

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

**Référence : 2019 COMC 60**

**Date de la décision : 2019-06-25**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE  
NON RÉVISÉE]**

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

**Sim & McBurney**

**Partie requérante**

et

**Gayle Gordon**

**Propriétaire inscrite**

**LMC631,952 pour la marque de  
commerce LOVE-KNOT et  
LMC599,853 pour la marque de  
commerce FORGET-ME-KNOT**

**Enregistrements**

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaire engagées à l’égard des enregistrements n<sup>os</sup> LMC631,952 et LMC599,853 des marques de commerce LOVE-KNOT et FORGET-ME-KNOT (les Marques), respectivement, détenus par Gayle Gordon.

[2] Les Marques sont toutes deux enregistrées en liaison avec les produits [TRADUCTION] : bijoux en or et en argent.

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

#### LA PROCÉDURE

[4] Le 25 avril 2017, le registraire des marques de commerce a donné des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, dans sa version alors en vigueur (la Loi), à Gayle Gordon (la Propriétaire). Les avis ont été envoyés à la demande de Sim & McBurney (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé les Marques au Canada, à un moment quelconque entre le 25 avril 2014 et le 25 avril 2017, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans les enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la ou les dates auxquelles les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis cette ou ces dates.

[6] Les définitions d'« emploi » en liaison avec des produits sont énoncées aux articles 4(1) et 4(3) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

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.

...

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une [TRADUCTION] « surabondance d'éléments de preuve » [voir *Union Electric Supply Co c*

*Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

Cependant, 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 spécifiés dans l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270 et *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit des affidavits identiques souscrits par la Propriétaire elle-même, le 19 juillet 2017, et accompagnés des pièces A à C.

[9] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites et était présente à l'audience qui a été tenue et lors de laquelle des représentations ont été faites à l'égard des deux procédures.

#### LA PREUVE

[10] À l'appui des enregistrements, Mme Gordon a joint la pièce A à son affidavit, qu'elle décrit comme [TRADUCTION] « des copies authentiques de factures que j'ai moi-même émises ». Il y a huit factures au total et toutes datent de la période pertinente. Les mots [TRADUCTION] « bague », « chaîne », « bracelet », « pendentif » et « épinglette(s) » sont présents dans les descriptions de produits figurant dans les factures et Mme Gordon atteste que tous ces bijoux étaient faits d'or ou d'argent. Les factures concernent des ventes au comptant faites à des particuliers et n'indiquent ni adresse d'expédition ni frais d'expédition.

[11] Mme Gordon atteste que chacun des produits qui, dans les factures, sont assortis de l'expression « Forget Me Knot » ou « Forget-Me Knot » a été expédié à l'acheteur accompagné d'une étiquette volante, dont le devant et l'arrière sont représentés en pièce B. La première image de la pièce B montre que « Forget-Me-Knot™ » figure en grosses lettres au bas de l'étiquette volante, tandis que la seconde image, qui correspond à l'arrière de l'étiquette volante, montre que « Love-Knots™ » figure en grosses lettres dans la partie supérieure. La seconde image

comprend également l'avis [TRADUCTION] « “Forget-Me-Knot” est une marque de commerce de Gayle Gordon ».

[12] Enfin, comme pièce C, Mme Gordon joint à son affidavit ce qu'elle atteste être une copie authentique d'une brochure dont de petites quantités ont été distribuées pendant la période pertinente dans le but de stimuler les ventes. Elle atteste que toutes les bagues mentionnées dans les factures et dont la description de produit comprend l'expression « Forget-me Knot » ou « Forget-me-Not » correspondent à une vente de ces produits tels qu'ils sont illustrés dans cette brochure à côté de la désignation FORGET-ME-KNOT.

#### ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[13] La Partie requérante soutient que, bien que Mme Gordon affirme que chacun des produits mentionnés dans les factures de la pièce A a été expédié à l'acheteur accompagné d'une étiquette volante telle que celle représentée en pièce B, elle n'affirme pas que l'étiquette était fixée ou jointe d'une quelconque manière aux produits expédiés à l'acheteur, ou autrement liée aux produits de manière à donner un avis de liaison à l'acheteur au moment du transfert.

[14] La Partie requérante soutient en outre que la présence d'une marque de commerce sur une facture ne peut constituer un emploi (et, en particulier, donner un avis de liaison avec la marque de commerce) au sens de l'article 4 que si la facture a accompagné les produits au moment du transfert; cependant, l'affidavit est muet en ce qui concerne le moment où les factures ont été remises aux acheteurs en lien avec l'expédition des produits facturés. De plus, la Partie requérante soutient qu'il a été établi que l'utilisation de publicités ou de documents promotionnels n'est pas en soi suffisante pour constituer un « emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des produits au sens de l'article 4(1), sauf si ces documents sont suffisamment liés aux produits et sont remis au moment du transfert de la propriété ou de la possession des produits.

[15] En plus de ce qui précède, la Partie requérante formule des observations au sujet de lacunes et d'ambiguïtés présentes dans la preuve pour le cas où l'article 4(3) s'appliquerait; or, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine ces observations, car je suis convaincue que des ventes des produits visés par l'enregistrement ont eu lieu en liaison avec les Marques au Canada.

[16] À cet égard, même s'il est vrai qu'il n'y a aucune preuve claire que les factures accompagnaient les produits au moment de leur transfert, j'accepte la déclaration sous serment de Mme Gordon portant que l'étiquette volante en pièce B, laquelle arbore clairement les deux Marques, accompagnait les produits au moment où ils ont été expédiés à l'acheteur. Les étiquettes volantes sont, par définition, fixées aux marchandises qui sont vendues, et il n'y a au dossier aucune preuve contraire. Ainsi, compte tenu des déclarations sous serment de Mme Gordon et de l'étiquette volante en pièce B, j'admets qu'un avis de liaison entre les Marques et les produits visés par l'enregistrement a été donné aux consommateurs au moment du transfert. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que j'examine les brochures.

[17] Dans un autre ordre d'idées, la Partie requérante soutient que l'affidavit n'établit pas que des ventes ont été faites à des acheteurs au Canada, pas plus qu'il n'indique que les ventes répertoriées dans les factures ont eu lieu « dans la pratique normale du commerce ». La Partie requérante soutient que le fait que les factures n'indiquent pas des montants de TVH distincts, indiquent des prix réduits et aucun frais pour les articles et/ou pour l'expédition donne à penser qu'il ne s'agit pas de ventes réalisées « dans la pratique normale du commerce » par un particulier exerçant le commerce des bijoux, mais bien de ventes promotionnelles ou symboliques.

[18] La Partie requérante soutient que l'affidavit ne fournit aucune preuve quant à ce qui constitue la pratique normale du commerce de la Propriétaire et que, par conséquent, le registraire ne dispose d'aucune base de référence pour déterminer si les ventes alléguées ont eu lieu dans la pratique normale du commerce; par exemple, la Propriétaire n'indique pas si elle est détaillante, grossiste, conceptrice ou fabricante, ni si elle exerce une ou plusieurs de ces fonctions. En outre, la Partie requérante soutient que l'affidavit ne fournit aucun renseignement quant à l'emplacement géographique des acheteurs.

[19] Cependant, j'estime raisonnable d'inférer de la preuve que, Mme Gordon, un particulier, est la propriétaire d'une petite entreprise établie à Toronto, au Canada. De plus, rien dans la preuve ne donne à penser que Mme Gordon s'adonne à l'importation ou à l'exportation de ses produits; en effet, la preuve indique que les produits de Mme Gordon sont de nature artisanale et vendus localement. Les factures indiquent que les ventes effectuées étaient des ventes au

comptant, et Mme Gordon atteste que ces ventes ont été effectuées à partir de l'adresse de Toronto, en Ontario, qui figure au bas des factures. Qui plus est, j'estime que rien dans la preuve ne donne à penser que ces ventes sont des ventes symboliques qui ont été forgées dans le but délibéré de protéger les enregistrements des Marques. En effet, la preuve n'a pas à être parfaite; le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi, et le registraire peut tirer des inférences raisonnables des faits présentés [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 90 CPR (4th) 428; et *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223].

[20] Compte tenu de ce qui précède et des principes bien établis en ce qui concerne le niveau de preuve auquel la Propriétaire doit satisfaire dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Uvex Toko Canada Ltd, supra*], je suis convaincue que la preuve de la Propriétaire établit l'emploi des Marques pendant la période pertinente conformément aux critères énoncés à l'article 4(1) de la Loi.

#### DÉCISION

[21] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements n<sup>os</sup> LMC631,952 et LMC599,853 seront maintenus 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  
Judith Lemire, 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 : 2019-02-21**

**COMPARUTIONS**

S.O.

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Kenneth McKay

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Marks & Clerk

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE