

TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 42

Date de la décision : 2013-03-04

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L'ARTICLE 45 engagée par Stikeman Elliot LLP
contre la demande d'enregistrement n° TMA550017 pour
la marque de commerce POM'ABC au nom de VTech
Electronics Limited**

[1] À la demande de Stikeman Elliot LLP, le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-3 (la *Loi*), le 6 janvier 2011, à VTech Electronics Limited (l'inscrivant), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° TMA550017 pour la marque de commerce POM'ABC (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec des « jeux éducatifs électroniques pour enfants et jouets multiactivités pour enfants » (les marchandises).

[3] Conformément à l'article 45 de la *Loi*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service mentionné dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans l'espèce, la période pertinente pour montrer l'emploi de la Marque est entre le 6 janvier 2008 et le 6 janvier 2011 (la période pertinente).

[4] Le paragraphe 4(1) de la *Loi* donne la définition pertinente suivante de l'« emploi » en liaison avec les marchandises :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'objet de l'article 45 de la *Loi* est de fournir une procédure simple, sommaire et rapide pour éliminer les enregistrements périmés du registre et, à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire n'est pas sévère [*Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivant a déposé les affidavits de King Fai Pang, président de l'inscrivant, et de Gordon Chow, président de VTech Technologies Canada (VTech Canada), tous les deux souscrits le 3 juin 2011. Seul l'inscrivant a déposé des observations écrites; aucune audience n'a eu lieu.

[7] Dans son affidavit, M. Pang déclare que l'inscrivant a vendu des marchandises en liaison avec la marque au Canada durant la période pertinente et qu'il continue de les vendre, par l'intermédiaire de son distributeur VTech Canada. Il explique que VTech Canada distribue deux versions des marchandises au Canada : la version en français en liaison avec la marque et la version en anglais en liaison avec la marque de commerce ALPHABET APPLE.

[8] Pour appuyer sa déclaration d'emploi de la Marque, M. Pang joint à son affidavit la pièce A, constituée de plusieurs factures représentatives émises par l'inscrivant durant la période pertinente à VTech Canada, montrant l'expédition des marchandises de Hong Kong à Richmond, en Colombie-Britannique. Je remarque que « POM' ABC » (Fr-Can) figure sur ces factures, parmi d'autres articles.

[9] Dans son affidavit, M. Chow confirme que VTech Canada distribue deux versions des marchandises au Canada pour le compte de l'inscrivant. À l'appui, il fournit les pièces suivantes :

- **La pièce A**, constituée de deux photographies des marchandises dans leur emballage, lesquelles ont été vendues et distribuées par VTech Canada à des détaillants au Canada durant la période pertinente, comme l'atteste M. Chow. Je remarque que la Marque apparaît de façon évidente sur l'emballage de même que des renseignements sur la nature éducative du produit (comme « Découvre : Les lettres, leur son et l'ordre alphabétique » et « Les chiffres et l'heure ») et le groupe d'âge visé (« 3-6 ans »).
- **La pièce B**, constituée d'une capture d'écran du site web de VTech Canada, protégé par le droit d'auteur en 2009, montrant la version POM' ABC des marchandises mises en vente durant la période pertinente, comme l'atteste M. Chow.
- **La pièce C**, constituée des mêmes factures de l'inscrivant à VTech Canada constituant la pièce A de l'affidavit de M. Pang.
- **La pièce D**, constituée de factures montrant des ventes des marchandises de VTech Canada à des détaillants canadiens durant la période pertinente. M. Chow explique que même si ces factures décrivent l'article « No. 80101005 » comme POM'ABC ou ALPHABET APPLE FRENCH, l'emballage du produit porte la Marque, telle qu'elle a été enregistrée, avec un numéro d'article différent représentant la version anglaise ALPHABET APPLE des marchandises de l'inscrivant.

[10] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'inscrivant a montré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises durant la période pertinente au sens de l'article 4 et de l'article 45 de la *Loi*.

Décision

[11] Par conséquent, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la *Loi* et conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu.

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

Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé, trad.