

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2018 COMC 129**

**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**

**LMC652,894 pour la marque de  
commerce TORRE REAL**

**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<sup>o</sup> LMC652,894 de la marque de commerce TORRES REAL (la Marque).

[2] Le 16 janvier 2018, à la demande de la Propriétaire, l’enregistrement a été modifié pour supprimer les produits [TRADUCTION] « vinaigres » et « fruits et légumes en conserve, séchés et cuits » de l’état déclaratif des produits. La Marque est actuellement enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « huiles comestibles. »

[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 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].

[6] 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. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

#### REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[7] Le jour suivant l'audience, par la voie d'une lettre adressée au registraire datée du 12 septembre 2018, la Propriétaire a fourni i) des références juridiques relatives à deux affaires citées au cours de l'audience à l'égard de l'emploi de marques de commerce comportant du texte additionnel; ii) une référence relative à une nouvelle affaire concernant les lois canadiennes sur l'étiquetage; et iii) un imprimé tiré du site Web Google Traduction à l'égard de deux termes examinés pendant l'audience : « aceite » [huile] et « arbequina » [olive].

[8] Il est bien établi que la procédure prévue à l'article 45 est une procédure simple, sommaire et expéditive [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Il n'est donc pas pratique courante pour le registraire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 d'autoriser la production de représentations écrites en réponse à des représentations orales faites au cours d'une audience. Cependant, même si je tenais compte des représentations supplémentaires faites dans la lettre de la Propriétaire datée du 12 septembre 2018, celles-ci n'auraient aucune incidence sur ma décision en l'espèce pour les raisons exposées ci-dessous.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] Dans son affidavit, M. Acedo affirme que la Propriétaire est viticultrice et qu'elle produit et exporte du vin et du brandy; elle fabrique et vend également des [TRADUCTION] « produits alimentaires gastronomiques, y compris des huiles comestibles, des vinaigres et des fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ». Il affirme que ces produits sont vendus et l'ont été par l'intermédiaire de distributeurs canadiens de produits alimentaires raffinés au Canada depuis plusieurs années. Il affirme également que ces distributeurs vendent les produits à des détaillants alimentaires au Canada, qui les vendent à leur tour aux consommateurs canadiens. M. Acedo souligne que les distributeurs canadiens actuels des produits de la Propriétaire comprennent les entreprises suivantes : Trafton's Agencies, Amphora Vins Fins et Spiritueux, Family Wine Merchants et Pacific Wines & Spirits.

[10] En ce qui concerne la Marque, M. Acedo atteste qu'elle était apposée sur les produits vendus par la Propriétaire aux consommateurs canadiens pendant la période pertinente. À cet égard, il joint en pièce A à son affidavit des copies de trois factures [TRADUCTION] « faisant état de ventes de produits de marque **TORRE REAL** au Canada ». Les factures ont été émises par la Propriétaire en Espagne à l'intention de Distribution Olive & Olives Inc. de Montréal (Distribution Olive) et indiquent un produit portant la description « **TORRE REAL ACEITE ARBEQUINA - CANADA 500 CL** », classé comme de l'huile d'olive. Chaque facture fait état de la vente d'au moins 200 caisses de six bouteilles de ce produit. Les factures sont toutes datées de 2016 : deux portent une date comprise dans la période pertinente et une, une date légèrement postérieure à cette période.

[11] M. Acedo confirme que ces factures ont accompagné les produits au moment de la vente à des distributeurs canadiens; en effet, je souligne que l'adresse de facturation de chacune des factures correspond à l'adresse de livraison. Les dates de livraison ne sont pas indiquées, mais chacune des factures indique que le paiement doit être fait dans les 90 jours suivant la date de la facture.

[12] M. Acedo joint également comme pièce B à son affidavit trois documents qui, atteste-t-il, [TRADUCTION] « démontrent de quelle façon la marque **TORRE REAL** est apposée sur l'emballage des produits alimentaires et de quelle façon la marque était employée sur les produits vendus par [la Propriétaire] à des clients canadiens entre le 13 mai 2013 et le 13 mai 2016 ». M. Acedo indique que ces documents sont des [TRADUCTION] « spécimens de bons de commande d'étiquettes qui illustrent des étiquettes arborant la marque **TORRE REAL** » et « une page de description de produit qui comprend une photographie de produits alimentaires arborant la marque **TORRE REAL** ».

[13] Chacune des étiquettes illustrées semble être liée à un produit de poisson en conserve. Les bons de commande d'étiquettes illustrent une étiquette bilingue liée au produit « LOMOS DE BONITO del NORTE EN ACEITE DE OLIVA » ou « LOINS OF WHITE TUNA IN OLIVE OIL » [filets de thon blanc dans l'huile d'olive] et une étiquette semblable unilingue espagnole. La page de description de produit illustre un pot portant une étiquette indiquant « LOMOS DE ATUN ROJO EN ACEITE DE OLIVA ». La Marque est présentée au bas de chacune des étiquettes.

#### ANALYSE

[14] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante présente les observations suivantes à l'égard de la preuve de la Propriétaire :

- 1) L'absence de Distribution Olive dans la liste des distributeurs présentée dans le corps de l'affidavit constitue une [TRADUCTION] « contradiction importante » qui soulève de [TRADUCTION] « sérieux doutes » quant à la crédibilité de la preuve; cette contradiction et cette ambiguïté [TRADUCTION] « doivent être interprétées à l'encontre des intérêts de la Propriétaire ».

- 2) Les étiquettes produites en pièce ne sont pas des illustrations de [TRADUCTION] « produits réels ».
- 3) La présentation de la Marque dans la preuve n'est pas faite en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, mais plutôt en liaison avec des produits de poisson.

[15] À l'audience, la Partie requérante a présenté les observations supplémentaires suivantes :

- 4) Les étiquettes produites en pièce ne semblent pas viser le marché canadien.
- 5) Rien n'indique que les produits facturés ont dans les faits été livrés pendant la période pertinente ou qu'il y a eu transfert de leur propriété pendant cette période.
- 6) Les factures produites en pièce ne présentent pas la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[16] En ce qui concerne la première observation de la Partie requérante, la déclaration de M. Acedo porte que les distributeurs canadiens [TRADUCTION] « actuels » des produits de la Propriétaire [TRADUCTION] « comprennent » les quatre distributeurs qu'il mentionne. Je conviens avec la Propriétaire qu'aucune contradiction ni ambiguïté ne découle de la production de factures adressées à un *autre* distributeur. Les ventes facturées semblent constituer de véritables transactions commerciales faites dans le cours normal des activités de la Propriétaire. De plus, les adresses de facturation et de livraison imprimées sur les factures corroborent la déclaration claire de M. Acedo portant que les factures produites en pièce ont accompagné les produits au moment de la vente.

[17] En outre, considérant que la première facture est datée de près de quatre mois avant la fin de la période pertinente — et que le paiement devait être fait près d'un mois avant la fin de la période — je suis disposée à inférer que, au moins dans ce cas, les produits facturés auraient été livrés à l'acheteur au Canada pendant la période pertinente.

[18] Puisque je suis disposée à admettre qu'il y a eu transfert de possession des produits facturés ainsi que l'envisage l'article 4(1) de la Loi pendant la période pertinente, il n'est pas nécessaire de déterminer le moment du transfert de *propriété des* mêmes produits aux fins de la présente procédure.

[19] De plus, malgré les observations de la Partie requérante portant que les illustrations d'étiquettes produites en pièce ne constituent pas des illustrations de produits réels, M. Acedo atteste que ces documents démontrent de quelle façon la Marque est apposée sur les emballages de produits alimentaires et, plus précisément, de quelle façon elle figurait sur les produits vendus aux clients canadiens pendant la période pertinente. Par conséquent, peu importe le pays pour lequel ces étiquettes en particulier ont été produites, je suis disposée à admettre que les illustrations sont représentatives de la façon générale dont la Marque était également apposée sur les emballages de produits alimentaires vendus *au Canada* pendant la période pertinente.

[20] Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire que j'examine les observations des parties en ce qui concerne les lois sur l'étiquetage à l'égard du marché canadien et sur leur applicabilité à l'évaluation de la preuve dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45.

[21] La question déterminante à trancher en l'espèce concerne la présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée en liaison avec les produits spécifiques énoncés dans l'enregistrement.

[22] La Marque figure telle qu'elle est enregistrée sur les étiquettes illustrées dans la pièce B, dans laquelle elle se démarque des autres éléments nominaux et graphiques. Dans ses représentations écrites et à l'audience, la Propriétaire a reconnu que les produits particuliers présentés dans cette pièce ne sont pas visés par l'enregistrement en cause. Cependant, la Propriétaire soutient que les documents de la pièce B doivent être interprétés conjointement avec les factures de la pièce A et les déclarations de faits faites par M. Acedo. La Propriétaire soutient que, dans ce contexte, la pièce B permet de démontrer de quelle *façon* la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des produits alimentaires en général, dont des huiles comestibles.

[23] La Propriétaire est également d'avis que les factures produites en pièce A sont suffisantes en soi pour établir l'emploi de la Marque, de sorte que les documents de la pièce B [TRADUCTION] « ne font qu'étayer davantage l'emploi ». À cet égard, à l'audience, la Propriétaire a fait valoir que TORRE REAL se démarque en tant que marque de commerce distincte dans l'inscription « TORRE REAL ACEITE ARBEQUINA - CANADA 500 CL » des

factures, étant donné que le texte additionnel « ACEITE ARBEQUINA » est purement descriptif du produit et qu'il serait considéré comme tel par les clients de la Propriétaire.

[24] Comme je l'ai souligné ci-dessus, le fardeau de preuve dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est léger. La procédure prévue à l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce autre que la procédure litigieuse courante visée par l'article 57 de la Loi [*Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. La preuve n'a pas à être parfaite; le propriétaire inscrit doit seulement établir une preuve *prima facie* d'emploi, et le registraire peut tirer des inférences raisonnables des faits présentés [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428; et *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223].

[25] Conformément à ce qui précède, on doit accorder une grande crédibilité aux déclarations faites dans un affidavit [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. En outre, comme l'a souligné la Propriétaire, il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[26] En l'espèce, comme preuve de transfert des produits dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente, la Propriétaire fournit des factures émises à l'intention d'un client canadien faisant état de la vente d'huile d'olive, ce j'admets constitue le produit [TRADUCTION] « huiles comestibles » visé par l'enregistrement. Comme je l'ai souligné ci-dessus, je suis également disposée à admettre qu'au moins une des livraisons d'huile d'olive établies a été faite à l'acheteur au Canada pendant la période pertinente.

[27] En ce qui concerne la présentation de la Marque en liaison avec ces produits, l'inscription de produit pertinente sur les factures est « TORRE REAL ACEITE ARBEQUINA - CANADA 500 CL ». Pour déterminer si cette mention constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée, il faudrait déterminer si la marque de commerce TORRE REAL se démarque du texte adjacent, et plus précisément de « ACEITE ARBEQUINA », qui, soutient la Propriétaire, est purement descriptif. Cependant, à mon avis, il n'est pas nécessaire d'invoquer les factures produites en pièce pour démontrer la présentation de la Marque en liaison avec l'huile d'olive

facturée. La preuve est plutôt suffisante pour permettre d'inférer que la Marque a été présentée sur les emballages des produits facturés eux-mêmes.

[28] À cet égard, on ne sait pas clairement pour quelle raison M. Acedo a choisi les étiquettes d'un produit qui ne fait pas partie des produits visés par l'enregistrement pour démontrer de quelle façon la Marque est apposée sur des [TRADUCTION] « huiles comestibles ». Néanmoins, M. Acedo atteste que les étiquettes illustrées dans la pièce B [TRADUCTION] « démontrent de quelle façon la marque **TORRE REAL** est apposée sur l'emballage des produits alimentaires » et « de quelle façon la marque était employée sur les produits vendus par [la Propriétaire] à des clients canadiens entre le 13 mai 2013 et le 13 mai 2016 ». Bien qu'il aurait pu être plus précis, d'après une interprétation raisonnable de cette déclaration dans ce contexte, j'estime raisonnable de conclure qu'elle s'applique, de façon générale, à l'ensemble des produits alimentaires vendus au Canada pendant la période pertinente, ce qui comprendrait des huiles comestibles, et plus précisément l'huile d'olive mentionnée.

[29] Par conséquent, en tenant compte du léger fardeau de preuve lié à la procédure prévue à l'article 45, je suis disposée à admettre que des étiquettes arborant la Marque telle qu'elle est enregistrée auraient été apposées sur les produits d'huile d'olive inscrits sur les factures produites en pièce, de la façon générale illustrée dans la pièce B.

[30] À la lumière de mes conclusions en ce qui concerne les étiquettes de produit, l'importance du terme ACEITE ARBEQUINA dans les factures produites en pièce est sans objet, compte tenu de la jurisprudence invoquée à l'égard de l'emploi de marques de commerce avec du texte additionnel.

[31] Compte tenu de tout 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 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[32] 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  
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**

Ashley Dumouchel

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