

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : IMAGE et dessin y afférent

ENREGISTREMENT N° 313,273

Le 30 janvier 2004, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la partie à la demande de qui l'avis a été donné), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Audio Products international Corp. (la titulaire de l'enregistrement), propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique et reproduite ci-dessous :



(la marque)

L'enregistrement de la marque comporte une revendication de couleur libellée comme suit :

[TRADUCTION] « Le point sur le "i" est de couleur rouge et le rouge est revendiqué comme une caractéristique de la marque de commerce. »

La marque est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : enceintes acoustiques (les marchandises).

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l'enregistrement 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 30 janvier 2001 au 30 janvier 2004 (la période pertinente).

En réponse à l'avis, un affidavit d'Howard A. Heiber accompagné des pièces mentionnées dans l'affidavit a été fourni. Les deux parties ont produit des observations écrites. Il n'a pas été demandé d'audience.

M. Heiber est le président de la titulaire de l'enregistrement. Il déclare que l'enregistrement de la marque a été délivré au nom de Global Sound Systems Limited, société qui a fusionné en 1993 avec Audio Products International Corp. pour constituer la titulaire de l'enregistrement.

La titulaire de l'enregistrement fabrique et vend du matériel de sonorisation, notamment des enceintes acoustiques. Elle vend ce matériel à des grossistes et des détaillants au Canada et dans le monde. Au cours de la période pertinente, la titulaire de l'enregistrement a fabriqué les marchandises portant la marque. Ces marchandises ont été vendues à Lenbrook Industries Limited (Lenbrook) en vue de leur revente dans la [TRADUCTION] « ligne de produits des enceintes acoustiques PSB ». M. Heiber allègue que la titulaire de l'enregistrement a vendu au Canada, au cours de la période pertinente, une quantité considérable d'enceintes acoustiques en liaison avec la marque. Pour étayer cette allégation, il a produit les éléments suivants :

- la photographie d'une enceinte dont il est allégué qu'elle porte la marque;
- des échantillons de divers types d'étiquettes, apposées soit sur l'emballage soit sur les marchandises elles-mêmes, dont il est allégué qu'elles portent la marque;
- des factures adressées par la titulaire de l'enregistrement à Lenbrook au cours de la période pertinente faisant état de ventes des marchandises;
- du matériel provenant des points de vente, dont il est allégué qu'il porte la marque;
- des extraits du site Web de Lenbrook où la marque, est-il allégué, est affichée pour la publicité et la promotion des marchandises.

L'auteur de l'affidavit fournit aussi des chiffres de ventes de la titulaire de l'enregistrement pour les marchandises, au cours de la période pertinente, en liaison avec la marque.

Dans son argumentation, la partie à la demande de qui l'avis a été donné se limite à faire valoir qu'il n'y a aucun élément de preuve d'emploi de la marque, telle qu'elle est déposée, au cours de la période par la titulaire de l'enregistrement. Pour contrer cet argument, tout en admettant le

défaut de preuve d'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est déposée, la titulaire de l'enregistrement fait valoir que les différences essentielles entre la marque de commerce utilisée et la marque de commerce déposée se résument simplement à l'absence de l'encadré servant de fond et à la modification de la police. Je pourrais ajouter aussi l'absence de point sur le « I » majuscule utilisé.

Une représentation de l'une des variantes de la marque de commerce utilisée par la titulaire de l'enregistrement est reproduite ci-dessous à titre d'exemple :

La titulaire de l'enregistrement soutient que le mot IMAGE domine la marque de commerce utilisée et que l'identité de la marque demeure intacte [TRADUCTION] « [...] du fait que les modifications ne sont pas importantes pour la capacité qu'a la marque d'être toujours reconnaissable comme unique indicateur d'origine des marchandises ». Pour étayer sa position, la titulaire de l'enregistrement cite les décisions *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 et *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523.

De plus, la titulaire de l'enregistrement invoque la décision *Mantha & Associates c. Le Cravatte Di Pancaldi S.r.L.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 465 pour appuyer sa prétention que l'absence du rectangle ne représente pas une différence importante entre la marque de commerce et la marque. La titulaire de l'enregistrement attire également notre attention sur la décision *Fasken Martineau DuMoulin LLP c. AGF Management Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 411 à l'appui de son argument que la marque [TRADUCTION] « se détache du matériel supplémentaire qui a pu être ajouté ou supprimé ».

Je suis en désaccord avec les arguments qu'avance la titulaire de l'enregistrement. Dans l'arrêt *Mantha*, les marques de commerce visées étaient les suivantes :



la marque de commerce déposée



la marque utilisée

Comme il ressort des dessins-marques illustrés ci-dessus, la marque de commerce déposée comportait effectivement plus que le dessin de l'encadré. La comparaison de ces marques fait ressortir que la marque de commerce déposée ne perdait pas son identité quand elle était employée sous la forme reproduite ci-dessus. En l'espèce, les caractéristiques distinctives du dessin de la marque sont les suivantes :

- l'encadré de fond rectangulaire;
- la police utilisée pour le mot IMAGE;
- le point rouge sur le « i ».

Aucune de ces caractéristiques ne figure dans l'une ou l'autre des variantes de la marque de commerce utilisées par la titulaire de l'enregistrement. La marque ne se compose pas seulement du mot IMAGE. La titulaire de l'enregistrement a jugé bon d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce qui comprenait un dessin doté des caractéristiques mentionnées ci-dessus. Je ne puis conclure, comme dans la décision *CII Honeywell* précitée, que la marque demeurait reconnaissable malgré les différences entre la forme déposée et la forme utilisée.

Au vu de ma conclusion sur l'absence de preuve établissant l'emploi de la marque telle qu'elle est déposée en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente, l'enregistrement n° 313,273 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 19 JUILLET 2006.

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce