



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 219

**Date de la décision** : 2023-12-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : Gowling WLG (Canada) LLP

**Propriétaire inscrite** : Winebow, Inc.

**Enregistrement** : LMC794230 pour HIGH NOTE

### **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 no LMC794230 pour la marque de commerce HIGH NOTE (la Marque), appartenant à Winebow, Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Vin » (les Produits).

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

## **LA PROCÉDURE**

[4] Le 4 avril 2022, à la demande de Gowling WLG (Canada) 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 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, 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 4 avril 2019 au 4 avril 2022 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, un enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[6] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui se lit 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 généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)], et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Toutefois, 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Beatrice De Marco, vice-présidente, Marchés d'importation, de la Propriétaire, souscrit le 4 novembre 2022, accompagné des Pièces A à K (l'Affidavit De Marco).

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites.

[10] Aucune audience n'a été tenue.

### **LA PREUVE**

[11] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> De Marco atteste de ce qui suit :

- La Propriétaire est un importateur et distributeur de vins et de spiritueux raffinés, avec un siège social en Virginie, aux États-Unis [para 4]. La Propriétaire a des partenariats avec des vineries et des importateurs et distributeurs canadiens, avec les partenaires distributeurs offrant aux Canadiens un large éventail de vins provenant de partout dans le monde [para 4].
- Les offres de produits actuelles du producteur de la Propriétaire sont deux vins, un malbec et un mélange de cépages rouges, vendus en liaison avec la Marque [para 5]. Les fiches techniques de ces deux vins sont jointes à titre de Pièce B et C.
- La Propriétaire s'est associée à Puerto Ancona SA (la Partenaire) pour vendre les Produits au Canada et a cédé les droits exclusifs pour vendre les Produits au Canada à la Partenaire [para 6].

[12] M<sup>me</sup> De Marco fournit également les déclarations suivantes fondées sur ses connaissances et ses croyances :

- Les personnes qui veulent importer de l'alcool en Colombie-Britannique (C.-B.) doivent le faire par l'entremise d'un agent local [para 8]. La Partenaire emploie un tiers importateur, Trialto Wine Group Ltd. (TWG) comme agent local pour l'Ouest canadien. TWG est responsable d'importer les vins au Canada et agit également agent pour la Partenaire [para 7].

- En raison des règles canadiennes sur l'importation et de la pandémie de COVID-19 (la Pandémie), la Partenaire n'a importé ou vendu aucun des Produits arborant la Marque au Canada au cours de la Période pertinente [para 9].
- Au Canada, le vin importé est vendu par l'entremise d'un agent d'importation, lequel vendra ensuite le vin à la filiale de distribution de l'importation. Par exemple, pour importer du vin en C.-B., TWG doit vendre à la British Columbia Liquor Distribution Branch (la BCLDB). La BCLDB à son tour vend aux magasins d'alcools publics et privés. Bien que chaque province ait son propre régime d'importation, elles suivent toutes un principe semblable : importation par le gouvernement, suivie par la revente [para 10].
- La première étape pour qu'un produit alcoolisé soit disponible en C.-B. est d'obtenir un enregistrement, lequel permet la vente et la distribution dans la province [para 11].
- Afin que le vin soit vendu dans les magasins d'alcool du gouvernement, le vin doit également recevoir l'approbation d'inscription de la BCLDB. Si l'inscription n'est pas approuvée, le vin est seulement disponible s'il est commandé directement par un magasin d'alcool privé, un établissement autorisé, par exemple un restaurant, ou par un particulier [para 12].
- Si un vin est approuvé pour l'inscription, une grande commande est faite et le vin est conservé dans un entrepôt de stockage du gouvernement. Le vin est ensuite vendu par l'entremise du système de distribution du gouvernement, ainsi qu'aux restaurants et aux détaillants privés [para 13].
- Si un vin n'est pas approuvé pour l'inscription, le vin est plus dispendieux pour les restaurants, les détaillants privés et les particuliers. Par conséquent, compte tenu des coûts plus élevés, il est très difficile de mettre en marché du vin en C.-B. si un vin n'a pas reçu l'inscription [para 14].
- L'expérience de la Partenaire et de TWG est que les clients sont réticents à acheter des vins qui ne sont pas inscrits. Avec les quarantaines liées à la

Pandémie et les fermetures de restaurants en ayant découlé, il aurait été difficile d'obtenir une nouvelle inscription [para 15].

- La BCLDB reconnaît à quel point l'importation d'un vin non inscrit est exigeante en temps. Jointe à titre de Pièce D est une page Web du site Web de la BCLDB fournissant des renseignements sur les commandes spéciales qui indique que [TRADUCTION] « habituellement, le coût final pour les produits en commande spéciale est beaucoup plus élevé que le prix de détail dans le pays d'origine ». La quantité minimale de la commande pour un vin provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis comme les Produits est 48 bouteilles, avec un coût d'expédition minimal de 400 \$ [para 16].
- En 2019, la Partenaire a cherché à vendre les Produits en C.-B. par l'entremise de TWG comme son importateur ou agent. Les Produits ont été correctement inscrits [para 17]. Une copie de l'avis d'approbation pour les Produits de la BCLDB en date du 23 avril 2019 est jointe à titre de Pièce E.
- La Partenaire, par l'entremise de son agent TWG, a fait la demande, le 17 avril 2019, pour que les Produits soient inscrits [para 18]. La demande d'inscription et le plan de marketing compris dans la demande sont joints à titre de Pièces F et G. Les produits n'ont pas reçu l'inscription demandée [para 19]. Une copie de lettre de la BCLDB refusant la demande d'inscription est jointe à titre de Pièce H.
- La Partenaire est demeurée intéressée à poursuivre l'inscription des Produits en C.-B., planifiant de présenter une nouvelle demande pour l'inscription en avril 2020 [para 20]. Cependant, la Pandémie [TRADUCTION] « a complètement chamboulé ces plans ». Plus particulièrement, les restrictions sur les voyages liées à la Pandémie ont empêché la tenue de réunions mixtes de présentation entre l'importateur et la vinerie [para 20].
- Il est bien documenté que la Pandémie a entraîné d'importantes perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et que ces perturbations toujours en cours continuent de rendre l'expédition de vins de l'Argentine au Canada plus difficile et plus dispendieuse [para 21].

- Ces problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement ont entraîné des difficultés dans la production de vin. Plus particulièrement, la Partenaire a éprouvé des difficultés à obtenir des bouteilles vides puisque, en raison des confinements et des restrictions liées à la distanciation sociale, les fournisseurs de verre ont réduit leur production et les bouteilles de vin sont devenues rares [para 22]. Cette pénurie s’est poursuivie tout au long de 2021 et a été empirée par un incendie à l’un des principaux fournisseurs de verre de la Partenaire. Sans bouteilles pour embouteiller le vin, les vineries ont dû réduire leur production, ce qui a eu une incidence sur la capacité des distributeurs à distribuer du vin [para 23].
- La Partenaire reprend les ventes des Produits au Canada [para 24]. La Partenaire a de nouveau présenté la demande pour inscrire les Produits pour la vente en C.-B. et les Produits ont été correctement inscrits le 26 octobre 2022 [para 25, Pièce I].
- TWG a commandé 84 caisses des Produits de la Partenaire pour livraison en C.-B. [para 26]. Une copie du bon de commande de TWG à la Partenaire en date du 28 octobre 2022 est jointe à titre de Pièce J. TWG a également commandé 56 caisses des Produits pour livraison en Alberta [para 27]. Une copie du bon de commande pour cette commande en date du 28 octobre 2022 est jointe à titre de Pièce K.

### **QUESTION PRÉLIMINAIRE – ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE**

[13] La Partie requérante affirme que la majorité de la preuve produite par la Propriétaire constitue du oui-dire, étant des déclarations faites [TRADUCTION] « à partir de connaissances » provenant de deux tiers, nommément la Partenaire et TWG. La Partie requérante affirme également que la Propriétaire n’a pas démontré qu’une telle preuve est fiable et nécessaire ou que la Propriétaire devrait autrement profiter d’une exception à la règle que la preuve de oui-dire est inadmissible [observations écrites de la Partie requérante, para 5].

[14] Je suis d’accord avec la Partie requérante que les déclarations faites par l’Affidavit De Marco qui sont fondées sur des connaissances et des croyances

constituent du oui-dire. Cependant, il est bien établi que, compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, « [t]outre préoccupation quant au fait que [l]a preuve constitue du oui-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [*Eva Gabor International Ltd c 1 459 243 Ontario Inc*, 2011 CF 18 au para 18]. Par conséquent, toute préoccupation concernant la fiabilité de l'Affidavit De Marco sera évaluée en matière de poids plutôt que d'admissibilité.

### **ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION**

[15] Il n'y a aucun conflit quant à savoir si la Marque a été employée au Canada au cours de la Période pertinente, puisqu'il est clairement indiqué dans la preuve de la Propriétaire qu'elle ne l'a pas été [Affidavit De Marco, para 9]. Ainsi, l'espèce relève uniquement de la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales en vertu de l'article 45(3) de la Loi qui justifiaient le défaut d'emploi. Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans *Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129 au para 22, la règle générale porte que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales.

### ***Test en matière de circonstances spéciales***

[16] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. Le registraire doit ensuite déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst) au para 29].

[17] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut d'emploi. Cela repose sur l'examen de trois

critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s'il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Harris Knitting Mills*].

[18] La pertinence du premier critère est évidente, étant donné que les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d'emploi peuvent ne pas suffire pour justifier une période étendue de défaut d'emploi; autrement dit, les motifs du défaut d'emploi seront soupesés contre la durée du défaut d'emploi [*Harris Knitting Mills*].

[19] Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

[20] L'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 2003 CFPI 780 (CanLII), 27 CPR (4th) 73 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

Pourquoi la Marque n'a-t-elle pas été employée pendant la période pertinente?

[21] Bien que la Propriétaire n'ait présenté aucune observation, comme il est établi dans l'Affidavit De Marco, les raisons de la Propriétaire pour le défaut d'emploi de la Marque peuvent brièvement être résumées comme suit :

- Le processus d'approbation pour la vente des vins importés dans la province de la C.-B. est complexe, nécessitant plusieurs intermédiaires et approbations [para 7 à 14].
- La Partenaire a demandé l'approbation pour la vente des Produits en C.-B. et a obtenu l'inscription des Produits dans cette province (signifiant que les Produits peuvent être vendus en C.-B., mais seulement directement par des magasins d'alcool privé, des établissements autorisés comme des restaurants et des particuliers, c.-à-d. pas par des magasins d'alcool provinciaux) [para 12 et 17]. Cependant, bien que la Partenaire, par l'entremise de TWG, ait produit une demande en avril 2019 pour que les

Produits soient inscrits en C.-B., elle n'a pas réussi à obtenir l'inscription [para 18 et 19].

- La Propriétaire est demeurée intéressée à poursuivre l'inscription en C.-B. des Produits et planifiait de présenter une nouvelle demande en avril 2020. Cependant, la Pandémie a complètement chamboulé ces plans, puisque les voyages entre l'Argentine et le Canada étaient difficiles, voire impossibles, empêchant ainsi la tenue des réunions en personne requises [para 20].
- La Pandémie a également entraîné d'importantes perturbations dans les chaînes d'approvisionnement qui continuent de rendre l'expédition des Produits de l'Argentine au Canada plus difficile et plus dispendieuse [para 21]. Ces mêmes problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement ont entraîné des difficultés dans la production de vin, y compris l'obtention de bouteilles vides alors que les confinements et les restrictions de distanciation sociale liés à la Pandémie ont réduit la production des bouteilles de vin, les rendant rares [para 22].
- Un incendie chez l'un des principaux fournisseurs de verre de la Partenaire a également eu des répercussions sur la disponibilité des bouteilles [para 23].

Les raisons pour le défaut d'emploi constituent-elles des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi?

[22] La Loi ne définit pas ce qu'est une circonstance particulière, ce qui laisse une vaste discrétion au registraire afin qu'il puisse tenir compte des éléments de preuve propres à chaque situation [*One Group LLC c Gouverneur Inc*, 2016 CAF 109]. Il est essentiel de comprendre dans quelle mesure le défaut d'emploi est attribuable à une décision d'un propriétaire, plutôt qu'à des circonstances hors de son contrôle. La durée du défaut d'emploi et la probabilité qu'il dure longtemps sont également des facteurs importants [*Harris Knitting Mills Ltd*].

[23] En l'espèce, la Propriétaire a décrit qu'elle a tenté de vendre les Produits dans la province de la C.-B par l'entremise de sa Partenaire et de TWG. Afin de vendre les

Produits en C.-B., les Produits doivent à tout le moins être enregistrés dans cette province, ce qui était le cas en avril 2019 [Affidavit De Marco, para 17, Pièce E]. Comme il est noté dans l’Affidavit De Marco, les vins qui sont seulement enregistrés en C.-B., mais qui ne sont pas inscrits, sont plus dispendieux à l’achat et cela, en retour, rend le vin [TRADUCTION] « très difficile à mettre en marché » [Affidavit De Marco, para 14].

[24] Malgré tout, la Propriétaire, par l’entremise de sa Partenaire, avait près d’une année complète pour vendre les Produits enregistrés en C.-B. avant le début des fermetures, des confinements et des restrictions sur les voyages associés à la Pandémie. Par conséquent, la Pandémie n’est pas une circonstance qui aurait eu une quelconque incidence sur le manque d’emploi de la Marque d’avril 2019 à approximativement mars 2020, lorsque la plupart des restrictions liées à la Pandémie ont débuté.

[25] De plus, le fait que les Produits étaient seulement enregistrés, et pas inscrits, n’a pas empêché les ventes d’avoir lieu; cela a simplement rendu les voies de commercialisation plus restrictives et les coûts plus élevés. Il est bien établi que, en général, les conditions défavorables du marché, ce que j’estime être le cas puisque les Produits étaient plus dispendieux et plus difficiles à mettre en marché en raison de l’absence d’inscription, ne sont pas le type de raisons peu communes, inhabituelles ou exceptionnelles pour le défaut d’emploi qui constituent des circonstances spéciales [voir, par exemple, *Harris Knitting Mills*; et *John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co*].

[26] Bien que la preuve indique que la Propriétaire planifiait de tenter de nouveau d’obtenir l’inscription des Produits en C.-B. en avril 2020, cela est devenu de toute évidence difficile en raison des restrictions sur les voyages liées à la Pandémie. Cependant, le simple fait qu’une activité puisse être difficile est insuffisant pour être considéré comme [TRADUCTION] « peu commun, inhabituel ou exceptionnel ». La Propriétaire n’a également fourni aucune indication quant à savoir si elle a cherché à vendre les Produits ailleurs au Canada, autre qu’en C.-B., ou si elle a encouragé sa Partenaire à le faire. Puisque la Propriétaire n’a offert aucune raison quant à savoir

pourquoi elle n'a pas cherché à obtenir l'approbation pour la vente des Produits à l'extérieur de la province de la C.-B. ou pourquoi elle n'a pas tenté d'obtenir l'inscription en C.-B. pendant au moins un an après le refus de l'inscription initiale, je ne suis pas en mesure de conclure que les raisons pour le défaut d'emploi étaient hors du contrôle de la Propriétaire.

[27] Enfin, la Propriétaire, par l'entremise de la Partenaire, a enregistré les Produits en C.-B. en octobre 2022 et a reçu une commande pour la vente de 84 caisses des Produits [Affidavit De Marco, para 25 et 26]. Bien que cela démontre l'intention de la Propriétaire de reprendre l'emploi de la Marque, cela démontre également que les ventes d'un produit enregistré, mais pas inscrit, sont possibles en C.-B., même si de telles ventes peuvent être plus difficiles à réaliser et plus dispendieuses pour le consommateur. Cela remet en question le manque de ventes des Produits une fois qu'ils avaient été initialement enregistrés en C.-B., puisque ces récentes ventes suggèrent que des ventes semblables étaient en effet possible à compter d'avril 2019.

[28] En ce qui a trait à l'incendie chez un fournisseur de verre de la Partenaire, je n'y ai accordé aucun poids, puisqu'aucune date n'a été fournie quant au moment auquel l'incendie s'est produit. Par conséquent, il n'est pas clair si l'incendie a eu des répercussions sur la disponibilité des bouteilles de vin au cours de la Période pertinente et, si c'est le cas, pendant combien de temps.

[29] En général, malgré le fait que la Propriétaire a réalisé des ventes des Produits après l'expiration de la Période pertinente démontrant une intention d'employer la Marque au Canada avec les Produits, je ne suis pas en mesure de conclure que l'absence complète d'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente était en raison de facteurs hors de du contrôle de la Propriétaire. Par conséquent, la Propriétaire n'est pas arrivée à démontrer que l'absence d'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente était en raison de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi.

## **DÉCISION**

[30] 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 radié.

---

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

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

## Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience n'a été tenue.

### **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Gowling WLG (Canada) LLP

**Pour la Propriétaire inscrite :** Norton Rose Fulbright Canada  
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.