

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 23
Date de la décision : 2012-02-09

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
engagée à la demande de Riches, McKenzie & Herbert
LLP visant l’enregistrement n° LMC641128 de la marque
de commerce ZUKI au nom de Zuki Balaila.**

[1] Le 6 avril 2009, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Zuki Balaila (l’Inscrivant), propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC641128 pour la marque de commerce ZUKI (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Vêtements de fourrure, notamment manteaux de fourrure, vestes de fourrure, chapeaux de fourrure, étoles de fourrure, capes de fourrure, manchons en fourrure, cache-oreilles en fourrure, écharpe en fourrure, bourses en fourrure et foulards en fourrure et foulards avec parements en fourrure pour hommes, femmes, adolescents, garçons, fille [sic] et enfants.
- (2) Vêtements pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants faits de cuir et/ou similicuir ou cuir synthétique, notamment costumes, vestes, pantalons sport, pantalons, culottes, manteaux, paletots, vestes, blousons aviateur, chemises, gilets, ceintures, collets, pantoufles, cravates, chapeaux, casquettes et calottes.
- (3) Marchandises en cuir et/ou en similicuir ou en cuir synthétique pour hommes,

femmes, adolescents, garçons, filles et enfants, notamment sacs à main, bourses, fourre-tout, sacs à dos, sacs d'un jour, sacs de ceinture, sacs banane, sacs d'école, havresacs, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de chasse pour sportifs, sacs de golf, sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs d'équipe, sacs à outils, sacs polochon, sacs à sangles pour porter des nouveau-nés, sacs à couches, sacs à provisions, sacs-pochettes, porte-monnaie avec fermeture à ressort, portefeuilles, livres de poche, portebillets, étuis à passeports, porte-documents, pochettes à billets, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques, étuis de toilette, étuis à clés, breloques porte-clés, mallette de transport d'ordinateur, étuis de Palm Pilot, parapluies, parasols, cannes de marche, anneaux à clés et anneaux porte-clés, couvertures de livre, porte-chéquiers, mallettes à documents, porte-documents, étuis pour cartes d'affaires, sacs de voyage, porte-documents, valises, malles, bagages, sangles en cuir pour transporter des sacs à main, bourses, bagages, valises, valises de nuit, sacs à vêtements de voyages, sacs à vêtements pour entreposage de vêtements au foyer, étiquettes à bagages, laisses, sacs de transport et sacs pour fixer à des bicyclettes.

(4) Produits d'hygiène personnelle et articles de toilette, notamment fragrances, parfums et eau de Cologne, rouge à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, démaquillant pour les yeux, crayons ligneurs, crayons contour pour les lèvres, crayons à sourcils, aiguisoirs pour crayons ligneurs, crayons à lèvres et crayons à sourcils, crayons ligneurs automatiques, crayons à lèvres automatiques, crayons à sourcils automatiques, ombres à paupières, fond de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, rouge à lèvres, cache-cernes, ligneurs liquides, vernis à ongles naturel et synthétique, dissolvant de vernis à ongles, brosses naturelles et synthétiques, brosses pour appliquer le maquillage, ensembles de brosses pour maquillage, manucure, éponges de maquillage, houppettes, éponges de bain, préparations liquides pour le bain et la douche, savons glycérine, savons liquides, savons en pain boudiné, savons de toilette, poudres de talc, assouplisseurs de barbe, lotions, crèmes et huiles pour la peau, nettoyeurs pour la peau, préparations de soins de la peau, gels capillaires et préparations de soins capillaires.

(5) Vêtements pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants, notamment costumes, vestes, pantalons, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, chandails, pulls, cardigans, chandails à col roulé, robes, jupes, bustiers, survêtements, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, tenues d'entraînement, shorts, chemisiers, blousons, gilets, peignoirs, cravates, bavoires, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, peignoirs, kimonos, cafetans, maillots de bain, tangas, cache-maillot, sarongs et visières cache-soleil.

(6) Vêtements de plein air, notamment manteaux, imperméables, ponchos, vestes, vestes de ski, mitaines et gants.

(7) Tenues de soirée, notamment smokings, queues, pantalons du matin et costumes, gilets, ceintures de smoking, chemises, cravates et peignoirs.

(8) Vêtements d'exercice, notamment collants, shorts, hauts, corsages-culottes, costumes athlétiques et léotards, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, survêtements et tenues d'entraînement.

(9) Accessoires pour les jambes, notamment bonneterie, chaussettes, mi-bas, caleçons, collants, bas-culottes, mi-chaussettes et chaussettes.

- (10) Chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de sport, calottes, cache-nez, foulards, cache-oreilles et bandanas.
- (11) Sous-vêtements, nommément slips, caleçons boxeur, shorts, tangas, lingerie et sous-vêtements pour femmes.
- (12) Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures de yachting, espadrilles et chaussures d'athlétisme.
- (13) Ceintures, boucles, bretelles, mouchoirs et mouchoirs de poche.
- (14) Montres, bracelets de montre, chaînes de montre et tours de cou avec montre.
- (15) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, broches, bracelets, bracelets joncs, épingles, colliers, boutons de manchettes, épingles à cravate, pinces à cravates et étuis à cigarettes.
- (16) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et lunettes de soleil et lunettes à coques.
- (17) Meubles, nommément tables, chaises, tables de cuisine, chaises de cuisine, armoires hautes, penderies, canapés, canapés-lits, supports pour chaîne audiovisuelle domestique, supports de téléviseurs, chariots de téléviseurs, supports audio, chariots audio, supports de téléviseurs et audio combinés, socles, étagères murales, chariots pour fours à microondes, bureaux, tables d'ordinateur, classeurs, bibliothèques, armoires de rangement pour magnétoscope et/ou disques DVD, lits, châlits; têtes de lits, chiffonniers, tables de chevet, lampes et ensembles combinant certaines ou la totalité des marchandises susmentionnées.
- (18) Meubles prêts à monter, nommément supports pour chaîne audiovisuelle domestique, supports de téléviseurs, chariots de téléviseurs, supports audio, chariots audio, supports de téléviseurs et audio combinés, socles, étagères murales, tables, chaises, tables de cuisine, chaises de cuisine, chariots pour fours à micro-ondes, bureaux, tables d'ordinateur, classeurs, bibliothèques, meubles de rangement de magnétoscope et/ou de disques DVD, lits, châlits, têtes de lits, chiffonniers, tables de chevet, et ensembles combinant certaines ou la totalité des marchandises susmentionnées.
- (19) Oreillers, taies d'oreillers, taies d'oreiller à volant, protège-oreillers, taies d'oreiller, courtpointes, édredons, matelas, couvre-matelas, revêtements de matelas, couvre-matelas en mousse, coussins, coussins décoratifs, carpettes, jetés, couvertures, couettes, édredons, draps et couvre-pieds, serviettes, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, carpettes, stores, rideaux, rideaux de douche et tentures.
- (20) Articles de table, produits ménagers, coutellerie, batterie de cuisine, verrerie, articles cadeaux et articles de table, nommément vaisselle en porcelaine, porcelaine fine ou porcelaine anglaise, poterie ou grès céramique, grosses tasses à café, tasses à café au lait, tasses à café espresso, verrerie pour boissons, verres à vin, verres à martini, assiettes de service et plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers, ensembles de crémiers et sucriers, sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, assiettes à crème glacée, bols à soupe à l'oignon, pichets, plats à hors-d'œuvre, réchauffe-beurre, pots à beurre, thésières et cafetières; ustensiles, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes à riz, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail, couteaux à beurre; articles de cuisine et ustensiles de cuisine, nommément chaudrons, marmites,

casseroles, poêles à frir, rôtissoires, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, assiettes et pelles à tarte, moules à quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide ou solide pour fondue, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie, plats et pelles à gâteaux, pots à mousser le lait, porte-serviettes de papier, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces, pelesuses, moulins à fromage, moulins à fines herbes, trancheurs, râpes, vide-pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à portions de spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à pamplemousse, presse-citrons, pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à sirop de sucre, thermomètres de four, presse-ail, palettes, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson, louches, repose-cuillères, écumoirs, passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, cuillères, étagères à épices, jeux de boîtes de rangement, pots à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, pots à confitures, ensembles de sous-verres, planches à fromage, planches à découper, plateaux tournants, ménagères à condiments, porte-revues, livres de cuisine, porte-livre de recettes, porte-bouteilles de vin, minuteriers de cuisine, porte-serviettes, blocs porte-couteaux, porte-bananes, casse-noisettes avec pilons, services à salade, ensembles pour croustilles et trempettes, égouttoirs, bols à fruits, dessertes sur roulettes, plateaux de lit, bacs à compartiments pour tiroirs de cuisine, nappes, chemins de table, napperons et serviettes de table, serviettes de cuisine, paniers, horloges, miroirs, plancher et lampes de table, meubles pour disques compacts, pots à fleurs, vases à fleurs, bougies et bougeoirs, cadres, ornements de Noël et figurines.

(21) Articles ménagers, nommément verre de cristal, bols de cristal, supports de chandelier de cristal, verrerie, bols, verres; ustensiles de cuisine, nommément cuillères en bois ou en métal, râpes, trancheuses, boîtes à úufs [*sic* pour œufs], nappes et livres de cuisine.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 6 avril 2006 au 6 avril 2009.

[4] La définition applicable d'« emploi » en liaison avec les marchandises est formulée au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la

pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le « bois mort » du registre [*Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 CPR (4th) 270 (C.F.)]. Dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, les exigences relatives à la preuve d'emploi ne sont pas élevées [*Lang Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 CPR (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Par contre, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à prouver l'emploi [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 CPR (2d) 194, conf. par (1980), 53 CPR (2d) 62 (C.A.F.)]; il faut malgré tout présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant, Zuki Balaila, a produit son propre affidavit, souscrit le 6 octobre 2009. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit; il n'y a pas eu d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Balaila déclare qu'au cours de la période pertinente, sa licenciée, Zuki Internationale Inc. (Zuki), a régulièrement employé la Marque au Canada en liaison avec des « vêtements de fourrure », des [TRADUCTION] « articles de fourrure » et certaines autres marchandises qu'il mentionne dans son affidavit et qui sont décrites ci-dessous. Il explique aussi qu'il est actionnaire majoritaire et président de Zuki, une entreprise qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution d'articles en fourrure ou en cuir. M. Balaila précise également qu'en sa qualité de dirigeant de Zuki, il contrôle la qualité et l'apparence des marchandises portant la Marque; la pièce 7 de son affidavit est une copie du contrat de licence

conclu entre lui-même et Zuki. En conséquence, je suis d'avis que l'emploi exposé ci-dessous profite à l'Inscrivant conformément à l'article 50 de la Loi.

[8] Dans son affidavit, M. Balaila déclare que des photos de marchandises fabriquées par Zuki sont présentées dans des « carnets de mode » que Zuki utilise pour montrer ses produits à des clients potentiels dans le cadre des activités quotidiennes de son entreprise ou à l'occasion de salons commerciaux. Les pièces 8 et 10 annexées à son affidavit sont des copies des carnets de mode de Zuki pour les années 2008 et 2007, respectivement. M. Balaila explique que les clients utilisent les carnets de mode conjointement avec une liste qui détaille les prix des différentes marchandises présentées; la pièce 9 montre la liste des prix de Zuki pour 2008.

[9] Bien que M. Balaila ne précise pas explicitement quels produits présentés dans les carnets de mode correspondent aux marchandises visées par l'enregistrement, je remarque que les carnets de mode illustrent surtout des manteaux de fourrure. Cependant, on y voit aussi des photos de vestes de fourrure, d'étoles de fourrure, de capes de fourrure, de bourses en fourrure et en cuir, de sacs à main en cuir et de couvertures de fourrure.

[10] En outre, M. Balaila affirme qu'en plus des marchandises exposées dans les carnets de mode, la Marque a aussi été employée au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, également conçues, fabriquées et distribuées par Zuki : oreillers, couvertures, manteaux pour enfants, bandeaux pour enfants, sacs à main pour femmes, étoles pour femmes, gilets pour femmes, gilets et collets pour enfants et garçons. Pour étayer cette déclaration, il présente des photos de chacun de ces produits dans les pièces 17 à 25.

[11] Quant à la manière dont la Marque est apposée sur les marchandises, M. Balaila déclare que chacune des marchandises qui figure dans les carnets de mode et des marchandises qui sont par ailleurs fabriquées par Zuki porte une étiquette ou un bouton arborant la Marque (des échantillons de ceux-ci sont fournis à titre de pièces 13 et 15, respectivement)

[12] Je remarque à cette étape de mon analyse qu'une partie de la preuve d'emploi fournie, concernant notamment les doublures (pièce 14) et les étiquettes (que l'on trouve aussi à la

pièce 15), se rapporte à un dessin-marque (enregistrement n° LMC640992 de Zuki & Dessin), reproduit ci-dessous :



[13] Bien que cette preuve ne soit déterminante à l'égard d'aucune des marchandises prise isolément, je ne l'ai pas admise à titre de preuve démontrant l'emploi de la Marque. Cette marque de commerce semble être une signature très stylisée et je ne considère pas qu'on puisse y reconnaître le mot ZUKI en tant que tel.

[14] Néanmoins, pour prouver la vente de marchandises portant la Marque visée par l'enregistrement, M. Balaila joint à son affidavit les pièces 26, 27 et 28, lesquelles comprennent des dizaines de factures représentatives [TRADUCTION] « prélevées au hasard » qui font foi de ventes faites par Zuki à divers clients au Canada pendant la période pertinente. Comme pour les carnets de mode, je remarque que les ventes concernent surtout des manteaux et des vestes de fourrure, bien que je sois aussi en mesure de constater la vente de sacs à main, de couvertures, de bandeaux, de gilets, d'étoles et de capes.

[15] Enfin, M. Balaila déclare que Zuki dépense annuellement environ 100 000 \$ CAN pour le marketing de ses marchandises. Il fournit aussi de nombreuses pièces consistant en des publications et des extraits de sites Web (les pièces 30 à 40) qui font référence aux articles en fourrure distribués par Zuki, pour étayer son affirmation selon laquelle le nom ZUKI est [TRADUCTION] « renommé » dans l'industrie de la fourrure.

[16] Bien que l'Inscrivant plaide dans ses représentations écrites que le registraire devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de maintenir l'enregistrement [TRADUCTION] « dans sa forme actuelle », je remarque que l'abondante preuve fournie concerne avant tout et en grande majorité des vêtements de fourrure. Dans ses propres représentations écrites, la Partie requérante fait valoir que l'Inscrivant n'a fourni aucune preuve d'emploi pour la majorité de ses marchandises

enregistrées et que l'enregistrement devrait par conséquent être limité à des [TRADUCTION] « manteaux, oreillers, couvertures, bandeaux, sacs à main, bourses [en cuir], étoles, gilets et collets ».

[17] Dans l'ensemble, je suis d'accord avec la Partie requérante. Compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, j'accepte que l'Inscrivant a également établi l'emploi de la Marque en liaison avec des manteaux de fourrure, des capes de fourrures et des bourses de fourrure. À tous autres égards, M. Balaila ne déclare nulle part expressément dans son affidavit que la preuve fournie doit être considérée comme étant représentative des marchandises de catégorie semblable [conformément à la décision *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, l'enregistrement comprend manifestement des marchandises (comme des produits d'hygiène personnelles et des meubles) qui ne seraient comprises dans aucune catégorie représentative eu égard à la preuve effectivement soumise.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que l'Inscrivant a prouvé l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec les marchandises suivantes : manteaux de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure, capes de fourrure, bourses de fourrure, collets, sacs à main en cuir, bourses en cuir, gilets, bandeaux, oreillers et couvertures.

[19] Comme je l'ai fait remarquer plus haut, l'Inscrivant n'a fourni aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises ni aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

[20] Par conséquent, en application des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour en radier les autres marchandises, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi. L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit :

(1) Vêtements de fourrure, nommément manteaux de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure, capes de fourrure et bourses en fourrure pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants.

- (2) Vêtements pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants faits de cuir et/ou similicuir ou cuir synthétique, nommément collets.
- (3) Marchandises en cuir et/ou en similicuir ou en cuir synthétique pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants, nommément sacs à main et bourses.
- (4) Vêtements pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants, nommément gilets et bandeaux.
- (5) Oreillers, couvertures.

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

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.