



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 213

Date de la décision : 2023-12-13

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : VanTek Intellectual Property LLP

Propriétaire inscrite : Arterra Wines Canada, Inc.

Enregistrement : LCD21087 pour HERMIT

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° LCD21087 pour la marque de commerce HERMIT (la Marque).

[2] La Marque, appartenant à Arterra Wines Canada, Inc. (la Propriétaire), est enregistrée en liaison avec les [TRADUCTION] « Vins et liqueurs, à l'exclusion du whisky » dans la classe 33 de Nice (les Produits).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

PROCÉDURE

[4] Le 24 novembre 2022, à la demande VanTek Intellectual Property 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.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits 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, de préciser 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 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022 (la Période pertinente).

[6] La définition pertinente d'« emploi » à l'égard d'une marque de commerce en liaison avec les produits est énoncée 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.

[7] 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 ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Canada (Registraire des marques de commerce))* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst) au para 3]. Cela étant dit, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)], et il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services

spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », un enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, le 20 juin 2023, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Mark Ward (l'Affidavit Ward), décrit comme le directeur des ventes de la Propriétaire.

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

PREUVE

[11] L'Affidavit Ward contient les déclarations et pièces suivantes :

- Photographies des Produits munis d'étiquettes arborant la Marque et vendus sur des étagères de magasins représentatifs des Produits qui étaient disponibles à la vente au Canada pendant la Période pertinente [paragraphe 9, Pièce B].
- Copies de captures d'écran de sites Web archivés de diverses régies provinciales des alcools montrant les Produits offerts à la vente en ligne au cours de la Période pertinente [paragraphe 10, Pièces C3 à C6].
- Copies de captures d'écran de sites Web archivés de la Régie des alcools de l'Île-du-Prince-Édouard énumérant divers magasins de la province qui ont offert les Produits à la vente au cours de la Période pertinente. [paragraphe 10, Pièces C7 et C8].
- Chiffres de vente des Produits dans chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard pour les années 2019 à 2022 [paragraphe 11 à 14].

- Les recettes totales des ventes des Produits au Canada pour les années 2020 à 2022 allant d'environ 146 000 \$ à environ 170 000 \$.
[paragraphe 15].

ANALYSE

[12] Je suis convaincu que la preuve de la Propriétaire démontre l'emploi de la Marque en liaison avec trois types de boissons alcoolisées, notamment le xérès, le porto et le vin fortifié. La preuve établit donc que la Marque était apposée sur les Produits et que des ventes de Produits ont eu lieu au cours de la Période pertinente au Canada.

[13] La seule question en suspens est de savoir si l'enregistrement de la Marque doit être maintenu pour les deux Produits, notamment pour les vins et les liqueurs. Compte tenu du fait que la Propriétaire n'a qu'à établir une preuve *prima facie* d'emploi, que des conclusions raisonnables peuvent être tirées des faits fournis [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF) au para 29], et que la jurisprudence indique de manière constante qu'il n'est pas nécessaire de faire une analyse méticuleuse du libellé employé dans un état déclaratif des produits, je suis disposée à conclure que les ventes démontrées par la Propriétaire couvrent à la fois les produits [TRADUCTION] « vins » et « liqueurs » [*Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654 au para 17]. Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu dans son intégralité.

DÉCISION

[14] 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.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
[Hortense Ngo]

.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Vantek Intellectual Property LLP (aka d/b/a
Vantek IP LLP)

Pour la Propriétaire inscrite : McCarthy Tetrault LLP