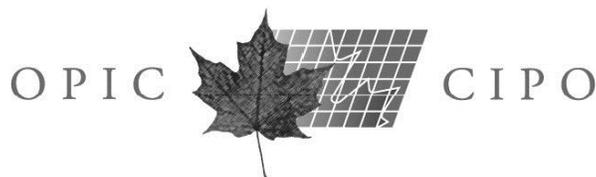


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 CMOC 248

Date de la décision : 2012-12-17

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L’ARTICLE 45 engagée par Pandora Jewelry, LLC
contre la demande d’enregistrement n° TMA610307 pour
la marque de commerce PANDORA’S au nom de
Pandora’s Makeup Box Inc.**

[1] Le 23 février 2011, à la demande de Pandora Jewelry, LLC, le registraire a délivré un avis au titre de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Pandora’s Makeup Box Inc. (le déposant), titulaire de la marque de commerce enregistrée PANDORA’S (la marque). La marque est enregistrée dans l’intention de l’employer en liaison avec les marchandises suivantes :

Cosmétiques; à savoir, rouges à lèvres, crayons traceurs, crayons à lèvres, ombre à paupières, mascaras, brillant à lèvres, fards à joues, poudre libre et pressée, fonds de teint, dissimulateurs et vernis à ongles.

Boîtes de plastique pour ranger les cosmétiques.

Accessoires cosmétiques; à savoir, pinceaux de maquillage (les marchandises).

[2] Conformément à cet avis, le déposant doit montrer que la marque a été employée au Canada en liaison avec les marchandises, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente est entre le 23 février 2008 et le 23 février 2011.

[3] En réponse à l'avis, l'affidavit de M^{me} Susan Kirsch a été fourni de même que les annexes A à H. Seul le registraire a présenté des observations écrites et aucune audience n'a eu lieu.

[4] Les procédures en vertu de l'article 45 sont simples, rapides et servent à radier les enregistrements périmés du registre, de sorte que le critère préliminaire n'est pas exigeant [voir *Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CF)].

[5] Une simple allégation d'emploi de la marque ne suffit pas pour prouver l'emploi de cette marque en liaison avec les marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Une surabondance d'éléments de preuve n'est pas nécessaire. Toutefois, toute ambiguïté dans la preuve déposée doit être interprétée contre le propriétaire de la marque [voir *Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980) 53 C.P.R. (4^e) 62 (CAF)].

[6] Par conséquent, je dois établir si je suis convaincu que la preuve qui sera décrite plus bas me permet de conclure que la marque a été employée par le déposant au Canada en liaison avec les marchandises durant la période pertinente.

[7] M^{me} Kirsch est la présidente du déposant depuis la constitution de l'entreprise en 2008. Elle est aussi la prédécesseure en titre du déposant. Elle fait valoir que la marque a été employée durant la période pertinente en liaison avec les marchandises, dans la pratique normale du commerce. Cette conclusion de droit doit être fondée sur les faits contenus dans son affidavit.

[8] À titre de pièce « A », elle a déposé des échantillons représentatifs d'ombre à paupières, de base pour paupières, de poudre pour le visage, de brillant à lèvres, de rouge à lèvres et de mascara, dans un emballage sur lequel apparaît la marque, qui ont été vendus au Canada durant la période pertinente.

[9] À titre de pièce « B1 », elle a déposé un pinceau à maquillage sur lequel apparaît la marque. Elle déclare que ces pinceaux sont vendus au Canada de façon continue depuis 2002, y compris durant la période pertinente. À titre de pièce « D », elle a déposé une illustration d'autres pinceaux vendus en liaison avec la marque durant la période pertinente. La pièce « B2 » est constituée d'une photographie d'une pochette contenant un ensemble de pinceaux

pour le voyage sur lesquels apparaît la marque et qui ont été vendus durant la période pertinente.

[10] À titre de pièce « C », M^{me} Kirsch a déposé une photographie d'un coffret à cosmétiques représentatif des coffrets à cosmétiques vendus par le déposant durant la période pertinente. La marque apparaît sur la partie avant du coffret.

[11] M^{me} Kirsch affirme que les marchandises ont été vendues en liaison avec la marque au Canada par différentes voies commerciales, y compris la vente en ligne sur le site web du déposant et la vente dans des magasins de vente au détail, notamment Shoppers Drug Mart. À titre de pièce « D », elle a déposé des copies d'écran du site web du déposant montrant le magasin en ligne PANDORA'S par l'intermédiaire duquel les clients peuvent acheter les marchandises en liaison avec la marque. La pièce « F » est une confirmation représentative des transactions de vente effectuées sur le site web du déposant pour la vente de marchandises sur lesquelles la marque apparaît durant la période pertinente.

[12] À titre de pièce « E », M^{me} Kirsch a déposé un dossier contenant 50 preuves de vente de marchandises sur lesquelles apparaît la marque au Canada par l'intermédiaire du site web PANDORA'S, entre le 7 octobre et le 24 novembre 2009. La pièce « F » de son affidavit est une copie d'écran du système de commande du magasin de vente au détail Shoppers Drug Mart. Ce dossier est représentatif de la vente de marchandises en liaison avec la marque par Shoppers Drug Mart au Canada durant la période pertinente.

[13] Finalement, à titre de pièce « H », M^{me} Kirsch a déposé des copies de divers articles et publications dans un blogue qui mettent en vedette les marchandises en liaison avec la marque et qui ont été diffusés durant la période pertinente.

[14] La preuve décrite plus haut montre que les marchandises sur lesquelles la marque apparaît ont été vendues par le déposant au Canada, dans le cours normal du commerce, durant la période pertinente. Par conséquent, la marque a été employée au sens du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec les marchandises durant la période pertinente.

Décision

[15] Compte tenu des dispositions précédentes, conformément au pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° TMA610307 sera conservé au registre conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé, trad.