



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 005

Date de la décision : 2024-01-10

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Beaumont Stanley Inc.

Propriétaire inscrite : Magnolia Silver Jewelry Group Ltd.

Enregistrement : LMC807,743 pour MAGNOLIA SILVER JEWELRY & Design

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC807,743 pour la marque de commerce MAGNOLIA SILVER JEWELRY & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

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

[TRADUCTION]

(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bijoux et leur, minerai brut ainsi que faux bijoux; porte-clés; coffrets à bijoux; bijoux, pierres précieuses; horloges, montres.

(Les Produits)

(1) Vente au détail et en gros, services de magasin de détail, services de vente au détail, y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux, tous les services susmentionnés ayant trait aux métaux précieux et à leurs alliages ainsi qu'aux bagues, aux boucles d'oreilles, aux colliers, aux bracelets, aux bijoux, au minerai brut et aux imitations de bijoux; porte-clés; coffrets à bijoux; bijouterie, pierres précieuses; horloges, montres.

(Les Services)

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié.

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Beaumont Stanley Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 11 janvier 2022, à Magnolia Silver Jewelry Group Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque 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 11 janvier 2019 au 11 janvier 2022.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi 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(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

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] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Tomer Reizberg, exécuté à Tel-Aviv, en Israël, le 3 août 2022, auquel étaient jointes les Pièces A à C.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et était représentée à l'audience.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

La recevabilité de la preuve

[10] Lors de l'audience, la Partie requérante a exprimé des préoccupations concernant l'affidavit Reizberg et les pièces qui l'accompagnent. En particulier, elle a noté que la dernière page de l'affidavit n'était pas signée par le notaire et qu'aucune des pièces n'était notariée. Elle a également noté que la plupart des cachets du notaire étaient partiellement visibles sur l'affidavit et les pièces, et que les cachets sur l'une des pièces étaient noirs et non rouges, comme les autres.

[11] Il a été jugé que le registraire accepte généralement les affidavits assermentés dans des administrations étrangères pour autant que les exigences de cette administration soient remplies [voir *Dubuc c Montana* (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)].

[12] En l'espèce, toutes les pages de l'affidavit et des pièces sont reliées à une page de couverture par un ruban scellé, et la dernière page de l'affidavit est signée par M. Reizberg avec la date du constat d'assermentation attestant de la réception de son serment par le notaire. Bien que je convienne que la signature du notaire n'apparaît pas sur cette dernière page, elle figure sur la page de couverture avec l'identification et l'authentification de la signature de M. Reizberg. En ce qui concerne les cachets du notaire, bien qu'ils soient partiellement visibles, toutes les pages portent un cachet. En outre, le fait que certains cachets apparaissent dans une couleur différente n'a aucune importance puisque M. Reizberg fait référence à chaque pièce et l'explique dans son affidavit. À mon avis, rien n'indique que l'affidavit Reizberg ne répond pas aux exigences de l'administration israélienne. Je ne vois donc aucune raison de conclure à l'irrecevabilité de la preuve fournie.

La marque de commerce en preuve

[13] Avant de résumer la preuve, je note que la preuve consignée montre la marque de commerce reproduite ci-dessous.



[14] Pour faciliter la référence, j'appellerai cette marque de commerce la Marque dans l'aperçu de la preuve de la Propriétaire. La question de savoir si l'emploi de la marque de commerce reproduite ci-dessus équivaut à un emploi de la Marque sera abordée de façon plus détaillée ci-dessous.

LA PREUVE

[15] M. Reizberg est le PDG de la Propriétaire. Il décrit la Propriétaire comme un détaillant international de bijoux de créateurs de haute qualité qui exerce ses activités depuis 1996 [para 3].

[16] M. Reizberg déclare que la Propriétaire avait des magasins traditionnels au Canada jusqu'à la fin de 2018. Il déclare également que depuis la fermeture des

magasins, la Propriétaire a continué à fournir ses services et à vendre ses produits [TRADUCTION] « de diverses manières aux consommateurs canadiens, notamment par l'intermédiaire de son site Web *magnolia-jewellery.com* » (le site Web). Selon M. Reizberg, le site Web était « opérationnel et accessible » aux clients du monde entier, y compris les clients canadiens, au cours de la période pertinente. En particulier, il explique notamment que la page d'accueil du site Web affiche un message contextuel invitant les clients à sélectionner leur lieu d'expédition parmi le [TRADUCTION] « site mondial », le « site israélien » et le « site portugais ». Il affirme que les clients canadiens peuvent naviguer sur le site Web une fois qu'ils ont sélectionné le site mondial sur la page d'accueil [para 4 à 9].

[17] En ce qui concerne les Produits, M. Reizberg déclare que pendant la période pertinente et à tout moment depuis lors, la Propriétaire [TRADUCTION] « était et continue d'être disposée à vendre, à expédier et à livrer les produits présentés sur [le site Web] aux consommateurs canadiens au Canada » [para 10 à 11].

[18] En ce qui concerne les Services, M. Reizberg déclare que la Marque de la Propriétaire a été employée par l'entremise de son site Web au cours de la période pertinente en liaison avec [TRADUCTION] « services de vente au détail, y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux ayant trait aux » [les Produits] [para 5 et 12].

[19] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M Reizberg :

- Pièce A : comprend un imprimé représentatif du message contextuel qui s'affiche lors de l'accès au site Web. La Marque figure dans le haut de l'imprimé.
- Pièce B : comprend un imprimé représentatif de la page d'accueil du site Web. L'imprimé montre plusieurs titres, dont « Outlet » et « Accessories », suivis d'autres imprimés montrant les pages Web « Outlet » et « Accessories ». Les imprimés montrent différents types de bijoux, notamment des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, des

porte-clés et des coffrets à bijoux. La Marque figure dans le haut de chaque imprimé. Toutefois, aucun des produits figurant sur les imprimés ne semble arborer la Marque, et celle-ci ne figure pas dans leur description.

- Pièce C : se compose des pages 16 à 19 des « Conditions d'emploi » de la Propriétaire, qui, selon M. Reizberg, sont représentatives et figurent sur le site Web. À la page 18, sous le titre « SHIPPING », je lis [TRADUCTION] « [La Propriétaire] expédie actuellement aux États-Unis, au Canada [...] ».

ANALYSE

[20] La Partie requérante prétend que la marque de commerce en preuve est une variation de la Marque telle qu'elle a été enregistrée. Elle fait également valoir que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits et Services au sens de la Loi, et que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

La variation de la Marque

[21] Dans ses observations écrites, la Partie requérante note que [TRADUCTION] « s'éloigner de la forme précise de la marque de commerce enregistrée est une pratique inacceptable et constitue un danger », et fait valoir que rien n'indique que la Marque a déjà été employée [TRADUCTION] « sous la forme enregistrée ». Elle fait également valoir que la suppression des mots « SILVER JEWELRY » peut potentiellement induire en erreur un client non averti et compromettre la validité de l'enregistrement [para 31 et 32]. D'après les observations de la Partie requérante lors de l'audience, je comprends qu'elle soutient que la présentation de la marque de commerce dans les preuves ne constitue pas une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[22] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue une présentation de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était présentée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée

et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation de la question de savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a eu emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[23] En l'espèce, en comparant la Marque à la marque de commerce en preuve, je note tout d'abord que les mots « SILVER JEWELRY » seraient considérés comme simplement descriptifs lorsqu'ils sont liés aux Produits et Services. Cela étant, je conclus que la Marque a conservé son identité et qu'elle demeure reconnaissable. À mon avis, la caractéristique dominante de la Marque est le mot MAGNOLIA, qui a été conservé sous la même forme stylisée que dans l'enregistrement. J'estime donc que la suppression des mots « SILVER JEWELRY » est mineure. Ainsi, j'estime que la marque de commerce en preuve est une variation acceptable de la Marque. Comme l'identité de la Marque a été préservée, une telle variation, à mon avis, n'induirait pas en erreur un acheteur non averti.

[24] Par conséquent, j'accepte que tout emploi démontré de la marque de commerce constitue une présentation de la Marque telle qu'elle a été enregistrée aux fins de la présente procédure.

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services

[25] 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 niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au para 38] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56

(CF 1^{re} inst) au para 3]. Néanmoins, 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 les Produits et Services.

[26] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services au Canada durant la période pertinente. En particulier, elle prétend que les preuves sont ambiguës dans la mesure où la Propriétaire ne fournit pas d'imprimés d'archive Internet de Wayback Machine de manière à montrer clairement le site Web de la Propriétaire existait durant la période pertinente.

[27] Toutefois, le fait que les imprimés [Pièces A et B] n'aient pas été obtenus à partir d'une archive Internet n'est pas fatal pour la Propriétaire puisque M. Reizberg déclare clairement qu'ils sont représentatifs de la façon dont le message contextuel et la Marque étaient affichés sur le site Web pendant la période pertinente. À cet égard, il est bien établi que les déclarations d'un déposant doivent être acceptées à la première vue et qu'on doit leur accorder une crédibilité importante dans la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25].

[28] Il n'en reste pas moins que la principale question à trancher dans ce cadre de cette procédure est celle de savoir si des faits suffisants ont été fournis pour me permettre de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits et Services au Canada pendant la période pertinente.

Les Produits

[29] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, j'estime que la preuve n'arrive pas à démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4(1) et 4 (3) de la Loi.

[30] Tout d'abord, je note que M. Reizberg ne déclare pas que la Marque est liée aux Produits, et qu'aucun élément de preuve ne démontre comment elle était apposée sur ces derniers. En effet, M. Reizberg ne déclare pas que la Marque a été gravée,

estampillée ou autrement apposée directement sur les produits montrés sur les imprimés représentatifs du site Web. Il ne déclare pas non plus que la Marque était apposée sur leur emballage, le cas échéant, ou qu'elle était liée d'une quelconque autre manière aux produits. En outre, comme il est indiqué ci-dessus, aucun des produits présentés sur le site Web ne semble arborer la Marque sur lui-même.

[31] En outre, bien que M. Reizberg déclare que la Propriétaire était disposée à vendre, à expédier et à livrer les produits au Canada, il ne déclare pas qu'ils ont été vendus ou autrement transférés au Canada ou à partir du Canada au cours de la période pertinente. M. Reizberg ne fournit ni facture ni déclaration claire sous serment à l'égard du volume des ventes ou des renseignements factuels équivalents permettant d'inférer le transfert des Produits au Canada ou à partir du Canada. [voir *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[32] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4(1), 4(3) et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a pas présenté de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits.

Les Services

[33] Selon mon examen ci-dessus de l'Affidavit Reizberg, la Propriétaire ne revendique pas l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « vente au détail et en gros, services de magasin de détail » et l'emploi en liaison avec la vente au détail et en gros n'est pas, de toute façon, étayé par la preuve. En ce qui concerne les services de magasin de détail, M. Reizberg indique clairement que la Propriétaire a cessé d'exploiter des magasins traditionnels au Canada avant la période pertinente. Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'un de ces services au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « vente au détail et en gros, services de magasin de détail » au Canada pendant la période pertinente.

[34] En ce qui concerne les autres services, c'est-à-dire [TRADUCTION] « services de vente au détail, y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux », j'estime également que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque au sens de la Loi.

[35] Je note tout d'abord que M. Reizberg ne déclare pas que la Propriétaire a fourni des services de vente au détail au Canada ou qu'aucun des produits offerts en vente sur le site Web n'a été expédié à des Canadiens au cours de la période pertinente. Bien que les Conditions d'emploi [Pièce C] établissent que la Propriétaire était en mesure d'expédier des produits au Canada au cours de cette période, en l'absence d'autres preuves, cela ne suffit pas en soi à conclure à l'exécution de ce service.

[36] En l'absence d'exécution réelle, la preuve doit démontrer que les services ont été annoncés au Canada au cours de la période pertinente. À cet égard, il a été jugé que bien que les pages Web ne puissent pas être physiquement distribuées de la même façon que les publicités imprimées, elles doivent tout de même être [TRADUCTION] « distribuées auprès » de clients potentiels ou consultées par des clients potentiels pour constituer une annonce. Une déclaration claire en ce sens peut constituer une preuve de distribution suffisante ou, à défaut, une certaine preuve permettant raisonnablement d'inférer que des clients ou des clients potentiels ont consulté les pages Web peut suffire [voir, par exemple, *Shift Law c Jefferies Group, Inc*, 2014 COMC 277; voir également *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185 au para 47]. Cependant, la simple existence de pages Web archivées ou représentatives n'est pas suffisante pour établir que ces pages Web ont été consultées par des Canadiens pendant la période pertinente.

[37] En l'espèce, bien que M. Reizberg fournisse des imprimés du site Web faisant voir la Marque en haut de page et présentant des produits à vendre, j'estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure que les clients canadiens ont effectivement accédé au site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente. Tout d'abord, M. Reizberg ne déclare pas que des clients canadiens ont visité le site Web de la Propriétaire, pas plus qu'il ne fournit le nombre de visites par des Canadiens pendant la période pertinente. En outre, j'estime que la déclaration de M. Reizberg selon

laquelle le site Web était [TRADUCTION] « opérationnel et accessible » aux clients canadiens au cours de la période pertinente est insuffisante en soi. En l'absence d'autres preuves, je ne suis pas en mesure d'inférer que le site Web a été consulté par des clients potentiels canadiens au cours de la période pertinente. Dans un tel contexte, je ne peux pas conclure que la Marque a été annoncée aux Canadiens en liaison avec des [TRADUCTION] « services de vente au détail, y compris par l'intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux » pendant la période pertinente.

[38] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « services de vente au détail, y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux, tous les services susmentionnés ayant trait aux métaux précieux et à leurs alliages ainsi qu'aux bagues, aux boucles d'oreilles, aux colliers, aux bracelets, aux bijoux, au minerai brut et aux imitations de bijoux; porte-clés; coffrets à bijoux; bijouterie, pierres précieuses; horloges, montres » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. En outre, la Propriétaire n'a pas présenté de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ce service.

DÉCISION

[39] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-11-28

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Trisha A. Doré

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Richards Buell Sutton LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Aventum IP Law LLP