

O P I C



C I P O

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

Citation : 2018 COMC 83

Date de la décision : 2018-07-30

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

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

Ungava Spirits Co. Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC835,925 pour
CABOT TRAIL**

Enregistrement

[1] Le 7 juillet 2016, à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Domaines Pinnacle Inc. (la Propriétaire), qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC835,925 pour la marque de commerce CABOT TRAIL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec le produit « *Alcoholic maple-based beverages* » (boissons alcoolisées à base d’érable) (le Produit).

[3] Cet avis enjoignait à la Propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que la Marque a été employée en liaison avec le Produit au Canada à un moment quelconque entre le 7 juillet 2013 et le 7 juillet 2016 (la période pertinente) et, dans la négative,

indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison 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, comme suit :

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'un 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 ». Ainsi le niveau de preuve requis pour établir l'emploi de la marque est peu élevé [*Performance Apparel Corp v Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Le propriétaire inscrit n'a qu'à produire une preuve *prima facie* de l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc v 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428 au para 2].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit souscrit le 20 septembre 2016 par son directeur finance et administration, Alain Cusson. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites et aucune audience n'a été tenue.

[7] Le 10 avril 2017, le registraire a inscrit Ungava Spirits Co. Ltd. à titre de propriétaire inscrite de la Marque. Ce changement de propriétaire est sans conséquence en l'espèce.

LA PREUVE

[8] Dans son affidavit, M. Cusson atteste que, depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2012 et particulièrement durant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec le Produit dans le cours normal du commerce.

[9] M. Cusson précise que, pendant la période pertinente, deux types de produits ont été vendus sous la Marque : la crème d'érable et le whisky à l'érable. À titre illustratif, il produit comme pièce AC-1 deux photographies : l'une représentant une bouteille de « BOISSON

ALCOOLISÉE À LA CRÈME AU SIROP D'ÉRABLE » de 750 ml et l'autre représentant une bouteille de « LIQUEUR DE WHISKY CANADIEN ET DE SIROP D'ÉRABLE » de 750 ml. Chaque bouteille porte une étiquette arborant la Marque en grosses lettres majuscules suivies du symbole TM en exposant.

[10] M. Cusson affirme que la Propriétaire distribue et commercialise ses produits au Canada et ailleurs dans le monde « à travers différents canaux et distributeurs ». En ce qui concerne les Produits offerts sous la Marque, M. Cusson affirme qu'ils sont présents dans la majorité des succursales des régies et sociétés des alcools de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. M. Cusson affirme que l'offre de produits sous la Marque pendant la période pertinente a été constante et non interrompue, et il fournit les chiffres de ventes annuels des produits CABOT TRAIL pour chacune des années 2013 à 2016.

[11] De plus, il joint à son affidavit sous la pièce AC-2 les factures suivantes, dont toutes sauf une datent de la période pertinente :

- Sept factures attestant la vente de liqueur de whisky « CABOT TRAIL WHISKEY LIQUEUR (CDN) 750ML » par Domaine Pinnacle Inc. aux régies et sociétés des alcools de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba. Chaque facture est accompagnée soit d'un bon de commande soit d'un rapport de livraison. Les bons de commande identifient la liqueur en question comme étant du whisky à l'érable.
- Une douzaine de factures attestant la vente de crème d'érable « CABOT TRAIL MAPLE CREAM 750ML (CDN) » par Domaine Pinnacle Inc. aux régies et sociétés des alcools de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta, du Manitoba, et de la Nouvelle-Écosse. Une des factures inclut une marchandise s'apparentant au même produit dans une plus petite bouteille : « CABOT TRAIL MPL CREAM 50ML ». Plusieurs des factures sont accompagnées d'un bon de commande ou d'un rapport de livraison.

[12] Je note que plusieurs des factures — y inclue celle pour la bouteille de 50 ml — semblent avoir été remises en même temps et à la même adresse que les produits facturés.

ANALYSE

[13] De ma revue de l'affidavit de M. Cusson, j'estime que la Propriétaire a démontré son emploi de la Marque au Canada en liaison avec le Produit pendant la période pertinente.

[14] M. Cusson témoigne de la pratique normale du commerce de la Propriétaire et les factures présentées en preuve font état de ventes de Produits qui concordent avec son témoignage à cet égard. J'accepte que la crème d'érable et le whisky à l'érable facturés sont des boissons alcoolisées à base d'érable, et qu'ils correspondent aux produits illustrés à la pièce AC-1, dont les étiquettes arborent la Marque. Bien que d'autres éléments verbaux se trouvent en proximité sur les étiquettes, j'estime que la Marque en ressort.

[15] Je constate que la source des factures est indiquée comme étant *Domaine Pinnacle Inc.* (générique au singulier) et non *Domaines Pinnacle Inc.* (générique au pluriel). Toutefois, pour les fins de la présente procédure, j'estime raisonnable d'inférer qu'il s'agit de la même entité juridique que la Propriétaire, d'autant plus que l'adresse de *Domaine Pinnacle Inc.* indiquée sur les factures est aussi celle de la Propriétaire.

[16] Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec le produit spécifié dans l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[17] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu au registre.

Oksana Osadchuk
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Miller Thomson LLP

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE