



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 81

Date de la décision : 2024-04-29

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : E. & J. Gallo Winery

Propriétaire inscrite : O'Rourke Family Vineyards Ltd.

Enregistrement : LMC1,044,097 pour DITCHDIGGER

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° LMC1,044,097 pour la marque de commerce DITCHDIGGER (la Marque), détenue par O'Rourke Family Vineyards Ltd. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec [TRADUCTION] du « vin ».

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

LA PROCÉDURE

[4] À la demande d'E. & J. Gallo Winery (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 9 février 2023, 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 immédiatement 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 9 février 2020 au 9 février 2023.

[6] En ce qui concerne les produits, les définitions d'emploi sont énoncées 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] L'objectif des instances fondées sur l'article 45 de la Loi est de permettre de créer une procédure sommaire afin de débarrasser le registre des marques périmées, souvent décrite comme un processus visant à débarrasser le registre du « bois mort » [*Black et Decker Corp c Method Law Professional Corp*, 2016 CF 1109, au para 12]. Il n'est pas nécessaire de

produire une surabondance de preuve [*Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134, aux para 9 et 10]. Pour maintenir un enregistrement, il suffit qu'un propriétaire présente une preuve *prima facie* de l'emploi [*Sport Maska Inc c Bauer Hockey Corp*, 2016 CAF 44, au para 55].

[8] Lorsque le propriétaire n'a pas démontré l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Sean Mudge, l'avocat général de la Propriétaire, souscrit à Edmonton le 11 septembre 2023, auquel étaient jointes les pièces A à L.

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

RAISONS DE LA DÉCISION

[11] M. Mudge affirme clairement que la Marque n'a pas été employée au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, il indique que [TRADUCTION] « [p]our des raisons indépendantes de la volonté de [la Propriétaire], l'ouverture officielle [de l'établissement vinicole de la Propriétaire], et par ricochet l'emploi de la Marque de commerce, a été retardée jusqu'au printemps 2025 » [para 16].

[12] M. Mudge affirme que ces raisons sont des retards dans la construction de l'établissement vinicole en raison de la pandémie de Covid-19 [aux para 21 à 29], ainsi que de la maladie et du décès du principal vinificateur de la Propriétaire en 2021 [aux para 30 à 34].

[13] En ce qui concerne la Marque en particulier, M. Mudge explique qu'elle a été [TRADUCTION] « choisie pour être le nom d'une série de vins limités qui présenteraient les vins "uniques" » [para 15], qui devaient être « mis en vente lors de l'Ouverture officielle de l'établissement vinicole » [para 20].

[14] À cet égard, M. Mudge affirme que [TRADUCTION] « certains vins ont été mis de côté depuis 2017 et désignés comme faisant partie de la série spéciale de vins à édition limitée de DITCHDIGGER », y compris des vins embouteillés en 2016, 2017, 2022 et 2023 [para 35]. Il ajoute que [TRADUCTION] « [c]ertains vins continueront d'être mis de côté à l'avenir à mesure que la série annuelle DITCHDIGGER sera lancée. Encore une fois, il s'agira de séries spéciales limitées vendues exclusivement à l'établissement vinicole » [para 37].

[15] Comme M. Mudge concède que la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente, la question est de savoir si la Propriétaire a établi l'existence de circonstances spéciales qui justifient ce défaut d'emploi, une exception à la règle selon laquelle le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation [*Smart et Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129, au para 22].

[16] Pour déterminer si des circonstances spéciales ont été établies, le registraire doit d'abord déterminer, à la lumière de la preuve, pourquoi la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente et, ensuite, si ces raisons constituent des circonstances spéciales [selon *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances doivent être [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst), au para 29].

[17] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent effectivement des circonstances spéciales, il doit tout de même

déterminer si ces circonstances justifient la période du défaut d'emploi. Cette détermination 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) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [conformément à *Harris Knitting Mills*, précitée]. Ces trois critères sont tous pertinents, mais le deuxième critère est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [conformément à *Scott Paper*, précitée].

[18] En l'espèce, selon la preuve de la Propriétaire, pendant la période pertinente, des vins précis étaient déjà réservés pour emploi en liaison avec la Marque. De plus, comme l'a souligné la Partie requérante, il appert d'un article daté du 1^{er} décembre 2020, présenté dans le cadre de la preuve de la Propriétaire, que [TRADUCTION] « O'Rourke Family Vineyards sur le chemin Commonage ayant prévu d'ouvrir en 2022, on avait rapidement besoin d'un établissement vinicole qui fonctionne, afin de produire du vin à partir de raisins cultivés au domaine et de servir le public. Chase Wines a ouvert ses portes en 2016 sur le chemin Goldie, mais a par la suite été renommée O'Rourkes Peak Cellars » [Pièce B].

[19] Il appert de cette preuve que la raison pour laquelle la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente était la décision de la Propriétaire de la limiter à une série de vins limités « uniques » offerts uniquement lors de l'ouverture officielle de l'établissement vinicole. Comme l'a fait valoir la Partie requérante, il s'agit d'une décision opérationnelle volontaire qui relève du contrôle de la Propriétaire.

[20] Il est bien établi que les décisions opérationnelles volontaires comme dans le cas présent, même si elles peuvent être aggravées par d'autres

facteurs, ne constituent pas le genre de raisons peu communes, inhabituelles ou exceptionnelles de non-emploi qui constituent des circonstances spéciales [voir *Harris Knitting*, précitée; *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst); *88766 Canada Inc c Via Motors, Inc*, 2023 COMC 152; *Kate Henderson c Gestion Montreal Gourmet*, 2022 COMC 37; *BenefitHub, Inc c Frontline Centre Inc*, 2021 COMC 233; *Barrette Legal Inc c Maison des Futailles sec*, 2015 COMC 122, aux para 39 à 41].

[21] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45(1) de la Loi, ou de circonstances particulières qui justifient l'absence d'emploi.

DÉCISION

[22] 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 radié 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
Liette Girard
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bereskin & Parr LLP/SENCRL, SRL

Pour la Propriétaire inscrite : Coastal Trademark Services Limited