



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 43

Date de la décision : 2024-03-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Prism Spirits Pty Ltd.

Propriétaire inscrite : Colio Estate Wines Inc.

Enregistrement : LMC916,561 pour PRISM

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° LMC916,561 pour la marque nominale PRISM (la Marque) enregistrée au nom de Colio Estate Wines Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Boissons alcoolisées, notamment vin et boissons à base de vin; vin de glace; boissons alcoolisées, notamment vins, vins aromatisés, vins au chocolat, vins mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails à base de vin,

cocktails à base de spiritueux, préparations pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky; verres.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié afin de supprimer tous les produits à l'exception de [TRADUCTION] « vin de glace ».

LE DOSSIER

[4] À la demande de Prism Spirits Pty Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 18 janvier 2023, 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, 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 18 janvier 2020 au 18 janvier 2023.

[6] 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 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] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui justifient l'absence d'emploi.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Rich Fortin, le vice-président au marketing de la Propriétaire, qui a été souscrit le 17 avril 2023, et auquel étaient jointes les Pièces A à D.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[10] M. Fortin déclare que la Propriétaire est un établissement vinicole du sud de l'Ontario qui [TRADUCTION] « produit une variété de boissons alcoolisées, y compris des vins » [para 2]. Il indique que la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu du vin de marque PRISM disponible à la vente » dans divers magasins de vente au détail. Quatorze de ces magasins de vente au détail sont identifiés par un numéro et une adresse complète au Canada, par exemple « Store - 4, HAMILTON WEST, 1061 King Street West, Hamilton, ON, L8S 1L8 » [para 5].

[11] Il déclare que [TRADUCTION] « le vin de marque PRISM de la Propriétaire est également disponible à l'achat dans divers restaurants et hôtels au Canada comme le 360 de la Tour CN ». Il joint également une copie de la carte des vins du restaurant, qui, selon lui, est représentative de celle disponible pendant la période pertinente. Il précise que la carte des vins [TRADUCTION] « identifie le vin PRISM [de la Propriétaire] [...] sous la rubrique Vin de glace » [para 6, Pièce A].

[12] M. Fortin fournit également un tableau qui, selon lui, contient [TRADUCTION] « les ventes du vin de marque PRISM [de la Propriétaire] de 2019 à 2022 » [para 7, Pièce B]. Les renseignements relatifs à la période pertinente font état des ventes de plus de 4 500 bouteilles de « Prism Vidal Icewine 200 ml », représentant un [TRADUCTION] « montant des ventes » de plus de 60 000 \$.

[13] De plus, il fournit des photographies du [TRADUCTION] « vin de marque PRISM en vente dans les magasins de détail Colio » qui, selon lui, sont représentatives de la façon dont la Marque était présentée au cours de la période pertinente. Les photographies montrent un emballage qui présente clairement la Marque avec le mot « ICEWINE » en caractères plus petits directement en dessous [para 8, Pièce C].

RAISONS DE LA DÉCISION

[14] 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 ». La preuve dans une procédure prévue à l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est léger; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9].

[15] La Partie requérante prétend que la Propriétaire ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Elle soutient que l'affidavit Fortin est ambigu et n'établit pas clairement la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Par exemple, la Partie requérante prétend que le choix des mots de M. Fortin selon lesquels les produits de la Propriétaire sont [TRADUCTION] « disponibles à la vente » plutôt que [TRADUCTION] « sont vendus » pourrait suggérer qu'ils sont vendus en consignation. Je ne suis pas d'accord.

[16] M. Fortin déclare clairement dans son affidavit que la Propriétaire est un établissement vinicole qui [TRADUCTION] « a vendu du vin de marque PRISM », puis fournit des détails sur divers emplacements où de tels produits étaient disponibles à la vente, notamment dans les [TRADUCTION] « magasins de détail Colio » et [TRADUCTION] « divers restaurants et hôtels au Canada ». J'accepte sans réserve ces déclarations [conformément à *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25]. Aucune preuve n'indique des ventes en consignation; une telle perspective est au mieux spéculative. À ce titre, je conclus que la Propriétaire a clairement démontré sa pratique normale du commerce en tant qu'établissement vinicole qui vend ses produits dans des points de vente au détail et dans des établissements d'accueil.

[17] La Partie requérante soutient également que l'affidavit Fortin est ambigu au point de manquer de crédibilité. À cet égard, la Partie requérante note que les renseignements sur les ventes, tant détaillées dans le tableau que consolidées par

M. Fortin, contiennent des ventes significatives en dehors de la période pertinente et que le tableau ne contient pas de renseignements spécifiques qui auraient été présents, par exemple sur les factures. Elle soutient que, à ce titre, les éléments de preuve devraient être considérés comme de simples allégations qui n'attestent pas des ventes dans la pratique normale du commerce. Encore une fois, je ne suis pas d'accord.

[18] Il est bien établi qu'il n'est pas obligatoire de produire des factures pour répondre à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 CF 1^{re} inst à la p 486]. La preuve du transfert dans la pratique normale du commerce peut se présenter sous forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations sous serment claires concernant des volumes de vente, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. M. Fortin déclare clairement que la Pièce B est un tableau [TRADUCTION] « montrant les ventes ». Ce tableau, qui a essentiellement la nature d'un rapport des ventes, contient des numéros et descriptions d'articles, des codes et noms de clients, ainsi que le volume et les montants en dollars des ventes, chaque mois. De plus, les montants du tableau concordent avec les totaux attestés par M. Fortin. Ce ne sont pas de simples allégations, mais des affirmations de fait [selon *Mantha & Associés/Associates c Central Transport, Inc* (1995) 64 CPR (3d) 354 (CAF)].

[19] Il est vrai que les éléments de preuve incluent les ventes de 2019, qui sont au-delà de la période pertinente. Toutefois, les éléments de preuve fournissent une ventilation des ventes chaque mois, de telle sorte qu'à l'exception du mois de janvier 2020, les ventes qui ont eu lieu pendant la période pertinente peuvent être clairement distinguées de celles qui n'y ont pas eu lieu. Ainsi, je ne suis pas disposée à conclure que l'inclusion de renseignements sur les ventes au-delà de la période pertinente diminue la valeur de la preuve des ventes s'y rapportant de manière identifiable. À ce titre, je note que les ventes réalisées au cours de la période pertinente sont importantes et rien n'indique qu'il ne s'agissait pas de transactions commerciales

authentiques [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst) à la p 293].

[20] La preuve doit, toutefois, établir non seulement que les ventes ont eu lieu dans la pratique normale du commerce, mais également que ces ventes ont eu lieu au Canada [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Comme l'a reconnu la Propriétaire à l'audience, le tableau n'inclut pas les adresses complètes des clients et n'établit pas de corrélation explicite entre les ventes et des points de vente ou des établissements de vente au détail spécifiques, et M. Fortin ne déclare pas non plus clairement que le tableau se rapporte aux ventes au Canada. En effet, la grande majorité des entrées indiquent simplement [TRADUCTION] « Client au comptant ». Il aurait été préférable de disposer d'éléments de preuve plus explicites à cet égard. Cela dit, M. Fortin affirme clairement que la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu du vin de marque PRISM » dans plus d'une douzaine d'établissements de vente au détail, dont les adresses canadiennes complètes sont fournies. En outre, le tableau inclut, sous [TRADUCTION] « Nom du client », la Tour CN, qui établit une corrélation avec le restaurant 360 de la Tour CN, un établissement canadien spécifiquement identifié par la Propriétaire comme un lieu où son produit est disponible. Le tableau indique plus loin sous [TRADUCTION] « Nom du client », [TRADUCTION] « Skip Du resto jusqu'à vous - Magasin 4 », [TRADUCTION] « Uber Eats - Magasin 4 », [TRADUCTION] « Uber Eats - Magasin 9 » et [TRADUCTION] « Skip Du resto jusqu'à vous - Magasin 11 ». J'accepte l'argument de la Propriétaire à l'audience selon lequel ces ventes (par le biais de services de livraison de produits alimentaires) proviennent des établissements identifiés comme [TRADUCTION] « Magasin - 4 », [TRADUCTION] « Magasin - 9 » et [TRADUCTION] « Magasin - 11 » dans la liste de M. Fortin des emplacements de vente au détail au Canada. À ce titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer qu'au moins certaines des ventes attestées ont eu lieu au Canada [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[21] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve de la Propriétaire est suffisante pour démontrer les ventes de son produit « Prism Vidal Icewine » au Canada

pendant la période pertinente. À cet égard, je suis guidée par le fait qu'il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir dans une procédure prévue à l'article 45 et que la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)].

[22] Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve démontrent que l'emballage du « Prism Vidal Icewine » arborait clairement la Marque pendant la période pertinente. La seule question restante est donc celle de la corrélation entre de tels produits et ceux spécifiés dans l'enregistrement. À cet égard, la Partie requérante a fait valoir, à titre subsidiaire, que les preuves concernaient uniquement le vin de glace, de sorte que seul le [TRADUCTION] « vin de glace » devrait être maintenu comme spécifiquement énuméré dans l'enregistrement. Je suis d'accord.

[23] Bien que la Propriétaire ait soutenu à l'audience que le [TRADUCTION] « vin » pouvait correspondre à divers produits dans l'enregistrement en plus du vin de glace, elle a également reconnu que la preuve documentaire ne concernait que le vin de glace et qu'il n'y avait aucune preuve que le [TRADUCTION] « vin » mentionné par M. Fortin était tout autre chose que du vin de glace. Il est bien établi que l'emploi d'une marque en liaison avec un produit donné ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement; ayant fait la distinction entre des produits particuliers dans l'enregistrement, la Propriétaire avait l'obligation de fournir la preuve concernant chacun des produits énumérés en conséquence [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst)].

[24] À ce titre, je conclus que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau *prima facie* de démontrer l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi uniquement en liaison avec du [TRADUCTION] « vin de glace ». Comme il n'y a pas de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec l'un des autres produits spécifiés dans l'enregistrement, ils seront supprimés.

DÉCISION

[25] 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 modifié afin de supprimer les produits suivants :

[TRADUCTION]

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin; [...]; boissons alcoolisées, nommément vins, vins aromatisés, vins au chocolat, vins mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails à base de vin, cocktails à base de spiritueux, préparations pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky; verres selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[26] La Marque sera dorénavant enregistrée en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION] « vin de glace ».

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-01-18

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Andrew Lew

Pour la Propriétaire inscrite : Jennifer McKay

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Palmer IP Inc.

Pour la Propriétaire inscrite : Jennifer McKay