

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUES DE COMMERCE : TELEFUNKEN et
TELEFUNKEN et dessin en losange
NUMÉROS D'ENREGISTREMENT : LMCDF 40315 ET LCD 46775

Le 18 décembre 2002, à la demande de Automobility Distribution Inc., le registraire a envoyé deux avis distincts, prévus à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, à Licentia Patent-Vermaltungs-GMBH, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée à la date de l'avis prévu à l'article 45 et durant les trois années précédentes. Le propriétaire actuel est Telefunken Licenses GmbH, bien que cela n'ait aucune incidence sur la présente procédure.

La marque de commerce TELEFUNKEN est enregistrée à des fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Matériel de communication, de divertissement et de traitement des données électrique et électronique, notamment appareils de réception et de reproduction des signaux de radiofréquence, phonographes, magnétophones à bandes, haut-parleurs, casques téléphoniques, microphones, alimentations, rubans enregistreurs avec dispositifs de chargement, matériel de station de transmission et de réception radio, matériel de mesure à quartz, commutateurs de syntonisation de l'antenne et radiogoniomètres; et pièces et accessoires pour ces articles.

La marque de commerce TELEFUNKEN et le dessin en losange (illustré ci-dessous) sont enregistrés à des fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Matériel scientifique et technique, notamment appareils à haute et à basse fréquence pour applications physiques et électrotechniques, notamment appareils de transmission et

de réception télévisuelles et radiophoniques, instruments de navigation électroniques, ensembles radar, amplificateurs basse fréquence, phonographes, disques, microphones et haut-parleurs, tubes électroniques, diodes et transistors.



[TRADUCTION]

Figure en losange renfermant un rectangle dont les coins touchent tout juste les côtés du losange, conférant au tout l'aspect d'une étoile, avec trois lignes de texte inscrites dans le rectangle et des éclairs qui zigzaguent à partir de l'extérieur de chaque coin du rectangle et longent les côtés du losange.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente est tout moment entre le 18 décembre 1999 et le 18 décembre 2002.

Dans chaque cas, l'affidavit d'Alfons Erbacher accompagné de pièces a été produit en réponse aux avis (ces affidavits sont identiques à toutes fins utiles). Chaque partie a produit une argumentation écrite et était représentée à l'audition.

M. Erbacher indique clairement dans ses affidavits que les marques de commerce sont actuellement employées et l'ont été sans interruption au Canada en liaison avec du [TRADUCTION] « matériel de station de transmission et de réception radio », et donc aussi au cours de la période pertinente. Il explique que cet emploi se fait par l'entremise de licenciés et que le propriétaire inscrit exerce un contrôle direct et indirect sur les caractéristiques et la qualité du matériel de station de transmission et de réception radio fourni par ses licenciés.

Pour illustrer l'utilisation des marques de commerce, il joint (pièce A) une photocopie d'un dépliant contenant des photographies d'un modulateur DRM qui montrent comment les marques de commerce s'appliquent à ces marchandises. M. Erbacher explique que le modulateur DRM est un produit qui relève du [TRADUCTION] « matériel de station de transmission radio » spécifié dans les enregistrements. Il ajoute que le licencié, Telefunken SenderSysteme Berlin AG, a confirmé le 2 septembre 2002 que le Canada lui a passé une commande pour ce produit. La commande a été acceptée puis, le 13 décembre 2002, une facture a été envoyée. Il joint des copies des documents en question à titre de pièce B.

La partie requérante soutient qu'il conviendrait de radier les enregistrements des marques de commerce, car elle estime que la preuve produite est insuffisante pour établir l'emploi des

marques de commerce en liaison avec les marchandises enregistrées, dans la pratique normale du commerce. À titre subsidiaire, si le registraire estime que l'emploi des marques de commerce a été démontré, elle plaide pour que seules figurent sur les enregistrements des marques de commerce les marchandises relatives au [TRADUCTION] « matériel de station de transmission et de réception radio », puisqu'elles seules ressortent de la preuve.

Après examen de la preuve, je conclus qu'elle est suffisante pour me permettre de conclure que les marques de commerce étaient employées au Canada en liaison avec du « matériel de station de transmission et de réception radio » au cours de la période pertinente.

Comme on l'a affirmé dans *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.*, 13 C.P.R. (3d)

289, à la page 293 :

Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 44 sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage. Cette procédure a été décrite avec justesse comme visant à éliminer du registre le « bois mort ». L'article 44 ne prévoit pas de décision sur la question de l'abandon, mais attribue simplement au propriétaire inscrit la charge de prouver l'emploi de la marque au Canada ou les circonstances spéciales pouvant justifier son défaut d'emploi. La décision du registraire ne se prononce pas définitivement sur les droits substantifs, mais uniquement sur la question de savoir si l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible de radiation conformément à l'article 44. Si l'usager est fiable, la preuve déposée en réponse à l'avis doit « indiquer » que la marque est employée ou, du moins, se rapporter à des faits dont on peut déduire un tel emploi. Une simple démarche statutaire, sous forme de stricte déclaration stipulant que l'inscrivant employait couramment la marque de commerce, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises, ne suffit pas pour en établir l'usage, à moins qu'elle soit accompagnée de faits qui la corroborent d'une manière descriptive. La preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, 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 de la marque de

commerce. La preuve qui donne suite à l'avis de l'article 44 doit se fonder sur la qualité, non la quantité, et une preuve surabondante serait inutile et injustifiable : voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62.

En l'espèce, la preuve fait état d'une transaction ayant commencé le 2 septembre 2002 (soit durant la période pertinente) et portant sur une marchandise relevant du [TRADUCTION] « matériel de station de transmission et de réception radio »; la pièce A (le dépliant), de même que les déclarations au paragraphe 4 de chaque affidavit, me permettent donc de conclure que les marques de commerce figuraient sur la marchandise en cause au moment de son transfert à l'acheteur. L'acceptation d'une commande au cours de la période pertinente constitue un emploi des marques de commerce aux fins de l'article 45 (voir *ConAgra Foods, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 23 C.P.R. (4th) 49). Comme de plus la transaction semble « authentique », elle représente à mes yeux un emploi de bonne foi, au Canada, des marques de commerce en liaison avec les marchandises suivantes : le [TRADUCTION] « matériel de station de transmission et de réception radio » inscrit sur l'état déclaratif des marchandises du numéro d'enregistrement LMCDF 40315 et les [TRADUCTION] « appareils de transmission et de réception radiophoniques » inscrits sur l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement de la marque de commerce n° LCD 46775.

La preuve étant totalement muette sur les autres marchandises, je conclus qu'il convient de radier les autres marchandises inscrites sur les enregistrements des deux marques de commerce.

Les éléments de preuve présentés m'amènent à conclure qu'il conviendrait de modifier comme

suit l'état déclaratif des marchandises dans l'enregistrement de la marque de commerce n° LMCDF 40315 : « Matériel de communication, de divertissement et de traitement des données électrique et électronique, notamment matériel de station de transmission et de réception radio », et de modifier aussi comme suit l'état déclaratif des marchandises dans l'enregistrement de la marque de commerce n° LCD 46775 : « Matériel scientifique et technique, notamment appareils à haute et à basse fréquence, notamment appareils de transmission et de réception radiophoniques ». J'ai conservé la classification générale des marchandises inscrites dans l'enregistrement de chaque marque de commerce, à la lumière des observations formulées par la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA*, dossier A-676-04, arrêt rendu le 20 septembre 2005 (référence : 2005 CAF 306).

Les enregistrement portant numéros LMCDF 40315 et LCD 46775 seront modifiés en conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) CE 20^E JOUR D'OCTOBRE 2005.

D. Savard
Agent d'audience principal
Division de l'article 45