



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

Référence : 2018 COMC 68

Date de la décision : 2018-06-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Kestenberg Siegal Lipkus LLP

Partie requérante

et

Patty Djan Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC643,533 pour la marque de
commerce GEMMIES**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC643,533 de la marque de commerce GEMMIES (la Marque) appartenant à Patty Djan Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

Bijoux de fantaisie pour enfants, nommément bracelets et colliers de perles faits à la main et emballés individuellement.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 20 mai 2016, 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, ch T-13 (la Loi) à Patty Djan Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Kestenberg Siegal Lipkus LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 20 mai 2013 et le 20 mai 2016 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive pour débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées. L'expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. Bien qu'il soit vrai que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst); *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement

pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Patricia Djan, souscrit le 29 juillet 2016, accompagné des pièces A à L.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

[10] À titre préliminaire, je souligne que les observations écrites de la Propriétaire font référence à des faits et comprennent des pièces qui ne font pas partie de la preuve. Je ne tiendrai pas compte de ces observations [*Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

LA PREUVE

[11] Mme Djan est la fondatrice et l'unique propriétaire et exploitante de la Propriétaire.

[12] Mme Djan affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. Pour décrire un tel emploi, elle atteste que la Marque figure sur l'emballage des produits au moment de leur vente, ainsi que sur les factures, le matériel promotionnel et les cartes professionnelles.

[13] À l'appui, Mme Djan fournit ce qui suit :

Pièce B — des photographies de bracelets de perles faits à la main et de colliers de perles faits à la main pour enfants dans des emballages [TRADUCTION] « qui seraient présentés aux clients et vendus aux clients ».

Pièces C à H — des factures de vente datées du 26 février 2016 au 17 mai 2016 liées aux produits, y compris des colliers et des bracelets. La Marque figure dans l'en-tête des factures en plus de figurer dans la colonne « item » [article] adjacente aux colliers et bracelets.

Pièces I et J — des cartes postales promotionnelles pour de grandes ventes datées du 24 janvier 2016 et des 12 et 13 décembre 2015. Ces pièces comprennent également des factures pour la vente de colliers et de bracelets GEMMIES pendant ces grandes ventes. Là

encore, la Marque figure dans l'en-tête des factures ainsi que dans la colonne de description du produit adjacente aux colliers et bracelets.

Pièce K — des cartes professionnelles promotionnelles utilisées et distribuées par la Propriétaire pendant la période pertinente. La Marque figure sur les cartes professionnelles avec une description des produits, qui sont indiqués comme convenant aux enfants âgés de 5 ans et plus.

Pièce L — des photographies de colliers de perles faits à la main pour enfants comprenant un pendentif portant la mention « I love gemmies » [J'aime gemmies] en relief répétée sur plusieurs lignes de texte. Mme Djan affirme que ces colliers ont été vendus au Canada pendant la période pertinente, comme le montrent les pièces jointes.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[14] La Partie requérante soutient qu'un examen de la preuve fournie révèle que les déclarations de Mme Djan concernant l'emploi de la Marque ne sont pas exactes.

[15] En premier lieu, la Partie requérante soutient que la Marque telle qu'elle est enregistrée ne figure pas sur les produits ou sur l'emballage, mais seulement en combinaison avec « .com » et « jewelry » [bijoux] sur l'emballage, ou en combinaison avec « I love gemmies » [J'aime gemmies] dans le texte fragmenté sur les pendentifs de collier.

[16] Cependant, en ce qui concerne l'emballage, je suis d'avis que la Marque pourrait se distinguer du mot « jewelry » [bijoux], étant donné que « jewelry » [bijoux] serait facilement perçu comme étant une simple description du produit [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. En outre, j'estime que l'ajout de « .com » constitue une variation mineure de la Marque, puisque les caractéristiques dominantes de la Marque sont préservées [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA*, (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)] et, là encore, l'élément supplémentaire est de nature descriptive et a pour but de former l'adresse de site Web [voir, à titre d'exemple, *4358376 Canada Incorporated c 770879 Ontario Limited*, 2012 COMC 213; et *Monster Energy Company c Moca Loca Coffee Co Inc/Moca Loca Café Co Inc*, 2018 COMC 23]. En effet, j'estime que l'inclusion de « Gemmies » en combinaison distincte avec « .com » et « jewelry » [bijoux] renforcerait pour les consommateurs l'idée que les produits sont des produits de marque GEMMIES.

[17] Quoi qu'il en soit, la Marque figure également dans le corps des factures faisant état de ventes de colliers et de bracelets. Qui plus est, en particulier dans le cas des ventes au comptant présentées dans les factures de la pièce H, l'avis de liaison exigé de la Marque avec les produits aurait été donné au consommateur au moment du transfert au sens de l'article 4(1) de la Loi [*Deeth Williams Wall LLP c Wutzke*, 2010 COMC 91].

[18] En plus de ce qui précède, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas que les produits vendus étaient des bijoux de fantaisie *pour enfants*, car aucun renseignement ni aucune mesure n'ont été fournis pour confirmer que ces produits étaient destinés aux enfants, et non aux adultes.

[19] Toutefois, j'estime que rien dans la preuve n'est incompatible avec les déclarations de Mme Djan à cet égard, ni contradictoire et, à ce titre, j'admets d'emblée les déclarations sous serment de Mme Djan [*Rubicon Corp c Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. En effet, les colliers et les bracelets des photographies présentées en preuve semblent tout à fait appropriés comme bijoux pour enfants, et les cartes professionnelles de Mme Djan qui décrivent les produits comme [TRADUCTION] « convenant aux enfants âgés de 5 ans et plus » étayent cette conclusion.

[20] Enfin, la Partie requérante soutient que les ventes semblent être symboliques et être produites uniquement en réponse à l'avis. En outre, la Partie requérante soutient que les ventes alléguées ne devraient pas être considérées comme ayant été faites dans la pratique normale du commerce, car il n'y a aucune preuve ou description de la pratique normale du commerce de la Propriétaire, aucune preuve que les ventes ont été réalisées et/ou que le transfert des produits a eu lieu.

[21] Il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, du moment que cette vente présente les caractéristiques d'une transaction commerciale véritable et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou conçue dans le but de protéger l'enregistrement de la marque de commerce [*Philip Morris, supra*]. En outre, je souligne qu'il n'y a pas de quantité minimale d'activité commerciale requise pour maintenir l'enregistrement [*Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney* (2000), 5 CPR (4th) 537 à la p 549 (CF 1^{re} inst)]. Enfin, l'article 45 de la Loi

exige seulement que l'emploi soit établi à un moment quelconque pendant la période pertinente [Osler, Hoskin & Harcourt c United States Tobacco Co et al (1997), 77 CPR (3d) 475 au para 20 (CF 1^{re} inst); et Carter-Wallace Inc c Wampole Canada Inc (2000), 8 CPR (4th) 30 (CF 1^{re} inst)].

[22] Lorsque l'on considère la preuve dans son ensemble, la pratique normale du commerce de la Propriétaire émerge, dans le cadre de laquelle les produits proviennent de la Propriétaire et sont vendues au Canada directement à des particuliers, à l'occasion d'événements commerciaux spécialisés ou à des particuliers lors de grandes ventes.

[23] De plus, je souligne que bon nombre des factures présentées en preuve font état de ventes au comptant, alors que d'autres ont été estampillées « paid » [payé]. Je n'ai aucune raison de douter que ces ventes aient été réalisées ou que le transfert de produits ait eu lieu.

[24] En conclusion, je ne vois rien dans la preuve qui me laisse croire que ces ventes manquaient de bonne foi, au sens qu'elles auraient été fabriquées ou conçues délibérément pour tenter de protéger l'enregistrement. Par conséquent, j'admets que des transferts des produits ont été effectués au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[25] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Kestenberg Siegal Lipkus LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE