



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2015 COMC 47
Date de la décision: 2015-03-17

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à
la demande de M. Hugo Berthiaume, visant
l’enregistrement n° LMC728,083 de la marque de
commerce MUZO au nom de Linda Zago**

Le dossier

[1] Le 11 avril 2013, à la demande de M. Hugo Berthiaume (le Requérant), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Linda Zago (ci-après parfois référée l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC728,083 pour la marque de commerce MUZO (la Marque).

[2] Cet avis enjoignait l’Inscrivante de démontrer que sa Marque a été employée au Canada, à un moment quelconque entre le 11 avril 2010 et le 11 avril 2013 (la période pertinente), en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, à savoir :

Nourriture et accessoires pour animaux domestiques nommément sacs pour le transport des accessoires d’animaux, sacs de transport pour animaux, colliers, laisses, médailles, vêtements pour animaux.

Services de pension, de garderie, d’hôtel, de toilettage et de restauration pour animaux domestiques; services de vente de nourriture et d’accessoires pour animaux domestiques; services de soins de santé animale et de soins de bien-être animal; services de restauration.

et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[3] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit souscrit par elle-même le 10 juillet 2013.

[4] Chacune des parties a produit des représentations écrites.

[5] Parallèlement à la production de ses représentations écrites, l'Inscrivante a produit une demande de modification de l'enregistrement afin que soient retirés de l'enregistrement l'ensemble des produits, à l'exception de ceux décrits comme « nourriture pour animaux domestiques ». Conséquemment, ces produits ont été retranchés de l'enregistrement et il n'y a pas lieu de discuter dans le cadre de la présente affaire de la question de savoir si la preuve produite par l'Inscrivante démontre l'emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec ces produits.

[6] Aucune audience n'a été demandée.

Analyse

[7] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la p. 282 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[8] Dans le présent cas, l'article 4 de la Loi définit l'emploi en liaison avec des produits et services comme suit :

- (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 colis 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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[9] Ceci m'amène à revoir la preuve souscrite par l'Inscrivante à la lumière des représentations des parties.

[10] Mme Zago débute son affidavit en affirmant qu'elle est l'actionnaire majoritaire et présidente de Gestion Zago inc. (Gestion Zago), une société qu'elle a fondé le 30 octobre 2006 [paragraphe 4, pièce LZ-1].

[11] Gestion Zago est l'actionnaire majoritaire de Muzo inc., une société fondée le 26 avril 2006 dont Mme Zago est également la présidente [paragraphe 5, pièce LZ-2].

[12] Mme Zago explique que Muzo inc. exploite, depuis le 1^{er} juillet 2007, un hôtel et complexe pour chats et chiens sous la Marque. Mme Zago identifie cet hôtel et complexe pour chats et chiens comme étant le « Complexe MUZO » et je ferai de même [paragraphe 6].

[13] Mme Zago affirme que le Complexe MUZO emploie la Marque avec son autorisation et sous son contrôle direct. Elle dirige, gère et supervise personnellement toutes les activités de Muzo inc. ainsi que celles du Complexe MUZO. À cet égard, Mme Zago explique qu'elle est personnellement physiquement présente sur les lieux du Complexe MUZO pendant la majeure partie des heures d'ouverture pour servir les clients et s'assurer de la qualité des services rendus par les employés et des produits vendus sur place. Elle voit de plus personnellement à réviser et à approuver la publicité pour le Complexe MUZO et l'exposition de la Marque relativement à celui-ci. En fait, elle est la seule personne qui décide de la manière dont la Marque est employée par Muzo inc. [paragraphe 7-9]. Il convient de noter à ce stade-ci de mon analyse que pareil contrôle par l'Inscrivante sur les caractéristiques et la qualité des produits et services offerts sous la Marque rencontre les exigences édictées à l'article 50(1) de la Loi régissant l'emploi sous licence.

[14] Mme Zago décrit par la suite dans une trentaine de paragraphes avec pièces justificatives à l'appui, les activités du Complexe MUZO sous la Marque. Essentiellement, le Complexe

MUZO offre des services de pension, de garderie, d'hôtel, de toilettage et de restauration pour animaux domestiques (chats et chiens), de même que des produits et services périphériques à ces activités (tels la vente de nourriture et des services de soins de santé animale et de bien-être animal).

[15] Le Requérant fait essentiellement valoir dans ses représentations écrites les arguments suivants :

- i) la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque mais plutôt l'emploi du nom de la société Muzo inc.;
- ii) la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque avec les produits « [n]ourriture pour animaux domestiques » et les services « [...] de restauration pour animaux domestiques », « services de vente de nourriture et d'accessoires pour animaux domestiques », et « services de restauration »; et
- iii) la preuve démontre que la Marque appartient non pas à l'Inscrivante mais plutôt à la société Muzo inc.

[16] Je discuterai de chacun de ces arguments à tour de rôle.

i) Le preuve ne démontrerait pas l'emploi de la Marque mais plutôt du nom de la société Muzo inc.

[17] Cet argument du Requérant s'appuie sur les factures produites sous les pièces LZ-11 à LZ-15 identifiant le nom de la société Muzo inc. (immédiatement suivi de l'adresse de la société) comme l'entité ayant facturé les produits et services y décrits. Il convient de rappeler sur ce point que la société Muzo inc. agit à titre de licenciée de la Marque dûment autorisée et contrôlée par l'Inscrivante au sens de l'article 50(1) de la Loi.

[18] Je conviens avec l'Inscrivante que cet argument du Requérant s'appuie sur une analyse hors contexte des factures de vente produites et ne tient pas compte de l'ensemble de la preuve.

[19] Tel que rappelé par l’Inscrivante, les factures de vente produites au soutien de l’affidavit de Mme Zago l’ont été au soutien de certains autres éléments de preuve démontrant l’emploi de la Marque conformément aux conditions de l’article 4 de la Loi. Ces factures ne constituent pas l’ensemble de la preuve d’emploi soumise par l’Inscrivante.

[20] Tel que requis par l’article 4 de la Loi, pour qu’il y ait « emploi » en liaison avec des produits, un transfert de possession ou de propriété est requis. Or, les factures produites ont pour but de démontrer le transfert de propriété. Les autres éléments de preuve (par exemple, les photos et affirmations claires sous serment) démontrent que la Marque est apposée sur les contenants dans lesquels les produits visés par le présent enregistrement sont vendus par la société Muzo inc. tel que discuté plus amplement ci-après au point ii).

[21] Pour qu’il y ait « emploi » en liaison avec des services au sens de l’article 4, la Marque doit être employée ou montrée dans l’exécution des services ou dans l’annonce de ceux-ci. En l’occurrence, les factures démontrent clairement que les services y décrits ont été rendus. Les autres éléments de preuve (par exemple, les photos, cartes des tarifs, dépliants publicitaires, etc.) démontrent que la Marque était montrée dans l’exécution et dans l’annonce des services visés par le présent enregistrement tel que discuté plus amplement ci-après au point ii).

ii) Le preuve ne démontrerait pas l’emploi de la Marque avec les produits « [n]ourriture pour animaux domestiques » et les services « [...] de restauration pour animaux domestiques », « services de vente de nourriture et d’accessoires pour animaux domestiques », et « services de restauration »

[22] Il convient de noter dans un premier temps que l’emploi comme tel de la Marque en liaison avec la balance des services visés par l’enregistrement en cause, à savoir :

Services de pension, de garderie, d’hôtel, de toilettage [...] pour animaux domestiques; [...] services de soins de santé animale et de soins de bien-être animal; [...]

ne semble pas contesté par le Requéant autrement que tel qu’argumenté de manière générale aux points i) et iii). Au surplus, je n’ai aucune difficulté à conclure à l’emploi de la Marque en liaison avec pareils services. Les cartes des tarifs sous les pièces LZ-4 à LZ-6, l’exemplaire de carte de membre sous LZ-7, et les dépliants publicitaires sous LZ-8, tous distribués pendant la période

pertinente, montrent bien comment la Marque est employée dans l'annonce de ces services. Les photos aux paragraphes 13, 19 et 21 montrent bien que la Marque est affichée au lieu où les Services sont rendus et les factures LZ-11 à LZ-14 montrent que les services étaient non seulement disponibles, mais effectivement rendus.

Les produits contestés

[23] Revenant sur les produits contestés, le Requérant soumet que l'Inscrivante prétend produire des muffins au foie selon sa recette personnelle et vendre ceux-ci. Or, le Requérant soumet que nulle part dans la preuve peut-on voir de tels muffins. Seule une photographie de la boîte portant la Marque est produite en preuve au paragraphe 43 de l'affidavit de Mme Zago. Le Requérant soumet qu'il n'est pas permis de constater que ces boîtes contiennent des muffins. Le Requérant soumet de plus que la mention « gâteries/muffins » sous la facture LZ-15 ne permet pas de déterminer si ce sont des gâteries ou des muffins qui font l'objet de la vente. Le Requérant soumet de même que la mention « collation fait maison dont nos fameux muffins au foie » apparaissant dans l'un des dépliants publicitaires sous LZ-8 n'est pas claire quant à savoir s'il est question de collations ou de gâteries.

[24] Je conviens avec l'Inscrivante que cet argument du Requérant semble s'appuyer sur une appréciation erronée du concept de fardeau de preuve applicable en l'espèce. Le critère reconnu pour que la preuve soit acceptable dans le cadre d'une procédure sous l'article 45 n'est pas celui de la preuve « hors de tout doute raisonnable », mais de la preuve « non ambiguë ».

[25] En l'occurrence, les affirmations de Mme Zago contenues aux paragraphes 41 à 44 de son affidavit suivant lesquelles :

41. Depuis le début des opérations du Complexe Muzo, le Complexe produit, selon ma recette personnelle, des muffins au foie dont les chiens raffolent.

42. Pendant la Période pertinente, les muffins étaient, et sont toujours, régulièrement fournis aux chiens comme collations lors de leurs séjours de courte ou de longue durée, dans le cadre des services de garderie ou de pension au Complexe MUZO, et sont également vendus à la boutique pour emporter.

43. Les muffins vendus à la boutique le sont dans un emballage arborant la marque MUZO tel qu'il appert de la photo ci-dessous.

44. Je joins à mon affidavit comme pièce LZ-15 une facture typique pour la vente d'une demi-douzaine de muffins de marque MUZO pendant la Période pertinente.

sont claires et appuyées par des pièces justificatives dûment expliquées. Le fait que la Marque soit apposée sur la boîte plutôt que sur les muffins eux-mêmes rencontre les exigences édictées à l'article 4, sans qu'il soit nécessaire pour cela de produire également une photographie des muffins eux-mêmes. De même, le fait que la facture LZ-15 fasse état de la vente de « gateries [sic] / muffins » plutôt que de « muffins » seulement est sans conséquence puisque Mme Zago précise qu'il s'agit-là d'une facture typique pour la vente d'une demi-douzaine de muffins.

Les services contestés

Les services de restauration

[26] Concernant les services de restauration contestés, le Requérant fait remarquer que l'Inscrivante fait la distinction entre ses services de restauration offerts « dans le cadre de son service de pension » et ceux offerts « en tout temps et sur une base ponctuelle ».

[27] Il convient de préciser sur ce point que les clients du Complexe MUZO peuvent laisser leur chien ou leur chat aux soins des employés du Complexe MUZO pour quelques heures (garderie pour animaux) ou pour une plus longue période pouvant aller d'une nuit à une semaine et plus. Si le client désire que le Complexe MUZO fournisse de la nourriture pendant le séjour de son animal, on parle alors de services de pension pour animaux. Si le client ne désire pas que le Complexe MUZO fournisse la nourriture pendant le séjour de son animal (par exemple le client apporte lui-même la nourriture), on parle alors de services d'hôtel pour animaux.

[28] S'agissant des services de restauration offerts dans le cadre du service de pension, le Requérant soumet qu'un service de restauration signifie servir un repas et implique nécessairement que celui-ci soit préparé sur place. Or, le Requérant soumet que l'Inscrivante n'affirme à aucun endroit cuisiner des repas pour les animaux, pas plus qu'elle n'a produit de photos de la cuisine où sont préparés les repas. Le Requérant soumet qu'il apparaît plutôt que l'Inscrivante ne ferait qu'offrir de la nourriture déjà préparée et ce, uniquement lorsque les propriétaires ne fournissent pas eux-mêmes la nourriture de leur animal. Ainsi, l'Inscrivante

n'offre pas de services réels de « restauration » tels qu'ils devraient être entendus dans son sens littéraire, soit « préparer et servir des repas ».

[29] S'agissant des services de restauration offerts sur une base ponctuelle, le Requéant soumet que la preuve de l'Inscrivante est ambiguë en ce que l'Inscrivante paraît vendre des collations ou gâteries pour animaux, plutôt qu'offrir un service de restauration.

[30] L'Inscrivante soumet pour sa part que des services de restauration ne requièrent pas nécessairement une cuisine sur place pas plus qu'il n'existe d'autorité suggérant que la preuve de l'existence de services de restauration nécessite une photo de la cuisine. L'Inscrivante soumet qu'il existe divers types de restaurants où la nourriture est préparée à l'avance à l'externe alors que servie sur place aux clients. L'Inscrivante soumet par ailleurs que s'agissant de services de restauration pour animaux domestiques, le fait de servir un bol de nourriture ou une collation préparée à l'avance constitue effectivement un service de restauration (tout comme une personne se faisant servir un bol de céréales dans un restaurant pour humains). En d'autres termes, l'Inscrivante soumet que des services de restauration pour animaux n'ont pas à se coller à la scène fictive du classique du cinéma *Lady and the Tramp* où deux chiens mangent un spaghetti assis à une table sous les mélodies d'un violoniste pour se qualifier de services de restauration.

[31] L'Inscrivante souligne également que les services de restauration pour animaux domestiques sont annoncés dans les cartes des tarifs des services offerts au Complexe MUZO sur lesquelles la Marque apparaît bien en évidence. Par exemple, vers le milieu de la carte des tarifs sous LZ-4, on peut lire :

Une journée au Club MUZO comprend des périodes d'exercice, de divertissement et de repos, une collation et un repas.

[32] De façon similaire, vers le milieu de la carte des tarifs LZ-6, on peut lire sous la rubrique « SERVICES ET ACTIVITÉS À LA CARTE » :

Nutrition	Collation santé	2\$
	KONG au beurre d'arachides	3\$

[33] Je note par ailleurs que sur l'un des dépliants publicitaires sous LZ-8 décrivant les nombreux forfaits disponibles, tels « FORFAIT RELAXATION », « FORFAIT SPORTIF »,

« FORFAIT FORME ET BEAUTÉ », etc., il est expressément indiqué que chacun des forfaits inclut une « collation fait maison dont nos fameux muffins au foie ».

[34] L'Inscrivante soumet que les services de restauration de l'Inscrivante étaient non seulement disponibles pendant la période pertinente mais également rendus comme en fait foi la facture 14010 produite sous la pièce LZ-11 faisant notamment état d'un « repas » facturé au montant de 5\$ + taxes.

[35] Je conviens avec l'Inscrivante que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec des services de restauration pour animaux domestiques. Manifestement, les animaux de passage au Complexe MUZO peuvent être nourris selon différentes formules disponibles. Il convient d'ailleurs de reproduire sur ce point le paragraphe 32 de l'affidavit de Mme Zago :

En sus de fournir des services de restauration dans le cadre d'un séjour de pension pour animaux, le Complexe MUZO offre aussi des services de restauration pour animaux en tout temps sur une base ponctuelle; ces services sont notamment annoncés sous la rubrique « nutrition » de la pièce LZ-6. Par exemple, il arrive qu'un client promène son chien le long du Canal Lachine et s'arrête avec son animal pour lui acheter une collation ou une pâtisserie.

[36] Ceci étant dit, le libellé des services visés par le présent enregistrement couvre à la fois des « services de pension, de garderie, d'hôtel, de toilettage et de restauration pour animaux domestiques » et des « services de restauration ». Ces derniers services sont séparés des autres catégories de services par un point-virgule, de sorte que le contexte ne permet pas de rattacher les services de restauration en question aux animaux domestiques. L'affidavit de Mme Zago ne permet pas de comprendre en quoi consiste cette autre catégorie de services ni dans quelle mesure des circonstances exceptionnelles pourraient justifier le non-emploi de la Marque en liaison avec pareils services. En conséquence, j'estime qu'il y a lieu de radier cette dernière catégorie de services de l'enregistrement.

Les services de vente de nourriture et d'accessoires pour animaux domestiques

[37] Le Requéran soumet que la preuve de l'Inscrivante ne permet pas de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec des « services de vente de nourriture et d'accessoires pour animaux domestiques ». Je ne suis pas d'accord.

[38] Tel qu'expliqué par Mme Zago au paragraphe 37 de son affidavit, le Complexe MUZO comprend une boutique où est vendue une panoplie d'accessoires pour animaux, comprenant : jouets, sacs de transport pour animaux, colliers, laisses, vêtements pour animaux ainsi que de la nourriture pour animaux pour emporter, dont des gâteries et de la nourriture « régulière », soit du type repas vendue en gros sacs. Une photo typique de la boutique depuis son ouverture jusqu'à présent est reproduite dans l'affidavit. La boutique est également annoncée notamment par le biais du site web du Complexe Muzo [voir la pièce LZ-9. Mme Zago précise à ce sujet que les impressions de pages web produites sont essentiellement conformes à la version du site tel qu'il a continuellement été accessible en ligne depuis au moins aussi tôt que l'hiver 2010].

[39] Les factures produites sous les pièces LZ-11 à LZ-14 démontrent par ailleurs clairement la vente de divers accessoires pour animaux. Commentant à titre d'exemple la pièce LZ-13, Mme Zago précise que celle-ci consiste en huit factures typiques pour divers accessoires pour animaux (tels laisses, jouets, coussins, etc.) vendus à la boutique du Complexe MUZO pendant la période pertinente. De même, la pièce LZ-14 fait voir quatre factures typiques pour la vente de sacs de nourriture.

[40] Sans entrer dans le détail des représentations du Requéran, il convient ici de ne pas confondre les services de vente de ces divers produits avec les produits eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire que les produits vendus arborent la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi. Ce qui est en cause ici est le service de vente au détail de pareils produits en liaison avec la Marque, ce que l'affidavit de Mme Zago établit clairement.

iii) La preuve démontrerait que la Marque appartient non pas à l'Inscrivante mais plutôt à la société Muzo inc.

[41] Le Requéran fait valoir qu'au paragraphe 25 de son affidavit, Mme Zago affirme soumettre en pièce LZ-9 une représentation du site internet *www.hotelmuzo.com* faisant la

promotion du Complexe MUZO. Or, le Requérant souligne que sur toutes les pages soumises, on peut lire la mention suivante :

MUZO est une marque de commerce de MUZO Inc.

[42] Le Requérant soumet que par cette mention, l’Inscrivante indique clairement que la Marque appartient à la société Muzo inc.

[43] Le Requérant reconnaît que dans les cas où une marque est inscrite au registre comme étant la propriété d’un individu, et qu’il est démontré que cet individu détient en totalité, ou occupe des fonctions au sein de l’entreprise utilisatrice de la marque permettant de conclure au contrôle requis, il doit être inféré que cet individu exerce le contrôle requis par l’article 50 de la Loi. Le Requérant soumet toutefois que dans un tel cas, l’entreprise n’est pas clairement identifiée comme étant la titulaire de la marque.

[44] En l’occurrence, le Requérant soumet que la qualité de licenciée de l’entreprise Muzo inc. peut être questionnée puisque celle-ci est clairement identifiée comme étant la titulaire de la marque.

[45] Le Requérant ajoute que l’on se doit de conclure que l’Inscrivante elle-même considère que la Marque est la propriété de la société Muzo inc. et non sa propriété puisque sinon, elle n’aurait pas apporté cette précision sur son site web.

[46] L’Inscrivante soumet pour sa part que l’affirmation du Requérant à l’effet que « [p]ar cette mention, [l’Inscrivante] indique clairement que la Marque appartient à la société Muzo inc. » est fausse. Ce n’est pas l’Inscrivante qui fait cette affirmation mais plutôt sa licenciée sur son site Internet. L’Inscrivante soumet qu’il s’agit manifestement d’une erreur commise par la société qui a conçu le site web (car la mention ne se retrouve sur aucun autre matériel publicitaire produit) et que cette erreur d’un tiers, qui a malheureusement échappé au contrôle exercé par l’Inscrivante, ne devrait pas lui faire perdre les droits dans sa marque ni quant à son enregistrement. L’Inscrivante soumet qu’à tout événement, pour le public consommateur, cette mention ne change rien quant à sa perception des choses puisque Muzo inc. est la société qui exploite des activités sous la Marque, le tout sous le contrôle constant de l’Inscrivante.

[47] Je conviens avec l’Inscrivante que la simple mention sur le site web de la société Muzo inc. à l’effet que la Marque appartient à la société Muzo inc. plutôt qu’à l’Inscrivante ne saurait être déterminante et suffisante en soi pour conclure que tel est le cas dans le présent dossier.

[48] Cette mention isolée est expressément contredite par les affirmations détaillées de Mme Zago. Tel qu’indiqué plus haut au paragraphe 13 de ma décision, l’emploi fait de la Marque par la société Muzo inc. l’est sous licence. Aux termes de cette licence, l’Inscrivante exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits et services offerts sous la Marque. Pareil contrôle rencontre les exigences édictées à l’article 50(1) de la Loi.

Disposition

[49] 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 par conséquent modifié afin de radier de l’enregistrement la toute dernière catégorie de services identifiée comme « services de restauration ».

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada