



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 029

Date de la décision : 2024-02-22

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Vinicola Del Norte, S.A.

Propriétaire inscrite : Disprodal S.A.

Enregistrement : LMC881,094 pour BAKARA

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° LMC881,094 pour la marque de commerce BAKARA (la Marque), appartenant à Disprodal S.A. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION]
« rhum »

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Vinicola Del Norte, S.A. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 5 mai 2023, à la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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 5 mai 2020 au 5 mai 2023.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jacques Eric Baboun, son président.

[7] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été demandée.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Baboun se décrit comme le président de la Propriétaire depuis 1999 [para 1].

[9] Il explique que la Propriétaire fabrique et emballe son rhum dans ses installations en Haïti [para 3]. Son rhum est ensuite exporté, notamment au Canada, par la société mère de la Propriétaire, Boissons Agricoles Nationales S.A. (BANSA) [para 4].

[10] Il indique que, pendant la période pertinente, les ventes par BANSA du rhum de la Propriétaire à la Société des Alcools du Québec (SAQ) se sont élevées à environ 50 000 \$ CA [para 5 et 6]. M. Baboun joint un échantillon représentatif de facture, qui est daté de la période pertinente et identifie clairement les ventes de centaines de bouteilles de rhum « BAKARA » [para 7, Pièce A].

[11] M. Baboun déclare que toutes les bouteilles de rhum vendues par la Propriétaire par l'intermédiaire de BANSA au Canada au cours de la période pertinente arboraient bien en vue la Marque. Il joint des photographies représentatives montrant des

bouteilles de rhum comportant des étiquettes sur lesquelles la Marque est clairement visible, et précise que les étiquettes montrées sont identiques à celles utilisées au Canada pendant la période pertinente [para 8, Pièce B].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[12] La définition pertinente d'« emploi » 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.

[13] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter 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 [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[14] Il est bien établi que la distribution et la vente des produits par l'intermédiaire de diverses entités telles que des exportateurs, des distributeurs, des grossistes ou des détaillants peuvent constituer un emploi de la marque de commerce qui profite au propriétaire, à condition que le propriétaire ait amorcé le premier maillon dans la série de transactions [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst)].

[15] Les déclarations de M. Baboun et les preuves documentaires montrent clairement (i) la Marque apposée directement sur les produits; (ii) la pratique normale du commerce de la Propriétaire, y compris l'exportation des produits qu'elle fabrique au Canada par l'intermédiaire de sa société mère BANSA; et (iii) la vente de ces produits au Canada dans le cadre de cette pratique normale du commerce au cours de la

période pertinente. Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les produits [traduction] « rhum ».

DÉCISION

[16] 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.

Emilie Dubreuil
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Manon Duchesne
Cassandra Choquette Sauvageau

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Robic Agence PI S.E.C./Robic IP Agency LP

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP