

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

Référence : 2018 COMC 128

Date de la décision : 2018-10-31

**[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

**LMC200,697 pour la marque de
commerce TORRES & 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° LMC200,697 de la marque de commerce TORRES & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque) :



[2] La Marque est constituée d'un taureau — avec le mot TORRES imprimé en lettres majuscules sur son flanc — accroché à un angle de 45 ° à un ruban noué à un anneau sur son dos. La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vin ».

[3] 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 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, 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.

[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 la procédure prévue à l'article 45 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 Canada (Registraire 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 ou des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son représentant légal, Antonio Pajares Acedo, souscrit le 2 mars 2017 en Espagne. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites et était représentée à l'audience qui a été tenue.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[7] Je souligne que les désignations inscrites sur les pièces jointes à l'affidavit Acedo indiquent que les pièces ont été souscrites le 17 mars 2017, une date ultérieure à la date de souscription de l'affidavit lui-même. Cependant, le registraire accepte généralement les affidavits souscrits dans d'autres pays du moment qu'ils répondent aux exigences de ce pays [voir *Dubuc c Montana* (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)]. En l'espèce, rien n'indique que l'affidavit Acedo ne satisfait pas aux exigences de l'Espagne.

[8] En outre, il est bien établi que des lacunes techniques de la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)]. Plus particulièrement, le registraire admet en preuve des pièces qui ne sont pas correctement souscrites si les pièces sont clairement identifiées et expliquées dans le corps de l'affidavit [voir, à titre d'exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. C'est le cas des pièces produites en l'espèce. Le registraire a également statué qu'une désignation incorrecte inscrite sur une pièce ne rend pas nécessairement celle-ci inadmissible si, comme en l'espèce, aucune objection n'a été soulevée par l'autre partie [voir *Maximilian Fur Co, Inc c Maximillian for Men's Apparel Ltd* (1983), 82 CPR (2d) 146 (COMC)].

[9] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les pièces jointes à l'affidavit Acedo sont admissibles en preuve aux fins de cette procédure.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

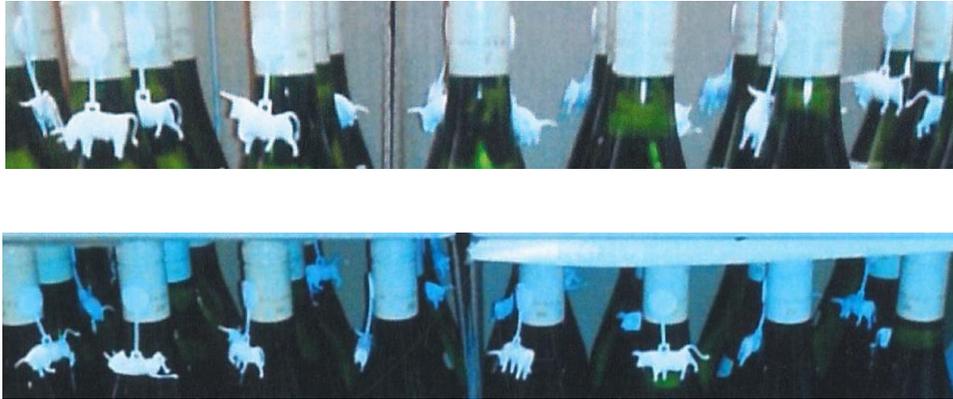
[10] Dans son affidavit, M. Acedo affirme que la Propriétaire est viticultrice et qu'elle produit et exporte du vin et du brandy. Il affirme que la Propriétaire vend ses produits dans plusieurs provinces canadiennes, directement aux détaillants de vin et, par l'intermédiaire de distributeurs canadiens, aux régies provinciales des alcools et à d'autres fournisseurs de vin qui vendent à leur tour les produits aux consommateurs canadiens. Il nomme quatre [TRADUCTION] « distributeurs canadiens actuels » des produits de la Propriétaire, qui desservent 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, hôtels, restaurants et autres (qui vendent ensuite aux consommateurs) » constitue la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[11] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. Acedo atteste qu'elle est employée en liaison avec du vin vendu sous la marque de commerce VIÑA SOL de la Propriétaire. Il fournit des chiffres des ventes annuelles au Canada de vin [TRADUCTION] « arborant ces marques de commerce » de 2013 à octobre 2015.

[12] Il joint également comme pièce A à son affidavit près de deux douzaines de factures datées de 2013 à 2016 qui, à l'exception de deux d'entre elles, portent une date comprise dans la période pertinente. Les factures sont émises par la Propriétaire à l'intention de la Société des alcools du Québec pour des produits comprenant le vin blanc « TORRES VIÑA SOL ». M. Acedo confirme que les factures se rapportent à du [TRADUCTION] « vin de marque VIÑA SOL qui arbore parfois également la marque de commerce **TORRES & Dessin** ».

[13] M. Acedo joint comme pièce B à son affidavit une photographie de boîtes de carton empilées présentant des bouteilles de vin VIÑA SOL dans un magasin de détail. Il atteste que cette photographie a été prise le 29 avril 2015 et qu'elle illustre un présentoir dans un magasin de détail canadien, montrant de quelle façon la Marque [TRADUCTION] « est employée en liaison avec les produits de vin [de la Propriétaire] ».

[14] Une figure tridimensionnelle d'un taureau est accrochée au col de chaque bouteille illustrée dans la photographie (collectivement les taureaux accrochés), comme on peut le voir dans les parties de la photographie reproduites ci-dessous :



[15] Chaque taureau est accroché par une tige ou une ficelle nouée à un anneau sur son dos. La posture du taureau varie, mais aucun des taureaux accrochés ne semble avoir la posture de biais illustrée dans l'enregistrement. De plus, si le mot TORRES est présenté sur l'un ou l'autre des taureaux, cela n'est pas visible sur la photographie.

[16] Autrement, les étiquettes de vin illustrées présentent « Viña Sol » au milieu et « TORRES » sur une bande dorée au bas.

[17] Le devant des boîtes à la base de la pile présente également « Viña Sol » au milieu et « TORRES » au bas. Les boîtes empilées sur le dessus servent de présentoir : la partie avant a été retirée pour ne laisser que la bande dorée sur laquelle est présenté le mot « TORRES », comme l'illustre l'extrait reproduit ci-dessous :



ANALYSE

[18] Dans ses représentations, la Partie requérante soutient que M. Acedo n'indique pas clairement si les chiffres de ventes et les factures fournis se rapportent aux produits arborant la Marque, plutôt qu'à des produits arborant seulement la marque VIÑA SOL. Cependant, M. Acedo fournit une photographie montrant des taureaux accrochés à des bouteilles de vin de marque VIÑA SOL et il confirme que la photographie a été prise dans un magasin canadien pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis disposée à admettre que le vin de marque VIÑA SOL vendu pendant la période pertinente comprenait au moins quelques bouteilles avec des taureaux accrochés.

[19] La question déterminante en l'espèce est de savoir si ces bouteilles présentent la Marque *telle qu'elle est enregistrée*. La Partie requérante soutient que ce n'est pas le cas, puisque les taureaux accrochés sont tridimensionnels, alors que la Marque visée par l'enregistrement est un dessin bidimensionnel. La Partie requérante soutient également que les taureaux accrochés n'arborent pas le mot TORRES et ne sont pas accrochés ou positionnés de la façon illustrée dans l'enregistrement.

[20] Pour déterminer si la présentation des taureaux accrochés constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce a été présentée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable, malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[21] En l'espèce, peu importe si la Marque telle qu'elle est enregistrée est considérée comme bidimensionnelle ou tridimensionnelle et peu importe de quelle façon le taureau est accroché ou positionné, j'estime que le mot TORRES est une caractéristique dominante de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Cet élément figure bien en vue sur le taureau illustré, marquant tout le flanc de l'animal en grosses lettres majuscules.

[22] En revanche, le mot TORRES ne figure pas sur les taureaux accrochés présentés dans la pièce B. Dans la mesure où TORRES figure sur les étiquettes ou est présenté à proximité immédiate des taureaux accrochés — comme c'est le cas dans les illustrations de la pièce B — je suis d'avis que le public, sous le coup de la première impression, percevrait le mot TORRES, dans ce contexte, comme une marque de commerce distincte.

[23] Par conséquent, à mon avis, les caractéristiques dominantes de la Marque telle qu'elle est enregistrée n'ont pas été préservées en l'espèce. De plus, j'estime que l'omission du mot TORRES sur les taureaux accrochés constitue plus qu'une variante mineure : elle modifie de façon importante la Marque sur le plan visuel et phonétique et dans les idées suggérées, de sorte que la Marque telle qu'elle est enregistrée a perdu son identité et n'est ainsi plus reconnaissable.

[24] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas 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 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi.

DÉCISION

[25] 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 radié 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
Nathalie Tremblay, 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 : 2018-09-11

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Yann Canneva et Bruno Barrette

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Aventum IP Law LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE