



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

Référence : 2019 COMC 2
Date de la décision : 2019-01-03
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Island IP Law

Partie requérante

et

Blunt Wrap USA Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC707,508 pour la marque de
commerce KUSH**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC707,508 de la marque de commerce KUSH (la Marque), appartenant à Blunt Wrap USA Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits suivants
[TRADUCTION] :

(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, boissons gazeuses, eau (aromatisée et non aromatisée), boissons à l'aloès.

(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs amers alcoolisés à base de malt brassé, de fruits, boissons à base de café, boissons à base de thé, vins, brandy, liqueurs de brandy, calvados, champagne, cognac, gin, grappa, cidre, liqueurs aux herbes, saké, sangria, schnaps, xérès, téquila, vermouth, vodka, whisky.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 29 novembre 2016, 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 Blunt Wrap USA Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande d'Island IP Law (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 29 novembre 2013 et le 29 novembre 2016 en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Duane Phillippi, souscrit le 24 mai 2017 et accompagné des pièces A et B.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[10] M. Phillippi est le président de Flying Creek Trading 101093493 Saskatchewan LTD (Flying Creek), une licenciée autorisée à employer la Marque de la Propriétaire. Il atteste qu'un accord de licence verbal a été conclu entre Flying Creek et la Propriétaire en vertu duquel la Propriétaire exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement qui arborent la Marque. Il souligne en outre que la Propriétaire a établi des normes de qualité que Flying Creek doit respecter et qui sont vérifiées au moyen de communications verbales régulières.

[11] M. Phillippi atteste que les produits visés par l'enregistrement de la Propriétaire sont distribués par Flying Creek à un magasin de détail canadien, Hemp Haven, où ils sont vendus.

[12] M. Phillippi affirme en outre que, pendant la période pertinente, la Marque figurait bien en vue sur les emballages des produits visés par l'enregistrement de la Propriétaire. À l'appui, il joint comme pièce A des photographies montrant la Marque apposée sur l'emballage de bouteilles d'eau infusée aux herbes et aromatisée au citron ou non aromatisée.

[13] Finalement, M. Phillippi affirme que Flying Creek a vendu environ 700 unités de boissons non alcoolisées arborant la Marque à des clients au Canada pendant la période pertinente. À l'appui, il joint comme pièce B des factures représentatives faisant état de la vente à Hemp Haven de produits de marque KUSH au Canada pendant la période pertinente. La facture indique, dans la colonne de description de produit, qu'il s'agit de produits Kush et fait état de la vente d'eau non aromatisée et d'eau aromatisée au citron.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[14] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soulève plusieurs questions en ce qui concerne la preuve de la Propriétaire. Plus précisément, la Partie requérante soutient que Flying

Creek est une entreprise non apparentée avec laquelle la Propriétaire aurait un accord de licence verbal en vertu duquel la Propriétaire exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement qui arborent la Marque. Cependant, aucun renseignement relatif à de telles normes de qualité n'est mentionné dans l'affidavit.

[15] De plus, la Partie requérante soutient que les photographies produites comme pièce A indiquent que la Marque fait l'objet d'une licence octroyée à Flying Creek, mais sans indiquer le nom de la Propriétaire. En outre, la Partie requérante souligne que les factures produites comme pièce B n'indiquent pas le nom de la Propriétaire de la marque de commerce.

[16] En outre, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que les factures ont accompagné les produits visés par l'enregistrement.

[17] Finalement, la Partie requérante affirme que les photographies produites comme pièce A présentent seulement de l'eau et qu'aucune preuve d'emploi n'a été fournie en ce qui concerne les autres produits spécifiés dans l'enregistrement.

[18] Considérant d'abord la question de l'octroi de licence, il est bien établi qu'il n'est pas nécessaire qu'une licence soit octroyée par écrit [*Well's Dairy Inc c U L Canada Inc (2000)*, 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst)]. Par conséquent, le caractère verbal de l'accord de licence décrit par le déposant, qui a été conclu entre la Propriétaire et Flying Creek, n'a aucune incidence sur sa validité.

[19] En outre, M. Phillippi a affirmé expressément que la Propriétaire exerçait un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement arborant la Marque qui ont été distribués et vendus par Flying Creek. Il est bien établi qu'il est suffisant qu'un déposant atteste clairement que le propriétaire d'une marque de commerce exerce le contrôle requis par l'article 50(1) de la Loi [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248]. Le déposant n'a pas besoin d'avoir précisé les normes de qualité imposées au licencié.

[20] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que Flying Creek est une licenciée de la Propriétaire et que son emploi de la Marque s'applique au profit de la Propriétaire. Par conséquent, suivant l'article 50(2) de la Loi, il n'est pas nécessaire qu'un avis public soit donné

pour que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié soit réputé être un emploi de la marque par la Propriétaire.

[21] De plus, il n'est pas nécessaire que les factures aient accompagné les produits visés par l'enregistrement au moment du transfert, puisque la Marque figure directement sur les produits eux-mêmes.

[22] En conclusion, je suis convaincue que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec de l'eau aromatisée et de l'eau non aromatisée dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. M. Phillippi atteste que la pièce A, qui illustre la Marque présentée bien en vue sur les étiquettes d'eau infusée aux herbes et aromatisée au citron ou non aromatisée, représente l'emballage des boissons non alcoolisées de la Propriétaire pendant la période pertinente. De plus, les factures produites comme pièce B démontrent que des ventes d'eau non aromatisée et d'eau aromatisée au citron de marque KUSH ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[23] Cependant, je conviens avec la Partie requérante que la Propriétaire n'a produit aucune preuve relative à l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement autre que de l'eau. L'affidavit est muet à cet égard, et aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement n'a été alléguée. Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu à l'égard de l'eau aromatisée et de l'eau non aromatisée, et les autres produits seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[24] 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 maintenu en partie selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[25] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Boissons non alcoolisées, nommément eau (aromatisée et non aromatisée).

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, 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

Clancy P.C.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Island IP Law

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE