Inscrit a commencé en août 2002 à employer la Marque. Ainsi au paragraphe 13 de son affidavit M. Simard a reproduit chacune des 8 bouteilles de vin portant la Marque. Seuls ces vins d'appellation d'origine étaient disponibles pour la vente dans les épiceries du Québec. Il allègue que ces vins d'appellation d'origine étaient de qualité supérieure aux autres vins vendus dans ce type d'établissement.

[20] M. Simard explique comment la Marque a été employée en liaison avec les vins mais à une époque antérieure à la Période Pertinente. Il n'y a donc pas lieu de détailler ces faits.

[21] M. Simard affirme que le 28 février 2008 la SAQ a avisé le Propriétaire Inscrit qu'elle ne renouvellerait pas la convention ci-haut décrite et que par conséquent cette dernière prendrait fin le 30 mai 2009. C'est ainsi que les dernières ventes des vins portant la Marque à la SAQ par le Propriétaire Inscrit ont eu lieu entre le 7 juillet 2008 et le 28 février 2009. Il a produit la dernière facture de vente pour chacun des vins vendus à la SAQ en liaison avec la Marque (pièce FS-3). La dernière facture produite porte la date du 28 février 2009.

[22] M. Simard prétend que la SAQ a émis à l'automne 2008 un appel d'offres (pièce FS-4) pour des vins d'appellation d'origine à être distribués dans le réseau d'alimentation au Québec pour une période de 3 ans. M. Simard a produit une copie de cet appel d'offres. Il allègue que le Propriétaire Inscrit a soumissionné et il a produit une copie de la soumission du Propriétaire Inscrit (pièce FS-5) ainsi qu'une copie d'une présentation écrite (pièce FS-6).

[23] Or, par lettre datée du 30 mars 2009 (pièce FS-7) la SAQ a informé le Propriétaire Inscrit que sa soumission n'avait pas été retenue. Selon les dires de M. Simard l'appel d'offres aurait été remporté par Vincor (Québec) inc., un compétiteur du Propriétaire Inscrit.

[24] Comme le nouveau contrat d'embouteillage et de distribution de vins d'appellation d'origine dans les épiceries du Québec se terminait le 30 mai 2012, la SAQ est retournée en

appel d'offres au printemps 2012 pour un nouveau contrat de 3 ans pour l'embouteillage des vins d'appellation d'origine à être vendus dans les épiceries du Québec.

[25] M. Simard affirme avoir reçu un appel téléphonique le 28 août 2012 d'un représentant de la SAQ l'informant que le Propriétaire Inscrit n'avait pas remporté cet appel d'offres et que c'était plutôt Constellation Brands Québec inc. (anciennement Vincor (Québec) inc.) qui l'avait de nouveau remporté.

[26] Par conséquent, M. Simard prétend que le Propriétaire Inscrit n'a pas été en mesure d'employer la Marque durant la Période Pertinente en raison de circonstances hors de son contrôle. Il affirme que lors du prochain appel d'offres de la SAQ pour le contrat d'embouteillage de vins d'appellation d'origine vendus en épicerie, lequel devrait avoir lieu en 2015, le Propriétaire Inscrit produira une soumission. Si celle-ci est acceptée, le Propriétaire Inscrit emploiera donc à nouveau la Marque en liaison avec des vins autorisés à porter la mention AOC conformément à la réglementation nationale correspondant à l'origine des produits.

Analyse des prétentions des parties

[27] Le Propriétaire Inscrit prétend, malgré l'absence d'une preuve directe d'une vente dans la pratique normale du commerce pendant la Période Pertinente, qu'il y a preuve d'emploi de la Marque au dossier et ce par présomption de faits. En effet, selon le Propriétaire Inscrit, la preuve démontre qu'il y a eu des ventes entre le 7 juillet 2008 et le 28 février 2009 totalisant près de 5000 caisses de 12 bouteilles (soit environ 60,000 bouteilles) de vins portant la Marque. Plusieurs de ces bouteilles auraient encore été sur les tablettes des épiceries au moment du début de la Période Pertinente. Ces bouteilles auraient donc été revendues aux consommateurs pendant la Période Pertinente.

[28] Or, M. Simard ne fournit pas d'explications qui nous permettraient d'arriver à une telle conclusion. Il aurait été facile, par exemple, pour M. Simard de nous indiquer que les quantités achetées par la SAQ au cours de cette période lui permettaient de rencontrer les commandes des épiciers pendant une période de 'x' mois et que ce nombre de mois dépassait le nombre de mois entre la dernière vente (28 février 2009) et le début de la Période Pertinente (15 février 2010), soit près de 12 mois. De plus, M. Simard ne nous explique pas pourquoi il a inclus dans les

‘dernières ventes’ une transaction remontant à juillet 2008 de 1400 caisses de 12 bouteilles, soit plus de 18 mois précédant le début de la Période Pertinente. Pourquoi certaines de ces bouteilles se retrouvaient encore sur les tablettes des épiceries le 15 février 2010?

[29] Finalement, il était possible pour le Propriétaire Inscrit de produire un simple affidavit d’un épicier affirmant qu’il y avait sur les tablettes de son épicerie des vins portant la Marque au début de la Période Pertinente et que ces vins ont été vendus aux consommateurs en liaison avec la marque durant la période Pertinente.

[30] Tel que mentionné précédemment, toute ambiguïté dans la preuve produite, doit être interprétée à l’encontre du Propriétaire Inscrit. Ainsi, je conclus qu’il n’y a pas de preuve au dossier démontrant qu’il y a eu 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.

[31] La règle générale veut, qu’en l’absence de preuve d’emploi de la Marque, l’enregistrement de cette marque soit radié. Il y a cependant une exception lorsque le non-emploi de la Marque est justifié par la présence de circonstances spéciales [voir l’article 45(3) de la Loi et *Smart & Biggar c Scott Paper Ltd* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF)].

[32] Il reste donc à déterminer si les faits décrits ci-hauts constituent des circonstances dites ‘spéciales’ au sens de l’article 45(3) de la Loi. La Cour d’appel fédérale nous enseigne que l’expression ‘circonstances spéciales’ veut dire des circonstances ou des raisons qui sont hors de l’ordinaire, hors du commun, exceptionnelles [voir *Registrar of Trade Marks c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

[33] Pour ce faire, le registraire doit prendre en considération les trois critères suivants: (1) la période de temps pendant laquelle la Marque n’a pas été employée; (2) si les raisons justifiant le non-emploi de la Marque étaient indépendantes de la volonté du Propriétaire Inscrit; et (3) s’il existe une intention sérieuse de la part du Propriétaire Inscrit de recommencer à employer la Marque [voir *Harris Knitting, supra*].

[34] Or, la dernière vente de vins à la SAQ remonte au 28 février 2009, soit près de 4 ans avant la fin de la Période Pertinente. Il s’agit d’une période de temps assez importante [voir *NTD Apparel, supra*].

[35] La Cour d'appel fédérale nous a fourni de plus amples éclaircissements concernant l'interprétation du deuxième critère, en soulignant que ce critère doit être satisfait afin de conclure qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque [*Scott Paper Ltd, supra*]. De plus, l'intention de reprendre l'emploi de la Marque doit apparaître de la preuve au dossier [voir *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF); *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF)].

[36] Selon le Propriétaire Inscrit, le motif justifiant le non-emploi de la Marque pendant la Période Pertinente serait hors de sa volonté car il aurait été causé par le processus d'appel d'offres mis en place par la SAQ. En effet, le contrat avec la SAQ a pris fin le 30 mai 2009 puisque cette dernière n'a pas retenu la soumission du Propriétaire Inscrit présentée à la SAQ au début de l'année 2009.

[37] La Partie Requérante prétend, en se référant au document d'appel d'offres et de la convention (pièces FS-4 et FS-1), que le Propriétaire Inscrit aurait cédé ses droits dans la Marque et par conséquent ne serait plus propriétaire de la Marque. Il n'y aurait donc pas lieu de déterminer s'il existe des circonstances spéciales au sens de l'article 45 de la Loi.

[38] Ainsi au premier 'attendu que' de la pièce FS-1 il est stipulé que la SAQ est propriétaire des vins alors qu'à l'article 5.6 le Propriétaire Inscrit cède à la SAQ tous ses droits et intérêts dans la propriété intellectuelle relativement à la promotion des vins. Quant au formulaire de soumission, pièce FS-4, la Partie Requérante souligne que le fournisseur (le Propriétaire Inscrit dans ce cas) cède à la SAQ tous ses droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce utilisées sur les étiquettes.

[39] Tel que mentionné précédemment, la procédure sous l'article 45 se veut une procédure administrative, voire sommaire. J'estime qu'il n'est pas approprié dans le cadre d'une telle procédure de déterminer si le Propriétaire Inscrit est toujours propriétaire de la Marque.

[40] La Partie Requérante ajoute que les circonstances entourant le non-emploi de la Marque durant la Période Pertinente sont dues à une décision d'affaires du Propriétaire Inscrit. En effet, elle prétend que le Propriétaire Inscrit a librement choisi de limiter ses ventes des vins au

territoire de la province de Québec. Rien ne l'empêchait de vendre ailleurs au Canada durant la Période Pertinente.

[41] Je suis d'accord avec la Partie Requérante. J'ajouterai que l'amendement à l'état déclaratif des produits survenu postérieurement à la Période Pertinente tend à supporter la conclusion que le Propriétaire Inscrit a pris une décision d'affaires durant la Période Pertinente en limitant ses ventes de vins au territoire de la province de Québec.. Il m'apparaît donc que les circonstances entourant le non-emploi de la Marque pendant la Période Pertinente résultent d'une décision d'affaires du Propriétaire Inscrit plutôt que de faits hors de sa volonté.

[42] Quant au dernier critère, le Propriétaire Inscrit se réfère à la déclaration de M. Simard à l'effet que le Propriétaire Inscrit a l'intention de présenter une nouvelle soumission à l'approche de l'expiration de la convention en cours présentement, qui se terminera en automne 2015.

[43] M. Simard a bien fourni une copie d'un courriel reçu de la SAQ suite à sa demande d'explications justifiant la décision de cette dernière de ne pas accepter la soumission du Propriétaire Inscrit présentée en 2012. Or, M. Simard ne nous indique pas les raisons pour lesquelles la prochaine soumission du Propriétaire Inscrit à être présentée à la SAQ a de bonnes chances d'être acceptée par cette dernière. Il n'y a aucun indice en ce sens dans ledit courriel de la SAQ. Au contraire, la SAQ indique clairement les quatre critères de sélection qui sont connus des soumissionnaires et qui demeurent les mêmes soit :

1. performance financière
2. notoriété
3. développement durable
4. aspects qualitatifs

[44] M. Simard ne présente aucun fait qui pourrait m'amener à conclure, en appliquant ces critères, qu'il existe de bonnes chances que la prochaine soumission du Propriétaire Inscrit sera retenue par la SAQ. Ainsi, la question de savoir si la Marque sera de nouveau employée par le Propriétaire Inscrit dans un avenir rapproché demeure hautement spéculative.

[45] À la lumière de cette analyse des critères énoncés ci-haut, j'estime que le Propriétaire Inscrit n'a pas démontré l'existence de circonstances spéciales, au sens de l'article 45(3) de la Loi, justifiant le non-emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits durant la Période Pertinente.

Conclusion

[46] Ayant pris en considération la preuve au dossier et pour les motifs ci-haut décrits, j'arrive à la conclusion que le Propriétaire Inscrit ne s'est déchargé de son fardeau de prouver l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits au sens de l'article 4(1) de la Loi durant la Période Pertinente. De plus je conclus que le Propriétaire Inscrit n'a pas démontré qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque durant la Période Pertinente.

[47] Je me permets d'ajouter que même si j'étais dans l'erreur en concluant que le non-emploi de la Marque résulte d'une décision d'affaires du Propriétaire Inscrit, le sort de ces dossiers aurait été le même. En effet, la longue période de non-emploi de la Marque combinée au fait que l'emploi de la Marque par le Propriétaire Inscrit dans un avenir rapproché demeure hautement spéculatif seraient suffisants pour conclure à l'absence de 'circonstances spéciales' au sens de l'article 45(3) de la Loi.

Disposition

[48] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements LMC616,447, LMC616,502 et LMC707,388 seront radiés 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

Date de l'audience : 2015-06-03

Comparutions

Pascal Lauzon Pour le Propriétaire inscrit

Bruno Barrette Pour la Partie requérante

Agent(s) au dossier

BCF Pour le Propriétaire inscrit

Barrette Legal Inc. Pour la Partie requérante