



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

Référence : 2018 COMC 107

Date de la décision : 2018-09-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

Miguel Torres, S.A.

Propriétaire inscrite

**LMC715,317 pour la marque de
commerce
TORRES SAN VALENTÍN & Dessin**

Enregistrement

[1] Le 13 mai 2016, à la demande de Barrette Legal 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 Miguel Torres, S.A. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC715,317 de la marque de commerce TORRES SAN VALENTÍN & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque) :



[2] La Marque est constituée d'une goutte inversée, sur laquelle figure, de haut en bas, le mot TORRES dans une bande, un bouclier sur lequel on voit trois tours, et les mots SAN VALENTÍN.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vins ».

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire 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 13 mai 2013 et le 13 mai 2016. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, 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.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] 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 ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son représentant légal, Antonio Pajares Acedo, souscrit le 9 décembre 2016 en Espagne. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Acedo affirme que la Propriétaire est viticultrice et produit et exporte du vin et du brandy. Il affirme que la Propriétaire vend ses produits dans plusieurs provinces canadiennes, directement à des détaillants de vin et, par l'intermédiaire de distributeurs canadiens, aux régies provinciales des alcools et à d'autres vendeurs de vin qui à leur tour vendent les produits aux consommateurs canadiens. Il nomme quatre [TRADUCTION] « distributeurs canadiens actuels » des produits de la Propriétaire, couvrant neuf provinces et un territoire. M. Acedo confirme que cette [TRADUCTION] « chaîne commerciale, du vigneron au distributeur, à une société ou régie des alcools, aux consommateurs, aux hôtels, aux restaurants et autres (qui vendent ensuite à des consommateurs) » constitue la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[9] Quant à l'emploi de la Marque, M. Acedo fournit des chiffres des ventes annuelles au Canada pour du vin arborant la Marque, couvrant les années 2005 à 2013. À l'appui, il joint comme pièce A à son affidavit plus d'une douzaine de factures datées entre 2011 et 2013, dont trois tombent dans la période pertinente. Toutes les factures ont été émises par la Propriétaire à différentes régies provinciales des alcools et visent des produits qui comprennent l'un des produits que sont le vin rouge « TORRES SAN VALENTIN - GARNACHA » et le vin blanc « TORRES SANS VALENTIN PARELLADA », ou les deux. M. Acedo confirme que les références à « TORRES SAN VALENTIN » concernent des produits arborant la Marque et que les factures accompagnaient les produits lorsqu'ils étaient vendus à des distributeurs canadiens.

[10] M. Acedo joint également comme pièce B à son affidavit des photographies de deux bouteilles portant une étiquette arborant la Marque. Il confirme que ces photographies montrent comment la Marque était employée sur les produits au cours de la période pertinente.

[11] Je souligne que, sur chaque bouteille, l'étiquette elle-même donne à la Marque sa forme de goutte, et tous des éléments verbaux et graphiques de la Marque figurent dans cette forme. Du

texte supplémentaire figure également dans cette forme, sous l'élément SAN VALENTÍN. Ce texte supplémentaire est en grande partie illisible, mais semble débuté par « GARNACHA » et « PARELLADA » sur chacune des bouteilles respectives.

ANALYSE

[12] M. Acedo fait une allégation claire d'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada. Son allégation est étayée par des images représentatives de la Marque figurant sur des étiquettes apposées sur les produits et par des factures faisant état de ventes de ces produits auprès de régies provinciales des alcools au cours de la période pertinente.

[13] Bien que le texte supplémentaire remplisse la partie inférieure du dessin sur chaque étiquette, en appliquant les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs (CCI)*, 2009 CF 1096, 2009 CarswellNat 3400, j'estime que la Marque se distingue de cet élément supplémentaire. Je suis convaincue que, sous l'angle de la première impression, la Marque en soi est perçue comme étant distincte du texte supplémentaire qui est plus petit.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[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.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aventum IP Law LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE