

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 52

Date de la décision : 2021-03-24

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

Broue-Alliance Inc.

Partie requérante

et

Motovino Wines Inc.

Propriétaire inscrite

LMC853,768 pour CONTRABAND

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC853,768 pour la marque de commerce CONTRABAND (la Marque), appartenant actuellement à Motovino Wines Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec un seul produit, nommément « vin ».

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 20 juillet 2018, à la demande de Broue-Alliance Inc. (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, à l'ancienne propriétaire, Alderlea Vineyards Ltd.

[5] L'avis enjoignait à la propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 20 juillet 2015 au 20 juillet 2018 (la Période pertinente).

[6] Le 23 mars 2021, le Registraire a mis à jour l'enregistrement afin d'inscrire une cession de la Marque à Motovino Wines Inc., la propriétaire actuelle de la Marque, à compter du 20 avril 2017.

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Julie Powell souscrit le 17 octobre 2018 (l'Affidavit).

[10] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] Dans l’Affidavit, Julie Powell s’identifie comme la directrice de la Propriétaire. Elle déclare que la Propriétaire a acquis la Marque auprès d’Alderlea Vineyards Inc. au moyen d’une cession datée du 20 avril 2017, et la Propriétaire fait actuellement affaire sous le nom Alderlea Vineyards. L’Affidavit peut être résumé comme suit :

- La déposante déclare que la Marque a été employée pendant la Période pertinente par la Propriétaire et par une licenciée, The Masthead Restaurant (la Licenciée), un restaurant situé en Colombie-Britannique.
- La déposante déclare que la Propriétaire [TRADUCTION] « exerce le contrôle requis de la nature et de la qualité du vin CONTRABAND vendu par la licenciée ».
- Depuis au moins février 2018, la Propriétaire a produit et vendu du vin en bouteilles et en caisses arborant la Marque.

[12] Dans le cadre de sa preuve, la Propriétaire a produit neuf pièces jointes. Les pièces jointes pertinentes peuvent être décrites comme suit :

- Pièce 3 : Six factures d’Alderlea Vineyards vendant différents types de vin à la Licenciée. Sur chaque facture, au moins deux caisses de vin sont vendues à la Licenciée et sont associées à la Marque dans le corps des factures. Toutes les factures sont datées de la Période pertinente.
- Pièce 8 : Une photographie d’une bouteille de vin sur laquelle est apposée une étiquette arborant la Marque. La déposante déclare que cette photographie est représentative des produits vendus par la Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente.
- Pièce 9 : Une photographie d’une caisse de bouteilles de vin sur laquelle est apposée une étiquette arborant la Marque. La déposante déclare que cette photographie est représentative des caisses vendues par la Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c. 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[14] Dans les éléments de preuve, M^{me} Powell a fourni des photographies de la façon dont la Marque figure sur les bouteilles et les caisses de vin de la Propriétaire, et a déclaré que ces photographies sont représentatives de la façon dont les produits ont été présentés pendant la Période pertinente. En outre, la preuve de la Propriétaire comprend aussi six factures, datées de la Période pertinente, démontrant que ces produits ont été vendus au Canada au titulaire de la Licenciée.

[15] Étant donné que la Marque était affichée sur les produits eux-mêmes et associés aux produits dans le corps des factures, et puisque les factures démontrent des transferts effectués dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la Période pertinente, je suis convaincue que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[16] 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.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Stephen R. Burri

Pour la Propriétaire inscrite

Richard S. Gareau

Pour la Partie requérante