



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

Référence : 2016 COMC 140
Date de la décision : 2016-08-12
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

1673030 Alberta Inc. **Partie requérante**

et

ZOE International Distributing Inc. **Propriétaire inscrite**

LMC665,399 pour la marque de **Enregistrement**
commerce JUICY

[1] Le 11 avril 2014, à la demande de 1673030 Alberta Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à ZOE International Distributing Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC665,399 de la marque de commerce JUICY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « Tabac et accessoires pour fumeur, nommément papiers à rouler, machines à rouler, cigarettes, cigares, tabac à cigarettes et pipes. »

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique, 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 immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il 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 établir l'emploi s'étend du 11 avril 2011 au 11 avril 2014.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé 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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec *chacun* des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Demetra Georganas, contrôleuse de la Propriétaire, souscrit le 3 octobre 2014 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, Mme Georganas atteste que la Propriétaire est une société établie à Vancouver qui exerce ses activités sous les noms de « HBI Canada » et de « HBI Distributing Canada ». Elle explique que la Propriétaire fabrique et vend du tabac et des accessoires pour fumeur, [TRADUCTION] « y compris des cigares et des produits pour le marché du "tabac à rouler

soi-même" comme des papiers à tabac, des papiers à rouler, des machines à rouler, des tubes à cigarette, des filtres, etc. ». Elle affirme que la Propriétaire est une grossiste qui vend ses produits à divers détaillants, qui les vendent à leur tour aux consommateurs.

[8] Mme Georganas affirme que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en vendant des [TRADUCTION] « produits sur lesquels était apposée bien en vue la Marque JUICY ou qui étaient liés à celle-ci à des consommateurs canadiens ». À l'appui, Mme Georganas joint à son affidavit différentes pages de catalogues montrant des produits particuliers qui sont visés par l'enregistrement, comme des [TRADUCTION] « papiers à rouler », des [TRADUCTION] « machines à rouler » et deux types de [TRADUCTION] « cigares » qui, attestent-elle, sont représentatifs de ceux qui ont été vendus pendant la période pertinente. Elle joint également des factures, portant une date comprise dans la période pertinente, faisant état de ventes de ces produits à des clients canadiens. Je souligne que, dans chaque cas, les factures indiquent que le vendeur est « HBI Canada ». Bien que les factures ne montrent pas la Marque, Mme Georganas affirme qu'elles sont représentatives de la vente de produits arborant la Marque.

[9] En particulier, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de Mme Georganas :

- La pièce A est un imprimé des services de registre de la Colombie-Britannique montrant que la Propriétaire a enregistré la raison sociale « HBI Distributing Canada » le 30 septembre 2002.
- La pièce B se compose de deux pages qui, atteste Mme Georganas, sont des extraits du catalogue de produits de 2014 de la Propriétaire. Les pages annoncent des saveurs variées de cigares emballés désignés comme étant des « Bluntarillos ». Dans une des pages, le produit est décrit comme étant [TRADUCTION] « plus petit [que] un cigare classique au bout effilé, mais plus gros qu'un cigarillo caractéristique ». Je souligne que « JUICY® » [JUICY^{MD}] figure à deux reprises sur cette même page, notamment au-dessus d'une liste de différentes saveurs de « Bluntarillo ». Le paquet de cigares Bluntarillo illustré dans les pages arbore le logo reproduit ci-dessous :



- La pièce C se compose de trois factures faisant état de ventes de divers produits, dont des [TRADUCTION] « cigares Bluntarillo », faites par HBI Canada à des clients situés au Canada. Mme Georganas confirme que les factures sont représentatives des ventes de cigares Bluntarillo arborant le logo reproduit ci-dessus. Mme Georganas affirme que les cigares sont identifiés sur les factures par des codes de produit qui commencent par « RILLO ».
- La pièce D est une page qui, atteste Mme Georganas, est tirée du catalogue de 2012 de la Propriétaire. La page annonce des saveurs variées de « FATMOUTH CIGARILLOS » [cigarillos Fatmouth]. Je souligne que « JUICY® » [JUICY^{MD}] figure sur toute la page, notamment au-dessus d'une liste de saveurs de cigare. Sous un logo « FATMOUTH CIGARILLO », les paquets de cigares illustrés arborent aussi le logo reproduit ci-dessous :



- La pièce E se compose de trois factures faisant état de ventes de divers produits, dont des « JUICY FAT MOUTH CIGARS » [cigares Fat Mouth Juicy], faites par HBI Canada à des clients situés au Canada. Mme Georganas confirme que les factures sont représentatives des ventes de ces cigares arborant le logo illustré dans le catalogue de la pièce D et reproduit ci-dessus.

- La pièce F se compose de quatre pages qui, atteste Mme Georganas, sont des extraits du catalogue de produits de 2014 de la Propriétaire. Les pages annoncent différents types de [TRADUCTION] « papier aromatisé » emballé; Mme Georganas confirme qu’il s’agit de [TRADUCTION] « papiers à rouler ». Encore une fois, « JUICY ® » [JUICY^{MD}] figure sur deux des pages, y compris dans le slogan suivant : « Because many many Juicy® smokers asked us to! » [Parce que beaucoup, beaucoup de fumeurs Juicy^{MD} nous l’ont demandé!]. Les paquets de papiers à rouler illustrés arborent le logo reproduit ci-dessous; je souligne que le symbole de marque de commerce déposée figure à côté du mot JUICY [juteux] :



- La pièce G se compose de trois factures faisant état de ventes de divers produits, dont différents produits de papier aromatisé « JUICY JAYS », faites par HBI Canada à des clients situés au Canada. Mme Georganas atteste que les factures sont représentatives des ventes des produits [TRADUCTION] « papiers à rouler » visés par l’enregistrement arborant le logo illustré dans les pages de catalogue de la pièce F et reproduit ci-dessus.
- La pièce H est une page qui, atteste Mme Georganas, est tirée du catalogue de produits de 2014 de la Propriétaire. La page annonce plusieurs marques de [TRADUCTION] « rouleuses de cigares » emballées différentes qui, atteste Mme Georganas, sont les produits [TRADUCTION] « machines à rouler » visés par l’enregistrement. Un des produits illustré est désigné comme étant une « JUICY® cigar roller » [rouleuse de cigares JUICY^{MD}]. L’emballage de ce produit arbore le logo reproduit ci-dessous :



- La pièce I se compose de trois factures faisant état de ventes de divers produits, dont une « JUICY JAYS CIGAR ROLLER BOX » [boîte de rouleuse de cigares Juicy Jays], faites par HBI Canada à des clients situés en Colombie-Britannique et en Ontario.
Mme Georganas confirme que les factures font état de ventes de la « JUICY® CIGAR ROLLER » [rouleuse de cigares Juicy^{MD}] illustrée dans la page de catalogue de la pièce H et arborant le logo reproduit ci-dessus.

Question préliminaire

[10] À titre préliminaire, je souligne que, dans son affidavit, Mme Georganas affirme que la Propriétaire a vendu du [TRADUCTION] « tabac » en liaison avec la Marque, parce que [TRADUCTION] « les cigares se composent d'une tripe de tabac enveloppée dans une sous-cape de tabac et constituent des produits du tabac au sens de la *Loi sur le tabac* du Canada ». Compte tenu de la formulation de l'état déclaratif des produits, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je détermine si la preuve se rapporte à du [TRADUCTION] « tabac » en tant que produit distinct.

[11] À cet égard, je souligne que l'état déclaratif des produits commence par [TRADUCTION] « Tabac et accessoires pour fumeur », suivi de [TRADUCTION] « nommément », puis d'une liste de différents produits du tabac et accessoires pour fumeur spécifiques. À mon avis, l'état déclaratif des produits est plus cohérent si le mot [TRADUCTION] « nommément » est interprété comme se rapportant au [TRADUCTION] « tabac et accessoires pour fumeur » globalement, et non seulement à [TRADUCTION] « accessoires pour fumeur » pris isolément.

Analyse

[12] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient qu'il existe des incohérences dans la preuve en ce qui concerne l'identité de la Propriétaire, faisant valoir que

tout emploi établi n'est pas celui de la Propriétaire. À cet égard, elle souligne que les factures et les catalogues mentionnent « HBI Canada », tandis que la page de registre produite en pièce A mentionne seulement « HBI Distributing Canada ». Ainsi, la Partie requérante prétend que la Propriétaire et HBI Canada sont en réalité des entités différentes.

[13] Cependant, Mme Georganas affirme clairement que la Propriétaire [TRADUCTION] « exerce ses activités sous les noms de HBI Canada et de HBI Distributing Canada ». Cette déclaration est suffisante pour établir que « HBI Canada » est un nom commercial de la Propriétaire et que toute mention de HBI Canada dans la preuve renvoie à la Propriétaire. Comme l'a soutenu la Propriétaire, la question de savoir si l'emploi de ce nom commercial respecte les règlements provinciaux déborde le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)].

[14] Par conséquent, j'admets que les factures produites en pièce sont suffisantes pour démontrer qu'il y a eu des transferts par la Propriétaire dans la pratique normale du commerce des produits [TRADUCTION] « cigares », « papiers à rouler » et « machines à rouler » visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[15] La question principale en l'espèce est celle de savoir si la Marque a été montrée sur ces produits lors du transfert. À cet égard, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas employé la Marque *telle qu'elle est enregistrée*, faisant valoir que JUICY a été employé [TRADUCTION] « à titre d'élément constitutif d'une marque composée et/ou simplement comme un adjectif descriptif ». Pour étayer sa thèse selon laquelle l'enregistrement devrait en conséquence être radié, la Partie requérante cite les décisions suivantes : *Wellcome Inc c Kirby Shapiro Eades & Cohen* (1983), 73 CPR (2d) 13 (CF 1^{re} inst) et *Hortilux Schreder RV c Iwasaki Electric Co*, 2013 CF 1034, 117 CPR (4th) 99.

[16] En réponse, la Propriétaire soutient que la Marque est employée en liaison avec un éventail de produits du tabac et d'accessoires pour fumeur. Elle affirme que [TRADUCTION] « le fait qu'un produit particulier soit mentionné à proximité de la marque JUICY ne signifie pas que la marque JUICY est remplacée par une marque composée et n'est pas employée telle qu'elle est enregistrée ». De plus, la Propriétaire souligne que, dans ses catalogues, par exemple, la marque

JUICY est souvent montrée à côté d'un symbole de marque de commerce déposée, indiquant ainsi aux consommateurs que JUICY est une marque de commerce.

[17] En l'espèce, compte tenu de l'absence de détails supplémentaires, j'estime que la présentation de « JUICY® » [JUICY^{MD}] dans les catalogues produits en pièce ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec les produits présentés en tant que tels. Comme elles sont présentées, les pages de catalogues semblent correspondre à des publicités de produits liés au tabac de la Propriétaire seulement. Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si les logos présentés sur les emballages des produits, reproduits ci-dessus, constituent une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[18] À cet égard, il est bien établi que lorsque la marque de commerce employée diffère de la marque telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander, et il s'agit là d'une question de fait, si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[19] En premier lieu, en ce qui concerne la Marque telle qu'elle est enregistrée, le mot JUICY [juteux] est l'élément dominant, étant donné qu'il constitue l'unique élément de la Marque.

[20] En ce qui a trait aux marques de commerce employées, la Propriétaire soutient que le mot JUICY [juteux] se démarque de l'élément supplémentaire, comme les termes « BLUNTARILLO », « CIGARS » [cigares] et « JAY'S ». La Propriétaire soutient également que, dans chaque cas, étant donné que l'élément supplémentaire décrit le produit en particulier, cet élément ne constitue pas un élément dominant. Par exemple, comme je l'ai souligné ci-dessus, les cigares « Bluntarillo » sont décrits dans le catalogue produit en pièce comme étant [TRADUCTION] « plus petits [que] un cigare classique au bout effilé, mais plus gros qu'un cigarillo caractéristique ». Ainsi, bien que « Bluntarillo » semble être un mot inventé, il décrit néanmoins les cigares. En tout état de cause, je souligne que, dans ce cas, le produit « JUICY

CIGARS » [cigares Juicy] montré en pièce D se rapporte aussi au produit [TRADUCTION] « cigares » visé par l'enregistrement, le mot « CIGARS » [cigares] étant un élément clairement descriptif.

[21] De plus, comme l'a soutenu la Propriétaire, la présentation d'un symbole de marque de commerce déposée à côté d'une marque de commerce peut permettre aux consommateurs de l'identifier ainsi [voir, par exemple, *Conseil canadien des ingénieurs c Ardex Inc* (2001), 13 CPR (4th) 554 (COMC) et *Fasken Martineau DuMoulin LLP c AGF Management Ltd* (2003), 29 CPR (4th) 411 (COMC)]. En l'espèce, à la lumière de ces affaires, je conviens avec la Propriétaire que le symbole de marque de commerce déposée présenté à côté du mot JUICY [juteux] dans le logo « JUICY JAY'S » reproduit ci-dessus indique aux clients de la Propriétaire que JUICY est employé en tant que marque de commerce et non pas, comme l'a prétendu la Partie requérante, comme un adjectif qui décrit les produits. Cette impression est renforcée par la présentation semblable de « JUICY » accompagné du symbole de marque de commerce déposée dans l'ensemble des catalogues de la Propriétaire, comme je l'ai décrit ci-dessus.

[22] En tout état de cause, en ce qui concerne les marques de commerce employées sur les emballages, reproduits ci-dessus, malgré le fait que JUICY est un mot du dictionnaire, je conviens avec la Propriétaire que, étant donné sa police de caractères, sa taille, sa couleur et son emplacement – formant la première partie de la marque de commerce – JUICY se démarque de l'élément supplémentaire dans chaque cas.

[23] Ainsi, en appliquant les principes énoncés dans *Honeywell Bull* et *Promafil*, j'estime que l'élément dominant de la Marque telle qu'elle est enregistrée, à savoir le mot JUICY [juteux], a été conservé et que l'élément supplémentaire constitue dans chaque cas une variation mineure. Par conséquent, j'estime que l'emploi des marques de commerce reproduites ci-dessus constitue un emploi de la Marque en tant que telle.

[24] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « cigares », « papiers à rouler » et « machines à rouler » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[25] Cependant, comme l'a souligné la Partie requérante, l'affidavit de Mme Georganas ne révèle absolument rien en ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement. En particulier, Mme Georganas ne fournit aucune preuve de ventes ou de transferts de [TRADUCTION] « cigarettes », de « tabac à cigarettes » ou de « pipes » en liaison avec la Marque, pendant la période pertinente ou à tout autre moment. La Propriétaire ne fournit aucune explication à propos de cette omission dans ses représentations écrites.

[26] De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi de la Marque. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[27] Compte tenu de ce qui précède, 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 radier les produits [TRADUCTION] « cigarettes », « tabac à cigarettes » et « pipes » de l'état déclaratif des produits, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[28] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Tabac et accessoires pour fumeur, notamment papiers à rouler, machines à rouler et cigares. »

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

DLA Piper (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Field LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE