

## TRADUCTION/TRANSLATION

Procédure en vertu de l'article 45 à l'encontre des enregistrements de marques de commerce canadiens n<sup>os</sup> : TMA 435,067 - F.B. ROGERS

TMDA 20406 - WM. ROGERS MFG.CO.

TMDA 48978 - ROGERS & BRO.AI XII

TMDA 15310 - 1847 ROGERS BROS. XS TRIPLE & Dessin

TMDA 15312 - 1847 ROGERS BROS., XS QUINTUPLE  
& DESSIN EN CERCLE

TMDA 15311 - 1847 ROGERS BROS. & DESSIN

TMDA 10741 - 1847 ROGERS BROS. A.I. 1847 ROGERS BROS. XII

TMDA 20407 - WM. ROGERS & SON.

---

Le 3 juillet 2001, à la demande de MM. Shapiro Cohen, le registraire a donné des avis séparés suivant l'article 45 au propriétaire inscrit des marques de commerce visées par les huit enregistrements susmentionnés.

Les marques de commerce déposées sont montrées ci-dessous en liaison avec leurs marchandises respectives :

- 1) N<sup>o</sup> d'enreg. : 435,067  
Marque de commerce : F.B. ROGERS  
Marchandises : Coutellerie argentée et coutellerie en acier inoxydable; plats creux argentés; verrerie avec parties argentées, nommément ensembles de dessous de verre en cristal avec support, et salières et poivrières en cristal et en argent.
- 2) N<sup>o</sup> d'enreg. : 20406  
Marque de commerce : WM. ROGERS MFG.CO  
Marchandises : Argenterie et cuillères et fourchettes à revêtement en argent électrolytique.
- 3) N<sup>o</sup> d'enreg. : 48978  
Marque de commerce : (montrée ci-dessous)  
Marchandises : Argenteries et coutelleries de toutes sortes, composées en tout ou en **★ROGERS & BRO.AI XII** partie d'argent.

Description : Le symbole d'une étoile suivi des mots ROGERS & BRO. AI XII.

- 4) N° d'enreg. : 15310  
Marque de commerce : (montrée ci-dessous)  
Marchandises : Couverts à revêtement en argent électrolytique,  
nommément fourchettes, cuillères et accessoires de service.

Description : Le préfixe 1847, suivi des mots ROGERS BROS., suivis d'une balance dans un cercle, suivie des lettres XS TRIPLE.

- 5) N° d'enreg. : 15312  
Marque de commerce : (montrée ci-dessous)  
Marchandises : Couverts à revêtement en argent électrolytique, nommément fourchettes,  
cuillères et accessoires de  service.

Description : 1847 ROGERS BROS. XS QUINTUPLE, le préfixe 1847 suivi des mots ROGERS BROS., suivis d'une balance dans un cercle, suivie des lettres XS QUINTUPLE.

- 6) N° d'enreg. : 15311  
Marque de commerce : (montrée ci-dessous)  
Marchandises : Couverts à revêtement en argent électrolytique, nommément fourchettes,  
cuillères et accessoires de service.

Description : Le préfixe 1847, suivi des mots ROGERS BROS., suivis d'une balance dans un cercle, suivie des mots XII XS TRIPLE.

- 7) N° d'enreg. : 10741  
Marque de commerce : (montrée ci-dessous)  
Marchandises : Couverts à revêtement en argent électrolytique, nommément couteaux,

fourchettes et cuillères.

**1847 ROGERS BROS. A.I.**  
**1847 ROGERS BROS. XII.**

Description : Les chiffres, mots et lettres suivants : 1847 ROGERS BROS. A.I. 1847 ROGERS BROS. XII, la lettre A et le chiffre I servant à caractériser les produits au revêtement électrolytique de la société qui sont de qualité A I, et le chiffre XII y étant substitué sur les produits argentés au moyen d'une quantité supplémentaire d'argent sur les parties exposées, connus comme étant des assiettes à sections.

8) N° d'enreg. : 20407

Marque de commerce : WM. ROGERS & SON.

Marchandises : Argenterie et cuillères et fourchettes à revêtement en argent électrolytique.

En ce qui concerne la marque de commerce mentionnée au paragraphe 7), il semble, selon mon interprétation de la description de celle-ci, que les deux versions soient alternatives en raison surtout du libellé « y étant substitué sur les produits ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer que 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, et doit, dans la négative, fournir la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente procédure, la période pertinente s'étend du 3 juillet 1998 au 3 juillet 2001.

En réponse aux avis, le titulaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de Stephen McRae.

L'original de l'affidavit a été classé dans le dossier de la demande d'enregistrement de marque de

commerce n° 484,235 (Enreg. n° 20407), alors qu'une photocopie a été classée dans les autres dossiers. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a présenté des observations écrites et s'est présentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. McRae déclare qu'au Canada, Heritage Silversmiths Inc. a fabriqué et distribué des couverts à revêtement en argent électrolytique pour le titulaire de l'enregistrement. Il indique que selon leur entente, Heritage Silversmiths Inc. était titulaire d'une licence concédée par le titulaire de l'enregistrement l'autorisant à employer la marque de commerce 1847 ROGERS BROS. et les autres marques de commerce montrées sur les emballages et les annonces publicitaires joints à son affidavit, et il précise que selon cette licence, le titulaire de l'enregistrement contrôlait, directement ou indirectement, la nature et la qualité de tous les produits fabriqués, distribués et vendus en liaison avec ces marques de commerce. Il affirme que tout au long de la période du 26 juillet 1998 au 3 juillet 2001, la marque de commerce 1847 ROGERS BROS. et les autres marques de commerce montrées sur les pièces ont été employées au Canada en liaison avec des couverts à revêtement en argent électrolytique, notamment des fourchettes, cuillères et accessoires de service. Il précise qu'entre juillet 1998 et mai 1999, par exemple, les ventes, au Canada, des couverts de marque 1847 ROGERS BROS. décrits ci-dessus ont dépassé les 500 000 \$. Comme pièce 1, il fournit un échantillon de l'emballage utilisé pour les couverts qui ont été vendus au Canada entre le 26 juillet 1998 et mai 1999. Comme pièce 2, il joint une circulaire qui, selon ses dires, aurait été distribuée à des détaillants et consommateurs canadiens de juillet 1998 à mai 1999 environ. Comme pièce 3, il produit un échantillon d'une publicité qui, selon ses dires, aurait été publiée chaque année, de 1996 à 1999 inclusivement, dans des magazines

canadiens.

La partie à la demande de laquelle l'avis a été donné fait valoir que la preuve d'emploi est ambiguë et que, de plus, elle ne suffit aucunement à établir un emploi de l'une quelconque des marques de commerce déposées.

Après avoir examiné les éléments de preuve, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'emploi établi par la preuve, s'il en est, ne se rapporte pas aux marques de commerce déposées.

Ce que la preuve semble démontrer, c'est que le titulaire de l'enregistrement, par l'intermédiaire de son titulaire de licence, a employé la marque de commerce 1847 ROGERS BROS. (ainsi que des marques de commerce n'ayant manifestement aucun rapport avec les marques de commerce visées par la présente procédure) au Canada en liaison avec des couverts à revêtement en argent électrolytique, nommément des fourchettes, cuillères et accessoires de service, pendant une partie de la période pertinente. Par conséquent, la question, selon moi, est de savoir si l'emploi de la marque de commerce 1847 ROGERS BROS. constitue un emploi d'une ou de plusieurs des marques de commerce déposées visées par la présente procédure.

Je suis tout à fait d'accord avec la partie à la demande de laquelle l'avis a été donné pour dire que l'emploi de la marque de commerce 1847 ROGERS BROS. ne constitue pas un emploi de l'une quelconque des marques de commerce déposées. D'après moi, les différences entre la marque de commerce employée et les marques de commerce déposées sont telles que la marque de commerce

employée est totalement différente ou sensiblement différente de chacune des marques de commerce déposées. La marque de commerce, telle qu'elle est employée, et les marques de commerce, telles qu'elles ont été déposées, diffèrent par plus que des détails sans importance, et la marque de commerce employée représente plus qu'une variation mineure de chacune des marques de commerce déposées (voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535 Principe 2 et *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59). J'estime donc que son emploi ne constitue pas un emploi de l'une quelconque des marques de commerce déposées.

Étant donné que la preuve ne suffit aucunement à établir un emploi de l'une quelconque des marques de commerce déposées, je conclus que les enregistrements de chacune de ces marques de commerce doivent être radiés.

Les enregistrements n<sup>os</sup> TMA 435,067, TMDA 20406, TMDA 48978, TMDA 15310, TMDA 15312, TMDA 15311, TMDA 10741 et TMDA 20407 seront radiés conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 23<sup>e</sup> JOUR D'OCTOBRE 2003.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Section de l'article 45