



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 51

Date de la décision : 2024-03-25

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Propriétaire inscrite : Kazar Group Spółka z ograniczona
odpowiedzialnoscia

Enregistrement : LMC1,021,184 pour KAZAR

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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° LMC1,021,184 pour la marque de commerce KAZAR (la Marque), appartenant actuellement à Kazar Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia (la Propriétaire).

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

[TRADUCTION]

(1) Cire à chaussures, crème à chaussures, cirage à chaussures, cirages pour le cuir, cirages de protection pour le cuir, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; produits en papier ou en carton, nommément étiquettes, boîtes, sacs; documents et publications imprimés dans les domaines de la mode, des bijoux, des cosmétiques, affiches, albums souvenirs, dépliants cartes géographiques, cartes postales, catalogues, photos, articles de papeterie, matériel d'écriture, papier d'emballage, cartes de souhaits; produits en cuir et en similicuir, nommément laisses, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, malles, coffres, valises et sacs de voyage, sacs à main et portefeuilles, pochettes, mallettes de toilette, mallettes, petites pochettes, étuis et sacs à cosmétiques, étuis pour nécessaires de manucure, housses à vêtements, parapluies et parasols; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements de sport, chaussettes, collants, articles chaussants, nommément chaussures pour enfants, femmes et hommes, semelles intérieures pour chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément bandeaux, mouchoirs de cou, fichus, coiffures, chapeaux, casquettes, bérêts et visières.

(2) Produits de polissage pour les chaussures et le cuir, cirage à chaussures, agents de conservation pour le cuir (cirages), cire à chaussures, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; calendriers, catalogues, magazines, carnets, sous-verres à bière, nécessaires pour écrire (articles de papeterie), boîtes en carton, sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage, prospectus, patrons pour la confection de vêtements; sacs à main, mallettes, portefeuilles, lanières de cuir, mallettes, havresacs, laisses en cuir, valises, mallettes de toilette en cuir vendues vides.

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

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 11 mai 2022, à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits 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, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 11 mai 2019 au 11 mai 2022.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi 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.

[7] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire inscrit doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au para 38] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst) au para 3]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits.

[8] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Grzegorz Filipek, le vice-président de la Propriétaire, souscrit le 9 décembre 2022, auquel étaient jointes les Pièces A à D.2.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

LA PREUVE

[11] M. Filipek déclare que la Propriétaire offre [TRADUCTION] « des chaussures, des sacs, des accessoires divers, des parfums » [para 6]. La Propriétaire commercialise ses produits par l'intermédiaire de points de vente en Pologne et en Hongrie [para 7] ainsi qu'en ligne sur son site Web [para 8].

[12] M. Filipek indique que la Propriétaire vend à des clients au Canada par l'intermédiaire de son site Web. Il explique que pour effectuer un tel achat, les clients canadiens doivent d'abord ouvrir un [TRADUCTION] « Compte client » auprès de la

Propriétaire. Une fois leur compte ouvert, les clients canadiens peuvent effectuer des achats en ligne après s'être connectés [para 11 et 12]. Les achats effectués en ligne sont ensuite [TRADUCTION] « livrés par la société de messagerie DHL » [para 13].

[13] M. Filipek déclare spécifiquement que [TRADUCTION] « [l]a Marque figure sur pratiquement tous les produits du Kazar Group [...] et qu'elle figure bien en vue sur les factures de vente de produits aux consommateurs » [para 14]. À cet égard, M. Filipek joint une facture datée du 28 février 2022, avec une traduction en anglais, pour la vente d'une paire de chaussures pour hommes au Canada [Pièces B.1 et B.2], ainsi que les reçus de livraison de DHL pour ceux-ci [para 16, Pièces C.1 et C.2]. M. Filipek déclare spécifiquement que les chaussures identifiées sur cette facture [TRADUCTION] « portent la Marque KAZAR imprimée sur les semelles intérieures des chaussures » [para 15].

[14] En ce qui concerne les autres produits, M. Filipek indique que le site Web de la Propriétaire, [TRADUCTION] « accessible aux Canadiens ainsi qu'à d'autres personnes, présente [...] les produits arborant la Marque dans le catalogue » et fournit des liens spécifiques vers ce site Web [para 17]. Il indique en outre comment naviguer sur le site Web pour voir la Marque sur les produits lorsqu'elle n'est pas immédiatement visible sur le site Web et invite le registraire à le faire [para 18]. Cependant, aucune copie ni aucun imprimé du site Web de la Propriétaire, actuel ou tel qu'il se présentait au cours de la période pertinente, n'est inclus dans l'affidavit.

[15] M. Filipek fait référence à divers sites Web de tiers sur lesquels la Propriétaire fait la promotion de sa marque et de ses produits, notamment Facebook, Instagram et YouTube [para 19 à 22]. Aucune copie ni aucun imprimé de ces sites Web, actuels ou tels qu'ils se présentaient au cours de la période pertinente, n'est inclus dans l'affidavit.

[16] M. Filipek indique que [TRADUCTION] « le développement de la marque KAZAR et l'emploi de la Marque KAZAR au Canada [...] pendant une grande partie de la période pertinente ont été interrompus en raison des restrictions liées à la COVID » [para 23]. Il précise néanmoins que la Propriétaire a repris ses activités au Canada en 2022 et qu'elle [TRADUCTION] « offre des chaussures et des sacs sur la plateforme

www.amazon.com pour les clients canadiens » et fournit des liens en conséquence [para 24]. Une fois encore, aucun imprimé de ces liens n'est fourni.

[17] Enfin, M. Filipek joint une facture avec traduction en anglais pour une vente de chaussures pour femmes, dont il indique qu'elles [TRADUCTION] « portent la Marque imprimée sur les semelles intérieures » [para 25 et 26, Pièces D.1 et D.2]. Cette facture est datée du 14 juillet 2022, ce qui, je le note, est postérieur à la période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS

[18] À titre préliminaire en matière de preuve, je note que l'article 45(2) de la Loi précise que le registraire « ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle ». Par conséquent, je ne peux visiter ou examiner aucune des pages Web vers lesquelles M. Filipek fournit des liens dans son affidavit. Pour que les pages Web soient considérées comme éléments de preuve, la Propriétaire aurait dû fournir des extraits ou des imprimés pertinents de ces pages Web [voir *Lutron Electronics Co, Inc c Limbic Media Corporation*, 2024 COMC 32; *Smart & Biggar LLP c MMG Management Consulting Inc*, 2021 COMC 190; *Relativity Media LLC c Dandrade Designs Inc*, 2016 COMC 109]. De plus, même si je pouvais visiter ces pages Web, elles ne seraient d'aucune utilité en l'absence de preuve établissant qu'elles sont représentatives de la période pertinente.

[19] En ce qui concerne les transferts effectués dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, je note que la seule preuve des ventes est une facture unique montrant la vente d'une paire de chaussures pour hommes. M. Filipek ne fournit pas d'autres factures, chiffres de vente ou preuves de ventes d'autres produits, et ne déclare pas clairement que de telles ventes ont eu lieu au cours de la période pertinente. Sa preuve à cet égard se limite à des déclarations selon lesquelles ces produits sont offerts sur le site Web de la Propriétaire [TRADUCTION] « accessible aux Canadiens » et affirmant que [TRADUCTION] « Kazar Group offre *maintenant* des chaussures et des sacs sur la plateforme www.amazon.com pour les clients canadiens » [mon soulignement]. Toutefois, une simple affirmation selon laquelle les produits étaient offerts en vente au Canada est insuffisante pour démontrer qu'il y a

eu transfert de propriété dans la pratique normale du commerce [voir *Relativity Media*, précitée; *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc*, 2012 COMC 211; et *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)]. En outre, il est difficile de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, ces éléments de preuve se rapportent à la période pertinente.

[20] En ce qui concerne les sites Web de tiers sur lesquels la Propriétaire affirme faire la promotion des produits visés par l'enregistrement et de la Marque, je note que la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce n'est pas en soi suffisante pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits. Pour que la présentation d'une marque dans des annonces publicitaires et dans des documents de promotion soit suffisamment liée à un produit pour constituer un emploi, il faut que ces annonces et ces documents aient été donnés lors du transfert de la propriété ou de la possession de ce produit [*Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255 au para 25]. Aucune preuve d'une telle liaison n'a été produite en l'espèce.

[21] En ce qui concerne la preuve d'une vente d'une paire de chaussures pour femmes, comme il est indiqué ci-dessus, cette preuve est postérieure à la période pertinente. Ainsi, les seuls produits qui ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente sont les chaussures pour hommes.

[22] À cet égard, M. Filipek fournit une facture attestant une seule vente au cours de la période pertinente. Il déclare que les chaussures pour hommes faisant l'objet de la facture [TRADUCTION] « portent la marque KAZAR imprimée sur les semelles intérieures des chaussures », mais il ne fournit pas de photographie ou d'autre image représentative des produits. Ainsi, la seule preuve de la présentation de la Marque sur les chaussures pour hommes au cours de la période pertinente est la déclaration de M. Filipek à cet effet.

[23] Toutefois, il est bien établi qu'en réponse à un avis en vertu de l'article 45, la Propriétaire ne doit pas simplement alléguer, mais *démontrer* l'emploi de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF) et *Guido*

Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince, 2007 CF 245, 56 CPR (4th) 401 au para 18].

[24] En l'espèce, en l'absence d'autres éléments de preuve détaillant la manière dont la Marque était présentée sur les semelles intérieures des chaussures, il n'est pas possible de déterminer si une telle présentation constitue un emploi au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. Par exemple, la déclaration du déposant n'indique pas clairement si la Marque en soi était présentée, seule ou avec des éléments additionnels, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, sur la base de cette preuve, si la Marque a été employée telle qu'elle a été enregistrée [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[25] En effet, cette exigence selon laquelle la Propriétaire doit démontrer plutôt que d'alléguer l'emploi de la Marque est illustrée, en l'espèce, par la facture produite par la Propriétaire. M. Filipek déclare que la [TRADUCTION] « Marque [...] figure bien en vue sur les factures de vente de Produits aux consommateurs ». Cependant, la facture n'arbore pas la Marque *en soi*. Au contraire, la seule présentation de KAZAR sur la facture est dans l'indication « Seller : Kazar Group Sp. z. o. o ». De même, les renseignements de livraison de DHL présentent KAZAR comme « Consignor/Exporter KAZAR GROUP SP.Z.O.O ». Tant sur la facture que dans les informations de livraison, ces mentions sont suivies de l'adresse de la Propriétaire et sont représentées dans la même police de base plutôt que d'une manière qui les distinguerait. De plus, la description des produits ne contient la Marque sur aucun des deux documents. Ces faits démontrent l'emploi d'un nom commercial plutôt que l'emploi d'une marque de commerce [conformément à *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440; voir aussi *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst); *Virgin Enterprises Limited c Virgin Water Inc*, 2023 COMC 175].

[26] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, pendant la

période pertinente en liaison avec l'un ou l'autre des produits spécifiés dans l'enregistrement, y compris les chaussures pour hommes.

[27] Il faut donc déterminer, en vertu de l'article 45(3) de la Loi, s'il existait des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque. La règle générale est que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, à moins que des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi ne soient établies [selon *Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129, *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF) et *John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst) au para 29].

[28] En l'espèce, M. Filipek a seulement déclaré que [TRADUCTION] « l'emploi de la Marque KAZAR au Canada [...] pendant une grande partie de la période pertinente a été interrompu en raison des restrictions liées à la COVID ». Toutefois, il a été récemment déclaré que [TRADUCTION] « il n'est pas suffisant qu'un propriétaire mentionne la pandémie en général sans fournir de détails suffisants quant à ses répercussions sur les activités du propriétaire » [*Pelton Crane Inc c KaVo Dental Technologies, LLC*, 2023 COMC 123 au para 20; voir aussi *The Wonderful Company LLC and Fresh Trading Limited*, 2023 COMC 8].

[29] En l'espèce, j'estime que la déclaration de la Propriétaire concernant la pandémie de COVID-19 constitue précisément une référence générale insuffisante. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits spécifiés dans l'enregistrement.

DÉCISION

[30] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Perry + Currier