



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 69**

**Date de la décision : 2021-04-12**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**DB Business Law Professional  
Corporation**

**Partie requérante**

**et**

**Kung’s Manufactory Ltd.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC275,764 pour KM & DESSIN**

**Enregistrement**

**INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de *la Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC275,764 pour la marque de commerce KM & DESSIN (la Marque), appartenant à Kung’s Manufactory Ltd (la Propriétaire) et montrée ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi avec les produits suivants : [TRADUCTION] « Tout type de bijoux, y compris les bijoux d'or et de métaux précieux et la bijouterie de fantaisie, nommément les colliers, les chaînes, les bracelets, les bracelets de cheville, les pendentifs, les boucles d'oreille, les épinglettes, les porte-bonheurs, les anneaux, les bagues élastiques, les boutons de manchette, les épingles de cravate, les bracelets de montre et tout type de bijouterie ».

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

#### LA PROCÉDURE

[4] À la demande de DB Business Law Professional Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 13 novembre 2018 à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 13 novembre 2015 au 13 novembre 2018.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient [article 45(3) de la Loi].

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Lang Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 9] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 3]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*Rainier Brewing*), au para 14].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Colin Chen, exécuté le 10 juin 2019. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[10] M. Chen est le vice-président de la Propriétaire et d'Ann-Louise Jewellers Ltd. (ALJ), une filiale à part entière et un licencié et distributeur de la Propriétaire (para 1 et 15). Il atteste que la Propriétaire exerce un contrôle direct sur le caractère et la qualité de tous les produits vendus par ALJ, y compris les produits qui arborent la Marque (para 14).

[11] M. Chen affirme que la Marque a été employée sans interruption par la Propriétaire en liaison avec les produits visés par l'enregistrement depuis au moins 1983, y compris au cours de la période pertinente (para 18 et 20).

[12] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce, M. Chen explique que la Propriétaire produit et importe un large éventail de bijoux fabriqués de métaux précieux, comme

l'or et l'argent sterling, y compris les produits qui arborent la Marque (para 8 et 13). Il explique que la Propriétaire commande et fournit des spécifications pour les produits à des fabricants en Chine, en Inde et à d'autres pays, lesquels placent ensuite la Marque sur les produits sous le contrôle et les directives de la Propriétaire (para 23). M. Chen explique que les produits sont alors expédiés au Canada et distribués aux consommateurs finaux par ALJ au moyen de points de vente de détail exploités par ALJ en Colombie-Britannique et en Alberta (para 10, 13 et 24).

[13] En ce qui a trait à la présentation de la Marque, M. Chen fournit des images des produits de la Propriétaire qui arborent la Marque, ce qui est, selon ses affirmations, représentatif des produits vendus par ALJ pour le compte de la Propriétaire au cours de la période pertinente (para 21; Pièces E et F). Les images montrent des anneaux (Pièces E1, E2 et E3), un pendentif et une chaîne (Pièce E4), ainsi qu'une paire de boucles d'oreille (Pièce E5).

[14] En ce qui a trait au transfert des produits visés par l'enregistrement, M. Chen fournit des rapports caviardés qui, selon ses affirmations, montrent les importations et les ventes de produits au cours de la période pertinente par la Propriétaire par l'entremise d'ALJ (para 27 et 29; Pièces G et H). Les rapports ne comportent aucun renseignement sur les clients ou description de produit. Cependant, M. Chen résume les renseignements des rapports dans un tableau, où il fournit le nombre d'unités vendues pour chacun des produits montrés aux Pièces E1 à E5 et les revenus approximatifs générés de ces transactions, totalisant jusqu'à 140 000 \$ au cours de la période pertinente (para 32).

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] Dans ses observations écrites, la Partie requérante affirme que les images des produits visés par l'enregistrement devraient être ignorées, puisqu'elles ne portent pas de date et qu'il n'est pas possible de savoir si ces images montrent les produits la Propriétaire en vente dans une boutique. Cependant, puisque M. Chen atteste que les images sont représentatives des produits vendus par ALJ pour le compte de la Propriétaire au cours de la période pertinente (para 21), je suis prêt à accepter qu'il s'agisse de la façon dont ils apparaissaient lorsqu'ils ont été transférés aux consommateurs finaux au cours de la période pertinente.

[16] La Partie requérante observe également que, puisque les produits ont été fabriqués à l'étranger par des tiers, la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec des produits vendus au Canada ou des produits exportés en vertu de l'article 4(3) de la Loi. Cependant, je suis d'accord avec la Propriétaire que l'article 4(3) n'est pas pertinent dans l'espèce, puisque la Propriétaire importe les produits de l'étranger et les vend par l'entremise de son licencié au Canada (para 8 et 13).

[17] Dans la mesure que la Partie requérante affirme que les tiers fabricants, plutôt que la Propriétaire, sont la source des produits, je note que toute question de propriété de cette sorte sera résolue de manière plus appropriée en en faisant la demande à la Cour fédérale en vertu de l'article 57, puisque la validité d'un enregistrement n'est pas contestée dans le cadre des procédures de radiation en vertu de l'article 45 [*Ridout & Maybee srl c Omega SA*, 2005 CAF 306, au para 2]. Gardant cela à l'esprit, il est approprié de supposer dans cette procédure que la Propriétaire est la source des produits en question, à moins que la preuve n'indique le contraire, comme dans un cas où le licencié est la source des produits [*Marks & Clerk c Tritap Food Broker*, 2017 COMC 35, aux para 18 et 19; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Henry Company, LLC*, 2017 COMC 51, au para 19]. In *Smart & Biggar c Société Canadian Tire Limitée*, 2017 COMC 153, au para 16, le registraire a conclu que :

[...] la Loi n'exige pas que le propriétaire d'une marque de commerce soit lui-même le fabricant. À titre d'exemple, il peut impartir cette fonction ou avoir un ou plusieurs fournisseurs-fabricants. Autrement dit, dans la mesure où la question serait pertinente dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 – alors qu'un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi – contrairement à ce que suggère la Partie requérante, il n'est pas nécessaire que le propriétaire inscrit soit le fabricant véritable des produits pour être considéré comme la source de ces produits aux fins de la Loi.

[voir également *David Michaels c Agros Trading Confectionery Spolka Akcyjna*, 2018 COMC 157, au para 21, conf. par 2020 CF 937; *The Coca-Cola Company c Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi Enterprise, Inc. a New Jersey Corporation*, 2020 COMAC 14, au para 17].

[18] Dans l'espèce, puisque le fabricant manufacture les produits en fonction des spécifications de la Propriétaire et sous le contrôle et les directives de la Propriétaire (para 23), je

suis convaincu que la Propriétaire est la source des produits. De plus, puisqu'une partie de la chaîne de distribution a lieu au Canada, de la Propriétaire à ALJ aux consommateurs finaux (para 24), je suis convaincu que cela constitue l'emploi de la Marque au Canada au sens de l'article 4 de la Loi [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 39; *CBM Kabushiki Kaisha c Lin Trading Co* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF), au para 9].

[19] La Partie requérante affirme également que la preuve montre seulement que certains des produits visés par l'enregistrement ont été fabriqués, mais elle ne montre pas que les produits visés par l'enregistrement ont été vendus aux consommateurs au Canada. En particulier, la Partie requérante observe que les registres de ventes ne fournissent pas suffisamment d'information pour montrer des ventes dans la pratique normale du commerce.

[20] Bien que M. Chen ne fournisse pas de facture ou de rapports avec des renseignements sur les clients ou des descriptions de produits, cela n'est pas obligatoire afin de répondre de manière satisfaisante à un avis en vertu de l'article 45, tant qu'une certaine preuve de transfert dans la pratique normale du commerce au Canada est fournie [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 9; *Rainier Brewing*, aux para 7 et 10]. De plus, la preuve d'une seule vente peut suffire pour établir l'emploi aux fins d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, pour autant qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 12]. Dans l'espèce, en plus des registres de ventes caviardés, M. Chen fait également des déclarations claires et exécutées concernant les volumes des ventes et leur valeur financière par rapport à certains produits visés par l'enregistrement (para 32) et j'estime que cela constitue une preuve suffisante de transfert de tels produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79, au para 14].

[21] Cependant, je suis d'accord avec la Partie requérante que la preuve existe seulement pour certains des produits visés par l'enregistrement. M. Chen fournit seulement des images, le nombre d'unités vendues et le revenu approximatif pour des anneaux, des pendentifs et des

chaînes, ainsi que des boucles d'oreille (para 32; Pièces E1 à E5). M. Chen ne fait aucune mention particulière de colliers, de bracelets, de bracelets de cheville, d'épinglettes, de porte-bonheurs, de bagues élastiques, de boutons de manchette, d'épingles de cravate ou de bracelets de montre et il n'y a aucun emploi démontré de la Marque en liaison avec ces produits dans le sens de la Loi. De même, bien que M. Chen mentionne les bijoux fabriqués de métaux précieux comme l'or (para 8), il ne fait aucune référence particulière de la bijouterie de fantaisie et il n'y a aucune preuve qui me permet de conclure que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec de la bijouterie de fantaisie au sens de la Loi. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque (au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi) en liaison avec la bijouterie de fantaisie, les colliers, les bracelets, les bracelets de cheville, les épinglettes, les porte-bonheurs, les bagues élastiques, les boutons de manchette, les épingles de cravate ou les bracelets de montre. Puisque la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, ils seront supprimés de l'enregistrement en conséquence.

#### DÉCISION

[22] Compte tenu des conclusions ci-dessus, 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 modifié afin de radier tous les produits montrés ~~barrés~~ ci-dessous, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[TRADUCTION]

Tout type de bijoux, y compris les bijoux d'or et de métaux précieux ~~et la bijouterie de fantaisie~~, nommément ~~les colliers~~, les chaînes, ~~les bracelets, les bracelets de cheville~~, les pendentifs, les boucles d'oreille, ~~les épinglettes, les porte-bonheurs~~, les anneaux, les ~~bagues élastiques, les boutons de manchette, les épingles de cravate, les bracelets de montre et tout type de bijouterie.~~

[23] L'enregistrement sera maintenant formulé comme suit :

[TRADUCTION]

Tout type de bijoux, y compris les bijoux d'or et de métaux précieux, notamment les chaînes, les pendentifs, les boucles d'oreille, les anneaux.

---

Bradley Au  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches



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

---

Clark Wilson LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Darryl Joseph Bilodeau (DB Business Law/TM Central) Pour la Partie requérante