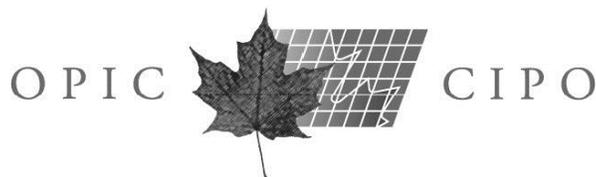


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 13
Date de la décision : 2011-01-27

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande d’Invicta Spa visant l’enregistrement
n° LMC131117 pour la marque de commerce INVICTA
au nom de GLAZERS INC.**

[1] Le 10 mars 2009, à la demande d’Invicta Spa (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 GLAZERS INC. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (la Marque).

[2] La Marque est déposée en vue d’être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Briquets, cendriers, portefeuilles et porte-monnaies, albums de photos, chaînes porte-clés, bonnets de pluie et manteaux de pluie, élastiques, couteaux, coupe-ongles.

[3] Une demande d’étendre l’état déclaratif des marchandises est actuellement en instance et n’est par pertinente au regard de la présente procédure.

[4] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans 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 commence le 10 mars 2006 et se termine le 10 mars 2009 (la période pertinente).

[5] L'« emploi » en liaison avec les marchandises est défini au paragraphe 4 de la Loi :

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.

[6] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante. Comme l'a affirmé le juge Russell dans la décision *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), à la page 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Charles Kotler, vice-président de Glazers Inc., souscrit le 2 juin 2009, ainsi que les pièces 1 à 15. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites; aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

[8] Dans son affidavit, M. Kotler affirme que, pendant la période pertinente, l'Inscrivante a vendu au détail au Canada des cendriers, des portefeuilles, des porte-monnaies, des anneaux porte-clés, des ponchos imperméables, des couteaux et des coupe-ongles. Je constate que M. Kotler fait référence dans son affidavit aux anneaux porte-clés alors que l'enregistrement porte sur des chaînes porte-clés. Je suis cependant d'avis qu'il est raisonnable de penser et évident en soi que tout emploi démontré de la Marque en liaison avec des anneaux porte-clés permettrait de conclure à l'emploi des chaînes porte-clés. Dans le même ordre d'idées, M. Kotler fait référence dans son affidavit aux ponchos imperméables, alors que l'enregistrement portait sur des manteaux de pluie. Encore là, je conclus qu'il est raisonnable de penser et évident en soi que tout emploi de la Marque en liaison avec des ponchos imperméables permettrait de conclure à l'emploi des manteaux de pluie.

[9] Le souscripteur d'affidavit ne revendique aucun emploi, ne produit aucune preuve démontrant l'emploi ni n'invoque des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des briquets, des albums de photos, des bonnets de pluie et des élastiques.

[10] M. Kotler fournit, à titre de pièce 2 jointe à son affidavit, plusieurs factures représentatives dont les dates correspondent à la période pertinente. Il fournit également deux photos couleur d'un cendrier représentatif, où la Marque apparaît sur un autocollant à code-barres appliqué sur le cendrier et qui est accompagné d'un autocollant portant le numéro de modèle 52020 (pièce 3). Ce numéro de modèle apparaît dans les factures à côté des marchandises décrites comme [TRADUCTION] « Cendrier n° 7 » en « mélamine noire », et, par conséquent, je suis convaincue que les factures en question démontrent la vente de cendriers dans la pratique normale du commerce.

[11] M. Kotler fournit également des photographies d'un anneau porte-clé, d'un poncho et d'un couteau, se trouvant tous dans leur emballage sur lequel la Marque est clairement imprimée (pièces 9, 11 et 13). Le numéro de modèle apposé sur chaque marchandise correspond au numéro qui figure dans les factures à côté de la description de chacune de ces marchandises; encore là,

les dates des factures correspondent à la période pertinente et je suis convaincue que les factures en question démontrent la vente de chaînes porte-clés, de manteaux de pluie et de couteaux.

[12] Enfin, M. Kotler fournit des copies de cartes en-tête qui font partie de l'emballage de portefeuilles, de porte-monnaies et de coupe-ongles (pièces 5, 7 et 15); la Marque y apparaît clairement. Comme pour les marchandises précédentes, le numéro de modèle apposé sur chaque emballage correspond à celui qui apparaît dans les factures; je suis convaincue que les factures en question démontrent la vente de portefeuilles, de porte-monnaies et de coupe-ongles.

[13] Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis convaincue que la Marque a été employée au Canada au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec cendriers, portefeuilles, porte-monnaies, chaînes porte-clés, manteaux de pluie, couteaux et coupe-ongles. Comme il a été mentionné précédemment, M. Kotler n'a revendiqué aucun emploi, n'a produit aucune preuve démontrant l'emploi ni n'a invoqué des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des briquets, des albums de photos, des bonnets de pluie et des élastiques.

[14] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : « briquets », « albums de photos », « bonnets de pluie » et « élastiques », en application de l'article 45 de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer