

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 135  
Date de la décision : 2010-08-25

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION en vertu de l’article 45, engagée à la  
demande de Blake, Cassels & Graydon, s.r.l., visant  
l’enregistrement n° LMC577822 de la marque de  
commerce DIAMANTS EN FÊTE au nom de Corona  
Jewellery Company Ltd.**

[1] Le 20 août 2008, à la demande de Blake, Cassels & Graydon, s.r.l., (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir 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 Corona Jewellery Company Ltd.

(l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné. La marque de commerce DIAMANTS EN FÊTE (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec des « bijoux » et avec la « vente au détail de bijoux » (les Marchandises et Services).

[2] Je tiens à faire remarquer, bien que ma remarque n’ait aucune incidence sur ma décision, que selon les notes figurant au bas de la page de l’enregistrement, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit l’Inscrivante à titre de propriétaire de l’enregistrement de la Marque le 14 novembre 2006, après une fusion survenue le 1<sup>er</sup> juillet 2006 et un changement de nom subséquent effectué le 12 juillet 2006.

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement 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 est la période allant du 20 août 2005 au 20 août 2008 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est décrit comme suit à l'article 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Le paragraphe 4(1) de la Loi s'applique en l'espèce.

[5] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des services est décrit comme suit au paragraphe 4(2) de la Loi :

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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Diana Soare signé le 23 octobre 2008 ainsi que les pièces « A » et « B ». Madame Soare atteste qu'elle est la directrice de la commercialisation de l'Inscrivante. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été demandée.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi vise à offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le bois mort du registre; c'est pourquoi le critère applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 :

68. [...] 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.

[8] J'examinerai maintenant la preuve que l'Inscrivante a présentée.

[9] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Soare déclare que la Marque est une marque de commerce précieuse pour l'Inscrivante et que celle-ci désire la conserver. Madame Soare explique que la promotion et la vente saisonnières de bijoux visés par la Marque constituent la pratique normale du commerce de l'Inscrivante en ce qui concerne la Marque. Elle ajoute que l'Inscrivante a constamment employé la Marque depuis 1996 en liaison avec les Marchandises et les Services. Elle précise que l'Inscrivante a employé la Marque pendant environ 12 ans de la façon qu'elle décrit dans son affidavit. De plus, selon la déposante, l'Inscrivante continuait à employer de la même façon la Marque en liaison avec les Marchandises et les Services à la date de son affidavit.

[10] Madame Soare joint à son affidavit une brochure produite par l'Inscrivante, qui remonte à avril 2007 et qui arbore la Marque (pièce A). Elle explique que la brochure montre quelques-uns des bijoux que l'Inscrivante offre en vente sous la Marque. Elle ajoute que l'exemple de brochure joint comme pièce A est bien représentatif des brochures qui arborent la Marque et que l'Inscrivante a produites et distribuées au Canada au cours des dernières années, notamment en 2005, 2006, 2007 et 2008 afin de faire la promotion des Services. Madame Soare souligne également qu'au cours de chacune des années 2005, 2006 et 2007, l'Inscrivante a produit et distribué au Canada au moins 200 000 de ces brochures. Je conclus que la brochure jointe comme pièce A ainsi que les documents confirmant que les Services ont été offerts au Canada au cours de la période pertinente constituent une preuve suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec ceux-ci au cours de la période pertinente.

[11] Madame Soare atteste que des brochures semblables à celle qui est jointe comme pièce A étaient disponibles dans les magasins de détail de l'Inscrivante et qu'elles étaient donc liées aux Marchandises lors de la vente aux consommateurs. Madame Soare précise qu'au cours de

chacune des années 2005, 2006 et 2007, l’Inscrivante a imprimé une modification de la première page des brochures en question (retrait des codes de catalogue ou du logo de l’entreprise de l’Inscrivante) sur des cartons durs qui étaient ensuite placés sur les comptoirs des magasins de détail de l’Inscrivante afin de montrer le lien entre la Marque et les Marchandises lors de l’achat de celles-ci par les consommateurs au Canada. Elle joint un exemplaire de ces « affichettes de comptoir » utilisées en avril 2007 pour la promotion et la vente des Marchandises au Canada sous la Marque. Tel qu’il est mentionné plus haut, afin d’établir l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, il faut démontrer que la marque est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage ou est « de toute 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 ». La preuve de l’Inscrivante établissant que les « affichettes de comptoir » arborant la Marque sont exposées tout à côté des Marchandises lors de l’achat (c.-à-d. à titre de matériel aux points de vente) satisfait à cette exigence [voir *Loblaws Ltd. c. Richmond Breweries Ltd.* (1982), 73 C.P.R. (2d) 258 (C.O.M.C.), et *Loblaws Ltd. c. Richmond Breweries Ltd.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 236 (C.O.M.C.)].

[12] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Soare affirme qu’au cours de chacune des années 2005, 2006 et 2007, l’Inscrivante a vendu plus de 100 000 \$ de bijoux au Canada sous la Marque et que les ventes ont atteint des niveaux similaires en 2008. Elle atteste que l’absence de la Marque sur les factures de l’Inscrivante s’explique par le fait que la Marque n’est pas liée directement à des bijoux précis, mais est plutôt employée dans le cadre de promotions saisonnières aux fins de la vente de bijoux, comme le montre la brochure que M<sup>me</sup> Soare joint comme pièce A et l’affichette connexe qu’elle joint comme pièce B.

[13] En conclusion, il appert clairement de l’affidavit de M<sup>me</sup> Soare qu’au cours de la période pertinente, l’Inscrivante a vendu les Marchandises et Services au Canada, lesquelles ventes ont dépassé 100 000 \$ au cours de chacune des années 2005, 2006 et 2007.

[14] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.