



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

**Référence : 2015 COMC 58**  
**Date de la décision : 2015-03-30**  
**TRADUCTION**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à  
la demande de David John Critchley, visant  
l’enregistrement n° LMC732,968 de la marque de  
commerce KICK ASS au nom de Kicking Horse Coffee  
Co. Ltd.**

[1] Le 24 avril 2013, à la demande de David John Critchley (la Partie requérante), 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 Kicking Horse Coffee Co. Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC732,968 de la marque de commerce KICK ASS (la Marque).

[2] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 24 avril 2010 et le 24 avril 2013. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

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

[TRADUCTION]

**PRODUITS**

(1) Produits de boulangerie et de pâtisserie, notamment muffins, biscotti, scones, croissants, biscuits, petits pains, pains, produits de céréales et gâteaux.

- (2) Aliments préparés et préemballés, tels que roulés et sandwiches.
- (3) Boissons chaudes et froides non alcoolisées, notamment sodas, boissons gazeuses, cafés, boissons à base d'expresso, thés, boissons à base de cacao, cafés spécialisés et fins, thés spécialisés et fins, et cidres.
- (4) Grains de café, café moulu, feuilles de thé et préparations pour thé, cidre et boissons à base de cacao.
- (5) Équipement de préparation et d'infusion électrique et manuel pour le café, le thé et le cidre, notamment moulins à café, percolateurs, cafetières, cafetières à expresso et à cappuccino, bouilloires, théières, passoires à thé et boules à thé, à usage domestique et commercial.
- (6) Publications imprimées et électroniques, notamment bulletins, cartes postales humoristiques et de paysages, blocs-notes, affiches, autocollants, chèques-cadeaux et cartes-cadeaux, beaux livres, livres de recettes, enseignes pour portes et fenêtres, affiches et magazines.
- (7) Sirops aromatisants non alcoolisés pour café, lait et sodas.
- (8) Vêtements, notamment tee-shirts, casquettes de baseball et chapeaux de soleil, tuques, foulards, chemises en denim, tabliers, polos, chandails en molleton, vestes et chandails en molleton à capuchon, chaussettes, gants, gilets et shorts.
- (9) Filtres à café faits ou non de papier; gobelets en papier, en plastique et synthétiques.
- (10) Confiseries, notamment chocolat, grains de café enrobés de chocolat et/ou de yogourt, cerises et/ou fraises enrobées de chocolat et/ou de yogourt, biscuits et barres au chocolat et au café.
- (11) Ustensiles de cuisson, de cuisson au four et de service, notamment casseroles, moules, grilles, articles de verrerie, notamment grandes tasses à café et à thé, tasses, bols, plateaux et assiettes.
- (12) Grandes tasses de voyage, sacs-glacières, bouteilles isothermes, gourdes et porte-tasses pour véhicules.

[TRADUCTION]  
SERVICES

- (1) Exploitation de chaînes de cafés, de casse-croûte et/ou de cafés-bars de détail spécialisés dans la vente au détail d'aliments et de boissons préparés, services de traiteur et services de comptoir de mets à emporter ainsi que vente au détail des produits de boulangerie et de pâtisserie et des boissons non alcoolisées du requérant.
- (2) Vente en gros, au détail et par correspondance de café moulu et de grains de café entiers ainsi que de feuilles de thé, de cacao et de préparations pour thé, boissons à base de chocolat et cidre.
- (3) Offre de financement pour organismes ou événements de bienfaisance et de loisirs.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

(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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], il n'en faut pas moins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que, pendant la période pertinente, la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement. En ce qui concerne les services, la présentation de la marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Lynn Hodgson, gestionnaire des relations avec les médias chez la Propriétaire, souscrit le 19 juillet 2013. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; seule la Propriétaire était représentée à l'audience qui s'est tenue le 27 novembre 2014.

#### La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Hodgson atteste que la Propriétaire a acquis la Marque en 2012 de l'ancien propriétaire inscrit, Leo Johnson. La Propriétaire exploite une usine de café et un café près de Invermere, en Colombie-Britannique qui offre divers produits alimentaires et boissons. Certains produits sont également vendus dans des magasins de détail ainsi qu'en ligne via le site Web de la Propriétaire. Le café est connu sous le nom de Kicking Horse Café. M<sup>me</sup> Hodgson affirme que la Propriétaire et l'ancien propriétaire ont employé la Marque en liaison avec l'ensemble des produits et services spécifiés dans l'enregistrement.

[8] Or, comme je l'explique ci-dessous, un doute subsiste à l'égard de certaines parties de la preuve, à savoir si elles se rapportent ou non à la période pertinente ou à la Marque telle qu'elle est enregistrée. M<sup>me</sup> Hodgson réfère invariablement aux produits qui sont [TRADUCTION] « actuellement » offerts, si bien qu'une distinction peut être faite entre les produits qui étaient

vendus pendant la période pertinente et les produits qui n'ont peut-être commencé à être vendus qu'après la période pertinente. Aucune preuve de transfert pendant la période pertinente n'a d'ailleurs été fournie à l'égard de bon nombre des produits spécifiés dans l'enregistrement. Ces ambiguïtés dans la preuve seront donc interprétées à l'encontre des intérêts de la Propriétaire [selon *Plough, précité*].

#### Produits (1) et (10) - Produits de boulangerie et de pâtisserie, et confiseries

[9] En ce qui a trait aux produits (1) et aux produits (10), M<sup>me</sup> Hodgson atteste que, en 2012, [TRADUCTION] « il s'est vendu pour plus de 15 000 \$ CA de produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie de marque Kick Ass au Canada ». Pour étayer ses dires, elle a joint à son affidavit, comme pièces A et B, cinq photographies de différents produits offerts en vente au Kicking Horse Café. M<sup>me</sup> Hodgson identifie, plus particulièrement, un produit de céréales, une barre-gâteau et une barre-biscuit qu'elle dit être associés à la Marque au moyen d'enseignes positionnées juste à côté de chaque produit alimentaire. À titre d'exemple, une enseigne portant la mention « KICK ASS BAR » est positionnée à côté d'un produit décrit comme une barre-biscuit contenant du chocolat ou des fruits ou étant aromatisée au café. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des « Produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément produits de céréales et gâteaux » et des « Confiseries, nommément biscuits et barres au chocolat et au café ».

[10] S'agissant des autres produits compris dans ces deux catégories, je traiterai des « grains de café enrobés de chocolat » de façon plus spécifique dans le cadre de mon examen des produits (4) ci-dessous, en particulier des boîtes-cadeaux de Propriétaire.

[11] Pour le reste, on ne sait pas très bien de quelle façon la Marque était liée aux autres produits de boulangerie et de confiserie, si tant est qu'elle le fût. Bien que certains de ces produits figurent sur les photos qui ont été produites comme pièces, les photos ont été recadrées de sorte qu'on ne voit pas les étiquettes correspondantes. Par exemple, bien que l'on puisse voir des muffins sur l'une de ces photos, on ne sait pas si ces derniers étaient annoncés comme des « Muffins Kick Ass » ou quelque chose du genre. Je souligne que la preuve démontre que des produits arborant d'autres marques de commerce étaient également vendus au café et que, de surcroît, le café lui-même porte le nom de Kicking Horse Café, et non de Kick Ass. Par

conséquent, en l'absence d'une preuve supplémentaire de la façon dont la Marque était liée à ces produits, j'estime qu'il ne serait pas raisonnable d'inférer que ces produits étaient, eux aussi, liés à la Marque. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

#### Produits (2) – Aliments préparés et préemballés

[12] En ce qui concerne les produits (2), M<sup>me</sup> Hodgson a joint à son affidavit, également comme pièce A, des photographies d'un « Kick Ass Breakfast Bun » [petit pain matin Kick Ass] et d'un « Kick Ass Veggie Wrap » [roulé végétarien Kick Ass] offerts en vente au Kicking Horse Café. Toutefois, alors qu'elle a fourni le chiffre des ventes des produits (1) et (10), elle reste muette en ce qui concerne les ventes de ces produits « préparés et préemballés » qui auraient eu lieu en 2012 ou autrement. Vu l'absence d'une déclaration claire portant que des transferts de ces produits ont eu lieu pendant la période pertinente, les produits (2) seront supprimés de l'enregistrement.

#### Produits (3) - Boissons

[13] En ce qui a trait aux produits (3), M<sup>me</sup> Hodgson atteste qu'il s'est vendu pour plus de 2 500 \$ d'eau gazéifiée et d'eau minérale de marque Kick Ass au Canada en 2012. Pour étayer ses dires, elle a joint, comme pièce C, une photographie d'une bouteille d'eau gazeuse arborant la Marque qui était offerte en vente au café de la Propriétaire.

[14] En ce qui concerne le « café », elle atteste que les boissons chaudes sont consommées sur place dans des tasses à café arborant la Marque, telles que celle que l'on peut voir sur la photographie jointe comme pièce C. La Marque est apposée à l'intérieur de la tasse suivant un motif répétitif en spirale. J'admets que, dans les circonstances, cela constitue un emploi de la Marque en liaison avec des boissons lorsque ces dernières sont servies de ces tasses. Dans tous les cas, M<sup>me</sup> Hodgson atteste également que du café infusé a été vendu pour emporter dans des carafes arborant la Marque et que, en 2012, il s'est vendu pour plus de sept millions de dollars de café de marque Kick Ass au Canada. J'estime raisonnable d'inférer qu'une part de ce café a été vendue sur place à des clients du café.

[15] En ce qui concerne les « boissons à base d'expresso », M<sup>me</sup> Hodgson atteste qu'il s'est vendu pour 6 000 \$ de boissons froides à base de café de marque Kick Ass au Canada en 2012. Comme pièce C, elle a fourni une photographie d'un menu sur lequel est annoncé un « Kick Ass Kooler » [boisson rafraîchissante Kick Ass] et une photographie du gobelet « Kick Ass Kooler » dans lequel, affirme-t-elle, les boissons froides à base d'expresso de la Propriétaire sont servies aux clients.

[16] La Partie requérante soutient que KICK ASS KOOLER ne constitue pas un emploi de la Marque. Or, à la lumière des principes établis par la Cour d'appel fédérale, je considère que l'ajout de KOOLER dans le contexte d'un emploi en liaison avec des boissons froides ne constitue qu'une différence mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[17] Par conséquent, j'estime que, parmi l'ensemble des produits (3), la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les produits suivants : « Boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, cafés, boissons à base d'expresso, cafés spécialisés et fins. »

[18] Pour ce qui est des « thés », « thés spécialisés et fins » et « boissons à base de cacao », je souligne que, là encore, M<sup>me</sup> Hodgson ne fait aucune déclaration claire en ce qui concerne les ventes et les transferts de ces produits pendant la période pertinente. Bien qu'elle ait joint à son affidavit, comme pièces H et I, des photographies de tasses à thé et à café, elle affirme seulement que ces tasses sont [TRADUCTION] « actuellement » utilisées lorsque les clients [TRADUCTION] « commandent une boisson chaude à consommer sur place ».

[19] En état de cause, c'est le logo KICKING HORSE qui figure en gros plan sur les tasses que montre la photographie jointe comme pièce H. La Marque figure uniquement parmi des lignes de texte constituées de ce qui semble être d'autres marques de commerce qui se répètent, et forment ainsi l'arrière-plan graphique des tasses. À titre d'exemple, les mots « Jo Rundle Rock Bugaboo Z-Wrangler Kick Ass Cliff Hanger Espresso Pacific » apparaissent de façon répétitive

sur la tasse. Étant donné que la Marque se fond parmi les autres mots qui figurent sur la tasse, je ne considère pas qu'il s'agit là d'un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[20] Je souligne également, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, que la pièce D montre une boîte-cadeau contenant du thé, qui, au dire, de M<sup>me</sup> Hodgson date de 2007. Le thé ne semble pas arborer la Marque. L'emballage arbore plutôt un logo comprenant le mot « thé ». Cela donne à penser que, à la différence du café commercialisé sous la marque Kick Ass, l'ancien propriétaire, à tout le moins, vendait à ses clients du thé qui n'était pas commercialisé sous la Marque. Même en ce qui concerne le thé préparé et consommé sur place au café, je considère que la preuve est au mieux ambiguë quant à la question de savoir si, pendant la période pertinente, le thé était servi dans une tasse arborant la marque Kick Ass ou dans un gobelet arborant la marque Kicking Horse.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des thés et des boissons à base de cacao au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] Comme l'a souligné la Partie requérante, il n'est nulle part fait mention des « sodas » et des « cidres » dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Hodgson. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

#### Produits (4) – Grains de café, café moulu, etc.

[23] En ce qui a trait aux produits (4), M<sup>me</sup> Hodgson atteste qu'en 2012, il s'est vendu pour plus de sept millions de dollars de café de marque Kick Ass au Canada en ligne, dans des magasins de détail, au café et dans d'autres établissements. Des photographies d'emballages de café en grains et de café moulu sur lesquels la Marque figure bien en vue sont jointes à l'affidavit comme pièce E. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des « grains de café » et du « café moulu » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je souligne en outre que, dans ses représentations écrites, la Partie requérante reconnaît que l'emploi a été établi en liaison avec ces produits.

[24] Quant aux « feuilles de thé » et aux « préparations pour thé, cidre et boissons à base de cacao », M<sup>me</sup> Hodgson ne fournit aucune preuve que des transferts de ces produits auraient eu lieu pendant la période pertinente en liaison avec la Marque ou autrement.

[25] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la pièce D jointe à l'affidavit de M<sup>me</sup> Hodgson ne contient pas de photo de ce que M<sup>me</sup> Hodgson décrit comme un [TRADUCTION] « ensemble-cadeau de marque Kick Ass ». Elle atteste que ces ensembles-cadeaux sont vendus aux consommateurs via la boutique en ligne de la Propriétaire et contiennent du café, du thé et des grains de café enrobés de chocolat. Je souligne que bien que la boîte arbore le slogan « Have A Kick Ass Holiday », les produits qu'elle contient ont tous leurs propres emballages et marques de commerce.

[26] Bien que le café qu'on retrouve dans la boîte soit le café de marque Kick Ass de la Propriétaire, M<sup>me</sup> Hodgson n'explique pas d'où proviennent le thé et les grains de café enrobés de chocolat. La Marque ne figure pas sur ces produits qui semblent, en fait, arborer des marques de commerce différentes. La qualité de l'image est médiocre, mais le thé arbore un logo contenant le mot « thé », tandis que les grains enrobés de chocolat arborent une marque de commerce qui est entourée d'un cadre ovale et qui ne semble pas être la Marque. Je souligne que la marque de commerce « thé » et la marque de commerce contenue dans un ovale figurent toutes deux sur la boîte-cadeau extérieure.

[27] Il semble donc que la Propriétaire prépare et vend des boîtes-cadeaux qui contiennent à la fois les produits de tiers et son propre café. Bien que cela puisse équivaloir à la vente de « boîtes-cadeaux » en liaison avec la marque de commerce de la Propriétaire, je ne considère pas que les boîtes-cadeaux extérieures constituent « les emballages dans lesquels [les produits] sont distribués » au sens de l'article 4(1) de la Loi, eu égard aux articles qui sont contenus dans la boîte-cadeau qui ont leur propre emballage et leur propre marque de commerce.

[28] Dans tous les cas, je ne considère pas que l'expression « Have A Kick Ass Holiday » constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Bien que la Marque soit présente dans cette expression, elle a perdu son identité, car elle est différente de la Marque telle qu'elle est enregistrée aussi bien dans la présentation et dans le son que dans les idées suggérées [selon *Honeywell Bull* et *Promafil*, précités].



[29] En outre, bien que la photographie jointe comme pièce D date de 2007, ce qui donne à penser que des boîtes-cadeaux sont offertes en vente depuis cette date, comme je l'ai mentionné précédemment, M<sup>me</sup> Hodgson n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que des ventes ou des transferts de ces boîtes-cadeaux ont eu lieu pendant la période pertinente.

#### Produits (5) – Appareils et équipement

[30] Bien que certaines des photographies jointes à l'affidavit de M<sup>me</sup> Hodgson montrent des appareils servant à infuser le café et à accomplir des tâches connexes, il semble que ces appareils soient présents parce qu'ils sont nécessaires à l'exécution des services de la Propriétaire, et non parce qu'ils sont eux-mêmes des objets de commerce. À cet égard, M<sup>me</sup> Hodgson n'a fourni aucune preuve indiquant que des ventes ou des transferts d'un ou plusieurs des produits (5) auraient eu lieu en liaison avec la Marque ou autrement pendant la période pertinente. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

#### Produits (6) – Publications

[31] En ce qui concerne les produits (6), comme pièce F, M<sup>me</sup> Hodgson a joint à son affidavit des photographies d'affiches, de cartes postales et de bulletins qui arborent tous la Marque. Or, bien qu'elle atteste que ces produits ont circulé au Canada [TRADUCTION] « au cours des trois dernières années », il semble s'agir d'articles de nature promotionnelle plutôt que d'objets de commerce en soi. Là encore, M<sup>me</sup> Hodgson n'a pas fourni la moindre preuve que des ventes de ces produits ont eu lieu pendant la période pertinente ou autrement.

[32] En ce qui a trait aux « cartes-cadeaux », M<sup>me</sup> Hodgson a également joint, comme pièce F, une photographie d'une « Kick Ass Card » qui, affirme-t-elle, [TRADUCTION] « est actuellement offerte aux consommateurs du Canada » pour l'achat de produits au Kicking Horse Café. Malheureusement, on ne sait pas très bien si la carte était offerte ou vendue aux clients pendant la période pertinente.

[33] Quant aux autres produits (6), ils ne sont mentionnés nulle part dans l'affidavit. Les produits (6) seront donc supprimés de l'enregistrement.

### Produits (7) - Sirops

[34] S'agissant des produits (7), comme l'a souligné la Partie requérante, M<sup>me</sup> Hodgson ne fait nulle part mention de « sirops non alcoolisés pour café, lait et sodas » dans son affidavit. Ces produits seront donc supprimés de l'enregistrement.

### Produits (8) - Vêtements

[35] En ce qui concerne les produits (8), M<sup>me</sup> Hodgson atteste qu'il s'est vendu pour au moins 9 000 \$ de vêtements de marque Kick Ass au Canada en 2012 et pour au moins 8 000 \$ [TRADUCTION] « à ce jour » en 2013. Comme pièce G, elle a joint des photographies de divers articles vestimentaires ainsi qu'une copie d'écran extraite du site Web de la Propriétaire montrant un tee-shirt [TRADUCTION] « actuellement » offert en vente. Les photographies montrent les articles suivants :

- Un tablier sur lequel figurent le logo du Kicking Horse Coffee et les mots « KICK ASS COFFEE ».
- Le dos de deux tee-shirts arborant le slogan « \* Bad Coffee Sucks \* Good Coffee Kicks Ass » – bien que la photo ne soit pas claire, il semble y avoir entre les mots « Kicks » et « Ass » un élément graphique circulaire représentant un âne sur un fond vert.
- Deux chapeaux sur les côtés desquels figurent les mots « KICK ASS COFFEE ».
- Une tuque au dos de laquelle figurent les mots « KICK ASS COFFEE ».
- Une copie d'écran extraite du site Web de la Propriétaire annonçant un « T-SHIRT KICK ASS® » avec sur le devant le logo de l'âne sur un fond vert circulaire et au dos la Marque apposée bien en vue.

[36] M<sup>me</sup> Hodgson fait également référence à des photographies de chandails en molleton, de casquettes de baseball et d'autres tee-shirts qui seraient jointes comme pièce K. Or, les copies d'écran extraites du site Web de la Propriétaire qui sont jointes comme pièce K ne montrent aucun article vestimentaire. Je souligne que la pièce L est constituée de photographies

d'employés portant des tee-shirts et des casquettes de baseball; il se peut donc qu'une erreur typographique se soit glissée dans l'affidavit, tout simplement. Les mots KICK ASS COFFEE figurent à l'arrière de la casquette de baseball. Les tee-shirts sont, pour la plupart, les mêmes que ceux qu'on peut voir sur la copie d'écran jointe comme pièce G. Un des employés porte toutefois un tee-shirt arborant le slogan « WE KICK ASS » sous les mots « ROAST \* PACK \* SHIP », écrits dans la même police.

[37] Comme dans le cas du slogan de la boîte-cadeau examiné précédemment, je ne considère pas que l'expression « WE KICK ASS » figurant sous les mots « ROAST \* PACK \* SHIP » constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Là encore, j'estime que l'identité de la Marque a été modifiée et que la marque de commerce qui est apposée sur ces tee-shirts diffère de la Marque, aussi bien dans la présentation et dans le son que dans les idées suggérées. De façon similaire, je ne considère pas que le slogan « Bad Coffee Sucks, Good Coffee Kicks Ass » tel qu'il figure sur l'un des tee-shirts qu'on peut voir à la pièce G constitue un affichage ou un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[38] Malheureusement, la Propriétaire n'a fourni aucune facture ni donné d'explications supplémentaires pour clarifier quels articles vestimentaires, parmi les articles vestimentaires de la Propriétaire, ont été vendus pendant la période pertinente. Puisqu'on ne sait pas avec certitude quels articles vestimentaires parmi ceux de la Propriétaire ont véritablement été vendus au Canada pendant la période pertinente – ceux arborant la Marque ou ceux ne l'arborant pas – je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des articles vestimentaires spécifiés dans l'enregistrement de la Propriétaire au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

#### Produits (9) – Gobelets et filtres

[39] En ce qui a trait aux produits (9), M<sup>me</sup> Hodgson a fourni comme pièce H des gobelets qui, affirme-t-elle, sont remis aux clients lorsqu'ils achètent une boisson ou sont distribués en liaison avec les services traiteur ou de mets pour emporter de la Propriétaire. Elle souligne également que le gobelet « Kick Ass Kooler » qu'on peut voir à la pièce C est remis aux clients qui achètent une boisson froide à base de café. Toutefois, je conviens avec la Partie requérante que ces gobelets « Kick Ass Kooler » ne semblent pas être eux-mêmes un objet de commerce, mais

plutôt servir de contenant pour les boissons achetées par les clients. En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, les gobelets de la pièce H arborent le logo du Kicking Horse Coffee, et je ne considère pas que la présence indifférenciée des mots « Kick Ass » parmi un ensemble d'autres mots formant la toile de fond de la tasse constitue un affichage et un emploi de la Marque.

[40] Qui plus est, M<sup>me</sup> Hodgson ne fait nulle part mention des produits « filtres à café ».

[41] En conséquence, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits (9) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

#### Produits (11) – Ustensiles de cuisson et articles de verrerie

[42] En ce qui concerne les produits (11), M<sup>me</sup> Hodgson a joint, comme pièce I deux photographies de grandes tasses en céramiques qu'elle décrit comme des [TRADUCTION] « tasses à thé et à café ». Bien qu'elle atteste que ces grandes tasses [TRADUCTION] « sont actuellement vendues aux clients du Canada » – en plus d'être utilisées lorsque les clients achètent des boissons chaudes au Kicking Horse Café – elle n'a fourni aucun élément de preuve confirmant que des transferts ou des ventes de ces grandes tasses ont eu lieu pendant la période pertinente. Ainsi, même si je considérais les tasses de céramique montrées à la pièce I comme des « articles de verrerie », je ne serais tout de même pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des « articles de verrerie, nommément grandes tasses à café et à thé, tasses » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[43] Qui plus est, il n'est nulle part fait mention des autres « ustensiles de cuisson, de cuisson au four et de service » et « articles de verrerie » qui font partie des produits (11). Les produits (11) seront donc supprimés de l'enregistrement.

#### Produits (12) – Grandes tasses de voyage, etc.

[44] En ce qui concerne les produits (12), à la différence de ses affirmations concernant les autres gobelets et tasses de la Propriétaire, M<sup>me</sup> Hodgson atteste qu'il s'est vendu en 2012 pour plus de 1 500 \$ de grandes tasses de voyage de marque Kick Ass au Canada et que, [TRADUCTION] « à ce jour », il s'en est vendu pour plus de 2 000 \$ en 2013. Malheureusement, le

slogan qui figure sur les grandes tasses de voyage montrées à la pièce J est « \*Bad Coffee Sucks\* Good Coffee Kicks Ass! ».

[45] Ce slogan est le même que celui qui figure sur certains des tee-shirts de la Propriétaire et, comme je l'ai mentionné précédemment, je ne considère pas que ce slogan constitue un affichage de la Marque [selon *Honeywell Bull* et *Promafil*, précités]. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec des « grandes tasses de voyage » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[46] Qui plus est, il n'est nulle part fait mention des autres produits (12) dans l'enregistrement. Les produits (12) seront donc supprimés de l'enregistrement.

#### Services (1) et (2) – Services d'aliments et de boissons

[47] La Partie requérante a concédé que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les services (1) et (2). À cet égard, bien la principale marque de commerce et le principal nom commercial de la Propriétaire soient KICKING HORSE, la Marque figure sur les uniformes des employés (comme le montrent les photographies jointes comme pièce L), sur le site Web de la Propriétaire (pièce N), dans les codes promotionnels « Kick Ass » qui sont utilisés par les clients pour obtenir des rabais sur le café via le site Web (pièce N), dans les annonces des services de la Propriétaire (pièce M), et sur les cartes professionnelles qui sont remises aux clients (pièce O). La Marque figure également bien en vue sur les carafes isolantes qui sont utilisées en liaison avec les services de mets pour emporter de la Propriétaire en Colombie-Britannique.

[48] En conséquence, les services (1) et (2) seront maintenus.

#### Services (3) – Offre de financement pour organismes ou événements de bienfaisance et de loisirs

[49] En ce qui concerne les services de financement caritatifs de la Propriétaire, M<sup>me</sup> Hodgson atteste que la Propriétaire a commandité ou financé différents athlètes et événements au cours de la période pertinente. Comme pièce P, elle a joint à son affidavit des photographies prises lors de deux événements qui ont eu lieu en 2011 et en 2012. Toutefois, la première de ces deux photos montre seulement une bannière arborant le slogan « Good Coffee Kicks Ass », tandis que la seconde montre seulement différents pots de café de marque Kick Ass exposés sur une table près

de la ligne d'arrivée lors d'un événement sportif hivernal. Tout comme la bannière, les pots de café arborent le logo du Kicking Horse Coffee de la Propriétaire.

[50] Je ne considère pas que le simple fait d'exposer du café de marque Kick-Ass lors d'un événement caritatif ou sportif constitue un affichage de la Marque en liaison avec les services de financement spécifiés dans l'enregistrement. Au mieux, la Marque serait associée au café lui-même, et non aux « services de financement » de la Propriétaire. J'estime qu'en l'absence d'un contexte plus spécifique, le fait qu'une marque de commerce figure sur des produits qui sont simplement offerts lors d'un événement caritatif ou sportif ne signifie pas automatiquement que cette marque de commerce serait associée au financement de cet événement. Là encore, le financement est fourni par la Propriétaire, c'est-à-dire par le Kicking Horse Coffee, comme il est clairement indiqué sur les bannières exposées.

[51] M<sup>me</sup> Hodgson a également joint deux copies d'écran comme pièce P. La première copie d'écran est une page non datée tirée du site Web [TRADUCTION] « d'un événement soulignant l'importance du commerce équitable en affaires » ayant pour titre « Kick Ass Karma ». On peut lire sur cette page que [TRADUCTION] « [d]ans le cadre des célébrations de la Quinzaine du commerce équitable, le Kicking Horse Coffee offre un rabais karmique spécial de 15 % sur le café acheté en ligne jusqu'au 15 mai ». Même si j'admettais que « Kick Ass Karma » constitue un emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement, je vois mal comment le fait d'offrir un rabais offert aux consommateurs pourrait constituer une forme de « financement » de l'événement. Au mieux, il pourrait s'agir d'un rabais lié à un événement caritatif; sans compter que M<sup>me</sup> Hodgson ne précise pas si la copie d'écran ou l'événement auquel elle se rapporte date de la période pertinente.

[52] Quant à la seconde copie d'écran, [TRADUCTION] « célébrons le Jour de la Terre », la page a pour titre « Help Us 'Kick Ass' On Earth Day », et indique que le Kicking Horse Coffee [TRADUCTION] « fera don de 50 % des recettes des ventes de café en ligne à la Columbia Valley Community Greenhouse d'Invermere ». Malheureusement, le Jour de Terre auquel il est fait référence sur le site Web comme étant [TRADUCTION] « à venir » a eu lieu avant la période pertinente. Ainsi, même si j'admettais que « Kick Ass » est mis en évidence dans le titre de la page grâce à la présence de guillemets et qu'il s'agit là d'un emploi de la Marque, cet élément de

preuve n'en serait pas moins extérieur à la période pertinente. Si la Propriétaire ou son prédécesseur ont financé des célébrations du Jour de la Terre en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente, M<sup>me</sup> Hodgson n'affirme cependant rien de tel, et on comprend mal pourquoi une preuve d'un tel financement n'a pas été fournie à la place de cette copie d'écran portant une date spécifique.

[53] Qui plus est, bien que M<sup>me</sup> Hodgson atteste que plus de 113 000 des codes « Kick Ass » susmentionnés ont été distribués en 2012 à des clients susceptibles d'utiliser les services de vente au détail de la Propriétaire, il ne ressort pas clairement de la preuve que ces codes ont été distribués à l'occasion d'événements communautaires et caritatifs que la Propriétaire a pu commanditer pendant la période pertinente.

[54] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi uniquement en liaison avec les services (1) et (2).

### Décision

[55] Compte tenu de tout ce qui précède et étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 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 les produits suivants :

#### [TRADUCTION]

- (1) ... muffins, biscotti, scones, croissants, biscuits, petits pains, pains, ...
- (2) Aliments préparés et préemballés, tels que roulés et sandwiches.
- (3) ... sodas, ... thés, boissons à base de cacao, ..., thés spécialisés et fins, et cidres.
- (4) ..., feuilles de thé et préparations pour thé, cidre et boissons à base de cacao.
- (5) Équipement de préparation et d'infusion électrique et manuel pour le café, le thé et le cidre, notamment moulins à café, percolateurs, cafetières, cafetières à expresso et à cappuccino, bouilloires, théières, passoires à thé et boules à thé, à usage domestique et commercial.
- (6) Publications imprimées et électroniques, notamment bulletins, cartes postales humoristiques et de paysages, blocs-notes, affiches, autocollants, chèques-cadeaux et cartes-cadeaux, beaux livres, livres de recettes, enseignes pour portes et fenêtres, affiches et magazines.
- (7) Sirops aromatisants non alcoolisés pour café, lait et sodas.

- (8) Vêtements, notamment tee-shirts, casquettes de baseball et chapeaux de soleil, tuques, foulards, chemises en denim, tabliers, polos, chandails en molleton, vestes et chandails en molleton à capuchon, chaussettes, gants, gilets et shorts.
- (9) Filtres à café faits ou non de papier; gobelets en papier, en plastique et synthétiques.
- (10) ... chocolat, grains de café enrobés de chocolat et/ou de yogourt, cerises et/ou fraises enrobées de chocolat et/ou de yogourt, ...
- (11) Ustensiles de cuisson, de cuisson au four et de service, notamment casseroles, moules, grilles, articles de verrerie, notamment grandes tasses à café et à thé, tasses, bols, plateaux et assiettes.
- (12) Grandes tasses de voyage, sacs-glacières, bouteilles isothermes, gourdes et porte-tasses pour véhicules.

[56] L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

#### PRODUITS

- (1) Produits de boulangerie et de pâtisserie, notamment produits de céréales et gâteaux.
- (2) Boissons chaudes et froides non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, cafés, boissons à base d'expresso, cafés spécialisés et fins.
- (3) Grains de café, café moulu.
- (4) Confiseries, notamment biscuits et barres au chocolat et au café.

#### SERVICES

- (1) Exploitation de chaînes de cafés, de casse-croûte et/ou de cafés-bars spécialisés dans la vente au détail d'aliments et de boissons préparés, services de traiteur et services de comptoir de mets à emporter ainsi que vente au détail des produits de boulangerie et de pâtisserie et des boissons non alcoolisées du requérant.
- (2) Vente en gros, au détail et par correspondance de café moulu et de grains de café entiers ainsi que de feuilles de thé, de cacao et de préparations pour thé, boissons à base de chocolat et cidre.

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.