



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

Citation: 2018 COMC 162

Date de la décision: 2018-12-21

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

Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP

Partie requérante

et

Maison des Futailles, S.E.C.

Propriétaire inscrite

**LMC711,795 pour CARIBOU &
DESSIN**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Cette décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC711,795, propriété de Maison des Futailles S.E.C. (le Propriétaire), pour la marque de commerce CARIBOU & Dessin (la Marque) couvrant des boissons alcooliques nommément liqueurs apéritives (les Produits).

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[3] Le 2 février 2017, le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* SRC 1985, c. T-13 (la Loi) au Propriétaire de

la Marque. L'avis fut émis à la demande de Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP. (la Partie Requérante).

[4] L'article 45 de la Loi oblige le Propriétaire à démontrer qu'il a employé au Canada la Marque en liaison avec les Produits à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 2 février 2014 au 2 février 2017 (la Période Pertinente).

[5] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil exigé pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1re inst)]. Il s'agit d'établir prima facie un emploi de la Marque [voir *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 FC 18 (CF 1re inst)].

[6] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis, le Propriétaire a produit l'affidavit de M. Sylvain Fontaine ainsi que les pièces SF-1 et SF-2.

[8] Seul le Propriétaire a produit des représentations écrites et il n'y a pas eu d'audience.

LA PREUVE AU DOSSIER

[9] M. Fontaine est Vice-président principal, vente et marketing chez le Propriétaire. Il allègue, qu'à ce titre, il a une connaissance personnelle de tous les faits relatés dans son affidavit.

[10] M. Fontaine affirme que le Propriétaire est un fabricant, un embouteilleur et un distributeur de boissons alcoolisées vendues sous différentes marques de commerce, incluant les Produits vendus sous la Marque.

[11] M. Fontaine explique qu'en raison du monopole d'État accordé à la Société des Alcools du Québec (SAQ) et aux sociétés analogues dans les autres provinces (Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC), la Liquor Control Board of Ontario (LCBO) et la Manitoba Liquor & Lotteries Corporation (MLLC), le Propriétaire ne peut pas vendre les Produits directement aux consommateurs. Ainsi au Québec, les Produits portant la Marque doivent d'abord être vendus à la SAQ qui ensuite en fait la vente et la distribution. En fait, la SAQ est le distributeur exclusif au Québec, des Produits portant la Marque. Cette réglementation et cette pratique sont similaires dans les autres provinces.

[12] M. Fontaine affirme que les Produits portant la Marque sont vendus au détail dans les différentes succursales de la SAQ et il en va de même dans les autres provinces où les Produits portant la Marque sont vendus. Il ajoute que le Propriétaire exporte également les Produits portant la Marque pour revente dans d'autres pays.

[13] Afin de prouver l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits durant la Période Pertinente, M. Fontaine a:

- a) reproduit au paragraphe 10 de son affidavit une étiquette apposée sur les bouteilles des Produits, format 750 ml., vendus pendant la Période Pertinente, sur laquelle apparaît la Marque;
- b) produit comme pièce SF-1 un imprimé du site internet de la SAQ faisant la promotion des Produits. Bien que cet imprimé est postérieur à la Période Pertinente, il confirme que la bouteille, telle que montrée, est identique à la bouteille telle qu'elle était vendue durant la Période Pertinente;
- c) reproduit au paragraphe 13 de son affidavit des photographies prises le 24 janvier 2017 et le 3 février 2017 montrant les Produits vendus en liaison avec la Marque, arborant l'étiquette ci-haut mentionnée, tels qu'ils étaient vendus à une succursale de la SAQ située à Lévis, Québec;
- d) produit comme pièce SL-2 des factures émises par le Propriétaire durant la Période Pertinente et qui visent les Produits vendus en liaison avec la Marque. Il s'agit de ventes faites à la AGLC, la SAQ, la MLLC, la LCBO et à des sociétés étrangères vers qui le

Propriétaire a exporté les Produits portant la Marque à partir du Canada. Les factures ainsi produites comportent l'identification des Produits en liaison avec la Marque.

[14] M. Fontaine affirme qu'au total près de 12 000 caisses de douze bouteilles ont été vendues au Canada ou exportées du Canada pendant la Période Pertinente. Les Produits ont ensuite été généralement revendus au public consommateur.

[15] M. Fontaine fournit également les sommes d'argent dépensées par le Propriétaire durant les années 2014, 2015 et 2016 pour faire la promotion des Produits vendus en liaison avec la Marque. Il a reproduit au paragraphe 19 de son affidavit des publicités qui ont été distribuées durant le Festival en Lumière de Montréal et du Carnaval de Québec de 2015 où les Produits en liaison avec la Marque étaient vendus pour consommation sur place.

ANALYSE DE LA PREUVE

[16] En l'absence de représentations écrites de la part de la Partie Requérante et de représentations de sa part lors d'une audience, je suis satisfait que la preuve ci-haut décrite démontre l'emploi de la Marque au Canada, au sens de l'article 4(1) de la Loi, par le Propriétaire en liaison avec les Produits et ce durant la Période Pertinente.

DÉCISION

[17] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC711,795 sera maintenu au registre selon les 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

**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

BCF s.e.n.c.r.l.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE