



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 013

Date de la décision : 2024-01-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE PROCÉDURES EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : VIVIR DRINKS LTD

Propriétaire inscrite : Vins Arterra Canada, division Québec Inc.

Enregistrements : LMC976,201 pour VIVERE, et

LMC569,445, pour VIVERE

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaire à l’égard des enregistrements n° LMC976,201 et LMC569,445, tous deux pour la marque de commerce VIVERE (la Marque), appartenant à Vins Arterra Canada, division Quebec, Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « vins » (LMC569,445) et l’équivalent en langue française du mot « wines » (LMC976,201) (collectivement, les Produits).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être maintenus.

LE DOSSIER

[4] À la demande de VIVIR DRINKS LTD (la Partie requérante), le registraire a donné les avis prévus à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 27 septembre 2019 à la Propriétaire.

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits spécifiés dans chaque enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 27 septembre 2019 et le 27 septembre 2022 (la Période pertinente) en liaison avec les produits spécifiés dans chaque enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » 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 produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des 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 établi que les procédures prévues à l'article 45 sont d'ordre sommaire et expéditif pour débarrasser le registre des marques de commerce inactives.

L'expression « se débarrasser du bois mort » a souvent été utilisée pour décrire ces procédures. Le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de ces procédures est bas [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2 d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir dans une procédure prévue à l'article 45 et la preuve n'a pas à être parfaite

[*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)]. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement pendant de la période pertinente [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448]. De simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour prouver l'emploi de la marque de commerce [*Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 45 CPR (2d) 194 (CF 1^{re} inst), conf. par 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Frédéric Décary, souscrit le 26 avril 2023, auquel étaient jointes les Pièces A à H.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[10] M. Décary est le directeur des ventes d'Arterra Wines Canada, Inc, une société affiliée de la Propriétaire. Il désigne Arterra Wines Canada, Inc. et la Propriétaire collectivement sous le nom d'« Arterra », et déclare qu'en tant que directeur des ventes d'Arterra, il est responsable de la supervision des opérations de vente d'Arterra et qu'il participe régulièrement aux initiatives de marketing et de promotion de l'image de marque d'Arterra. Il déclare qu'à ce titre, il a une connaissance personnelle des faits qu'il atteste, sauf lorsque ces faits et ces questions sont fondés sur des renseignements et des convictions qu'il croit sincèrement véridiques (para 1).

[11] En ce qui concerne la Marque, M. Décary explique que celle-ci est une sous-marque de la collection de vins « Bù » de la Propriétaire, collection qui a été lancée en 2016. Il déclare qu'à cette époque, la Marque a été adoptée comme nom de marque pour le vin Sangiovese présenté dans cette collection (para 5).

[12] M. Décary explique ensuite que la Propriétaire a vendu les Produits au grand public canadien dans des bouteilles standard de 750 ml sur lesquelles étaient apposées des étiquettes arborant la Marque (para 8). À l'appui, il fournit un exemple représentatif

de l'étiquette apposée sur une bouteille de Produits vendue aux consommateurs canadiens au cours de la période pertinente (Pièce B). La Marque figure sur l'étiquette comme suit :



[13] En ce qui concerne la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M. Décary atteste que la Propriétaire a commercialisé et vendu les Produits sous la Marque pendant la Période pertinente à des magasins de spiritueux, à des épiceries, à des dépanneurs et à d'autres distributeurs au Canada. En particulier, il déclare que l'un des plus importants clients canadiens de la Propriétaire pour les Produits sous la Marque est Metro Richelieu Inc, un détaillant, franchiseur et distributeur qui exploite un réseau de plus de 900 magasins d'alimentation sous des bannières comme Metro, Metro Plus, Super C, et Food Basics dans les provinces de l'Ontario et du Québec (para 9). Il fournit des photographies des Produits portant des étiquettes comme dans la Pièce B, exposés et disponibles à l'achat au cours de la Période pertinente dans divers magasins Metro (Pièces D-1 à D-6). Il fournit en outre, dans les Pièces E à G, des captures d'écran archivées de sites Web (extraites du site d'archivage Web *WaybackMachine*) d'autres distributeurs de la Période pertinente, qui comprennent des distributeurs tels que la SAQ et ANBL (les sociétés d'État provinciales responsables du commerce des boissons alcoolisées au Québec et au Nouveau-Brunswick). Les captures d'écran de ces pages Web montrent les produits (portant une étiquette comme dans la Pièce B) en vente sur le site Web lui-même ou présentent les Produits comme étant disponibles à l'achat en magasin.

[14] M. Décary atteste qu'il y a eu des ventes importantes de Produits sous la Marque au Canada pendant la Période pertinente. Il indique notamment qu'entre le 1^{er} mars 2020 et le 28 septembre 2020, et entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022, la Propriétaire a réalisé respectivement plus de 855 000 \$ et 715 000 \$ CA de ventes de Produits sous la Marque au Canada. Comme preuve supplémentaire des ventes, il fournit une copie d'une facture datée du 19 mai 2020, dont il atteste qu'elle montre [TRADUCTION] « un cas de vente des Produits sous la Marque par la [Propriétaire] à Metro au cours de la Période pertinente » (Pièce C et para 9).

[15] Enfin, M. Décary déclare qu'au cours des cinq dernières années, la Propriétaire a dépensé environ 1 000 000 \$ en marketing de marque et 500 000 \$ en marketing d'expérience client pour promouvoir la collection « Bù » de la Propriétaire, qui comprend les Produits arborant la Marque. Il atteste que le marketing des Produits se fait par le bouche-à-oreille, la publicité générale et la publicité imprimée. À l'appui, il fournit comme Pièce H, des copies d'échantillons de catalogues en circulation pendant la Période pertinente pour promouvoir la collection de vins « Bù » de la Propriétaire, qui comprend les Produits arborant la Marque comme l'indique l'étiquette de la Pièce B.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Les observations de la Partie requérante soulèvent quatre principales questions relatives à la preuve de la Propriétaire qui visent à savoir :

- si la preuve constitue du oui-dire inadmissible et si la preuve est suffisamment crédible pour démontrer l'emploi au Canada au cours de la Période pertinente;
- si la preuve démontre ne serait-ce qu'une seule vente des Produits de la Propriétaire en liaison avec la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la Période pertinente;
- si la preuve établit des ventes de Produits arborant la Marque par la Propriétaire elle-même ou par un licencié de la Propriétaire lorsque la Propriétaire exerce le contrôle requis sur la nature et la qualité des Produits;

- si la preuve démontre une variation telle que toute preuve d'emploi n'appuierait pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

La preuve de M. Décary est-elle admissible?

[17] En ce qui concerne le premier point ci-dessus, la Partie requérante fait valoir que M. Décary n'est pas employé par la Propriétaire et n'indique pas comment Arterra Wines Canada, Inc. est affiliée à la Propriétaire. De plus, la Partie requérante fait valoir que M. Décary n'a pas expliqué comment il a obtenu les informations présentées dans son affidavit et que son affidavit ne traite pas non plus de la nécessité et de la fiabilité de sa preuve. Par conséquent, la Partie requérante prétend que les éléments de preuve contenus dans l'affidavit Décary constituent une preuve par ouï-dire inadmissible.

[18] Cependant, je note que, dans le premier paragraphe de l'affidavit de M. Décary, il déclare qu'en tant que directeur des ventes d'« Arterra » (qui est une désignation collective pour la Propriétaire et Arterra Wines Canada, Inc. une société affiliée à la Propriétaire), il est responsable de la supervision des opérations de vente d'Arterra et qu'il participe également régulièrement aux initiatives de marketing et de promotion de l'image de marque d'« Arterra ». À tout le moins, compte tenu des déclarations sous serment de M. Décary concernant ses responsabilités susmentionnées, j'accepte qu'il ait accès aux documents commerciaux de la Propriétaire et, à ce titre, la preuve est recevable.

La preuve démontre-t-elle des ventes effectuées dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire?

[19] En ce qui concerne les ventes des Produits dans la pratique normale du commerce au Canada, la Partie requérante fait valoir que, hormis les déclarations non corroborées de M. Décary concernant les chiffres de vente (à propos desquelles la Partie requérante a fait valoir que cette preuve est un ouï-dire inadmissible), la seule autre preuve concernant les ventes est une seule facture qui a été émise par un tiers non lié à un autre tiers. Plus précisément, la Partie requérante fait valoir que la facture de la Pièce C a été émise par « METRO RICHELIEU INC. », et non par la Propriétaire, et que le destinataire nommé de la facture est « VIN ARTERRA CANADA DIVISION »,

qui n'est pas non plus la Propriétaire. En outre, la Partie requérante fait valoir que la facture comporte la mention « Ristournes promotionnelles », ce qui, selon elle, suggère que la facture a été émise à des fins promotionnelles et n'établit pas l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce. La Partie requérante fait valoir que même lorsque la distribution de produits promotionnels nécessite un paiement pour les produits, un tel échange ne permet pas à lui seul d'établir l'emploi dans la pratique normale du commerce [citant *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cosmetic Warriors Limited*, 2018 CF 63 aux para 18 et 19].

[20] Tout d'abord, les factures ne sont pas nécessaires dans une procédure prévue à l'article 45 [*Lewis Thomson*, précité] à condition qu'il y ait des preuves de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Il a été admis qu'une telle preuve peut prendre la forme de rapports de vente ou peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. À cet égard, j'ai accepté les déclarations sous serment de M. Décary comme étant admissibles concernant les chiffres de vente de la Propriétaire pour les Produits arborant la Marque au cours de la Période pertinente. Quoi qu'il en soit, en plus d'accepter de telles déclarations concernant les chiffres de vente de la Propriétaire, j'accepte la facture de la Pièce C comme preuve à l'appui des transferts dans la pratique normale du commerce des Produits. À cet égard, contrairement à la position de la Partie requérante, il apparaît que les factures ont été émises par « VIN ARTERRA CANADA DIVISION » (avec une adresse identique à celle de la Propriétaire sur le Registre des marques de commerce) à « METRO RICHELIEU INC. », dont M. Décary a attesté qu'il est l'un des plus importants clients canadiens de la Propriétaire. Comme l'adresse figurant sur la facture est identique à l'adresse de la Propriétaire mentionnée dans le Registre des marques de commerce, je suis disposée à inférer que « VIN ARTERRA CANADA DIVISION » est une abréviation du nom de la Propriétaire. En ce qui concerne la mention « Ristournes promotionnelles », la facture indique que la quantité de Produits vendus était de 1 013 unités pour un montant total de ventes de 395,07 \$.

Bien que cela puisse sembler, sur une base unitaire, être un rabais important, j'accepte que de telles ventes au rabais faisaient partie de la pratique normale du commerce dans le but d'obtenir des ventes/commandes futures pour les Produits [voir *Conagra Foods Inc c Fetherstonhaugh & Co*, 2002 CFPI 1257; et *Estee Lauder Cosmetics Ltd c Loveless*, 2017 CF 927 concernant la distribution promotionnelle des produits]. C'est ainsi compte tenu des chiffres de ventes importants de la Propriétaire qui ont suivi pendant la Période pertinente et du fait que Metro Richelieu Inc. est l'un des plus importants clients canadiens de la Propriétaire. En outre, bien qu'elles ne constituent pas une preuve de transactions de vente en soi, les photographies des Pièces D-3 à D-6 montrant les Produits arborant la Marque disponibles à la vente dans de nombreux points de vente au détail Metro par la suite sont cohérentes avec l'ensemble de la preuve et la conclusion que les Produits de la Propriétaire ont été vendus et distribués à ce client pendant la Période pertinente.

La preuve démontre-t-elle des ventes par la Propriétaire ou un Licencié?

[21] La Partie requérante fait valoir que la preuve de M. Décary ne démontre pas l'emploi de la Marque par la Propriétaire ou par un licencié conformément à l'article 50 de la Loi. La position de la Partie requérante semble être que l'emploi de la Marque démontré a été fait par l'intermédiaire d'Arterra Wines Canada, Inc, la société affiliée de la Propriétaire, et non par la Propriétaire. En outre, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas établi qu'Arterra Wines Canada, Inc. était une licenciée de la Marque et que la Propriétaire exerçait un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des Produits. La Partie requérante fait valoir que la Cour d'appel fédérale a été saisie d'une question identique dans l'arrêt *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2020 CAF 120, dans lequel la preuve de l'emploi par une société affiliée de la Propriétaire d'une marque de commerce enregistrée a été jugée insuffisante. En effet, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit Décary n'établit pas l'existence d'un contrat de licence entre la Propriétaire et Arterra Wines Canada, Inc. ou entre la Propriétaire et tout autre tiers pendant la Période pertinente, qui prévoyait l'exercice du contrôle requis [conformément à *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf. par 2011 CAF 340].

[22] Bien que la preuve ait été fournie par M. Décary, un employé de la société affiliée de la Propriétaire, je ne suis pas d'accord avec la Partie requérante pour dire que la preuve démontre l'emploi de la Marque par la société affiliée, plutôt que par la Propriétaire, ou que la preuve est par ailleurs ambiguë quant à l'entité qui emploie la Marque. Une fois de plus, M. Décary a clairement attesté de son rôle et de ses responsabilités au sein d'Arterra, en tant qu'employé de la société affiliée de la Propriétaire, qui possède des connaissances personnelles au sujet des questions énoncées dans son affidavit. En outre, il identifie systématiquement et précisément la Propriétaire (et non la société affiliée) comme étant l'entité responsable des ventes et de la commercialisation des produits sous la Marque. Par exemple, ses déclarations concernant les chiffres de vente sont attribuables à la Propriétaire, de même que ses déclarations décrivant les clients de la Propriétaire et les voies par lesquelles la Propriétaire vend ses produits. Enfin, la facture de la Pièce C corrobore les ventes effectuées par la Propriétaire. Par conséquent, la preuve de l'emploi démontré est présentée par la Propriétaire et, ainsi, la question de l'octroi de licences ne se pose pas.

La preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée?

[23] La Partie requérante prétend que la preuve de l'emploi allégué de la Marque fournie dans l'affidavit Décary constitue une variation inacceptable de la Marque telle qu'elle a été enregistrée. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que les preuves montrent la présentation de la Marque avec le mot supplémentaire « BÙ », ce qui donne la variante « BÙ VIVERE ».

[24] La Partie requérante compare la présente affaire aux affaires *Mantha & Associates c Cravatte di Pancaldi SrL* (1997), 79 CPR (3d) 382 (COMC), et *Farris, Vaughan, Wills & Murphy c Sav-On Drugs Ltd* (1997) 79 CPR (3d) 570 (COMC). Dans l'affaire *Pancaldi*, le registraire a conclu que l'emploi de la marque VITALIANO & Dessin avec le mot supplémentaire PANCALDI ne constituait pas un emploi de la marque VITALIANO & Dessin. De même, dans l'affaire *Farris*, le registraire a conclu que l'emploi des mots « SAV-ON DRUG MART », avec le mot supplémentaire « MART »,

n'était pas suffisant pour constituer l'emploi de la marque nominale « SAV-ON DRUGS ».

[25] Toutefois, les affaires *Pancaldi* et *Farris* se distinguent par le fait que les éléments supplémentaires ne se distinguent pas des marques de commerce enregistrées, de telle sorte que les marques de commerce enregistrées elles-mêmes seraient perçues comme les marques de commerce employées en soi. En l'espèce, l'élément « Bù » est présenté dans une police beaucoup plus large et différente de celle du terme VIVERE, de sorte que ces éléments seraient interprétés par le public, à la première vue, comme des marques distinctes [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) à la page 538]. De plus, M. Décary atteste que la Marque est une sous-marque dans la collection de vins « Bù » de la Propriétaire, et la preuve démontre clairement qu'en plus de la Marque, il y a plusieurs sous-marques dans la collection de vins « Bù » de la Propriétaire [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst) et *Bennett Jones LLP c Pirelli Tyre SpA*, 2013 COMC 37, concernant l'emploi d'une marque secondaire pour identifier un sous-ensemble de produits]. Par conséquent, j'accepte que VIVERE, *en soi*, serait perçue par les consommateurs comme une marque secondaire employée pour identifier un sous-ensemble de produits de la collection de vins « Bù », et que sa présentation démontrée ne constitue pas une variation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[27] 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, les enregistrements seront maintenus selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Révisée par Félix Tagne-Djom et Cassandre Choquette Sauvageau

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite : McCarthy Tetrault LLP