



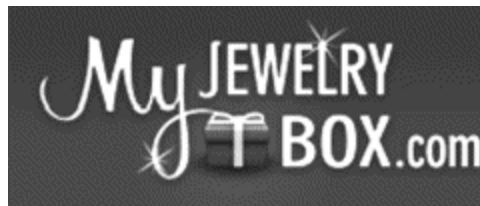
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 15
Date de la décision : 2014-01-22

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Provide Gifts, Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,455,819 pour la
marque de commerce MY JEWELRY
BOX.COM & Dessin au nom de MJB
Marketing Inc.**

[1] Le 19 octobre 2009, MJB Marketing Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce JEWELRY BOX.COM & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] La présente demande revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, où les mots MY JEWELRY BOX.COM apparaissent en caractères stylisés blancs, le ruban sur la boîte-cadeau, qui apparaît sous le mot JEWELRY est également blanc, et le fond ainsi que la boîte-cadeau sont rouges.

[3] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « bijoux » et les services [TRADUCTION] « vente au détail de bijoux et vente au détail en ligne de bijoux » depuis le 1^{er} août 2006.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 avril 2010.

[5] Le 20 septembre 2010, Provide Gifts, Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Chacun des motifs d'opposition a trait à la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque BOX Dessin de l'Opposante, LMC688,149, enregistrée en liaison avec des services informatisés en ligne de vente au détail et de vente par correspondance dans le domaine des cadeaux.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement n° LMC688,149. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de David Mamane et de Jessica Rodrigues-Cerquiera. La Requérante a également sollicité et reçu l'autorisation de déposer un affidavit subséquent de Jessica Rodrigues-Cerquiera comme preuve supplémentaire aux termes de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), à 298].

[10] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 12(1)d – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 16(1) – la date de premier emploi de la Requérante [voir article 16(1)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d

[11] Un opposant s'acquitte du fardeau initial de preuve qui lui incombe relativement à un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d si l'enregistrement invoqué est en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Bien que l'Opposante ait produit une copie certifiée de cet enregistrement comme preuve, avec l'affidavit supplémentaire de M^{me} Jessica Rodrigues-Cerqueira est jointe une copie d'une lettre du 27 août 2013 de la direction des procédures en vertu de l'article 45 de la Commission des oppositions des marques de commerce indiquant que l'enregistrement de la marque de commerce n^o LMC688,149 a été radié le 27 août 2013. En conséquence, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif, ce motif d'opposition est rejeté.

Autres motifs d'opposition

[12] Puisque l'Opposante n'a versé aucune autre preuve au dossier, elle ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait en ce qui concerne les autres motifs d'opposition. Plus particulièrement :

- le motif fondé sur l'article 16(1)a) est rejeté, parce que l'Opposante n'a pas démontré l'emploi de sa marque au Canada en liaison avec ses services avant la date de premier emploi de la Requérante;

- le motif d'opposition relatif au caractère distinctif est rejeté, parce que l'Opposante n'a pas établi que sa marque de commerce était suffisamment devenue connue au Canada avant la production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 CPR (2d) 44, à 58 (CF 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126, à 130 (CAF); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 412, à 424 (CAF)].

Décision

[13] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay