



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

Référence : 2012 COMC 173
Date de la décision : 28-09-2012

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à
la demande de Smart & Biggar visant l’enregistrement
n° TMA605 807 de la marque de commerce DREAM au
nom de Hearts on Fire Company, LLC**

[1] Le 10 février 2010, à la demande de Smart & Biggar, 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 Hearts on Fire Company, LLC (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° TMA605 807 pour la marque de commerce DREAM (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi avec des [TRADUCTION] « bijoux ».

[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 ou de chacun des services visés par 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 de la Marque s’étend du 10 février 2007 au 10 février 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition applicable d’« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* et ainsi libellée :

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] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Glenn Rothman, chef de la direction de l'Inscrivante, fait sous serment le 2 septembre 2010. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites; aucune audience n'a eu lieu.

[6] Dans son affidavit, M. Rothman affirme que, pendant la Période pertinente, l'Inscrivante a vendu ses diamants et bijoux de marque DREAM par l'entremise de bijoutiers-joailliers autorisés dans différents pays, y compris le Canada. Il soutient que tous les diamants de marque DREAM, qu'ils aient été vendus séparément ou sertis dans un bijou, arboraient la Marque, le logo de l'Inscrivante et un numéro d'identification unique inscrits au laser. Pour étayer son affirmation sur l'emploi de la Marque en liaison avec des bijoux, M. Rothman a produit les pièces énumérées ci-dessous, sur lesquelles, je le constate, la Marque figure bien en vue :

- pièce D – photographie d'un boîtier ayant été utilisé pour la présentation de bijoux de marque DREAM en vue de leur vente au détail au Canada pendant la Période pertinente.
- pièce E – brochures produites par l'Inscrivante et distribuées aux bijoutiers-joailliers qui les utilisent pour présenter les produits aux clients au moment de la vente.
- pièce F – copie d'un document représentatif intitulé « Diamond Identity Document » [document d'identification du diamant], qui, au Canada, est remis aux acheteurs avec chaque bijou de marque DREAM au moment de l'achat.

[7] En ce qui a trait aux ventes effectuées pendant la Période pertinente, M. Rothman atteste que les ventes par l'Inscrivante de bijoux de marque DREAM à ses bijoutiers-joailliers autorisés au Canada ont dépassé 1,6 million de dollars au cours de la Période pertinente. Pour appuyer ses dires, M. Rothman a joint à son affidavit (pièce G) 23 copies de factures représentatives confirmant la vente de divers bijoux de marque DREAM.

[8] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que l'Inscrivante a démontré avoir employé la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la *Loi*, en liaison avec des [TRADUCTION] « bijoux » au cours de la Période pertinente.

Décision

[9] Conséquemment, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués au titre du paragraphe 63(3) de la *Loi* et conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire