

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : STALINSKAYA
N^o DE L'ENREGISTREMENT : 501,347

Le 27 mars 1997, SC Prodal 94 SRL a produit la demande n^o 840,695 pour l'enregistrement au Canada de la marque de commerce STALINSKAYA en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, en particulier la vodka. La demande se fonde sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce dans le pays d'origine de la partie requérante, la Roumanie, et elle a été rapidement enregistrée, le 28 septembre 1998, sous le n^o 501,347.

Le 28 mars 2002, à la demande de Marks & Clerk, le registraire a donné à Prodal 94 SRL l'avis prévu à l'article 45.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque 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 été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 28 mars 1999 et le 28 mars 2002. L'article 45 est reproduit intégralement ci-après.

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à

compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, 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 été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 45; 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200.

En réponse à l'avis, l'affidavit d'Ioana-Claudia Marin, souscrit le 19 septembre 2002, a été produit. Chaque partie a soumis des observations écrites et a été représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M^{me} Marin déclare être la chef de marque de SC Prodal 94 SRL (ci-après la déposante). Elle explique que la déposante a pris les mesures suivantes en vue de l'emploi de la marque de commerce STALINSKAYA au Canada :

- Depuis la fin de 1997, elle a recueilli des renseignements au sujet de l'intérêt que porte le marché canadien à l'égard de ses produits.
- 16 février 1999 : La déposante a signé un contrat avec une société britannique pour l'amélioration de la présentation commerciale de sa vodka STALINSKAYA – il appert que ce travail a été terminé en 1999 (annexe 4).
- Décembre 1999 : Après avoir été avisée que sa vodka devait obtenir la certification ISO 9001 pour être vendue sur le marché canadien, la déposante a demandé la certification (annexe 2).
- 16 décembre 1999: La déposante a contacté une entreprise italienne pour faire produire ses étiquettes STALINSKAYA – contrat signé le 25 janvier 2000 (annexe 3a).
- 1999-2001 : Correspondance avec une entreprise allemande qui lui vend de l'équipement pour appliquer les étiquettes et les bandes fiscales aux bouteilles de vodka STALINSKAYA, suivie de nombreuses lettres concernant des problèmes liés à cet équipement (annexe 3a) .
- Mai 2000 : Le fabricant d'étiquettes envoie une grande quantité d'étiquettes de vodka STALINSKAYA à la déposante (annexe 3a).
- 3 juillet 2000 : La déposante signe une entente avec une entreprise allemande pour l'achat d'une soutireuse à bouteilles/machine à capsuler (annexe 3a).
- 4 décembre 2000 : La déposante obtient la certification ISO 9001 pour son procédé (annexe 2).
- Janvier 2001 : La déposante a désigné une agence de commercialisation canadienne pour défendre ses intérêts devant la Société des Alcools du Québec (ci-après la SAQ) (annexe 1a).
- 14 juin 2001 : La déposante obtient la certification ISO 9001 pour sa vodka (annexe 2).
- Janvier 2002 : Renouvellement du contrat avec l'agence de commercialisation (annexe 1b).
- Février 2002 : En annexe 6, M^{me} Marin fournit la preuve de ce qu'elle appelle le début de la procédure d'enregistrement auprès de la SAQ – les documents comprennent un

courriel de la SAQ donnant de l'information au sujet d'emballages-cadeaux recherchés pour sa prochaine campagne publicitaire et une demande, en date du 12 février 2002, par laquelle la déposante a cherché à faire accepter sa vodka comme une « présentation cadeau » pour 2002-2003. La demande ne semble cependant pas avoir été complètement remplie et rien ne prouve qu'elle ait jamais été soumise.

- 1^{er} août 2002 : L'agence de commercialisation canadienne envoie à la déposante une lettre invitant son représentant à rencontrer, lors de son passage à Montréal en septembre, la SAQ (annexe 1c). M^{me} Marin déclare que des négociations avec la SAQ ont eu lieu en septembre.

M^{me} Marin affirme que SCP est un producteur de boissons alcoolisées distillées depuis 1994, mais qu'elle n'avait toujours pas, le 19 septembre 2002, [TRADUCTION] « vendu de boissons alcoolisées distillées au Canada principalement en raison de la certification ISO 9001 qui est absolument obligatoire pour exporter des boissons alcoolisées distillées au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Elle déclare aussi ce qui suit : [TRADUCTION] « Lors de nos contacts formels et informels avec Laval Laurentides Communications Import Export et la Société des Alcools du Québec, on nous a avisés que, pour que nos produits soient vendus sur le marché canadien, nous devons obtenir la certification ISO 9001 et avoir une présentation du produit plus attrayante. » Elle admet que, [TRADUCTION] « pour toutes les raisons précitées et malgré tous les efforts déployés, [la déposante] n'a pas pu, à la date de l'avis prévu à l'article 45 (à savoir le 28 mars 2002), employer la marque STALINSKAYA sur le marché canadien pour les marchandises décrites comme étant des "boissons alcoolisées distillées, en particulier la vodka" ». Elle ajoute cependant ce qui suit : [TRADUCTION] « [N]otre entreprise est décidée à vendre la vodka sur le continent nord-américain (incluant donc le Canada) sous le nom

commercial STALINSKAYA. À cet égard, [la déposante] a commencé à sonder le marché et a entrepris des démarches pour obtenir l'enregistrement devant les autorités compétentes. Au Canada, comme nous l'avons mentionné précédemment à 4a, nous avons commencé les procédures d'enregistrement auprès de la Société des Alcools du Québec (SAQ) – (Annexe 6). Par conséquent, [la déposante] est véritablement intéressée à vendre au Canada sa vodka sous la marque STALINSKAYA et, à ce titre, est décidée à continuer à déployer les efforts nécessaires pour y parvenir. On espère grandement que les premières ventes auront lieu à la fin 2002 ou au cours du premier trimestre de 2003. »

M^{me} Marin conclut en disant que [TRADUCTION] « [la déposante] prévoit que les ventes au Canada de ses produits STALINSKAYA dépasseront, en 2003, les 50 000 \$CAN. »

À l'audience, la partie requérante a soulevé un argument préalable subsidiaire qu'elle n'avait pas invoqué dans ses observations écrites, à savoir que la déposante ne peut pas se fonder sur des circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi de sa marque déposée si celle-ci n'a jamais été employée au Canada. Si je comprends bien, la prétention de la partie requérante est que l'exigence du paragraphe 45(1) concernant la mention de la date où la marque de commerce a été employée en dernier lieu et de la raison de son défaut d'emploi ne peut être raisonnablement interprétée que comme exigeant qu'il y ait eu un emploi quelconque à un moment quelconque.

M. Martin de la Commission des oppositions des marques de commerce a examiné une prétention semblable dans la décision *GPS (U.K.) Ltd. c. Rainbow Jean Co.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 535, à la page 538 :

[TRADUCTION] Dans ses observations écrites, la partie requérante a soutenu que l'indication d'une date de dernier emploi constitue une condition préalable à l'examen de la question de savoir si oui ou non il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi : voir *Re Black Angus Franchise System, Inc.* (1975), [29 C.P.R. \(2d\) 171](#) (Registraire des marques de commerce), et *Re Société de fabrication et de distribution de parfumerie et cosmétiques Diparco S.A.* (1975), [29 C.P.R. \(2d\) 229](#) (Registraire des marques de commerce). Dans *Herridge, Tolmie c. Terryvel Industries of Canada Ltd.* (n° d'enregistrement 245,108; 16 mai 1986), décision inédite qui portait sur une procédure sommaire en radiation fondée sur le prédécesseur de l'article 45 de la Loi, à savoir l'art. 44, j'ai eu l'occasion d'examiner ces deux décisions. À la page 3 de cette décision, j'ai écrit ce qui suit :

Bien qu'on puisse certainement soutenir que le libellé du paragraphe 44(1) de la *Loi sur les marques de commerce* fait état de la date du dernier emploi comme condition préalable à l'examen de la question des circonstances spéciales, j'estime qu'une telle interprétation est excessivement technique et qu'elle n'est pas compatible avec l'intention générale et l'objet de l'article 44 de la Loi. À cet égard, on peut mentionner diverses décisions récentes de la Cour fédérale du Canada : voir, par exemple, *Star-Kist Foods c. Canada* (Registraire des marques de commerce) (1985), [3 C.P.R. \(3d\) 208](#), 4 C.I.P.R. 212 (C.F. 1^{re} inst.), et *Baume & Mercier SA c. Brown, faisant affaire sous le nom de Circle Import* (1985), [4 C.P.R. \(3d\) 96](#) (C.F. 1^{re} inst.). Dans le cas d'un enregistrement comme celui de l'espèce fondé sur l'emploi au Canada, une interprétation plus raisonnable consiste, selon moi, à considérer la date de l'enregistrement comme étant la date du dernier emploi lorsque le propriétaire inscrit n'a pas indiqué la date du dernier emploi à l'égard de marchandises données.

Dans la décision *GPS*, la partie requérante a présenté d'autres arguments à l'audience, lesquels sont résumés de la façon suivante à la page 538 :

[TRADUCTION] À l'audience, le mandataire de la partie requérante a pris une position quelque peu différente à l'égard de l'exigence du paragraphe 45(1) de la Loi concernant la mention de la date du dernier emploi dans ces situations où la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période de deux ans précédant la date de l'avis. Il a prétendu que, bien que le paragraphe 45(1) paraisse indiquer que la disposition concernant la date

constitue une exigence absolue dans de telles situations, le libellé du paragraphe 45(3) de la Loi semble indiquer que la question des circonstances spéciales peut être examinée même si la date du dernier emploi n'est pas donnée. Il a cependant ensuite fait valoir que l'omission de fournir une telle date constitue un facteur important pour évaluer la question des circonstances spéciales puisqu'il appartient alors au propriétaire inscrit d'expliquer la raison du défaut d'emploi de la marque déposée.

Je suis d'accord tant avec l'interprétation du paragraphe 45(1) faite par M. Martin qu'avec les arguments oraux de la partie requérante concernant le paragraphe 45(3). Par conséquent, je rejette la prétention de la partie requérante selon laquelle on ne peut invoquer des circonstances spéciales en l'absence de preuve de la date du dernier emploi. Dans la présente affaire, j'interpréterai plutôt l'article 45 comme exigeant que la déposante justifie pourquoi la marque déposée n'a pas été employée entre la date de l'enregistrement et celle de l'avis prévu à l'article 45.

Reste maintenant à examiner les autres arguments de la partie requérante. Elle fait d'abord valoir que la déposante n'a fourni ni détails ni documents susceptibles d'étayer sa prétention selon laquelle des négociations avaient lieu avec la SAQ. Elle s'oppose ensuite fortement au fait que la déposante n'a fourni aucune documentation à l'appui de sa prétention selon laquelle la SAQ ou toute autre régie des alcools au Canada exige la certification ISO 9001. Elle fait valoir que le registraire ne détient aucune preuve lui permettant de conclure que la déposante avait une obligation préalable quelconque en matière de certification pour pouvoir faire des ventes au Canada. Elle s'interroge aussi sur la signification de la déclaration suivante « nous avons commencé les procédures d'enregistrement » de la déposante, faisant remarquer qu'il n'existe pas de preuve que la demande figurant à l'annexe 6 ait jamais été envoyée à la SAQ.

Il s'agit de décider si le défaut d'emploi de la marque par la déposante était justifié en raison de circonstances spéciales. Dans la décision *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 81, le juge Layden-Stevenson a résumé comme suit les principes à suivre pour évaluer si les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi ont été démontrées :

Il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage. Le premier touche à la période pendant laquelle la marque n'est pas employée. Le deuxième consiste à se demander si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit et le troisième à décider s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque : *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 60 N.R. 380, [4 C.P.R. \(3d\) 488](#) (C.A.F.).

Dans la décision *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.* (1999), 171 F.T.R. 79, [87 C.P.R. \(3d\) 307](#) (C.F. 1^{re} inst.), Monsieur le juge Lemieux fait les observations suivantes après avoir examiné l'arrêt *Harris Knitting Mills*, précité :

Il est utile de rappeler les faits saillants des motifs du jugement du juge d'appel Pratte dans *Harris Knitting Mills*, (précitée). À mon avis, le juge d'appel Pratte a établi les éléments suivants :

- a) il est impossible de définir précisément les circonstances qui peuvent, selon le paragraphe 44(3) [actuellement 45(3)], justifier le défaut d'emploi;
- b) les circonstances justifiant le défaut d'emploi doivent être spéciales, c'est-à-dire des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des affaires relatives au défaut d'emploi;
- c) la raison du défaut d'emploi ne peut être volontaire de la part du propriétaire inscrit; le défaut d'emploi doit être indépendant de la volonté du propriétaire; le propriétaire inscrit doit manifester qu'au moins un inconvénient sérieux justifie l'interruption d'emploi de la marque;
- d) la durée de l'emploi et la probabilité d'un défaut d'emploi continu constituent un facteur à considérer;

e) les circonstances spéciales forment une exception à la règle générale en vertu de laquelle une marque de commerce qui n'est pas employée doit être radiée.

Selon la décision *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 421, l'intention de reprendre l'emploi dans un bref délai doit être « établie par des éléments factuels comme des bons de commande ou, à tout le moins, une date certaine de reprise ».

En l'espèce, la principale circonstance spéciale invoquée par la déposante est une exigence présumée d'obtenir la certification ISO 9001. La partie requérante a fait valoir que la preuve de cette circonstance spéciale présente de nombreuses lacunes. Premièrement, la déposante s'est contentée de déclarer qu'une telle certification était requise et elle n'a fourni aucune preuve documentaire à l'appui de cette allégation. Deuxièmement, si la certification est effectivement une condition préalable, on peut présumer qu'une telle condition n'est pas propre à la déposante. Troisièmement, il n'est pas clair si toutes les régions des alcools canadiennes exigent la certification ou s'il s'agit uniquement d'une exigence de la SAQ. À l'encontre de ces lacunes, il est indubitable que la déposante a compris, à tort ou à raison, que la certification ISO 9001 était une condition préalable aux ventes au Canada.

La partie requérante m'a demandé de prendre connaissance d'office [TRADUCTION] « du fait que certaines, pour ne pas dire toutes les régions des alcools au Canada, n'exigent pas que les fabricants de produits aient la certification ISO 9001 » et du fait [TRADUCTION] « que la Régie

des alcools de l'Ontario a elle-même obtenu la certification ISO 9001 à l'égard du contrôle des produits qu'elle vend ». Je ne peux clairement pas prendre connaissance d'office de telles allégations de fait.

La partie requérante a également déclaré que, si le retard attribuable à l'obtention de la certification ISO 9001 est accepté en tant qu'excuse pour le défaut d'emploi, elle se demandait ce qui justifiait que la déposante n'ait pas commencé l'emploi entre la date de la délivrance de la certification, le 14 juin 2001, et celle de la souscription de l'affidavit de M^{me} Marin, le 19 septembre 2002, à savoir pendant une période de plus d'un an. Elle fait valoir que les seules démarches mentionnées pour cette période étaient une rencontre prochaine et une éventuelle demande pour un programme de cadeaux et que la déposante n'a pas expliqué comment ces deux événements étaient susceptibles de mener aux ventes qu'elle prévoyait réaliser en 2002-2003.

Bien que les arguments de la partie requérante soient convaincants, j'ai de la difficulté à souscrire à la conclusion que la marque de commerce de la déposante a été délaissée.

En tirant cette conclusion, je suis pleinement consciente que, dans la décision *RE GOLDWELL LTD.* (1974), 29 C.P.R. (2d) 110, à la page 111, le registraire a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Je suis convaincu que le but visé n'était pas de permettre à un déposant étranger de maintenir indéfiniment au Canada un enregistrement obtenu sur le fondement d'un enregistrement et d'un emploi à l'étranger, sans jamais employer la marque de commerce. À cet égard, il faut mentionner que l'article 44 [maintenant l'article 45] de la Loi protège les

enregistrements contre les mesures qu'il prévoit (à la demande d'une personne autre que le registraire) pendant une période de trois ans à compter de la date de l'enregistrement. Cependant, dans cette affaire, 17 années s'étaient écoulées depuis la date de l'enregistrement au cours desquelles la marque n'avait jamais été employée et, en radiant l'enregistrement, le registraire a affirmé qu'[TRADUCTION] « [u]ne raison qui peut constituer une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi pendant une période de trois ans peut ne pas constituer une justification pour un défaut d'emploi pendant une période plus longue ».

En l'espèce, il appert que la déposante a activement et continûment préparé l'introduction de la vodka STALINSKAYA sur le marché canadien. Elle a fourni des copies de nombreux documents confirmant les efforts déployés à cet effet. Indépendamment de la question de savoir si oui ou non la partie requérante convient que tous ces efforts étaient de fait nécessaires, la déposante semble quant à elle avoir cru qu'ils l'étaient. Il est vrai que le principal obstacle aux ventes, à savoir la certification ISO 9001, paraît avoir disparu 14 mois avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, mais il semble également juste de croire que les ventes de vodka au Canada ne pouvaient être faites dès l'obtention de la certification ISO. Quatorze mois ne me paraissent pas constituer un retard inexcusable dans les circonstances de l'espèce et nous avons la preuve que la déposante s'attendait à réaliser des ventes importantes au Canada dans un proche avenir. Je ne crois pas que l'objet de l'article 45 s'applique en l'espèce. Autrement dit, je n'estime pas que la marque de commerce de la déposante a été délaissée.

J'ai examiné les trois critères nécessaires pour justifier le défaut d'emploi et je conclus que la preuve fournie par la déposante fait état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque pendant la période de trois ans précédant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45. À mon avis, les faits de l'espèce ne permettent pas de conclure que le défaut d'emploi était attribuable à une décision volontaire de la déposante.

L'enregistrement n° 501,347 sera par conséquent maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

Cependant, comme M^{me} Marin n'a pas expliqué en détail la raison pour laquelle la déposante prévoit que les ventes du produit STALINSKAYA au Canada en 2003 dépasseront les 50 000 \$CAN, je décide de donner au propriétaire inscrit, en même temps que la présente décision, un deuxième avis prévu à l'article 45 lui enjoignant de démontrer à nouveau qu'il se conforme à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Un nouvel avis prévu à l'article 45 sera par conséquent donné au propriétaire inscrit.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 25 FÉVRIER 2005

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