

## TRADUCTION/TRANSLATION

**INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45**  
**MARQUE DE COMMERCE : A8S**  
**NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : TMA 313046**

Le 24 février 2004, à la demande de Goudreau Gage Dubuc (la partie requérante), le registraire a transmis à Bijouterie Baroque Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce A8S (la marque) dont le numéro d'enregistrement est TMA 313046 (la propriétaire inscrite), l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi).

Le registraire a enjoint à la propriétaire inscrite de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services spécifiés au registre depuis au moins trois ans, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant l'avis (la période pertinente, soit du 24 février 2001 au 24 février 2004) et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

La marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des bagues, bracelets, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, colliers, épingles et broches (les marchandises). En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de M. Armen Sirinyan. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Ni l'une ni l'autre n'a demandé la tenue d'une audience en l'espèce.

M. Sirinyan est président de la propriétaire inscrite. Il présente celle-ci comme une fabricante et grossiste de bijoux. M. Sirinyan reconnaît que la propriétaire inscrite n'a pas vendu de colliers ni de chaînes en liaison avec la marque durant la période pertinente. Les explications offertes pour justifier le défaut d'emploi de ces marchandises, à savoir des raisons d'ordre financier, la concurrence et la nécessité de disposer du capital nécessaire au financement de l'équipement requis pour la fabrication de ce type de bijoux, ne constituent pas des circonstances spéciales aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi qui justifient le défaut d'emploi durant la période pertinente. De plus, la propriétaire inscrite n'a pas précisé à quel moment elle compte reprendre l'emploi de ces marchandises ni quelles mesures elle met en œuvre à cette fin. [Voir l'arrêt

*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488]. En conséquence, l'enregistrement de la marque sera modifié de manière à en radier ces marchandises.

M. Sirinyan a déposé des pages extraites de divers catalogues qui illustrent différents bijoux, y compris les marchandises de la propriétaire inscrite à l'exception des chaînes et des colliers. Chaque bijou illustré sur ces pages est accompagné d'un numéro d'identification, et le nom commercial de la propriétaire inscrite figure sur la plupart des pages. La marque n'apparaît sur aucune des pages présentées. La preuve comporte aussi des factures qui visent à établir que la propriétaire inscrite a vendu des bijoux à des bijouteries au cours des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Comme l'a fait remarquer la partie requérante dans ses observations écrites, la marque n'est pas mentionnée sur ces factures. Toutefois, cet état de choses ne porte pas un coup fatal à l'enregistrement de la marque de la propriétaire inscrite.

La principale question en litige concerne des photographies qui semblent avoir été prises avec un appareil muni d'un objectif à focale variable, suivant la dimension des bijoux sur chaque photo. Ces photos représentent des échantillons des bijoux vendus par la propriétaire inscrite au cours de la période pertinente. Le souscripteur de l'affidavit soutient que la marque est gravée sur chaque article des marchandises (j'emploierai maintenant et ci-après ce terme pour désigner les bracelets, boucles d'oreilles, breloques, épingles et broches) vendues par la propriétaire inscrite. La partie requérante, pour sa part, fait observer que les photos sont floues, de sorte que même si elles ont été prises avec un objectif à focale variable, on ne peut y distinguer la marque. Je ne suis pas d'accord. S'il est vrai que quelques photos ne sont pas très claires, il est par contre possible de voir la marque entière sur certaines photos et de lire clairement au moins deux des symboles composant la marque sur d'autres. Les photographies étayent la prétention du souscripteur de l'affidavit selon laquelle la marque est gravée sur les marchandises elles-mêmes.

Dans ses observations écrites, la propriétaire inscrite donne beaucoup d'information sur les raisons pour lesquelles elle grave les marchandises. Ces faits auraient dû être présentés en preuve; j'en ferai donc abstraction.

La partie requérante plaide que la gravure des marchandises ne constitue pas un emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Elle prétend que le consommateur ne fait aucun rapprochement entre la marque et la propriétaire inscrite, parce que la gravure est trop petite. L'absence d'un tel

rapprochement dans l'esprit du consommateur résulterait en un défaut d'emploi de la marque au moment du transfert de la propriété des marchandises.

L'article 45 établit une procédure simple et expéditive qui vise à libérer le registre du « bois mort »; en conséquence, le critère préliminaire est peu exigeant. [Voir *Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 557] Le propriétaire inscrit doit démontrer l'emploi de sa marque au sens de l'article 4 de la Loi, rédigé comme suit :

“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 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. »

La Loi ne formule pas d'exigence quant à la forme de l'apposition de la marque sur les marchandises. Comme je l'ai mentionné, la marque est visible à l'œil nu, quoiqu'elle ne le soit peut-être pas pour certaines personnes éprouvant des problèmes. À mon avis, cette preuve est suffisante pour conclure que la propriétaire inscrite a satisfait au fardeau qui lui incombe de prouver l'emploi de sa marque en liaison avec les marchandises.

Vu la preuve, je conclus que la marque est employée au Canada en liaison avec des « bagues, bracelets, boucles d'oreilles, breloques, épingles et broches » seulement. En conséquence, l'enregistrement de la marque devrait être modifié pour que l'état déclaratif des marchandises soit le suivant : « bagues, bracelets, boucles d'oreilles, breloques, épingles et broches », en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(4) de la Loi.

L'enregistrement portant le numéro TMA313046 sera modifié en conséquence, suivant les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), le 20 février 2006

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce