

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : ECOLITE ENREGISTREMENT N° 506,495

Le 12 juin 2003, sur demande de MM. Shapiro Cohen, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Samuel Ejnesman, propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce ECOLITE est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « lampe ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* 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. Par conséquent, la période pertinente en l'espèce à l'égard de la marque de commerce déposée va du 12 juin 2000 au 12 juin 2003.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Samuel Ejnesman accompagné de pièces. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a produit un plaidoyer écrit et seul le titulaire de

l'enregistrement a été représenté à l'audience.

Dans son affidavit, M. Ejnesman déclare être un homme d'affaires et être le propriétaire d'une petite entreprise exerçant son activité dans la province de l'Ontario sous la marque de commerce ECOLITE, nom commercial enregistré auprès du gouvernement de l'Ontario en 1992.

Il joint en pièces C1, C2 et C3 des copies expurgées de factures établissant des ventes des marchandises au cours de la période pertinente. Il confirme que dans chaque cas les lampes mentionnées sur ces factures ont été livrées au magasin de détail du client vers les dates indiquées sur les factures en vue de la revente dans la pratique normale du commerce par son client. À la pièce D, il fournit un exemplaire de l'étiquette volante attachée aux lampes au moment de la vente et de la livraison au client et confirme que cette étiquette volante était attachée aux marchandises vendues.

Aux pièces E1 et E2, il fournit une photographie de l'emballage et un exemplaire de l'étiquette qui figure sur le devant de l'emballage.

Comme pièce F, il fournit une copie expurgée d'une autre facture sur laquelle il a fait identifier le texte expurgé.

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui l'avis a été donné se résument comme suit :

Tout emploi établi en preuve n'est pas un emploi du propriétaire inscrit ou revenant au propriétaire inscrit en vertu de l'article 50 de la Loi.

De plus, l'affidavit comporte des ambiguïtés sur la pratique normale du commerce du titulaire de l'enregistrement et sur l'emploi de la marque de commerce par une entreprise qui n'est ni propriétaire ni licenciée et ces ambiguïtés doivent faire l'objet d'une décision défavorable au titulaire de l'enregistrement.

S'agissant du premier argument, je ne puis être d'accord avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné selon laquelle l'emploi établi n'est pas celui du propriétaire inscrit. M. Ejnesman a clairement indiqué qu'il est le propriétaire d'une entreprise qu'il exploite sous le nom commercial ECOLITE, enregistré auprès du gouvernement de l'Ontario.

Comme l'a fait valoir avec raison l'avocat du titulaire de l'enregistrement à l'audience, le fait que M. Ejnesman a enregistré le nom commercial ECOLITE auprès du gouvernement de l'Ontario ne change rien au fait qu'ECOLITE est et demeure un nom commercial du titulaire de l'enregistrement. Aucune entité juridique distincte ou entreprise distincte n'est créée par cet enregistrement. L'enregistrement visé sert simplement à identifier la personne qui exerce son activité sous le nom commercial donné. Par conséquent, je suis persuadée que l'emploi établi par la preuve est un emploi du propriétaire inscrit.

La preuve indique clairement que des ventes de lampes ont été réalisées par le titulaire de l'enregistrement au cours de la période pertinente, que ces lampes portaient une étiquette volante où figurait la marque de commerce et qu'elles étaient emballées dans des boîtes portant la marque de commerce. S'agissant de la pratique normale du commerce du titulaire de

l'enregistrement, M. Ejnesman a expliqué qu'il vend des lampes à ses clients en vue de la revente aux consommateurs et, par conséquent, j'accepte que les ventes établies par les factures étaient des ventes dans la pratique normale du commerce du titulaire de l'enregistrement.

Comme je suis convaincue qu'on a établi l'emploi de la marque de commerce conformément aux dispositions du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce et que cet emploi était celui du propriétaire inscrit, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 506,495 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 9 MARS 2006.

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