



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 178

Date de la décision : 2021-08-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Aceites del Sur-Coosur, S.A.

Partie requérante

et

Aceitunas La Española S.L.

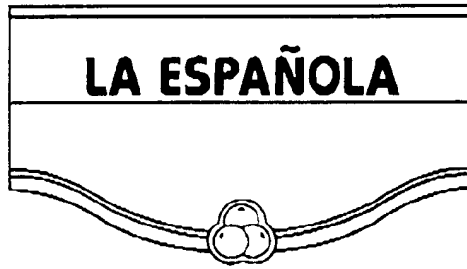
Propriétaire inscrite

LMC683,041 pour LA ESPAÑOLA

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° LMC683,041 pour la marque de commerce LA ESPAÑOLA (et dessin) (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande d'Aceites del Sur-Coosur, S.A. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 1^{er} mai 2017 à Aceitunas La Espanola S.L. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « olives en boîte de toutes sortes ».

[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 1^{er} mai 2014 au 1^{er} mai 2017.

[6] 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 marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. 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 de la Loi. 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 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni les affidavits d'Ignacio Alberola Jordá, établis sous serment le 20 septembre 2017 et Georgi Paskalev, établis sous serment le 1^{er} décembre 2017.

[9] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE

[10] M. Jordá est le directeur général de La Espanola Alimentaria Alcoyana, S.A. (le Prédécesseur), la propriétaire inscrite de la Marque avant le 10 mars 2017. Il supervise également les opérations de la Propriétaire. Dans son affidavit, il déclare que la Propriétaire et le Prédécesseur sont des fabricants et des distributeurs de produits alimentaires qui se spécialisent dans la production et la vente de produits à base d'olive. À ce titre, ils vendent leurs produits directement aux épiceries et aux marchés alimentaires spécialisés, ainsi qu'à des distributeurs tiers.

[11] Pour ce qui est de la présentation de la Marque, M. Jordá explique qu'elle a toujours été [traduction] « présentée de façon importante sur nos produits alimentaires eux-mêmes et/ou sur les étiquettes de produits apposées sur nos produits alimentaires ou sur leur emballage au moment de leur vente au Canada ».

[12] M. Jordá indique que la Propriétaire et le Prédécesseur ont vendu entre 1 500 et 12 000 kilogrammes d'olives et de produits alimentaires en association avec la Marque chaque année de 2000 à 2017, y compris pendant la période concernée.

[13] À l'appui, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Jordá :

- La pièce 5 comprend des images représentatives des marchandises, montrant une variation de la Marque sur leur emballage. M. Jordá affirme que ces images sont représentatives de la façon dont la Marque est apparue sur les produits vendus au Canada depuis 1984 jusqu'au jour de l'affidavit par la Propriétaire ou le Prédécesseur.
- La pièce 6 comprend des factures de vente représentatives émises par le Prédécesseur à des clients de détail au Canada, pour différents produits, y compris des olives. Je note que seulement deux de ces factures concernent la période pertinente.

[14] M. Paskalev est un employé de l'entreprise représentant la Propriétaire. Il affirme qu'il s'est renseigné sur des marchandises enregistrées et en a achetées pendant la période pertinente.

[15] À l'appui, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Paskalev :

- Les pièces 1 à 4 se composent de photographies de quatre différentes sortes d'olives achetées par M. Paskalev le 10 mars 2017. Toutes ces marchandises présentent une variation de la Marque.
- La pièce 6 comprend le reçu de vente d'une épicerie à Montréal, pour les produits d'olive achetés par M. Paskalev le 10 mars 2017.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] La Partie requérante fait valoir que les éléments de preuve de la Propriétaire ne montrent pas l'emploi de la Marque enregistrée en liaison avec les marchandises enregistrées pendant la période pertinente. Ses principaux arguments sont que les marques de commerce figurant dans les images présentées à la pièce 5 de l'affidavit de M. Jordá et aux pièces 1 à 4 de l'affidavit de M. Paskalev ne constituent pas la marque enregistrée, que la Propriétaire a enregistré une nouvelle marque en relation avec les mêmes produits, et que la période pertinente n'est pas mentionnée dans l'affidavit de M. Jordá.

Variation de la Marque

[17] La Partie requérante fait valoir que la Marque n'est pas présentée telle qu'elle est enregistrée sur l'emballage présenté en preuve. Je note qu'une variation de la Marque est présentée sur les produits figurant à la pièce 5 de l'affidavit de M. Jordá et aux pièces 1 à 4 de l'affidavit de M. Paskalev. En particulier, les olives sont entièrement omises, et les bords des mots LA ESPAÑOLA ont été changés. Malgré les observations de la Partie requérante, en appliquant les principes énoncés dans l'affaire *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A. (1985), C.P.R. (3d) 523 (CAF)* et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear, Inc, [1992], 44 CPR (3d) 59 (CAF)*, je considère que les modifications sont des variations mineures de la Marque. À mon avis, le mot LA ESPAÑOLA est la caractéristique dominante et les bordures courbes et l'absence d'olives n'indueraient pas en erreur un acheteur non averti. Par conséquent, j'accepte que toute présentation figurant dans les images de la pièce 5 de l'affidavit de M. Jordá et aux pièces 1 à 4 de l'affidavit de M. Paskalev équivaut à la présentation de la Marque telle qu'enregistrée.

Enregistrement d'une autre marque de commerce

[18] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire a enregistré une autre marque semblable à celle illustrée dans la pièce 5 de l'affidavit de M. Jordá et aux pièces 1 à 4 de l'affidavit de M. Paskalev concernant les mêmes produits. Par conséquent, cela devrait être considéré comme un abandon de la Marque par la Propriétaire.

[19] Le dépôt par un propriétaire inscrit d'une nouvelle demande de marque de commerce n'a aucune incidence sur la détermination de la question de savoir si les preuves fournies montrent ou non l'emploi d'une marque enregistrée [à cet égard, voir *Oyen Wiggs Green & Mutala c Rubicon Products Ltd (2007), 65 CPR (4th) 54 (COMC)* au para 9]. Chaque enregistrement assujetti à un avis prévu à l'article 45 doit être traité en fonction de son bien-fondé. En tant que tel, le fait que la Propriétaire ait demandé et enregistré par la suite une autre marque n'est pas pertinent à la question de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée, telle qu'elle apparaît dans la preuve, constitue un emploi de la marque enregistrée.

Emploi de la Marque au cours de la période pertinente

[20] L'affidavit de M. Jordá a été initialement présenté à l'appui d'une opposition concernant l'enregistrement d'une marque par la Partie requérante. Pour cette raison, il n'y a pas de référence spécifique à la période pertinente. Toutefois, même si l'affidavit fait référence à l'emploi de la Marque entre 1984 et la date de l'affidavit, certaines déclarations et pièces mentionnent clairement l'emploi de la Marque pendant la période pertinente. Par exemple, la pièce 6 contient deux factures portant une date s'inscrivant dans la période pertinente et au paragraphe 22, M. Jordá confirme que les images de la pièce 5 représentent la façon dont la Marque était présentée sur les produits vendus par la Propriétaire ou le Prédécesseur de 1984 au 20 septembre 2017, y compris pendant la période pertinente.

[21] Quant à l'affidavit de M. Paskalev, le déposant a acheté des marchandises enregistrées pendant la période pertinente à Montréal. Des photographies de ces biens particuliers achetés par le déposant étaient jointes à son affidavit. Par conséquent, les photographies des pièces 1 à 4 montrent comment la Marque a été présentée pendant la période pertinente au Canada.

[22] Compte tenu des factures jointes aux deux affidavits, dont la date tombait dans la période pertinente, montrant les ventes des marchandises enregistrées au Canada, et des images figurant à la pièce 5 de l'affidavit de M. Jordá et aux pièces 1 à 4 de l'affidavit de M. Paskalev démontrant comment la Marque a été présentée en liaison avec ces marchandises pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises enregistrées.

DÉCISION

[23] Par conséquent, 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.

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

Traduction certifiée conforme
Vanina Triest

**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

AGENT(S) AU DOSSIER

Tous les agents de marques de commerce de Gowling
WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Paula Clancy (Clancy Professional Corporation)

Pour la Partie requérante