



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2025 COMC 51

**Date de la décision** : 2025-03-04

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE DE PROCÉDURES EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Fasken Martineau Dumoulin LLP

**Propriétaire inscrite** Zoe International Distributing Inc.

**Enregistrement** : LMC1,071,936 pour RAW

### **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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC1, 071,936 pour la marque de commerce RAW (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants regroupés selon le système de classification de Nice (CI) :

[TRADUCTION]

CI 34 (1) Machines portatives pour rouler du cannabis médicinal; papiers à rouler pour le cannabis médicinal; embouts de filtre pour les cigarettes de cannabis médicinal à rouler soi-même.

CI 34 (2) Machines portatives pour rouler du cannabis récréatif légal; papiers à rouler pour du cannabis récréatif légal; embouts de filtre pour les cigarettes de cannabis récréatif à rouler soi-même.

(les Produits)

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

### **PROCÉDURE**

[4] À la demande de Fasken Martineau Dumoulin LLP (la Partie requérante), le registraire des Marques de commerce a donné les avis prévus à l'article 45 de la Loi le 27 novembre 2023 à Zoe International Distributing, Inc, la propriétaire inscrite de la Marque (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits, 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 été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'un tel emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 27 novembre 2020 au 27 novembre 2023.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 (1) 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] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de sa directrice générale Demetra Georganas, souscrit le 27 février 2024, accompagné des Pièces A à D.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[9] Je note que la même Partie requérante a également entamé une procédure en vertu de l'article 45 contre l'enregistrement n° LMC667,527 de la Propriétaire pour la marque de commerce RAW. Même si la même preuve a été produite pour les deux dossiers, une décision séparée sera rendue à l'égard de cette procédure.

### **PREUVE ET ANALYSE**

[10] Dans son affidavit, Mme Georganas déclare que la Propriétaire est une entreprise établie à Vancouver, qui mène ses activités sous le nom « HBI Canada ». Elle explique que la Propriétaire fait dans la fabrication et la distribution en gros de produits accessoires [TRADUCTION] « à rouler soi-même » ou [TRADUCTION] « à confectionner soi-même » pour les marchés du tabac depuis plus de deux décennies. La Propriétaire vend des produits à des détaillants situés au Canada, qui à leur tour les vendent aux consommateurs en ligne ou dans leurs magasins partout au Canada. [para 2 et 4].

[11] Mme Georganas fait valoir que la Propriétaire a largement employé la Marque au Canada au cours de la période pertinente, en liaison avec les produits accessoires de tabac [para 8 et 10].

[12] Comme preuve d'un tel emploi, Mme Georganas affirme que la Propriétaire publie des catalogues annuels qui exposent les produits accessoires de tabac arborant la Marque. Elle explique que les détaillants canadiens choisissent des produits de ces catalogues et passent des

commandes sur le site Web de la Propriétaire à l'adresse *hbicanada.com* (le site Web) [para 11 et 13]. À l'appui, Mme Georganas fournit, comme Pièces A et B, les catalogues de la Propriétaire pour les années 2021 et 2022. Elle atteste que les produits indiqués dans les catalogues sont représentatifs des produits vendus au Canada pendant la Période pertinente [para 9 à 11].

[13] Les catalogues montrent des produits décrits comme des [TRADUCTION] « rouleuses à cigarette » [Pièces A et B, pages 74 et 75] et comme des [TRADUCTION] « embouts de filtre » [Pièces A et B, pages 65 et 83], tous portant la Marque. Les catalogues montrent également des papiers à rouler avec un emballage qui affiche la Marque [Pièces A et B, page 12].

[14] À titre de preuve de transferts, Mme Georganas fournit, comme Pièce D, un échantillon de 19 factures représentatives émises par la Propriétaire aux détaillants canadiens et datées de la période pertinente. Parmi les autres biens facturés, les produits présentés dans les catalogues sont identifiés par la Marque dans les factures. Par exemple, les papiers à rouler sont définis comme des [TRADUCTION] « PAPIERS BRUTS CLASSIQUES NATURELS NON RAFFINÉS ».

[15] Enfin, Mme Georganas affirme que les « rouleuses à cigarette » de la Propriétaire sont des machines portatives et que les [TRADUCTION] « embouts de filtre » sont des filtres à cigarette. Elle affirme également que les rouleuses à cigarette, les papiers à rouler et les embouts de filtre sont employés pour rouler des cigarettes de cannabis à des fins à la fois médicales et récréatives. Elle établit une corrélation entre les produits présentés dans les catalogues et énumérés dans les factures avec chacun des Produits [para 17].

### ***L'emploi de la Marque***

[16] 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 niveau de preuve que le propriétaire inscrit doit atteindre est relativement bas [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au para 38].

[17] En l'espèce, j'accepte les déclarations de Mme Georganas selon lesquelles les papiers à rouler, les rouleuses à cigarette et les embouts de filtre sont employés pour rouler des cigarettes de cannabis à des fins à la fois récréatives et médicinales. [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25 pour le principe bien établi selon lequel les déclarations d'un déposant doivent être acceptées sans réserve et ont droit beaucoup à de crédibilité dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45]. Je suis donc convaincue que l'emploi établi de la Marque sert à maintenir l'enregistrement à l'égard de chacun des Produits.

[18] Ainsi, les catalogues en preuve indiquent comment la Marque a été présentée en liaison avec les Produits pendant la période pertinente, et les factures démontrent que les produits sont transférés dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire au Canada pendant la même période pertinente.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

### **DÉCISION**

[20] Par conséquent, 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme  
Christelle Ziade  
Félix Tagne Djom

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Fasken Martineau Dumoulin LLP

**Pour la Propriétaire inscrite :** DLA Piper (Canada) LLP