

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : RANDOLPH ENGINEERING SUNGLASSES ET DESSIN
ENREGISTREMENT N° : 395,049

Le 29 novembre 1999, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs professionnels, le registraire a transmis un avis en application de l'article 45 à Randolph Engineering Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce RANDOLPH ENGINEERING SUNGLASSES, avec le dessin correspondant (reproduit ci-dessous), est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « lunettes de soleil ».



Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque doit indiquer 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, sinon, indiquer la date à laquelle la marque a été ainsi employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, on a produit l'affidavit de Richard Waszkiewicz, accompagné d'un certain nombre de pièces. Chacune des parties a déposé des observations écrites et était représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. Waszkiewicz affirme que, en 1988 déjà, le déposant vendait au Canada des lunettes de soleil revêtues de la marque de commerce en question. Il signale que, entre le 29 novembre 1996 et le 28 novembre 1999, l'entreprise a vendu pour plus de 42 000 \$ de lunettes de soleil en liaison avec ladite marque et il a versé au dossier à titre de pièce A un échantillon représentatif de factures relatives aux années 1997, 1998 et 1999. Il explique que les lunettes de soleil en question visent une clientèle essentiellement composée de pilotes, d'aviateurs et de fervents de l'aviation et que le déposant vend ses lunettes à divers distributeurs canadiens qui les détaillent auprès du public. À titre de pièce B, il a fourni une liste partielle des grossistes canadiens ayant acheté à l'entreprise des marchandises en vue de les revendre sur le marché canadien. Il affirme que depuis 1996, le déposant a offert sans interruption aux distributeurs canadiens la possibilité de placer des commandes de lunettes de soleil par l'intermédiaire d'Internet et que le déposant assure la publicité de ses lunettes de soleil via son site Internet, par l'envoi de brochures et de monographies, ainsi que par l'appui que lui apporte la Fédération de tir du Canada.

À titre de pièce E, il a versé au dossier une photocopie du dessin R apposé sur les lunettes de soleil au Canada, ainsi que des sceaux frappés du nom Randolph Engineering Inc. servant à fermer les cartons l'emballage. D'après lui, afin de décourager le vol, les commerçants installent d'habitude les lunettes de soleil dans des vitrines situées près de la caisse enregistreuse du magasin. Les gens

qui veulent acheter une paire de lunettes demandent aux employés du magasin d'en sortir une paire de la vitrine où elles se trouvent. Il confirme qu'entre le 29 novembre 1996 et le 29 novembre 1999, les lunettes de soleil en vente au Canada étaient disposées dans des vitrines situées près du caissier et portant bien en évidence la marque de commerce RANDOLPH ENGINEERING SUNGLASSES et le dessin correspondant. À titre de pièce F, il a joint des exemples des écriteaux appliqués sur les vitrines ainsi que d'une des vitrines dans lesquelles, au Canada, les lunettes de soleil étaient rangées et présentées au cours de la période en cause. À titre de pièce G, il a joint une copie d'un dépliant montrant les trois types d'étalages et illustrant la manière dont, au Canada, la marque de commerce était présentée en liaison avec les marchandises au cours de la période en cause.

La partie demanderesse oppose à cela plusieurs arguments dont aucun ne me paraît fondé.

J'estime, en ce qui concerne la vente de lunettes de soleil au Canada, que les faits invoqués en l'espèce permettent de conclure qu'au cours de la période en cause, le déposant a vendu des lunettes de soleil au Canada. (*Central Transport Inc. v. Mantha & Associates*, 64 C.P.R. (3d) 345.)

J'estime en outre que l'auteur de l'affidavit a, en ce qui concerne l'utilisation de la marque de commerce et la vente de lunettes de soleil, décrit la pratique normale du commerce du déposant au Canada et j'estime également que les factures attestant les ventes au Canada confirment que ces lunettes de soleil ont été vendues dans la pratique normale du commerce du déposant.

La partie demanderesse faisait valoir que ce qui est démontré en l'espèce c'est l'emploi de RANDOLPH ENGINEERING SUNGLASSES et du dessin correspondant en tant qu'appellation commerciale et non pas en tant que marque de commerce. Ce n'est pas mon avis. J'estime notamment que ces mots, reproduits sur des vitrines (pièces F et G) seraient très certainement perçus comme l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec les lunettes de soleil et que le symbole ® utilisé en l'occurrence indiquerait bien qu'il s'agit d'une marque de commerce. J'estime de plus que le fait d'apposer la marque de commerce sur les vitrines aurait donné avis de la liaison entre la marque de commerce et les marchandises lors de leur transfert, comme l'exige le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi que le déposant l'a fait valoir à bon droit, il n'est pas nécessaire que la marque de commerce soit apposée sur les lunettes de soleil ou sur leurs emballages. D'après le paragraphe 4(1), si, lors du transfert, la marque de commerce est, d'une manière ou d'une autre, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné à l'acheteur, un tel emploi répond aux conditions prévues dans la Loi. En ce qui concerne les vitrines, M. Waszkiewicz a très nettement affirmé que c'est l'usage dans ce secteur de présenter les lunettes de soleil dans une vitrine installée près du caissier, à la caisse ou à proximité de celle-ci. Les clients qui veulent s'en procurer, demandent alors aux employés du magasin d'en sortir une paire de la vitrine. Il a également confirmé qu'au cours de la période en cause, lors de la vente de ces lunettes de soleil au Canada, c'est effectivement ainsi que les lunettes étaient présentées. À l'audience, l'avocat du déposant a relevé qu'il ressort de certaines des factures versées au dossier que les vitrines de présentation étaient expédiées en même temps que les lunettes de soleil. Cela confirme d'après moi les dires de l'auteur de l'affidavit selon lesquels c'est ainsi que les marchandises en question étaient mises en vente au Canada. Étant donné que deux des vitrines

produites à titre de pièce F portent la marque de commerce telle qu'enregistrée, je conclus que lorsque les lunettes de soleil étaient, dans les points de vente, présentées dans de telles vitrines, cela avait pour effet de donner aux acheteurs, au moment même de l'achat, avis de la liaison existant entre la marque de commerce et les marchandises en question.

La partie demanderesse a également fait valoir que d'autres marques de commerce ont été employées avec les lunettes de soleil en question. Mais, ainsi qu'il en a été décidé dans l'affaire *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.*, 6 C.P.R. (3d) 270, la règle sur ce point est très claire et rien n'empêche d'employer en même temps deux, voire plusieurs, marques de commerce. En l'occurrence, la marque de commerce telle qu'enregistrée était apposée sur les vitrines et un tel emploi suffit aux fins de l'article 45.

Vu l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de conclure qu'au cours de la période en cause la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec des « lunettes de soleil », et que l'emploi ainsi démontré constitue un emploi de la marque de commerce et, plus précisément, un emploi répondant aux exigences du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Cela étant, l'enregistrement n° 395,049 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 31e OCTOBRE 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45