

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20170606

Dossier : T-1949-16

Référence : 2017 CF 552

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

MIGUEL TORRES S. A.

demandeur

et

**BARRETTE LÉGAL INC. ET LE
REGISTRAIRE DES MARQUES DE
COMMERCE**

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, à l'encontre d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce (le « registraire ») le 13 septembre 2016 (la « décision ») par laquelle le

registraire ordonnait que la marque de commerce TORRES 5 enregistrée sous le numéro TMA717,319 soit radiée du Registre, conformément au paragraphe 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

II. Contexte

[1] Miguel Torres S. A., de Barcelone, en Espagne (le « demandeur ») est le propriétaire de la marque TORRES 5 enregistrée au Canada sous le numéro TMA717,319 (l'« enregistrement n° 319 »). L'enregistrement n° 319 a été créé le 23 juin 2008 pour être employé en liaison avec du brandy étant donné que la marque de commerce était employée au Canada depuis au moins le 19 mars 1993.

[2] Le 3 mai 2016, Barrette Légal Inc. (le « défendeur ») a demandé au registraire d'émettre un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à l'égard de la marque de commerce TORRES 5 du demandeur (l'« avis sur TORRES »). Le 13 mai 2016, le registraire aurait envoyé au représentant pour signification du demandeur, Marks & Clerk, l'avis sur TORRES et 11 autres avis émis en vertu de l'article 45 à l'égard de marques de commerce associées au brandy. Marks & Clerk n'a jamais reçu l'avis sur TORRES, mais, entre les 18 et 20 mai 2016, le cabinet a reçu les 11 autres avis émis en vertu de l'article 45.

[3] Le 13 septembre 2016, le registraire a envoyé un autre avis au demandeur pour l'informer que, en raison de son omission de produire des éléments de preuve, la marque TORRES 5 sera radiée du Registre, conformément au paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, à moins qu'un appel soit produit. Le 7 octobre 2016, Marks & Clerk a écrit au Bureau des marques

de commerce pour demander une prolongation de délai rétroactive pour la production de la preuve dans la procédure de radiation prévue à l'article 45. Le registraire a rejeté cette demande le 19 octobre 2016, car il se trouvait dessaisi du dossier et n'avait aucun pouvoir d'accueillir ce type de demande après qu'une décision finale a été rendue en vertu du paragraphe 45(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[4] Du 9 au 14 novembre 2016, Marks & Clerk a envoyé d'autres lettres au Bureau des marques de commerce afin de demander de nouveau une prolongation de délai rétroactive. Le 14 novembre 2016, le Bureau des marques de commerce a envoyé une autre lettre à Marks & Clerk soutenant que le registraire n'a pas le pouvoir d'accorder une prolongation de délai rétroactive en vertu du paragraphe 47(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

III. Question en litige

[5] La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si le demandeur a présenté suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer l'emploi de la marque de commerce, conformément aux articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, au cours de la période pertinente pour maintenir l'enregistrement de la marque TORRES 5.

IV. Analyse

[6] Le demandeur a présenté en appel de nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, la norme de contrôle applicable en l'espèce est la norme de la décision correcte (*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée* (2000), 5 CPR (4th) 180 (CA)).

[7] L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* est une mesure interne destinée à débarrasser le Registre du « bois mort » (*McDowell c. Laverana GmbH & Co KG*, 2016 CF 1276; *Fraser Sea Food Corp. c. Fasken Martineau Dumoulin LLP*, 2011 CF 893). En appel, le critère de preuve à respecter pour démontrer l'emploi de la marque de commerce en question est plutôt souple et il suffit que le demandeur présente une preuve *prima facie* de l'emploi (*Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp.*, 2016 CAF 44, au paragraphe 55). En outre, la jurisprudence a établi qu'un affidavit apportant des éléments de preuve suffisants répondra habituellement à l'exigence en matière de preuve d'emploi au cours de la période pertinente (*Supershuttle International, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 CF 1259, au paragraphe 38).

[8] Le demandeur a déposé l'affidavit de M^{me} Ana Manchón, chef de secteur au Canada chez Miguel Torres S. A. En tant que chef de secteur, M^{me} Manchón connaît les chiffres des ventes antérieures et actuelles du brandy vendu par le demandeur au Canada sous la marque de commerce TORRES 5. Des factures représentatives des ventes de brandy TORRES 5 effectuées au Canada au cours de la période pertinente et des photographies de bouteilles de brandy TORRES 5 vendues dans des magasins de vins et spiritueux en Ontario ont été annexées à l'affidavit de M^{me} Manchón.

[9] Même si les photographies ne sont pas de bonne qualité, elles suffisent pour démontrer l'emploi au cours de la période pertinente. Par conséquent, l'appel est accueilli et la décision du registraire est annulée.

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. L'appel est accueilli.
2. La décision rendue le 13 septembre 2016 par le registraire des marques de commerce par laquelle il ordonnait que la marque TORRES 5 enregistrée sous le numéro TMA717,319 soit radiée du Registre est annulée.
3. L'enregistrement numéro TMA717,319 pour la marque de commerce TORRES 5 employée en liaison avec le brandy doit être maintenu dans le Registre.
4. Avec le consentement des parties, aucuns dépens ne sont adjugés.

« Michael D. Manson »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1949-16

INTITULÉ : MIGUEL TORRES S.A. c. BARRETE LÉGAL *ET AL.*

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 JUIN 2017

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 6 JUIN 2017

COMPARUTIONS :

Grant W. Lynds
Coleen Morrison

POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marks & Clerk Canada
Agents de brevets et de marque de
commerce
Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

BARRETTE LÉGAL INC.
Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR
BARRETTE LÉGAL INC.

William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR
REGISTRAIRE DES MARQUES DE
COMMERCE