



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

Référence : 2013 COMC 66
Date de la décision : 2013-04-11

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Pure Heart Inc. visant l’enregistrement
n° LMC562,824 de la marque PURE HEART au nom de
Pure Heart Designs, LLC**

[1] Le 14 juin 2010, à la demande de Pure Heart Inc. (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*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Pure Heart Designs, LLC (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC562,824 visant la marque de commerce PURE HEART (la Marque).

[2] L’avis de l’article 45 exigeait que l’Inscrivante présente une preuve indiquant qu’elle avait employé la Marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l’enregistrement à l’intérieur de la période se situant entre le 14 juin 2007 et le 14 juin 2010.

[3] Les marchandises spécifiées dans l’enregistrement sont les suivantes :

(1) Bijoux fabriqués entièrement ou partiellement en métaux précieux; y compris, bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers, épingles de revers et boutons de manchette.

(2) Bijoux fabriqués entièrement ou partiellement en métaux précieux; nommément, bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers, épingles de revers et boutons de manchette.

[4] La définition pertinente du mot « emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) 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.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit la déclaration d'Adai Akdemir, propriétaire de l'Inscrivante, souscrite le 10 mars 2011. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été requise.

[6] Dans sa brève déclaration, M. Akdemir reconnaît que l'Inscrivante doit établir l'emploi en liaison avec les marchandises couvertes par l'enregistrement. Il joint à la pièce A de sa déclaration 12 factures qu'il décrit comme une série de factures qui prouvent les ventes de l'Inscrivante à son client canadien, Bijoux Marsan. Les dates des factures se situent toutes à l'intérieur de la Période Pertinente et dans chaque cas, le champ « Vendu à » de la facture indique « Bijoux Marsan » ainsi que le nom d'une personne accompagné d'une adresse à Montréal, Québec.

[7] Dans sa déclaration, M. Akdemir explique que les articles énumérés dans les diverses factures, nommément « Cayla 24K Pure Heart », « Briana 24K Pure Heart » et « Gianna 24K Pure Heart », représentent des ventes de colliers qui affichent la Marque. Je note que la moitié des factures indiquent la vente d'un seul collier pour chacune, et qu'aucune facture n'affiche plus de quatre articles.

[8] Il joint également à la pièce B de sa déclaration ce qu'il décrit comme « une liste manuscrite de deux pages que j'ai préparée, et qui décrit les produits spécifiques couverts par les factures jointes à la pièce A de la présente comme ayant été vendus à Bijoux Marsan ». Également incluses, sans toutefois être mentionnées dans sa déclaration, des photos de divers bijoux tirées de ce qui semble être un catalogue. Dans ses observations écrites, l'Inscrivante explique que les numéros de style qui accompagnent les photos correspondent aux listes manuscrites. Cependant, je note que les photos des bijoux n'affichent pas la Marque. De plus, ayant déjà identifié les articles énumérés sur la liste de la pièce A comme étant des colliers, ce à quoi se rapportent les listes de la pièce B n'est pas clair. Si les listes de la pièce B visent à indiquer des ventes d'autres bijoux à Bijoux Marsan pendant la Période Pertinente, cela n'est pas

clair d'après la déclaration de M. Akdemir. En fait, selon la description de M. Akdemir, il est raisonnable de conclure que cette pièce a été préparée simplement en réponse à la procédure de radiation en vertu de l'article 45 engagée dans la présente affaire.

[9] Dans ses observations écrites, la Partie Requérante allègue que la preuve n'indique pas un emploi en liaison avec l'ensemble des marchandises telles qu'enregistrées; de plus, elle allègue que les factures n'indiquent pas un emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

[10] Cependant, après examen de la déclaration dans son ensemble, une question plus fondamentale relativement à la preuve est apparente. Bien que M. Akdemir déclare que les factures de la pièce A indiquent des ventes de bijoux à Bijoux Marsan, rien n'indique que les ventes se sont produites au Canada. Dans sa déclaration, l'Inscrivante ne donne aucun détail de sa pratique normale du commerce de sorte qu'il serait raisonnable d'inférer que les ventes se sont produites au Canada ou que les bijoux ont été expédiés au Canada par l'Inscrivante.

[11] Dans la présente affaire, en l'absence de déclarations claires, il revient aux factures de parler d'elles-mêmes concernant la pratique normale du commerce de l'Inscrivante, et plus particulièrement, concernant la possibilité qu'un transfert de bijoux se soit produit au Canada. Cependant, plusieurs éléments sur les factures indiquent que les ventes ne se sont effectivement pas produites au Canada dans la pratique normale du commerce. Les factures indiquent que l'Inscrivante est située à New York et dans chaque cas, elles indiquent que la « Méthode de paiement » était « Comptant »; les notes manuscrites sur chacune des factures indiquant « payé comptant » ou « échange de pièces endommagées » indiquent également que les transactions ont eu lieu en personne. Rien dans les factures ne suggère que les bijoux ont été expédiés à l'adresse canadienne de Bijoux Marsan, ou que les factures accompagnaient de telles livraisons.

[12] Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener*, (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)], et bien que la surdose de preuves ne soit pas requise [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)], des preuves suffisantes doivent tout de même être fournies afin de permettre au registraire d'en arriver à une conclusion sur l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[13] Comme le registraire n'a pu établir aucun transfert de propriété ou de possession des marchandises en liaison avec la Marque au Canada, je ne peux conclure que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme déclaré dans *Boutique Limitée inc. c. Limco Investments, Inc* (1998), 84 CPR (3d) 164 (CAF) au paragraphe 16 : [TRADUCTION] « ...une vente à un Canadien aux États-Unis ne constitue pas l'emploi d'une marque au Canada dans la pratique normale du commerce ».

[14] De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales excusant le non-emploi de la Marque.

Décision

[15] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.