



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2025 COMC 42

**Date de la décision** : 2025-03-04

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

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

**Partie requérante** : Fasken Martineau Dumoulin LLP

**Propriétaire inscrite** : Zoe International Distributing Inc D/B/A HBI Canada

**Enregistrement** : LMC687,848 pour Kingpin & dessin late 1994 us

### **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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC687,848 pour la marque de commerce Kingpin & dessin late 1994 us (la Marque), reproduite ci-dessous :



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

CI 34 (1) Cigares, papiers à rouler pour cigarettes, nommément tabac.

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

### **PROCÉDURE**

[4] À la demande de Fasken Martineau Dumoulin LLP (la Partie requérante), le registraire des Marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 29 novembre 2023, à Zoe International Distributing Inc D/B/A HBI Canada (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque (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 été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 29 novembre 2020 au 29 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] Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] 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 C.

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

[10] Je note que la même Partie requérante a également entamé une procédure en vertu de l'article 45 contre l'enregistrement no LMC664,223 de la Propriétaire pour KINGPIN. Bien que la même preuve a été produite pour les deux dossiers, une décision séparée sera rendue en ce qui a trait à la présente procédure.

### **PREUVE ET ANALYSE**

[11] Dans son affidavit, Mme Georganas déclare 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 3 et 5].

[12] Mme Georganas fait valoir que la Propriétaire a « largement » employé la Marque au Canada au cours de la période pertinente, en liaison avec les [TRADUCTION] « produits accessoires de tabac » [para 9 et 20].

[13] 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 à 13]. À l'appui, Mme Georganas fournit, comme Pièces A et B, les catalogues de la Propriétaire pour les années 2021 et 2022. Elle fait valoir que les produits indiqués dans les catalogues sont représentatifs des produits vendus au Canada pendant la Période pertinente [para 16 et 18]. Les catalogues montrent des produits désignés comme des [TRADUCTION] « emballages de chanvre » avec un emballage qui arbore l'élément nominal de la Marque [Pièces A et B, page 60].

[14] À titre de preuve de transferts, Mme Georganas fournit, comme Pièce C, un échantillon de 15 factures représentatives émises par la Propriétaire aux détaillants canadiens et datées de la période pertinente. Parmi les autres produits facturés, les [TRADUCTION] « emballages de chanvre » sont identifiés dans le champ de description des factures par « KINGPIN HEMP WRAPS ».

[15] Mme Georganas affirme enfin que les [TRADUCTION] « emballages de chanvre » de la Propriétaire sont des feuilles de papier à rouler découpées sur mesure pour préparer [TRADUCTION] « un produit à fumer avec du tabac ou de cannabis, y compris une cigarette ». Elle établit une corrélation entre les [TRADUCTION] « emballages de chanvre » présentés dans les catalogues et énumérés dans les factures et les [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes » [para 15 à 17].

### ***La présentation de la Marque***

[16] Comme il est indiqué ci-dessus, les emballages de chanvre en preuve arborent seulement l'élément nominal de la Marque.

[17] En appliquant les principes énoncés dans les décisions Canada (*Registraire des marques de commerce*) c *Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3 d) 523 (CAF), et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear, Inc* (1992), 44 CPR (3 d) 59 (CAF),

j'estime que le mot « KINGPIN », constitue la caractéristique dominante de la Marque telle qu'enregistrée compte tenu de son style, sa taille de police et son positionnement. À mon avis, comme l'élément nominal est préservé, la Marque demeure reconnaissable et ne perd pas son identité malgré l'omission de l'élément graphique.

[18] Par conséquent, aux fins de cette décision, j'accepte que la présentation démontrée constitue une présentation de la Marque telle qu'enregistrée.

***L'emploi est démontré en liaison avec des [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes »***

[19] 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].

[20] En l'espèce, j'accepte la corrélation ci-dessous établie par Mme Georganas entre les produits de la Propriétaire et les [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes ». Ainsi, les catalogues en preuve indiquent comment la Marque était associée avec des [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes » pendant la période pertinente, et les factures démontrent que ces produits sont transférés dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire au Canada pendant la même période.

[21] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes » dans la classe de Nice 34(1) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

***Aucun emploi n'est démontré en liaison avec des [TRADUCTION] « cigares » et du [TRADUCTION] « tabac »***

[22] Bien que, dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves et qu'une preuve représentative peut être fournie, le propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve *prima facie* d'emploi de sa marque de commerce en liaison avec *chacun* des produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2 d) 228 (CAF); voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[23] Ayant fait la distinction entre les [TRADUCTION] « cigares », les [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes » et le [TRADUCTION] « tabac » dans la classe Nice 34 (1), il en découle que chaque produit est quelque peu différent des autres. Il s'ensuit que la Propriétaire aurait dû fournir des preuves distinctes de l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « cigares » et du [TRADUCTION] « tabac » comme elle l'a fait pour de [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes ».

[24] Bien que Mme Georgana affirme tout au long de son affidavit que les papiers à rouler de la Propriétaire peuvent être *employés* pour préparer un produit à fumer avec du tabac (c.-à-d. pour préparer une [TRADUCTION] « cigarette de tabac »), nulle part dans son affidavit elle n'affirme clairement l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « tabac » seul. Mme Georganas n'affirme pas non plus clairement l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « cigares ».

[25] Peu importe si les papiers à rouler de la Propriétaire peuvent être employés pour préparer un produit à fumer avec du tabac, le fait demeure qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des produits autres que les [TRADUCTION] « papiers à rouler pour cigarettes ».

[26] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « cigares » et du [TRADUCTION] « tabac » dans la classe de Nice 34 (1) au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a présenté aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera par conséquent modifié.

### **DÉCISION**

[27] 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 pour supprimer [TRADUCTION] « cigares » et [TRADUCTION] « tabac » 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]

CI 34 (1) Papiers à rouler pour cigarettes.

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