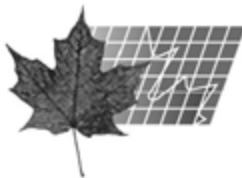


O P I C



C I P O

**LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS**

Référence : 2022 COMC 144

Date de la décision : 2022-08-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Smart & Biggar

Partie requérante

et

MAGG Gifts Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC917,255 pour DRAGON &
Dragon Design**

Enregistrement

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, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC917,255 pour la marque de commerce DRAGON & Dragon Design (la Marque). La Marque est reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits :

- (1) Bols en verre, ornements en verre, plongeurs en verre, articles pour fumeurs, nommément pipes en verre, bongs, pipes à eau en verre, plongeurs en verre, vêtements, nommément tee-shirts.
- (2) Articles pour fumeurs, nommément moulins à main, moulins à épices, moulins à herbes.
- (3) Papier à cigarettes, papier à rouler pour les mélanges à fumer légaux.
- (4) Cartes professionnelles, autocollants, prospectus, affiches.
- (5) Contenants pour aliments, contenants de rangement en plastique et contenants à médicaments; baguettes de verre, bouchons, tubes de verre à usage autre que scientifique, nommément tubes de verre soufflé et tubes de verre moulé utilisés pour l'extraction d'huile essentielle du tabac, d'herbes et de matières végétales, ainsi que flacons de verre; vêtements tout-aller et de sport; articles pour fumeurs, nommément, blagues à tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, tabac à chiquer, tabac à fumer, allumettes, cartons d'allumettes, tuyaux en métal, pipes en céramique et pipes à eau en acrylique, plastique ou céramique, cendriers en verre; moulins électriques pour tabac, herbes et épices; vaporisateurs, nommément pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée), appareils d'aromathérapie utilisés pour chauffer les huiles et les plantes non médicinales pour l'inhalation ainsi que dispositifs utilisés pour extraire les ingrédients actifs de matière végétale pour l'inhalation, diffuseurs pour aromathérapie, cendriers, bocaux, balances numériques, allume-cigarettes, cartes à jouer, chaînes porte-clés, macarons, pièces pour vêtements.

Services :

- (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires pour fumeurs, de vêtements, de verrerie et d'articles de fantaisie.
- (2) Exploitation d'une entreprise de vente en gros et de distribution d'articles et d'accessoires pour fumeurs, de vêtements, de verrerie et d'articles de fantaisie.
- (3) Fabrication d'accessoires pour fumeurs et d'articles de fantaisie.
- (4) Exploitation d'un magasin de vente en gros en ligne d'articles et d'accessoires pour fumeurs.
- (5) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires pour fumeurs.

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

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 30 janvier 2020, à MAGG Gifts Inc. la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 30 janvier 2017 au 30 janvier 2020.

[6] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

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.

4(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.

[7] En l'absence d'emploi, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire a produit l'affidavit de M. D. Michael Goldlist, président de la Propriétaire, souscrit le 24 décembre 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à N.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était représentée à une audience.

LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, M. Goldlist déclare que la Propriétaire est une entreprise qui « vend des produits de tabac de haute qualité, des accessoires à base de chanvre et des produits

connexes ». Il explique que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exploité deux sites en tant que magasins de détail et centres de ressources, et un troisième site jusqu'en janvier 2019, dans la ville de Toronto [paragraphe 9].

[11] En ce qui concerne les services, M. Goldlist atteste que la Propriétaire a exploité son commerce de vente au détail en ligne par l'entremise du site *dragon@smokesessions.com* et des sites Web *thedragon.ca* et *smokesessionsdepot.com*, ainsi que son commerce de gros par l'entremise du site Web *Qwholesale.ca*. Il déclare que des « milliers » de Canadiens ont accédé aux sites Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente. Il atteste également que la Propriétaire a exploité ses services de vente en gros et de distribution par l'intermédiaire des magasins de détail susmentionnés situés à Toronto [paragraphe 11 et 21]. En outre, il affirme que la Propriétaire a fait la publicité de ses services par le biais de ses sites Web, de sites Web de médias sociaux (tels que ses comptes Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube) et a distribué des cartes professionnelles, des autocollants, des briquets de marque gratuits et des prospectus imprimés dans les magasins de vente au détail et dans toute la ville de Toronto [paragraphe 12 à 15 et 18 à 24].

[12] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Goldlist affirme que la Propriétaire a employé la Marque en vendant ses produits dans les magasins de vente au détail ou en les distribuant en ligne, tant au détail qu'en gros, par le biais des sites Web de la Propriétaire [paragraphe 5, 14 et 26 à 28]. Il affirme également que des milliers de Canadiens ont accédé aux sites Web de la Propriétaire et ont effectué des achats pendant la période pertinente [paragraphe 13]. Se référant à toutes les photographies, captures d'écran et images déposées à l'appui de son affidavit, M. Goldlist déclare qu'elles « sont représentatives de l'emploi de la [Marque] sur les produits indiqués dans l'enregistrement qui ont été « mis en vente et vendus pendant la Période pertinente » [paragraphe 25]. Il atteste également que la Propriétaire a distribué des milliers de sacs en plastique à ses clients lors de l'achat de ses produits [paragraphe 29]. Enfin, en ce qui concerne le volume des ventes, il indique que les chiffres de vente « en général pour l'entreprise de la [Propriétaire] » étaient supérieurs à 1 300 000 \$ pour chacune des années 2017 et 2018 et supérieurs à 500 000 \$ en 2019 [paragraphe 32].

[13] En outre, M. Goldlist affirme que la Propriétaire a fait la publicité de ses produits et services sur ses sites Web et ses comptes de médias sociaux [paragraphe 12 à 15 et 18 à 24]. Encore une fois, il affirme que la Propriétaire a distribué des « milliers » de matériels promotionnels tels que les cartes professionnelles susmentionnées, des autocollants, des briquets de marque gratuits et des prospectus imprimés dans les magasins de vente au détail et dans toute la ville de Toronto à des personnes résidant à proximité des magasins et lors de salons professionnels au cours de la période pertinente [paragraphe 30 et 31].

[14] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Goldlist :

- La Pièce B est composée de plusieurs captures d'écran de pages Web du site Web de la Propriétaire, *thedragon.ca*, qui semblent avoir été prises à quatre dates différentes entre mai 2017 et août 2020. Les captures d'écran montrent les points de vente au détail de la Propriétaire et une fonction « Acheter en ligne ». M. Goldlist confirme que les captures d'écran sont représentatives de la façon dont le site Web apparaissait pendant la période pertinente. Je note également que la Marque est affichée bien en vue en haut de chaque page Web
- La Pièce C est composée de six photographies montrant les enseignes extérieures des magasins, chacune d'entre elles affichant la Marque.
- La pièce D est composée de 11 photographies et captures d'écran de médias sociaux montrant les panneaux intérieurs des magasins de vente au détail. Je note que certaines photographies montrent de nombreux produits exposés à l'intérieur du magasin sur des étagères murales, dans des vitrines ou le long des murs. En général, bien que je sois en mesure de déterminer que certains des produits sont en verre, il n'est pas clair quels sont ces produits ou si la Marque y est affichée. En outre, certains des plus petits produits ne sont pas du tout discernables.
- Les Pièces E et L consistent toutes deux en six reçus de vente datés de la période pertinente. Je constate que la Marque est affichée bien en vue sur chaque reçu et que certains produits énumérés dans le corps des factures sont identifiés par la marque nominale The Dragon. Par exemple, le premier reçu comprend un listage de « Dragon Glass 9mm 15" Beaker BA DT Blue », le troisième reçu comprend un listage de

« Grinder Card The Dragon Brand »; et le dernier reçu comprend un listage d'un « Official The Dragon T-Shirt ».

- La Pièce F consiste en une capture d'écran prise sur le site Web tiers *Alibaba.com*. La capture d'écran semble montrer une transaction de « My Alibaba » pour quatre produits métalliques personnalisés imprimés, datée d'août 2019. M. Goldlist explique qu'elle est représentative de l'une des transactions de vente en gros de la Propriétaire au cours de la période pertinente; il établit une corrélation entre la Pièce et les services (4), « Exploitation d'un magasin de vente en gros en ligne d'articles et d'accessoires pour fumeurs ». Je note cependant que ni le nom de la Propriétaire ni la Marque ne sont visibles sur la capture d'écran.
- La Pièce G consiste en une capture d'écran du site Web *Qwholesale.ca* et en deux factures datées de la période pertinente. M. Goldlist explique que Q Wholesale est un nom commercial détenu et utilisé par la Propriétaire dans l'exploitation des services (4) et que les factures se rapportent à ses transactions de vente en gros. Je note que deux produits arborant la Marque sont affichés sur la page Web. Je note également que les factures sont émises par « *Qwholesale-Qwholesale.ca* » et qu'une seule d'entre elles est clairement émise à un client au Canada
- La Pièce H consiste en 16 captures d'écran du site Web *smokesessionsdepot.com*. M. Goldlist explique que les captures d'écran sont représentatives de la façon dont le site Web apparaissait au cours de la période pertinente. Je note que Dragon Design (soit l'élément figuratif de dragon de la Marque seul, sans le mot DRAGON en dessous) est affiché en haut des pages Web, mais que la marque complète est affichée sous la forme d'une image en filigrane dans les photographies de certains des produits apparaissant sur les pages Web. Je note également que deux captures d'écran montrent des onglets intitulés « pipes à eau », « vaporisateurs », « papier à rouler » et « moulins », et que les produits peuvent être consultés par catégorie.
- Les Pièces I et J consistent toutes deux en de nombreuses photographies, captures d'écran et images prises sur le site Web *smokesessiondepot.com* et sur les comptes de médias sociaux de la Propriétaire, montrant des produits, soit individuellement, soit avec d'autres produits. M. Goldlist atteste qu'ils sont représentatifs de l'emploi de la Marque pendant la période pertinente. En ce qui concerne les produits présentés individuellement, je note

que certains d'entre eux affichent soit la Marque, soit le Dragon Design. Cependant, comme pour les photographies de l'intérieur du magasin dans la Pièce D, il n'est pas clair quels produits sont représentés dans certaines des autres images, ou si la Marque est affichée sur ces produits.

- La Pièce K est composée de sept photographies montrant des tee-shirts, ainsi que des copies de trois reçus de vente montrant des ventes de tee-shirts (je note que ces reçus de vente sont également reproduits dans les Pièces E et L. La Marque est affichée bien en vue sur les tee-shirts et ce produit est clairement identifié dans le corps des reçus de vente comme « Official The Dragon T shirt » ou « The Dragon T shirt ».

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[15] En ce qui concerne les services (1), la preuve démontre clairement que la Propriétaire exploitait un magasin de vente au détail proposant des articles pour fumeurs, etc., pendant la période pertinente, et que la Marque était affichée en liaison avec ces services, notamment par le biais des affiches extérieures et intérieures. De même, en ce qui concerne les services (5), il ressort clairement des éléments de preuve que le titulaire a exploité un magasin de détail en ligne en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[16] En ce qui concerne les services (2), « Exploitation d'une entreprise de vente en gros et de distribution [...] », comme indiqué ci-dessus, M. Goldlist atteste que la Propriétaire a exploité ses services de vente en gros et de distribution par l'intermédiaire de ses magasins de vente au détail [paragraphe 11 et 21]. En l'absence d'observations de la Partie requérante, étant donné que la marque était affichée bien en vue sur l'enseigne du magasin, je conviens que la preuve dans son ensemble est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les services (2) également.

[17] À la lumière de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques en liaison avec les services (1), (2) et (5) au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi.

[18] En revanche, j'estime que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en ce qui concerne « l'exploitation d'un magasin de vente en gros en ligne [...] », comme il est indiqué dans les services (4). M. Goldlist soumet les factures de Q Wholesale comme exemples de reçus de vente émis par la Propriétaire en liaison avec ses services de vente en gros en ligne. Cependant, comme la Marque n'y figure pas, les factures de Q Wholesale démontrent au mieux l'emploi de la marque nominale The Dragon en liaison avec des produits particuliers, plutôt que l'emploi de la Marque en liaison avec l'exploitation d'un magasin de vente en gros en ligne. De même, bien qu'au moins deux produits arborant la Marque soient proposés à la vente sur le site *Web Qwholesale.ca*, la Marque n'apparaît pas autrement sur la page Web de manière à être associée à l'exploitation du site Web lui-même. Ainsi, bien que la Propriétaire semble exploiter un service de vente en gros en ligne, la liaison avec la Marque n'est, au mieux, pas claire d'après les preuves dont je dispose. Les preuves indiquent plutôt que la Propriétaire exploite son commerce de gros en ligne en liaison avec la marque de commerce Q Wholesale, ou par le site *Albiba.com*.

[19] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services (4) au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[20] Enfin, en ce qui concerne les services (3), « Fabrication d'accessoires pour fumeurs et d'articles de fantaisie », l'affidavit de M. Goldlist est muet et, à l'audience, la Propriétaire a admis qu'aucune preuve n'avait été soumise à l'appui. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi des Marques en liaison avec les services s au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi. Encore une fois, puisqu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits

[21] Lors de l'audience, la Propriétaire a prétendu qu'elle avait fourni des preuves suffisantes de l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits énumérés dans l'enregistrement, compte tenu des déclarations de M. Goldlist et des preuves documentaires à l'appui. En

particulier, la Propriétaire soutient que les produits visés par l'enregistrement peuvent être identifiés grâce aux références hashtag (telles que « #moulins ») montrées avec les photographies et les captures d'écran des comptes de médias sociaux de la Propriétaire. La Propriétaire soutient également que, même si l'enregistrement contient plusieurs catégories de produits, étant donné que chaque catégorie contient un certain nombre de produits similaires, il n'est pas nécessaire de démontrer l'emploi de chaque produit visé par l'enregistrement. Lors de l'audience, s'appuyant sur l'affaire *Union Electric Supply Co Ltd C Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), la Propriétaire a fait valoir que le fait d'exiger une preuve « différente » pour chaque produit équivaut à demander une surabondance de preuves qui entraîne un fardeau injuste.

[22] Bien qu'une surabondance d'éléments de preuve ne soit pas nécessaire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, le propriétaire inscrit est néanmoins tenu de fournir suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au registraire de se prononcer sur l'« emploi » de chacun des produits visés par l'enregistrement au sens de la Loi [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448]. Dans ces circonstances, un affidavit doit contenir des déclarations claires concernant les transferts de chacun des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente et doit fournir des faits suffisants ou des preuves représentatives pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

[23] En l'espèce, il existe une preuve claire que des tee-shirts arborant la Marque ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. En effet, plusieurs photographies montrent la Marque affichée sur des tee-shirts et trois reçus de vente identifient ce produit avec la marque nominale The Dragon.

[24] Cela dit, M. Goldlist affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des « vêtements tout-aller et de sport, y compris des tee-shirts » [affidavit de Goldlist, paragraphe 26, soulignement ajouté]. Toutefois, ces produits sont présentés dans deux catégories différentes dans l'enregistrement : les produits (1) comprennent les « vêtements, nommément tee-shirts » et les produits (5) comprennent les « vêtements tout-aller et de sport ». Cependant, comme la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec des « vêtements tout-aller et de

sport » autres que des tee-shirts, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « vêtements, nommément tee-shirts ».

[25] J'admets également que les preuves me permettent de conclure que la Marque a été utilisée en association avec les produits enregistrés « bongs ». À cet égard, l'un des produits arborant la Marque présenté sur la page Web produite en preuve de *Qwholesale.ca* est également présenté et identifié dans les comptes de médias sociaux de la Propriétaire comme étant des « bongs ». En outre, la facture de vente en gros, datée du 4 juin 2017 et émise à l'intention d'un client canadien, comprend un produit décrit comme « Dragon Glass 9mm Beaker ». Compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve, j'estime qu'il est raisonnable de déduire que ces produits correspondent aux produits visés par l'enregistrement « bongs » énumérés dans les produits (1).

[26] En ce qui concerne les autres produits pour lesquels il existe des preuves évidentes de transferts, je note un reçu de vente pour lequel un produit identifié comme « Cheech Ash Catcher 22 Arm Tree Perc 14mm » dans un des reçus de vente. Si j'admets que ce produit est en corrélation avec les « cendriers en verre » énumérés dans les produits (5), les captures d'écran du site Web de la Propriétaire montrent que la marque de commerce d'un tiers y figure.

[27] En ce qui concerne les « cartes professionnelles » dans les produits (4) et les « briquets » dans les produits (5), bien que la preuve montre que la marque y figurait, M. Goldlist déclare expressément que la Propriétaire les a distribués comme matériel promotionnel. Toutefois, il a été conclu que la distribution gratuite d'un produit dans le seul but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir, pour exemple, *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 12; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. Pour que la distribution gratuite d'un produit puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit démontrer que le produit a été livré, non pas simplement comme un moyen de promouvoir d'autres produits ou services, mais comme un objet commercial en soi, donnant lieu à une sorte de paiement ou d'échange pour ces produits ou en prévision de l'obtention de commandes futures de ces produits [voir *Bremont Watch Company Limited c Bremont Homes Corporation*, 2016 COMC 102; *Canada Goose Inc c James*, 2016 COMC 145; et *Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing*

Ltd, 2014 COMC 105]. En l'espèce, il est clair que les cartes professionnelles de la Propriétaire n'étaient pas des objets de commerce en soi, et les preuves dont je dispose sont insuffisantes pour conclure que les briquets distribués librement par la Propriétaire étaient des objets de commerce.

[28] En ce qui concerne les autres produits énumérés dans l'enregistrement, bien que la Propriétaire ait fourni de nombreuses photographies, captures d'écran et images, je note que certains des produits représentés n'affichent pas la marque ou, comme cela a déjà été noté, ces produits affichent en fait des marques de tiers. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer i) si les exemples fournis dans la preuve sont réellement représentatifs des produits autrement énoncés dans l'enregistrement, et ii) si la Propriétaire a démontré de manière satisfaisante le transfert requis de chacun des produits visés par l'enregistrement.

[29] À cet égard, je note tout d'abord que M. Goldlist n'établit pas de corrélation claire entre les produits énumérés dans les reçus de vente et ceux qui figurent dans les photographies, les captures d'écran et les images figurant dans les éléments de preuve. Il n'établit pas non plus de corrélation entre les produits présentés dans les pièces et chacun des produits énumérés dans l'enregistrement. À cet égard, il est bien établi que, bien que des déductions raisonnables puissent être tirées des preuves fournies, il incombe à la Propriétaire de démontrer le lien entre les produits visés par l'enregistrement et ceux inclus dans les preuves [voir *Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135; et *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co*, 2000 CarswellNat 3686 (COMC)].

[30] En ce qui concerne l'observation de la Propriétaire à l'audience selon laquelle les produits peuvent être mis en corrélation grâce aux captures d'écran des médias sociaux, je note que si certains produits sont montrés avec une référence hashtag, les références ne sont pas suffisamment précises pour établir une corrélation claire entre un produit et un produit spécifique visé par l'enregistrement. Par exemple, en ce qui concerne les « #grinders », trois types différents de moulins sont répertoriés dans les produits (2).

[31] En ce qui concerne la preuve des transferts, bien que la marque nominale The Dragon apparaisse sous le champ de description dans certains des reçus de vente, les produits qui y sont énumérés ne sont pas clairement identifiés ou ne sont pas identifiés de la même façon que dans

l'état déclaratif des produits. Par exemple, le deuxième reçu de vente des Pièces E et L énumère un « DRAGON 4 Piece Green Large ». À mon avis, cette description n'est pas suffisamment claire pour déterminer lequel des produits visés par l'enregistrement est concerné ou si la Marque telle qu'enregistrée figurait sur ces produits. De même, alors que le troisième reçu de vente comprend une « Grinder Card The Dragon Brand », il n'y a pas de « grinder card » ou d'article similaire dans l'état déclaratif des produits. En ce qui concerne la description du même produit, la Propriétaire a fait valoir lors de l'audience qu'il est en corrélation avec des « moulins à main » et a fait référence à une capture d'écran de médias sociaux montrant plusieurs produits métalliques ronds de différentes couleurs avec la référence « #moulins ». Cependant, un autre produit portant une variation du Dragon Design est clairement identifié comme une « Grinder Card » sur le site Web *smokesessionsdepot.com*. Par conséquent, en l'absence d'une déclaration claire de M. Goldlist indiquant à quels produits visés par l'enregistrement correspond « Grinder Card The Dragon Brand », je ne suis pas prête à accepter les observations de la Propriétaire à cet égard.

[32] Bien que je sois en mesure d'identifier certains autres produits arborant la Marque dans les preuves, comme des « bols en verre » et des « affiches », il n'y a pas de preuve claire de transferts de ces produits.

[33] À cet égard, bien que je sois d'accord avec le Propriétaire pour dire qu'il n'est pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis donné en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [selon *John Labatt*]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. En l'espèce, bien que M. Goldlist fournisse des chiffres de vente annuels, ils ne sont pas détaillés par produit. En outre, aucune distinction claire n'est faite entre les produits arborant la Marque et les produits arborant d'autres marques de commerce puisque M. Goldlist se réfère à ces chiffres de vente comme étant en général pour l'entreprise de la Propriétaire. Ainsi, j'estime que les chiffres de vente généraux ne sont pas

suffisamment précis pour étayer la conclusion de transferts et, par conséquent, la conclusion d'un emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des autres produits. Même dans le contexte de l'ensemble de la preuve, j'estime que la déclaration de M. Goldlist selon laquelle « les produits » ont été « mis en vente et vendus » au Canada au cours de la période pertinente, ainsi que les chiffres de vente généraux, constituent des données factuelles insuffisantes en l'espèce.

[34] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « bongs » et « t-shirts » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence

DÉCISION

[35] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les services (3) et (4), et tous les produits visés par l'enregistrement sauf « (1) articles pour fumeurs, nommément ... bongs; [...] vêtements, nommément tee-shirts ».

[36] En conséquence, l'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

Produits :

(1) Articles pour fumeurs, nommément bongs; vêtements, nommément tee-shirts.

Services :

(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires pour fumeurs, de vêtements, de verrerie et d'articles de fantaisie.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente en gros et de distribution d'articles et d'accessoires pour fumeurs, de vêtements, de verrerie et d'articles de fantaisie.

(5) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires pour fumeurs.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-06-29

COMPARUTIONS

Colleen Spring Zimmerman

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Fogler, Rubinoff LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante