



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 037

Date de la décision : 2023-02-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : MBM Intellectual Property Law LLP

Propriétaire inscrite : Sunocean Wineries and Estate Inc.

Enregistrement : LMC759,822 pour QUINTESSENTIAL – THE PERFECT EMBODIMENT OF A CLASS

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC759,822 pour la marque de commerce QUINTESSENTIAL – THE PERFECT EMBODIMENT OF A CLASS (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vin » et les services [TRADUCTION] « vente de vin ».

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié afin de supprimer les services [TRADUCTION] « vente de vin ».

LA PROCÉDURE

[3] Le 8 novembre 2021, à la demande de MBM Intellectual Property Law LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Sunocean Wineries and Estate Inc. (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 8 novembre 2018 au 8 novembre 2021 (la période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées à l'article 4 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.

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.

[6] 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 ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que la Propriétaire doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une surabondance d'éléments de preuve n'est pas requise [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au

registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les produits et services spécifiés dans l'enregistrement.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Chang Liao, souscrit le 4 février 2022, ainsi que les Pièces A à D.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] Chang Liao est le président de la Propriétaire, qu'il décrit comme une productrice et vendeuse de produits à base de vin.

[10] M. Liao explique que la Marque a été initialement enregistrée par Church & State Wines, Inc. La Propriétaire a acquis l'entreprise et les marques de commerce de Church & State Wines, Inc., y compris la Marque, en 2017, et continue d'exercer ses activités sous le nom de Church & State.

[11] M. Liao affirme que le vin de la Propriétaire est vendu dans des magasins de vins et spiritueux au Canada, notamment dans le British Columbia VQA Wine Information Store.

[12] M. Liao affirme que le premier lot de vin arborant la Marque était un millésime 2005, vendu pour la première fois en 2007. De nouveaux lots ont été embouteillés périodiquement jusqu'en 2018.

[13] M. Liao affirme que les [TRADUCTION] « millésimes plus vieux » de la Propriétaire ont tous été vendus en octobre 2019, mais que, dans la période du 8 novembre 2018 à octobre 2019, la Propriétaire a vendu douze bouteilles de vin arborant la Marque avec des ventes totalisant 358,79 \$.

[14] À titre de Pièce A, M. Liao fournit un rapport de données de ventes pour les ventes au cours de la période pertinente par

Sunoccean Wineries and Estate Inc. dba Church and State Wine de vin défini comme le « 2013 Coyote Bowl Quintessential ». À titre de Pièce C, M. Liao fournit des copies de trois factures, chacune d'entre elles figurant dans le rapport de données de vente de la Pièce A. Chaque facture provient de

Sunoccean Wineries and Estate Inc. dba Church and State Wine, est datée de la période pertinente, est adressée à un client canadien et mentionne parmi les produits vendus le « Coyote Bowl Quintessential 2013 ». À titre de Pièce B, M. Liao fournit une photographie d'une bouteille de vin qu'il décrit comme étant le « 2013 Coyote Bowl Quintessential » (le millésime 2013). Le produit affiche la Marque.

[15] En ce qui concerne les services, M. Liao affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec la [TRADUCTION] « vente de vin », avant et pendant la période pertinente, [TRADUCTION] « en affichant la [Marque] en liaison avec l'annonce des [services] sur son site Web ». À l'appui, il fournit, à titre de Pièce D, un imprimé du site Web de la Propriétaire *shop.churchandstatewines.com* qui, selon lui, [TRADUCTION] « fait l'annonce du vin Quintessential » et présente le millésime 2013 comme il est indiqué à la Pièce B. Il affirme que le contenu figurait sur le site Web de la Propriétaire pendant toute la période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Dans ses observations, la Propriétaire a noté que la Marque telle qu'elle est affichée ne comporte pas de trait d'union entre QUINTESSENTIAL et THE PERFECT EMBODIMENT OF CLASS, comme il est indiqué dans l'enregistrement. La Propriétaire a soutenu que l'absence de trait d'union était une variation mineure et je suis d'accord. La Marque demeure reconnaissable et n'a pas perdu ses caractéristiques dominantes [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)*].

[17] En ce qui a trait aux produits, le vin, la preuve décrite ci-dessus démontre clairement que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec le vin. En particulier, la Propriétaire a fourni une photographie du millésime 2013 arborant la Marque et des factures pour la vente du millésime 2013 à des clients canadiens au cours de la période pertinente. Bien que les ventes du millésime 2013 au cours de la période pertinente n'aient porté que sur douze bouteilles, je suis convaincu que ces ventes présentaient les caractéristiques d'une transaction commerciale authentique.

[18] Par conséquent, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vin » au cours de la période pertinente au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[19] En ce qui a trait aux services [TRADUCTION] « vente de vin », la Propriétaire s'appuie sur l'imprimé de la Pièce D du site Web de la Propriétaire, *shop.churchandstatewines.com*, qui fait la promotion du millésime 2013.

[20] J'ai gardé à l'esprit que l'on devrait donner aux services une interprétation large et libérale, mais je ne suis pas convaincu que la preuve présentée par la Propriétaire, à savoir que le millésime 2013 a été promu sur le site Web de la Propriétaire, sans plus, fournisse des faits suffisants pour me permettre de conclure que les services [TRADUCTION] « vente de vin » ont été offerts ou exécutés au Canada en liaison avec la Marque.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services [TRADUCTION] « vente de vin » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[22] 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 les services [TRADUCTION] « vente de vin ».

[23] L'enregistrement sera maintenu pour les produits [TRADUCTION] « vin ».

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : MBM Intellectual Property Agency

Pour la Propriétaire inscrite : Lawson Lundell LLP