



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

Référence : 2013 COMC 141
Date de la décision : 2013-08-30

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à
la demande de Sim & McBurney, visant l’enregistrement
n° LMC140681 de la marque de commerce GLAMOUR
Dessin au nom de Garbo Group Inc.**

[1] Le 20 septembre 2011, à la demande de Sim & McBurney (la Partie requérante), le registraire a envoyé un avis aux termes de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. [1985], ch. T -13) (la *Loi*) à Garbo Group Inc. (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement LMC140681 pour la marque de commerce GLAMOUR Dessin (la Marque), illustrée ci-dessous :



[2] Le 6 décembre 2011, le Propriétaire a modifié l’enregistrement afin d’en retirer certaines marchandises. Par conséquent, la Marque est enregistrée pour son usage en liaison avec les marchandises suivantes [TRADUCTION]: « Faux bijoux de toutes sortes, notamment bijoux sertis de pierres, de métal et de perles » (les Marchandises).

[3] L'article 45 de la *Loi* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans le présent cas, la période pertinente pour laquelle l'emploi de la Marque doit être prouvé s'étend du 20 septembre 2008 au 20 septembre 2011.

[4] La définition pertinente quant à l'emploi en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la *Loi* sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer les éléments improductifs du registraire; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a déposé l'affidavit de Gary Grundman, président du Propriétaire, fait sous serment le 17 avril 2012. Le Propriétaire a déposé des observations écrites, et les deux parties ont participé à une audience orale.

[7] Si on se fie à l'affidavit de M. Grundman, il semble que le Propriétaire est un grossiste de bijouterie et compte parmi ses clients plusieurs grands magasins. M. Grundman confirme que le Propriétaire reçoit des commandes de ses clients pour l'achat de ses marchandises de façon électronique; ces commandes sont par la suite transmises à l'entrepôt du Propriétaire pour être traitées, ce qui inclut la sélection, l'emballage et l'envoi des Marchandises au client.

[8] M. Grundman indique que [TRADUCTION] : « la valeur approximative en dollars des ventes des marchandises en liaison avec la [Marque] au Canada entre 2008 et 2010 (...) dépassait 590 000 dollars. » Lors de l'audience orale, la Partie requérante a soulevé une ambiguïté dans

l'affidavit, à savoir si les chiffres de vente cités découlent uniquement des Marchandises telles qu'enregistrées, étant donné que M. Grundman utilise le mot « marchandises » plutôt que le terme défini « les Marchandises », comme il le fait dans le reste de l'affidavit.

[9] Même si je reconnaissais la valeur de l'argument soumis par la Partie requérante, je ne crois pas que le chiffre d'affaires cité par monsieur Grundman soit déterminant dans le présent cas. En fait, le Propriétaire a autrement fourni une preuve suffisante quant aux ventes pertinentes effectuées selon la pratique normale du commerce au cours de la période examinée. Plus particulièrement, les preuves ci-dessous étaient jointes à l'affidavit de M. Grundman :

- La preuve A contient des copies de ce que M. Grundman appelle [TRADUCTION] « le référencement du fichier maître pour le programme », datées du 31 décembre 2008, du 31 décembre 2009 et du 31 décembre 2010; ces documents énumèrent les unités vendues par le Propriétaire sous forme de cumul annuel. M. Grundman confirme que toutes les unités citées dans cette preuve visent les Marchandises portant la Marque vendues au Canada.
- Les preuves B, C, et D consistent en des chiffriers pour les bordereaux de cueillette et les commandes d'achat des clients afférentes; ils sont datés du 18 novembre 2008, du 18 septembre 2009 et du 14 avril 2010. M. Grundman confirme que ces documents représentatifs ne traitent que des Marchandises portant la Marque, pour la période pertinente.
- La preuve E est composée de deux factures, lesquelles, aux dires de M. Grundman, sont représentatives des Marchandises portant la Marque au Canada au cours de la période visée. Je constate que chacune de ces factures est adressée à des clients au Canada.
- La preuve F contient des échantillons d'étiquettes et d'étiquettes volantes, lesquelles selon M. Grundman étaient fixées aux Marchandises vendues au Canada au cours de la période pertinente. Je remarque que les étiquettes et les étiquettes volantes en question arborent la Marque, telle qu'enregistrée.

[10] Lors de l'audience orale, la Partie requérante a affirmé que la preuve F ne parvient pas à « prouver » l'emploi de la Marque avec quelque marchandise que ce soit, puisque les étiquettes volantes présentées comme preuves n'étaient pas attachées à un quelconque bijou. Cependant, dans son affidavit, M. Grundman affirme clairement que les étiquettes et les étiquettes volantes sont représentatives de celles fixées aux Marchandises vendues par le Propriétaire au cours de la période visée. Selon moi, étant donné la nature des Marchandises et les étiquettes présentées comme preuve, cela suffit à prouver l'affichage de la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente.

[11] C'est pourquoi, selon l'information qui m'a été présentée, je suis convaincu que le Propriétaire a prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises, au sens des articles 4 et 45 de la *Loi*.

Règlement

[12] Conformément aux pouvoirs qui me sont accordés aux termes du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu, 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