

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 167**

**Date de la décision : 2021-07-27**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Tai Lung (Canada) Inc.**

**Partie requérante**

et

**The Absolut Company Aktiebolag**

**Propriétaire inscrite**

**LMC420,298 pour ABSOLUT**

**Enregistrement**

APERÇU

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC420,298 de la marque de commerce ABSOLUT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

(1) Bijoux, nommément épinglettes et boutons de manchette; horloges et montres; bourses, parapluies, bagages et fourre-tout; bâtonnets à cocktail; salières et poivrières; doseurs; porte-serviettes; glacières pour bouteilles; bols en verre; brosses et peignes; étiquettes pour cintres; vestes, chemises, chandails, tee-shirts, maillots, tabliers, ceintures, casquettes, pulls d'entraînement, maillots de bain, combinaisons de ski, cravates et shorts; bouteilles personnalisées, balles de golf, tés et sacs de golf; serviettes; accessoires pour bar, nommément mélangeurs; et enseignes électriques.

(2) Magazines.

(3) Verres, chemises, écharpes et seaux à glace.

#### SERVICES

(1) Parrainage d'organismes éducatifs, culturels et de charité et contribution aux activités de ces organismes; parrainage de participants à des compétitions de voile.

(2) Organisation et promotion par le biais de matériel imprimé, de compétitions sportives, nommément tournois de golf.

(3) Services de divertissement, nommément organisation, production et promotion par le biais de la télévision et la distribution d'imprimés, de spectacles musicaux et de défilés de mode.

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

#### LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Tai Lung (Canada) Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à The Absolut Company Aktiebolag (la Propriétaire) le 15 février 2018.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans 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 la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 15 février 2015 au 15 février 2018. En l'absence d'emploi pendant cette période, conformément à l'article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a soumis l'affidavit de Sophie Regisser, souscrit le 5 septembre 2018.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à une audience.

#### REMARQUES PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LA VARIATION

[9] Je tiens à mentionner, à titre préliminaire, que certains des éléments de preuve fournis démontrent la Marque suivie d'un point. Néanmoins, à mon avis, le matériel additionnel ne fait pas perdre son identité à la Marque. La caractéristique dominante, à savoir, le terme ABSOLUT, ayant été préservé, j'estime que la Marque demeure reconnaissable [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'Informatique CCI Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[10] De même, bien que certains éléments de preuve fournis démontrent que la Marque est suivie du mot NIGHTS, j'estime que cela ne fait pas perdre son identité à la Marque puisque la caractéristique dominante est préservée et que le mot NIGHTS serait facilement perçu comme une simple description des événements qui ont été produits en liaison avec la marque [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[11] Par conséquent, j'ai considéré que la présentation de « ABSOLUT. » et de « ABSOLUT NIGHTS » constitue la présentation de la Marque.

#### RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[12] Dans son affidavit, Mme Regisser explique qu'elle est la principale avocate spécialisée en propriété intellectuelle du groupe – Pernod Ricard SA. Elle explique également que la

Propriétaire fait [TRADUCTION] « partie du groupe Pernod Ricard » et que, dans le cadre de ses responsabilités, elle gère et supervise les marques de commerce de la Propriétaire.

[13] Elle déclare que la Propriétaire est une productrice de vodka et de boissons à base de vodka, que la Propriétaire est [TRADUCTION] « très engagée dans la communauté par l'entremise de diverses initiatives caritatives et culturelles » et que la Propriétaire a employé la marque au Canada pendant la période pertinente par l'entremise de son licencié Corby Spirit and Wine Limited (Corby), en liaison avec des services qu'elle identifie et définit comme suit :

Services de divertissement, notamment organisation, production et promotion par le biais de la télévision et la distribution d'imprimés, de spectacles musicaux (« *Spectacles musicaux* ») et

Parrainage d'organismes culturels et de charité et contribution aux activités de ces organismes (« *Parrainage* »).

[14] Mme Regisser déclare que Corby est responsable de la distribution, de l'importation, de la commercialisation et de la vente des produits et services de la Propriétaire au Canada, conformément aux normes de qualité de la Propriétaire et sous le contrôle de la Propriétaire.

[15] Mme Regisser atteste que Corby a organisé, produit et fait la promotion de spectacles musicaux au Canada sous le nom de « Absolut Nights » et, dans le cadre de tels événements, que la Propriétaire [TRADUCTION] « a fait équipe avec des communautés de la vie nocturne... en appuyant diverses causes ».

[16] En particulier, au cours de l'exercice 2016-2017, plus de 2 000 personnes ont assisté à des événements Absolut Nights au Canada. Ils ont eu lieu à Montréal, à Ottawa, à Toronto et à Vancouver. À titre de Pièce 1 à son affidavit, Mme Regisser joint une copie d'une invitation à de tels événements. L'invitation fait la promotion de quatre dates d'événements en 2016 et arbore la Marque. De même, au cours de l'exercice 2017-2018, des événements Absolut Nights ont eu lieu à Montréal, à Toronto et à Vancouver pour un total de onze événements. Mme Regisser indique les dates de chaque événement. Bien que certains des événements aient eu lieu après la période pertinente, il y a un événement pendant la période pertinente, soit le 6 janvier 2018 à Toronto. À titre de pièce 2 à son affidavit, Mme Regisser joint des copies des invitations à deux tables rondes qui ont eu lieu en mai 2018, mais qui ont été promues pendant la période pertinente.

L'une de ces invitations se lit comme suit « Progressive nightlife as a catalyst for global change » (La vie nocturne progressive comme catalyseur du changement mondial).

[17] Mme Regisser atteste que la Marque a été présentée sur place lors d'événements Absolut Nights, sur ce qu'elle appelle des [TRADUCTION] « biens d'événements et de bar ». À titre de Pièce 3 à son affidavit, elle joint des photos de ces actifs qui ont été employés à Absolut Nights et qui sont représentatifs de la façon dont la Marque a été présentée en liaison avec les services de Spectacles musicaux pendant la période pertinente. Je remarque que la Marque est présente, entre autres, sur les billets de boisson, les seaux à glace, les carafes, les plateaux de service, les napperons de bar, les tasses et la marquise. La Pièce 3 comprend une enseigne qui favorise un environnement « free from hate speech, violence, predatory and discriminatory behaviours » (exempt de discours haineux, de violence, de comportements prédateurs et discriminatoires); cette enseigne arbore la marque suivie de la phrase « Create a better tomorrow, tonight » (Améliorez l'avenir, dès ce soir).

[18] Corby a fait la promotion des événements Absolut Nights au moyen des médias sociaux, de dépliants, d'invitations et d'enseignes. À titre de pièce 4 à son affidavit, Mme Regisser joint des extraits de publications des médias sociaux datant de la période pertinente. Cette pièce se compose essentiellement de résumés de campagne Facebook et Instagram indiquant les montants dépensés pour chaque campagne et d'autres informations connexes telles que le nombre de clics. Les résumés en preuve comprennent des extraits des publications sur les médias sociaux. La Marque est présentée dans ces publications, par elle-même et parfois dans le cadre du nom de l'événement : Absolut Nights. Je remarque également que certaines des publications comprennent une vignette de vidéo.

[19] Selon Mme Regisser, la Propriétaire fournit également des services de parrainage pour aider d'autres personnes à amasser des fonds pour diverses causes au Canada et, à cet égard, a conclu [TRADUCTION] « un certain nombre d'accords de parrainage pour des services de parrainage » par l'entremise de son licencié Corby pendant la période pertinente.

[20] Par exemple, conformément à un accord de parrainage avec le Musée des beaux-arts de l'Ontario daté du 1<sup>er</sup> septembre 2017, Corby a parrainé et contribué à l'organisation d'une série d'événements appelés les First Thursdays (Premiers jeudis) qui ont eu lieu pendant la période

pertinente. Mme Regisser explique que [TRADUCTION] « Corby a contribué à l'organisation des événements et a participé à la collecte de dons sous la Marque de commerce ABSOLUT ». À titre de Pièce 5 à son affidavit, Mme Regisser joint des photographies démontrant comment la Marque a été affichée pendant les événements, y compris sur des enseignes et des verres.

[21] Mme Regisser explique également que Corby a conclu des accords de parrainage avec deux organismes caritatifs appuyant la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre : Rainbow Railroad (aider les personnes LGBT à [TRADUCTION] « échapper à la violence et aux persécutions dans leur pays d'origine ») et Inside Out (soutenir [TRADUCTION] « la promotion, la production et l'exposition de films et de vidéos réalisés par la communauté LGBT et au sujet de celle-ci »). Bien que Mme Regisser affirme que ces accords ont été négociés pendant la période pertinente, les relations de parrainage avec ces organisations ont commencé après la période pertinente, soit en mars et avril 2018.

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[22] Il convient de noter, dès le début, que la Propriétaire reconnaît qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des produits ou avec les services suivants :

- services (1), nommément « parrainage de participants à des compétitions de voile »;
- services (2), nommément « Organisation et promotion... de... tournois de golf »;
- services (3), nommément « organisation, production et promotion... de défilés de mode ».

Puisque je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, ces services ainsi que la totalité des produits visés par l'enregistrement seront supprimés de l'enregistrement.

[23] La question dont je suis saisie est donc de déterminer si la Propriétaire a démontré un emploi au sens de l'article 45 en liaison avec les services suivants :

- (1) Parrainage d'organismes éducatifs, culturels et de charité et contribution aux activités de ces organismes;

(3) Services de divertissement, notamment organisation, production et promotion par le biais de la télévision et la distribution d'imprimés, de spectacles musicaux.

[24] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[25] Je note que les observations écrites de la Partie requérante sont principalement axées sur l'absence de preuve démontrant un emploi en liaison avec des produits. Néanmoins, dans la mesure où ces observations s'appliquent également aux services allégués, elles seront traitées ci-dessous. En particulier, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré que l'emploi de la Marque par Corby profite à la Propriétaire.

### **L'emploi de la Marque par Corby profite à la Propriétaire**

[26] En vertu de l'article 50(1) de la Loi, pour que l'emploi de la marque de commerce par un licencié profite à la propriétaire de la marque de commerce, la propriétaire doit avoir maintenu un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services en question. Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle : premièrement, attester explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[27] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve d'avis public en vertu de l'article 50(2) de la Loi et, par conséquent, qu'il ne peut y avoir de présomption que l'emploi de la Marque par Corby est un emploi sous licence. Toutefois, il n'est pas nécessaire de présumer l'emploi sous licence. En l'espèce, Mme Regisser indique clairement que Corby mène ses activités conformément aux normes de qualité de la Propriétaire et travaille en étroite collaboration avec la Propriétaire en ce qui concerne la distribution, la vente et la promotion des services de la Propriétaire. Mme Regisser affirme également que la Propriétaire contrôle de telles

activités menées par Corby. À mon avis, cela suffit pour satisfaire les exigences de l'article 50(1) de sorte que l'emploi de la Marque par Corby profite à la Propriétaire.

### **L'emploi en liaison avec des spectacles musicaux et des services de parrainage**

[28] La preuve est claire que les spectacles musicaux, nommément Absolut Nights, ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente et que Corby a organisé, produit et fait la promotion de ces événements. À cet égard, la Propriétaire fournit des emplacements précis, des dates et la participation aux événements organisés, ainsi que des exemples de matériel promotionnel, notamment les invitations à la Pièce 2 et les extraits de publications de médias sociaux à la pièce 4 qui présentent des vignettes de vidéos promotionnelles. La Marque a été affichée sur les actifs d'événements et de bar pendant les événements eux-mêmes et sur le matériel promotionnel en preuve.

[29] Par conséquent, et malgré l'absence de preuve relative aux émissions télévisées, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « Services de divertissement, nommément organisation, production et promotion par le biais de la télévision et la distribution d'imprimés, de spectacles musicaux » au sens de l'article 4 de la Loi.

[30] Pour en arriver à cette conclusion, je suis attentive au principe bien établi que, lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits et services dans une procédure visée à l'article 45, il faut se garder [TRADUCTION] « d'examiner avec un soin méticuleux [le] langage utilisé » [voir *Levi Strauss & Co. c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654 au para 17] ainsi que le fait que la signification des termes employés dans les enregistrements de la marque de commerce peuvent évoluer au fil du temps [*Levi Strauss*]. À ce titre, je reconnais que les vidéos promotionnelles sur les médias sociaux sont l'équivalent moderne de la promotion par le biais de la télévision.

[31] En ce qui a trait aux services de parrainage, Mme Regisser atteste clairement que la Propriétaire fournit un parrainage et contribue aux [TRADUCTION] « organismes de charité et culturels ». Cette déclaration est étayée par les preuves relatives aux événements First Thursdays et Absolut Nights, qui étaient non seulement des spectacles musicaux, mais aussi des événements



favorisant et soutenant le changement social. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des services de parrainage au sens de l'article 4 de la Loi.

[32] D'autre part, Mme Regisser n'affirme pas l'existence d'une relation entre la Propriétaire et les [TRADUCTION] « organismes éducatifs », ni ne mentionne expressément de tels établissements dans son affidavit. À l'audience, la Propriétaire a soutenu que les activités de production de films et de vidéos d'Inside Out comprennent un volet éducatif. Toutefois, en l'absence de preuve sur ce point et compte tenu de l'énoncé clair de Mme Regisser concernant les services de parrainage (faisant seulement référence à des [TRADUCTION] « organismes de charité et culturels »), je ne suis pas prête à conclure que la Propriétaire a parrainé ou contribué à des organismes éducatifs. Quoi qu'il en soit, même si j'étais prête à accepter les observations de la Propriétaire à cet égard, l'accord de parrainage avec Inside Out est entré en vigueur après la période pertinente. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec du parrainage d'organismes éducatifs ou la contribution à ceux-ci au sens de l'article 4 de la Loi.

#### DISPOSITION

[33] Compte tenu de ce qui précède, 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 modifié afin de supprimer la totalité des produits visés par l'enregistrement, ainsi que les services biffés ci-dessous :

- (1) Parrainage d'organismes éducatifs, culturels et de charité et contribution aux activités de ces organismes; ~~parrainage de participants à des compétitions de voile.~~
- (2) ~~Organisation et promotion par le biais de matériel imprimé, de compétitions sportives, nommément tournois de golf.~~
- (3) Services de divertissement, nommément organisation, production et promotion par le biais de la télévision et la distribution d'imprimés, de spectacles musicaux ~~et de défilés de mode.~~

[34] Par conséquent, l'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

(1) Parrainage d'organismes culturels et de charité et contribution aux activités de ces organismes;

(3) Services de divertissement, notamment organisation, production et promotion par le biais de la télévision et la distribution d'imprimés, de spectacles musicaux.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Marie-France Denis

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Le 2 juin 2021

**COMPARUTIONS**

Isabelle Jomphe Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Tous les agents de marques de commerce chez Lavery,  
De Billy, LLP Pour la Propriétaire inscrite

Michael A. Carli Pour la Partie requérante