



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

Référence : 2016 COMC 184
Date de la décision : 2016-12-02
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Brouillette & Associés/Partners

Partie requérante

et

Franciscan Vineyards, Inc.
(une société du Delaware)

Propriétaire inscrite

LMC683,119 pour la marque de
commerce PINNACLES

Enregistrement

[1] Le 1^{er} août 2014, à la demande de Brouillette & Associés/Partners (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Franciscan Vineyards, Inc. (une société du Delaware) (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC683,119 de la marque de commerce PINNACLES (la Marque).

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

[3] L’avis enjoignait à la propriétaire inscrite de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement, à un moment quelconque entre le 1^{er} août 2011 et le 1^{er} août 2014.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ronald C. Fondiller. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était représentée à l'audience qui a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Fondiller affirme qu'il est le premier vice-président et avocat général et secrétaire de la Propriétaire et de Constellation Brands U.S. Operations, Inc. M. Fondiller affirme également qu'il est le secrétaire adjoint et premier vice-président, avocat général – Division des vins et spiritueux de Constellation Brands Inc. (Constellation Brands), le secrétaire adjoint de Constellation Brands Canada Inc. (Constellation Brands Canada), ainsi que le secrétaire adjoint de Constellation Brands Québec Inc. (Constellation Brands Québec). À ce titre, M. Fondiller affirme qu'il a accès aux registres d'entreprise de ces entités et qu'il est au courant de leurs activités, y compris leurs activités commerciales au Canada.

[8] M. Fondiller donne l'explication suivante des relations d'affaires entre les entités susmentionnées. Fondée en 1945, Constellation Brands est une chef de file mondiale de la production et de la distribution de boissons alcoolisées et détient un portefeuille de plus d'une centaine de vins, de bières et de spiritueux. La Propriétaire est un établissement vinicole dont les produits sont vendus au Canada et aux États-Unis. La Propriétaire et Constellation Brands Canada sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de Constellation Brands. En plus de leurs propres activités commerciales, Constellation Brands Canada et Constellation Brands

Québec agissent à titre d'agents pour la vente de certains produits des diverses entités de Constellation Brands au Canada et au Québec, respectivement, y compris des produits de la Propriétaire liés à la Marque. M. Fondiller souligne, en outre, que l'établissement vinicole domanial le plus ancien de la Colombie-Britannique, Sumac Ridge Estate Winery Ltd. (Sumac Ridge), a fusionné avec Constellation Brands Canada le 1^{er} mars 2008.

[9] Selon M. Fondiller, la Propriétaire a conclu un accord de licence avec Sumac Ridge, octroyant à cette dernière une licence l'autorisant à vendre du vin au Canada en liaison avec la Marque, la Propriétaire exerçant un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des produits de vin vendus, ainsi que sur l'emploi, l'annonce et la présentation de la Marque. Par conséquent, je suis disposée à admettre que tout emploi de la Marque par Sumac Ridge s'appliquerait au profit de la Propriétaire au titre de l'article 50 de la Loi.

[10] En ce qui concerne la manière dont la Marque a été employée, M. Fondiller joint comme pièces RF-8 et RF-9 à son affidavit des exemples de la manière dont la Marque figurait sur les produits de vin de Sumac Ridge vendus pendant la période pertinente au Canada, ainsi que des documents promotionnels présentés à des clients au Canada pendant cette période. Je souligne que le mot PINNACLE [pinacle], sans la lettre « S », figure bien en vue sur l'avant et l'arrière de deux bouteilles de vin ainsi que sur l'emballage d'une bouteille. Dans chaque cas, le mot PINNACLE [pinacle] se démarque des éléments écrits qui l'entourent par son positionnement de même que par la police et la taille de ses caractères.

[11] Après examen des exemples d'emploi de la Marque par Sumac Ridge, je suis convaincue que, malgré l'absence de la lettre « S » à la fin du mot « PINNACLE » [pinacle], la Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable compte tenu de son positionnement de même que de la police et de la taille de ses caractères [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Par conséquent, j'estime que l'emploi du terme « PINNACLE » [pinacle] démontré dans les exemples susmentionnés serait probablement perçu par les consommateurs comme un emploi de la Marque.

[12] En ce qui concerne les ventes, M. Fondiller fournit un tableau présentant le volume et la valeur annuels approximatifs des produits de vin vendus par Sumac Ridge en liaison avec la Marque, accompagné des frais de vente et de commercialisation connexes, pour la période allant de 2005 à 2014, ainsi qu'un autre tableau présentant le volume et la valeur annuels approximatifs des produits de vin vendus par Sumac Ridge en liaison avec la Marque à la boutique de l'établissement vinicole au Canada, pour la période allant de 2010 à 2014.

[13] Je souligne en outre que M. Fondiller fournit une autre preuve d'emploi de la Marque par la Propriétaire elle-même, sous l'un de ses noms commerciaux, Estancia Estates, pendant la période pertinente au Canada. Comme j'ai déjà conclu qu'il y a eu emploi sous licence de la Marque par Sumac Ridge en vertu de l'article 50 de la Loi, en liaison avec du [TRADUCTION] « vin », pendant la période pertinente au Canada, il n'est pas nécessaire que je détermine si la preuve d'emploi de la Marque par la Propriétaire elle-même, sous son nom commercial Estancia Estates, est également conforme à l'article 4 de la Loi.

[14] En dernière analyse, compte tenu de la preuve d'emploi de la Marque par Sumac Ridge, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vin » visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[15] En conséquence, 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.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 3 novembre 2016

COMPARUTIONS

Bruno Barrette

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

AGENT(S) AU DOSSIER

Brouillettes + Associés/Partners

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

Bruno Barrette (Barrette Légal Inc.)

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE