



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 203

Date de la décision : 2025-10-29

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : IMAC S.p.A.

Propriétaire inscrite : International Gems Inc.

Enregistrement : LMC345081 pour I.G.I.

INTRODUCTION

[1] À la demande de IMAC S.p.A. (la Partie requérante), 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), le 7 septembre 2025, à la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC345081 pour la marque de commerce I.G.I. (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Bagues, pendentifs, chaîne, breloques porte-bonheur, bracelets, montres, colliers, boucles d'oreilles, montres de poche, boutons de manchettes, épingles à cravate, boutons de cravate, broches, épingles.

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits 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 7 février 2022 au 7 février 2025, et la définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) 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] 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] Le fardeau qui incombe au propriétaire dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 n’est pas très rigoureux et une preuve *prima facie* d’emploi suffit pour atteindre l’objectif prévu à l’article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc* (2009), 77 CPR (4th) 247 (CF)].

[5] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de James Keith Davis, souscrit le 1^{er} mai 2025 (l’Affidavit Davis).

[6] Aucune partie n’a produit d’observations écrites; aucune audience n’a été demandée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Davis s'identifie comme le [TRADUCTION] « fondateur et propriétaire inscrit » de la Propriétaire [para 1]. Il explique que la Propriétaire fabrique des bijoux sur mesure, y compris tous les produits visés par l'enregistrement, qu'elle vend au magasin de vente au détail « International Gems », à Kelowna, en Colombie-Britannique [para 3]. Il affirme que, dans la pratique normale de son commerce au Canada pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec tous les produits énumérés dans l'enregistrement [para 4 à 6].

[8] En particulier, comme preuve de la façon dont la Marque était liée aux produits visés par l'enregistrement, des photographies de quatre bijoux [TRADUCTION] « fabriqués sur mesure » (à savoir une bague, un collier et deux types de pendentifs) sont jointes à l'affidavit [para 4 et Pièces 1 à 4]. Je remarque que les lettres « IGI » semblent être gravées sur chaque bijou.

[9] M. Davis confirme que les photographies sont représentatives de la façon dont la Marque figurait sur les produits visés par l'enregistrement qui étaient vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente [para 4].

[10] En ce qui concerne la preuve de transferts, M. Davis atteste que les [TRADUCTION] « bijoux sur mesure », y compris tous les produits visés par l'enregistrement, ont été vendus au magasin de vente au détail de la Propriétaire, à Kelowna, pendant la période pertinente [para 5], et il fournit un [TRADUCTION] « tableau récapitulatif des ventes », confirmant que les chiffres comprennent les ventes de chacun des produits visés par l'enregistrement [para 6, Pièce 5]. Plus précisément, le tableau montre des ventes d'un peu plus de 300 bijoux représentant des ventes totales de plus de 750 000 \$ pendant la période pertinente.

ANALYSE

[11] Tout d'abord, je note que la marque de commerce telle que présentée, IGI, diffère de la Marque telle qu'enregistrée. Plus précisément, la marque de commerce présentée sur les produits n'inclut pas les points contenus dans la Marque.

[12] Toutefois, j'accepte que la présentation établie des lettres IGI sur les bijoux constitue une présentation de la Marque telle qu'enregistrée. À cet égard, appliquant les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA*, 1985 CanLII 5537 (CAF), et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831 (CAF), je considère que l'absence des points constitue une légère variation par rapport à la Marque telle qu'enregistrée.

[13] Ainsi, j'accepte que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque, comme l'exige l'avis en question prévu à l'article 45. Plus précisément, la preuve est suffisante pour démontrer que :

- pendant la période pertinente et dans la pratique normale de son commerce, la Propriétaire a vendu tous les produits visés par l'enregistrement à des clients canadiens;
- ces bijoux étaient liés à la Marque au moment du transfert en raison d'une gravure sur les produits eux-mêmes.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[15] 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.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Manon Duchesne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : ROBIC AGENCE PI S.E.C./ROBIC IP AGENCY
LP

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé