

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SR
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 353,486

Le 16 novembre 2004, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Semir Isin, le propriétaire inscrit de l'enregistrement numéro LMC 353,486 pour la marque de commerce SR (la « Marque »). La Marque est enregistrée en liaison avec des « Baq[g]ues, boucles d'oreilles, breloques, collier, bouton-épingles, bracelets, pendentif porte-pièce, pince à cravate, porte-clés, broches, chaines ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi commence le 16 novembre 2001 et se termine le 16 novembre 2004.

L'emploi en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la *Loi sur les marques de commerce* :

- (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.

- (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, seul le paragraphe 4(1) de la Loi s'applique.

Il importe d'abord de rappeler que lorsque l'avis prévu à l'article 45 a été envoyé au propriétaire inscrit le 16 novembre 2004, aucune réponse n'a été reçue et la Marque a automatiquement été radiée. Une fois qu'il a été constaté que l'avis avait été envoyé à la mauvaise adresse, l'enregistrement a été rétabli en application de l'alinéa 33(1)a) du *Règlement sur les marques de commerce*. Le propriétaire inscrit devait se conformer aux exigences de l'article 45 de la Loi indiquées dans l'avis initial; la partie requérante a contesté cette décision et on l'a avisée que la décision du registraire était définitive.

En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a déposé l'affidavit de M. Semir Isin, propriétaire de la Marque, qui a ensuite demandé et obtenu une prolongation de délai rétroactive conformément au paragraphe 47(2) de la Loi pour déposer un affidavit supplémentaire. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits, mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit initial, M. Isin explique qu'il exploite son entreprise à titre de propriétaire unique depuis 1987 et fait affaire sous les noms commerciaux suivants : Bijouterie Isin ou Isin Jewellery. Son entreprise conçoit et fabrique des bijoux selon les demandes de ses clients, dont certains exigent la création d'articles particuliers et d'autres commandent des articles de son catalogue. Ses clients incluent des bijoutiers, pharmacies, grossistes et autres entreprises qui, par la suite, vendent les biens au détail ou à des marchands de souvenirs. M. Isin indique qu'au cours des trois dernières années, il a fabriqué et/ou vendu toutes les marchandises énumérées dans l'enregistrement.

Dans son affidavit initial, M. Isin indique qu'il n'est pas en mesure de donner des dates précises concernant l'emploi, car son entreprise ne fabrique pas de grandes quantités de bijoux et les affaires varient; par conséquent, il lui est difficile de dire à quel moment certains articles ont été fabriqués. Toutefois, dans son affidavit supplémentaire, M. Isin présente huit factures démontrant des ventes de bijoux, dont quatre remontent à la période pertinente et quatre sont postérieures à la période pertinente. Elles montrent toutes des ventes effectuées par Isin Jewellery à des entreprises au Canada. Compte tenu de cette preuve, je suis disposée à conclure que le propriétaire inscrit a vendu des bijoux au Canada pendant la période pertinente.

J'examinerai maintenant la question du lien entre la Marque et les marchandises au moment du transfert. M. Isin déclare que toutes les marchandises affichaient la Marque ainsi que le nombre de carats ou la valeur sterling. Lorsque les articles sont trop petits, la Marque est affichée sur l'attache. Il ajoute qu'il utilise des moules pour fabriquer les bijoux et que ces derniers portent également la Marque. Dans son affidavit supplémentaire, M. Isin joint une photocopie de deux photographies des moules utilisés pour fabriquer les bijoux. Les moules semblent être placés à côté des bijoux correspondants. Il indique que les moules et les bijoux portent la Marque. Peut-être en raison de la qualité de reproduction des photographies, je ne peux voir la Marque ni sur les moules ni sur les bijoux figurant dans cette pièce. M. Isin dépose également une lettre écrite sous serment par son client, Bijouterie Marsan, qui affirme que tous les bijoux achetés dans le passé jusqu'à maintenant (lettre est datée du 29 décembre 2005) de M. Isin affichent la Marque. Une deuxième lettre de son client National Jewellery Boutique a également été déposée qui appuie la déclaration dans la lettre Bijouterie Marsan. Cependant, la lettre semble être une copie certifiée sans assermentation est donc je l'ai accordée peu de poids. Une lettre non solennelle de Coulage Malek Casting Inc. selon laquelle les moules portaient la Marque a été déposée; toutefois, je l'ai ignorée puisqu'il s'agit de oui-dire.

La partie requérante, dans son plaidoyer écrit, prétend qu'il n'est pas manifeste que les pièces illustrées dans la photographie, ou que les bijoux indiqués sur les factures, sont

ceux énumérés dans l'enregistrement. Par ailleurs, elle estime que, même si la Marque est incrustée dans les moules, cela est sans importance étant donné que le propriétaire inscrit n'a pas obtenu un enregistrement de la Marque avec liaison avec des moules.

Compte tenu de la preuve dont je dispose en l'espèce, je suis prête à conclure que des marchandises portant la Marque ont été transférées dans la pratique normale du commerce. Même si les photographies ne montrent pas que les marchandises portaient la Marque (ce qui peut être attribuable à la mauvaise qualité de la reproduction), j'estime que la déclaration sous serment de l'auteur de l'affidavit, ainsi que la déclaration sous serment de son client, selon laquelle les marchandises portent toutes la Marque, sont convaincantes.

Je passe maintenant à la question de savoir si l'emploi a été démontré en liaison avec toutes les marchandises énumérées dans l'enregistrement pendant la période pertinente et je remarque que les factures mentionnent seulement des ventes de [TRADUCTION] « bijoux variés ». Dans son premier affidavit, M. Isin affirme qu'il a fabriqué et/ou vendu toutes les marchandises énumérées dans l'enregistrement. M. Isin ne précise pas que toutes les marchandises ont été *vendues* pendant la période pertinente, mais la Bijouterie Marsan, dans une lettre écrite sous serment, soutient que le propriétaire inscrit utilise toujours la Marque sur un assortiment d'articles qu'elle énumère comme étant des « boucles d'oreilles, colliers, chaînes, porte-clés, bracelets, breloques, broches, pinces à cravate, bouton-épingles, bagues et pendentifs porte-pièce ». Je remarque que ces marchandises correspondent à celles indiquées dans l'enregistrement. Bijouterie Marsan indique aussi dans sa lettre que tous les bijoux achetés jusqu'à maintenant ont porté la Marque. Même si la preuve n'est pas accablante en l'espèce, considérant qu'elle doit être appréciée de façon globale au lieu de s'attacher à chaque élément de preuve (*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 C.P.R. (4th) 209, p. 213 [C.O.M.C.]), je suis disposée à déduire que les marchandises mentionnées dans les lettres correspondent aux bijoux indiqués sur les factures et que ces marchandises ont été vendues au cours de la période pertinente.

Compte tenu de tout ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'enregistrement numéro LMC 353,486 pour la Marque SR doit être maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 MARS 2008.

C. Laine

Agente d'audience subalterne—article 45

Commission des oppositions des marques de commerce