



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

Référence : 2016 COMC 6
Date de la décision : 2016-01-14
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Julia Wine Inc.

Partie requérante

et

Stentiford Pty Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC752,995 pour la marque de
commerce OLIVIA**

Enregistrement

[1] Le 3 janvier 2014, à la demande de Julia Wine Inc. (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 Estate Licencing Pty Ltd (Estate), la propriétaire au dossier au moment de l’enregistrement n° LMC752,995 pour la marque de commerce OLIVIA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des vins (les Produits).

[3] L’avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Produits à un moment quelconque entre le 3 janvier 2011 et le 3 janvier 2014 (la Période pertinente). Si la Marque n’avait pas été ainsi

employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui 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 de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. La preuve d'une seule transaction commerciale peut suffire à établir l'emploi de la marque de commerce [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* 1987 CarswellNat 607, 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)].

[6] Il convient de souligner qu'Estate a signé une cession des droits en faveur de Stentiford Pty Ltd. (Stentiford) (Estate et Stentiford seront appelés collectivement la Propriétaire), laquelle cession est entrée en vigueur le 11 mai 2013 et a été inscrite au registre le 1^{er} août 2014. La cession de la Marque n'est pas en cause.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Gavin James Lyell Hogg. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites, et aucune des parties n'a demandé d'audience.

La preuve de la Propriétaire

[8] Je ne ferai référence qu'à ce que je considère comme la partie la plus pertinente de la déclaration solennelle de M. Hogg et aux pièces auxquelles elle se rapporte. Je tiens à souligner que de nombreux documents joints à la déclaration solennelle de M. Hogg sont des factures ou des états de rapprochement datant d'avant la Période pertinente [voir la pièce GH-7].

[9] M. Hogg est un producteur de vin qui détient plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie vinicole en Australie. Il est directeur, dirigeant et propriétaire de Stentiford, et avant le 11 mai 2013, il était également directeur, dirigeant et propriétaire d'Estate. Il explique que l'appellation Kopparossa Wines est généralement employée comme un nom commercial par et pour Stentiford. Il fournit des renseignements généraux concernant Estate et Stentiford, ainsi que sur la relation qui existait entre les deux entités avant le 12 mai 2013.

[10] M. Hogg atteste que, jusqu'au 11 mai 2013, l'entité juridique Estate détenait les droits de propriété intellectuelle enregistrée, y compris la Marque. Également, Estate et Stentiford étaient essentiellement liés par un accord tacite selon lequel Estate autorisait Stentiford à employer mondialement la Marque en liaison avec du vin, pour du vin produit sous sa surveillance en sa qualité de directeur de Stentiford. Au début de 2013, il a alors été décidé que Stentiford assumerait simplement la propriété de la Marque en soi.

[11] M. Hogg affirme que le délai entre la cession réelle de la Marque d'Estate à Stentiford et son inscription au registre est dû à un manque de communication, puisque l'avocat en droit des marques de commerce n'a pas reçu instruction d'inscrire le transfert avant 2014.

[12] M. Hogg affirme que la Marque est employée en liaison avec les Produits au Canada depuis au moins novembre 2009 et des ventes ont été faites de façon continue depuis lors, y compris au cours de la Période pertinente. Il a produit en pièce GH-3 des photocopies d'étiquettes et d'illustrations de bouteilles arborant la Marque.

[13] M. Hogg explique que les Produits sont étiquetés en Australie et importés principalement vers le Canada, et vendus au Canada par l'intermédiaire d'Advintage Brands Inc. (Advintage), une société d'importation située à Calgary, en Alberta. Advintage utilise les services

d'exportation fournis par APW International Pty Ltd. (APW) pour importer les Produits au Canada dans un but de revente.

[14] M. Hogg a produit, dans le cadre de sa pièce GH-4, des extraits datant du 28 juillet 2013 du site Web d'Advintage, *www.advintagebrands.com*, obtenus grâce à l'interface Wayback Machine d'Internet Archive, lesquels démontrent qu'effectivement, il offrait pour la vente les Produits arborant la Marque. Il a également produit en pièce GH-5 des exemples de matériel promotionnel associé aux Produits arborant la Marque, y compris des vins en solde et des listes de prix, fournis par Advintage et datant d'août 2013, d'octobre 2013 et de novembre 2013.

[15] Finalement, M. Hogg a produit en pièce GH-7 des exemples de documents administratifs de l'exportateur, APW, nommément des factures de vente en gros et des états de rapprochement, datant de 2006 à 2013, lesquels démontrent des ventes des Produits en liaison avec la Marque, et selon lesquels les Produits ont été reçus par Advintage en Alberta, au Canada.

[16] Une partie de la pièce GH-7 est composée d'une facture datant du 28 juin 2013 pour la vente de 192 caisses (de 12 bouteilles chacune) des Produits à Advintage, et la livraison à l'Alberta Liquor and Gaming Commission.

Analyse de la preuve

[17] M. Hogg a produit des photographies de bouteilles de vin arborant la Marque. Il a affirmé que les étiquettes arborant la Marque sont apposées sur les bouteilles avant que ces dernières soient expédiées de l'Australie vers le Canada. Il a expliqué en détail la chaîne de transfert de propriété des Produits de la Propriétaire vers un importateur canadien, nommément Advintage. Il a produit une preuve de transfert de propriété, de la Propriétaire à Advintage, des Produits portant des étiquettes arborant la Marque au cours de la Période pertinente. Même si cette vente a été faite « FOB Adelaide », tel qu'indiqué dans *Sim & McBurney c Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Argos* 2001 CarswellNat 3622,20 CPR (4th) 360, lorsque les Produits arborant la Marque sont reçus par Advintage au Canada, cela constitue un emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi, puisqu'une partie de la chaîne a eu lieu au Canada.

[18] Dans l'ensemble, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits au cours de la Période pertinente au sens de l'article 4(1) de la Loi.

Décision

[19] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC752,955 sera maintenu conformément aux 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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

Aucune audience n'a été tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Macpherson Leslie & Tyerman LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE