

**PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : VISIONKEY
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 455 669**

Le 11 mai 1999, le registraire, à la demande de Thomas Adams & Assoc., a donné l'avis visé à l'article 45 au propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus, Visx, Incorporated. La marque de commerce VISIONKEY a été déposée pour être employée en liaison avec un système de chirurgie de l'oeil, à savoir un laser, des éléments de guide optique, un ordinateur pilote et un lecteur de cartes de données sur les patients (tous ces articles étant vendus ensemble).

La déclaration de Shareef Mahdavi a été fournie en réponse à l'avis du registraire. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n'a pas été demandée.

La partie requérante a soulevé principalement deux questions en l'espèce. Premièrement, l'inscrivant a-t-il employé la marque VISIONKEY en liaison avec le système de chirurgie de l'oeil dont il est question dans l'état déclaratif des marchandises ou uniquement avec une carte contenant le logiciel et les données des patients? Deuxièmement, l'emploi de la marque VISIONKEY serait-il perçu comme l'emploi de cette marque en soi ou comme l'emploi d'une marque composée?

M. Mahdavi, qui est le directeur du marketing de l'inscrivant, explique que celui-ci a développé un système laser excimère ainsi qu'un logiciel permettant de contrôler et d'utiliser ce système pour effectuer des chirurgies de l'oeil, et que la marque VISIONKEY a été adoptée pour être employée en liaison avec ceux-ci. Il a joint à sa déclaration, sous la cote A, une brochure décrivant le système utilisé à l'époque. La brochure porte le titre « VISX Custom VisionKey », avec en sous-titre « VISX STAR S2 SmoothScan Excimer Laser System - Software Version 2.5 ». Cependant, comme la brochure décrit un système utilisé à la date de la déclaration de M. Mahdavi, soit le 8 novembre 1999, je me suis demandé si ce système existait à la date de l'avis visé à l'article 45. Je suis disposée à admettre que l'avis de droit

d'auteur de ce système date de 1998. Néanmoins, rien n'indique que cette brochure a été utilisée au Canada. De toutes façons, l'emploi d'une marque de commerce sur du matériel promotionnel ne constitue pas généralement un emploi de la marque en liaison avec des marchandises. La brochure peut cependant être utile dans la mesure où elle décrit le système fabriqué et vendu par l'inscrivant.

M. Mahdavi prétend également que des systèmes de chirurgie de l'oeil ont été vendus à des clients au Canada en liaison avec la marque VISIONKEY depuis au moins le milieu de l'année 1994. Il a produit au soutien de cette prétention des factures concernant des ventes de systèmes laser excimère par VISX à des clients au Canada pendant les années 1994 à 1999. Les marchandises vendues à des clients canadiens pendant la période de trois ans pertinente qui sont décrites sur les factures comprennent notamment ce qui suit : [TRADUCTION] « SYSTÈME LASER EXCIMÈRE STAR » (22 mai 1996); « 100 cartes Vision Key à envoyer avec le laser »; « Système laser excimère VISX STAR »; « CARTE D'ACCÈS, VISX STAR S2 CUSTOM VISIONKEY » (22 septembre 1998); « Système laser excimère VISX STAR » (9 et 17 septembre 1998). Je constate qu'il n'est question de la marque de commerce en cause en l'espèce que dans l'une des factures, où les cartes VISIONKEY ont été indiquées séparément mais non leur prix. L'auteur de l'affidavit n'a pas précisé que les factures étaient jointes aux marchandises. Je rappelle à cet égard la décision *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* (T-1431-99, 28 septembre 2000) rendue récemment, où la Section de première instance de la Cour fédérale a statué que le registraire ne peut pas présumer que des factures sont jointes aux marchandises en l'absence de preuve à cet effet. J'admets cependant qu'en l'espèce les factures étaient jointes aux marchandises vu que la date d'expédition qui y est indiquée est identique à la date de la facture et qu'elles contiennent l'information en matière de douanes.

M. Mahdavi a fourni, sous la cote C, un exemple de carte portant la marque VISIONKEY. Il soutient que la carte contient le logiciel et les données sur les patients sans lesquels le système de chirurgie au laser ne peut pas être utilisé. La pièce D renferme des copies de factures relatives à des ventes de cartes VISIONKEY à des clients canadiens. La marque de commerce figure sur les factures délivrées pendant la période de trois ans pertinente, parfois seule, parfois suivie du mot « CARD » ou des mots « , STAR, MULTIPASS » ou « , STAR,

CUSTOM ». Le coût unitaire des marchandises visées par ces factures est d'environ 20 \$.

M. Mahdavi a également produit, sous la cote E, le manuel d'utilisation de 1999 du système laser excimère de l'inscrivant. Les mots « VISX STAR S2 Excimer Laser System » apparaissent sur la page couverture, mais non la marque de commerce VISIONKEY.

M. Mahdavi indique que la marque VISIONKEY est mentionnée un peu partout dans le manuel, plus précisément aux pages indiquées par un onglet rouge. Malheureusement, il n'y a pas d'onglet rouge. J'ai remarqué les sujets suivants dans la table des matières : utilisation du Système VisionKey; insertion et éjection des cartes VisionKey; programmation préalable de la carte VisionKey. Il y a aussi des instructions sur la carte VisionKey, des directives sur l'insertion de cette carte et une illustration de celle-ci.

M. Mahdavi conclut sa déclaration en affirmant que les chirurgies de l'oeil utilisant l'équipement vendu par sa compagnie ne peuvent pas être réalisées sans lui et que la marque de commerce VISIONKEY est donc vue par tous les clients au moment d'acheter le laser excimère de la compagnie et de l'utiliser pour effectuer des chirurgies de l'oeil.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige du propriétaire inscrit qu'il fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison du défaut d'emploi depuis cette date.

Me fondant sur la facture du 22 septembre 1998, je suis disposée à conclure que la marque VISIONKEY a été employée au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement pendant la période pertinente, conformément à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. Même si les cartes où est apposée la marque de commerce ne sont pas mentionnées dans l'état déclaratif, elles font clairement partie intégrante du système. Le fait que le propriétaire du système doive acheter des cartes additionnelles pour pouvoir continuer à l'utiliser ne change rien, à mon avis, au fait qu'une ou plusieurs cartes font partie intégrante

du système original.

Le fait que l'inscrivant emploie aussi d'autres marques de commerce en liaison avec son système n'empêche pas que la marque VISIONKEY est également employée en liaison avec le système. Bien que VISIONKEY soit parfois employée avec d'autres marques de commerce, il n'est pas nécessaire que je détermine s'il s'agit d'un emploi de la marque VISIONKEY en soi ou d'une autre marque, puisque VISIONKEY figure clairement sur les cartes elles-mêmes et sur la facture du 22 septembre 1998.

La présente affaire est différente d'autres cas où l'état déclaratif des marchandises énumère différents articles après l'expression « à savoir ». Elle concerne un système composé de plusieurs éléments dont certains figurent dans l'état déclaratif des marchandises et d'autres non. L'inscrivant n'est cependant pas tenu de démontrer que la marque est apposée sur chacune des composantes énumérées puisque celles-ci sont vendues ensemble. Par conséquent, l'obligation pour l'inscrivant d'établir que la marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement signifie seulement en l'espèce qu'il doit prouver l'emploi de la marque en liaison avec son système de chirurgie de l'oeil, ce qui démontrerait également son emploi en liaison avec chacune des composantes du système. La question de savoir si la composante portant la marque de commerce est mentionnée dans l'état déclaratif des marchandises n'est pas primordiale, mais le système comportant cette composante doit inclure toutes les composantes énumérées dans cet état.

En vertu du pouvoir qui m'est délégué conformément au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je statue que l'enregistrement n° LMC 455 669 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 29^e JANVIER 2001.

**Jill W. Bradbury
Agente d'audience**