



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 144

Date de la décision : 2021-07-16

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

MLT Aikins LLP

Partie requérante

et

**MDL Diamond Merchants Div. of
Mimar Diamond Ltd. (Ont. Corp)**

Propriétaire inscrite

**LMC546,527 pour
HEARTS AND ARROWS**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC546,527 pour la marque de commerce HEARTS AND ARROWS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Diamants et bagues.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit en ce qui concerne les diamants.

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de MLT Aikins LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 15 mars 2019, à MDL Diamond Merchants Div. of Mimar Diamond Ltd. (Ont. Corp) (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec 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 immédiatement 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.

[6] En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 15 mars 2016 au 15 mars 2019. En l'absence d'emploi au cours de cette période, conformément à l'article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Ilya Mimar (l'Auteur de l'affidavit), directeur et dirigeant de la Propriétaire, exécuté le 4 juin 2019. Seule la Partie requérante a déposé des observations écrites.

[8] Subséquemment au dépôt des observations écrites de la Partie requérante, la Propriétaire a produit un deuxième affidavit le 17 décembre 2019. Le registraire a ajouté cet affidavit à l'affaire, mais a refusé de le verser au dossier puisque la date limite pour produire une preuve

avait expiré le 15 juin 2019 et la Propriétaire n'a pas demandé de prolongation en vertu de l'article 47 de la Loi.

[9] Aucune audience n'a été demandée.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] La preuve de la Propriétaire, nommément le premier affidavit Mimar (l'Affidavit Minar), peut être résumée comme suit.

[11] La Propriétaire est une société qui mène ses activités dans le domaine des diamants et a un bureau administratif à Toronto. La Propriétaire ne vend pas directement au public.

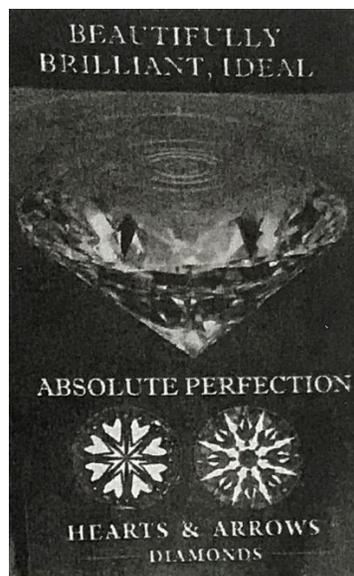
[12] Selon l'Auteur de l'affidavit, la Marque [TRADUCTION] « est employée comme marque pour identifier une marque de diamants vendus par [la Propriétaire] depuis le 16 mai 2001 » et, en particulier, qu'une [TRADUCTION] « gravure microscopique de la marque » se trouve sur tous les diamants. L'Auteur de l'affidavit définit ces produits comme [TRADUCTION] « le Produit ». Jointes à titre de Pièce A à l'Affidavit Mimar sont les copies de certificats de tiers qui fournissent des renseignements sur des diamants en particulier. Bien que la qualité de l'image de certains des certificats fournis en preuve soit mauvaise, je remarque que la section des commentaires d'au moins trois d'entre eux renvoie à une inscription sur la gaine, nommément [TRADUCTION] « Inscription sur la gaine : Hearts & Arrows » ou [TRADUCTION] « Inscription sur la gaine : H & A », suivi par un numéro de huit ou neuf chiffres. Le certificat comprend également la déclaration [TRADUCTION] « Le diamant montre Hearts and Arrows ».

[13] L'Auteur de l'affidavit affirme que la Propriétaire emploie la Marque [TRADUCTION] « comme étiquette sur l'emballage de présentation pour tous les Produits ». Jointes à titre de Pièce B à l'Affidavit Mimar sont des photos [TRADUCTION] « d'emballage de présentation et du Produit présentement en inventaire » représentatives de ce qui est employé depuis 2001. Bien que je ne sois pas en mesure de trouver une photo de diamants, je remarque que « HEARTS &

ARROWS™ » est arboré sur le dessus de ce qui semble être une boîte de produit. Le terme « HEARTS & ARROWS » est également arboré sur des affiches et un contenant cylindrique.

[14] L'Auteur de l'affidavit affirme également que les factures produites par la Propriétaire à l'égard de ventes du Produit comprennent la Marque. Jointes à titre de Pièce C à l'Affidavit Mimar sont des exemples de factures qui sont employées depuis 2001. Il y a deux factures en date de la période pertinente. Celles-ci ont été émises par la Propriétaire à des clients de détail en Alberta et en Ontario; les adresses de facturation de ces clients sont les mêmes que leurs adresses de livraison. Les descriptions du produit dans le texte des deux factures identifient le produit vendu comme [TRADUCTION] « Divers diamants individuels... Hearts and Arrows ».

[15] Enfin, selon l'Auteur de l'affidavit, les ventes des Produits par la Propriétaire sont accompagnées de matériel éducatif et de publicités qui arborent la Marque. Jointe à titre de Pièce D à l'Affidavit Miar est une copie d'une brochure employée depuis 1999. La brochure fournit des renseignements sur les [TRADUCTION] « Diamants Hearts & Arrows » et la [TRADUCTION] « Taille Hearts & Arrows », et en fait la promotion, dans le texte de la brochure. Par exemple, elle explique que [TRADUCTION] « un vrai diamant avec une taille idéale True Hearts & Arrows™ est la forme ultime et la plus brillante au monde ». Un extrait de la Pièce D, montrant la page couverture de la brochure, est reproduit ci-dessous.



REMARQUES PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LA VARIATION

[16] Comme l'a indiqué la Partie requérante, une partie de la preuve, comme la brochure et la boîte du produit, indique le terme HEARTS & ARROWS. Ce terme est légèrement différent de la Marque telle qu'inscrite.

[17] Malgré tout, j'estime que le remplacement du mot « and » par une perluète ne fait pas perdre à la Marque son identité. Les caractéristiques dominantes, notamment la combinaison du mot HEARTS suivi du mot ARROWS, étant préservées, j'estime que la Marque demeure reconnaissable [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International 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)], de façon que la présentation de « HEARTS & ARROWS » compte pour la présentation de la Marque.

ANALYSE

[18] 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 [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] 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^{re} inst), au para 3]. Même 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, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst), au para 12].

[19] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui se lit 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[20] Dès le départ, je remarque que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve concernant les bagues. Puisqu'il n'y a rien dans la preuve qui m'a été présentée qui indique l'existence de circonstances spéciales justifiant l'absence de l'emploi de la Marque, ces produits seront supprimés.

[21] Par conséquent, la question qui reste est de savoir si la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des diamants. Les factures fournies par la Propriétaire démontrent des ventes de diamants par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente. Par conséquent, les questions dans cette procédure sont, en premier lieu, de savoir si les ventes démontrées étaient dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire et, en deuxième lieu, de savoir si l'avis de liaison requis a été fourni aux acheteurs de ces diamants. Ces questions seront examinées à tour de rôle.

Les ventes démontrées étaient dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire

[22] L'Auteur de l'affidavit affirme que la Propriétaire œuvre dans le domaine des diamants et ne vend pas directement au public. La Partie requérante allègue essentiellement que cette preuve est insuffisante pour établir que la pratique normale du commerce de la Propriétaire et cite simplement *SC Johnson & Son, Inc c Registraire des marques de commerce* (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF 1^{re} inst) afin d'appuyer cet argument. Je remarque que dans *SC Johnson*, l'auteur de l'affidavit n'a fourni aucune facture et a reproduit le libellé de l'article 4(1) de la Loi en affirmant que [TRADUCTION] « lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces

produits, dans la pratique normale du commerce, ladite marque de commerce était apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués ».

[23] En l'espèce, l'Auteur de l'affidavit a clairement, bien que brièvement, décrit l'entreprise de la Propriétaire. De plus, la description de l'Auteur de l'Affidavit de l'entreprise correspond aux factures fournies dans la preuve qui montrent que la Propriétaire vend ses produits aux bijoutiers. La preuve est suffisante pour me permettre de comprendre la pratique normale du commerce de la Propriétaire et de conclure que les factures fournies dans la preuve démontrent des ventes dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

La Marque est suffisamment associée aux produits de la Propriétaire

[24] La Partie requérante observe qu'il n'y a aucune preuve claire et sans équivoque d'emploi de la Marque en liaison avec les produits de la Propriétaire. À cet égard, la Partie requérante affirme essentiellement que la Marque n'est pas affichée sur les produits ou leurs emballages, qu'elle n'est autrement pas associée à la Propriétaire ou à ses produits et que toute présentation démontrée de la Marque est simplement descriptive d'une caractéristique des produits, nommément la taille particulière des diamants.

[25] En ce qui a trait à ce dernier argument de la Partie requérante, il est important de noter que les procédures en vertu de l'article 45 ne visent pas à déterminer si une marque de commerce déposée est employée dans un sens descriptif ou pour distinguer les produits de la Propriétaire des autres [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66 concernant la portée limitée des procédures en vertu de l'article 45, cité de manière approuvée par la Cour fédérale dans *Sim & McBurney c Parry*, 2010 CF 118, aux para 30 et 31, et par la Cour d'appel fédérale dans *Spirits International BV c BCF SENCRL*, 2012 CAF 131, au para 5]. Comme l'explique la Cour d'appel fédérale, le seul devoir du registraire prévu à l'article 45 est de déterminer « si la marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis » [*United Grain Growers*, au para 14].

[26] En ce qui a trait à la question de savoir si la Marque était associée aux diamants au moment du transfert, je suis d'accord avec la Partie requérante qu'il n'y a aucune preuve montrant la Marque sur les produits eux-mêmes. L'Auteur de l'affidavit affirme que la Marque est gravée sur la gaine du diamant et fournit des certificats de tiers qui prétendent confirmer l'existence de cette gravure microscopique, toutefois la gravure n'est pas actuellement montrée dans la preuve. Je remets également en question le fait qu'une gravure à peine visible de la Marque peut offrir un avis de liaison approprié.

[27] Cela étant dit, j'estime que la Marque est autrement associée avec les diamants. En effet, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'affichage d'une marque de commerce sur du matériel imprimé qui accompagne les produits au moment du transfert dans la pratique normale du commerce peut constituer l'emploi en liaison avec ces produits dans certaines circonstances où il y a avis de liaison entre la marque de commerce et les produits [voir *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255].

[28] En l'espèce, l'Auteur de l'affidavit affirme que [TRADUCTION] « toutes les ventes du Produit par [la Propriétaire] sont accompagnées par [la brochure à la Pièce D] », y compris au cours de la période pertinente. La Marque est arborée sur la page couverture de la brochure et est présente plusieurs fois dans le texte de la brochure, parfois suivie par le symbole de marque de commerce.

[29] Bien que la Marque soit employée dans le texte de la brochure en combinaison avec d'autres mots et éléments, une telle présentation de la Marque peut compter pour l'emploi au sens de l'article 4 si le public, à la première vue, perçoit la marque de commerce comme étant employée en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de la détermination si la Marque se démarque du matériel supplémentaire.

[30] Bien que cela ne soit pas déterminant, la présence du symbole de marque de commerce dans la brochure contribue à ce que la Marque se démarque du matériel environnant [voir *Legault Joly Thiffault SENCRL c Harman International Industries Inc*, 2019 COMC 58, au

para 17; voir aussi *MLT Aikins LLP c Elco Systems Inc*, 2021 COMC 42, au para 17; *Epic Aviation, LLC c Imperial Oil Limited*, 2020 COMC 103, au para 20, pour la proposition que ce symbole « peut constituer un facteur dans la perception que les consommateurs ont de la marque ». Compte tenu de la présentation de la Marque sur la page couverture et de la présence du symbole de marque de commerce suivant la Marque dans le texte, je conclus que la Marque arborée dans la brochure serait perçue comme une marque de commerce par les consommateurs.

[31] Je souligne l'observation de la Partie requérante que la brochure [TRADUCTION] « n'indique pas qu'elle provient de [la Propriétaire] ». Cependant, il n'y a aucune exigence que l'avis de liaison soit donné au consommateur entre la Marque et sa Propriétaire et, par conséquent, la question de savoir si la Propriétaire est identifiée à un quelconque endroit dans la brochure est sans conséquence.

[32] Dans tous les cas, la Marque arborée sur la boîte de produit servirait également à donner l'avis de liaison de la Marque avec les diamants au moment du transfert. Bien qu'il n'y ait aucune preuve particulière que l'emballage de présentation à la Pièce B accompagne les produits au moment du transfert, l'Auteur de l'affidavit affirme qu'un tel emballage de présentation est [TRADUCTION] « employé depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui ». De plus, puisque la Propriétaire n'a pas de [TRADUCTION] « boutique en personne », j'estime qu'il est raisonnable d'en déduire que l'article à la Pièce B qui semble être une boîte de produit est en fait l'emballage pour les diamants plutôt qu'un simple présentoir en magasin et que les diamants sont emballés dans de telles boîtes lorsqu'ils sont vendus par la Propriétaire.

[33] Par conséquent, je suis convaincue que les clients qui reçoivent les diamants vendus par la Propriétaire recevraient un avis de liaison suffisant entre la Marque et ces diamants et, par conséquent, que les ventes fournies en preuve constituent l'emploi de la Marque en liaison avec les diamants au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[34] 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 supprimer « bagues » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[35] Par conséquent, l'état déclaratif des produits se lira comme suit :

(1) Diamants.

Eve Heafey
Agente 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
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

MLT Aikins LLP

Pour la Partie requérante