

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SAFETY-LINK
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 358,713

Le 22 janvier 2003, à la demande de McKay-Carey & Company, le registraire a transmis l'avis prescrit aux termes de l'article 45 à Talkie Tooter (Canada) Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce SAFETY-LINK est enregistrée en liaison avec des émetteurs et récepteurs utilisés pour alarmes personnelles portatives dans des postes dangereux.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, 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, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 22 janvier 2000 et le 22 janvier 2003. L'article 4 de la Loi précise en quoi constitue l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Peter Ruese. Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Ruese, directeur général de l'inscrivante, nous informe que celle-ci est la plus importante entreprise au Canada oeuvrant dans le domaine de la conception, de la mise au point et de la fabrication de systèmes de communications radio destinés à l'industrie forestière. Il fournit des factures datées entre le 22 janvier 2000 et le 22 janvier 2003 faisant état de la vente de 39 commandes à distance multi-moniteur SAFETY-LINK (il s'agit, selon ses explications, de commandes à distance à usage industriel formées d'un émetteur et d'un récepteur utilisés pour alarmes personnelles portatives dans des postes dangereux).

Il fournit aussi une copie d'une étiquette représentative de celles qui sont apposées sur chacune de ces unités. Sur l'étiquette, on peut notamment lire : SAFETY-LINK ® SYSTEMS.

Avec cette preuve, l'inscrivante s'acquitte de son fardeau qui consiste à démontrer que, dans la pratique normale de son commerce, elle a employé la marque de commerce déposée au Canada en liaison avec les marchandises enregistrées durant la période pertinente de trois ans. [*Cinnabon, Inc. c. Yoo-Hoo of Florida Corp.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.); *Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney* (2000), 5 C.P.R. (4th) 537 (C.F.1^{re} inst.) pages 548 et 549.]

La partie requérante a soulevé plusieurs questions à l'appui de sa demande visant à faire radier l'enregistrement, questions que j'aborde à présent.

La partie requérante a plaidé que l'emploi en liaison avec les marchandises enregistrées n'a pas été démontré, et que la preuve de l'existence d'un produit fini contenant les marchandises enregistrées était insuffisante pour justifier le maintien de l'enregistrement, invoquant à cet égard *Cordon Bleu International Ltée c. Renaud Cointreau & Cie* (2000), 10 C.P.R. (4th) 379 (C.F. 1^{re} inst.). Elle a aussi soulevé une ambiguïté dans la déclaration suivante de M. Ruese, au paragraphe 3 de son affidavit, à savoir : [TRADUCTION] « Ces alarmes personnelles sont **normalement** formées d'un émetteur et d'un récepteur » [non souligné dans l'original]. Toutefois, dans le plaidoyer écrit de l'inscrivante, il est précisé au paragraphe 6 de l'affidavit que la commande à distance multi-moniteur SAFETY-LINK visée par les factures produites [TRADUCTION] « est une commande à distance à usage industriel formée d'un émetteur et d'un récepteur utilisés pour alarmes personnelles portatives dans des postes dangereux ». Ainsi, même s'il peut arriver que l'inscrivante vende des alarmes personnelles qui ne sont pas formées d'un transmetteur et d'un récepteur, j'accepte que les produits SAFETY-LINK spécifiques dont la vente est attestée par les factures constituaient bel et bien les marchandises enregistrées. Il ne s'agit pas d'une affaire où les marchandises ne sont qu'un des éléments d'un produit fini; les marchandises enregistrées sont le produit.

La partie requérante a aussi souligné le fait que les factures font référence à une [TRADUCTION] « COMMANDE À DISTANCE MULTI-MONITEUR » et non à une commande à distance SAFETY-LINK. Je ne considère toutefois pas que cela soit important car la marque de commerce SAFETY-LINK apparaît clairement sur les étiquettes associées aux marchandises facturées. De plus, même si l'inscrivante utilisait deux marques de commerce avec ces marchandises, l'emploi de marques de commerce multiples est permis [*A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.)].

La partie requérante a également formulé des observations relatives à l'emploi pour exportation conformément au paragraphe 4(3); cependant, je n'ai pas à en traiter puisque certaines des factures produites étaient adressées à des clients canadiens.

La partie requérante a en outre fait valoir que l'emploi de la marque n'avait pas été démontré par l'inscrivante. À l'appui de cette allégation, elle souligne que les mots [TRADUCTION] « Systèmes de communication Talkie Tooter » apparaissent dans la partie supérieure des factures. Toutefois, ces mots semblent faire partie d'un dessin-marque et apparaissent en haut de la dénomination sociale de l'inscrivante. Elle souligne aussi la mention [TRADUCTION] « SAFETY-LINK ® SYSTEMS, une division de Talkie Tooter » qui apparaît sur les étiquettes. Cependant, une division n'est pas une entité juridique distincte, et il semble raisonnable de conclure que Talkie Tooter est simplement une forme abrégée, ou une appellation commerciale, de l'inscrivante. [Voir la décision non publiée du 30 septembre 2005 rendue par l'agente d'audience principale Savard dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 relative à l'enregistrement n° LMC 31696 visant la marque de commerce MOJO et son dessin.]

La partie requérante a de plus plaidé que 39 factures, réparties sur la période de trois ans, n'étaient pas suffisantes pour que je conclue à un emploi dans la pratique normale du commerce. Toutefois, la jurisprudence montre clairement que même une seule vente peut suffire pour établir un emploi dans la pratique normale du commerce. [*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.); *Quarry Corp. c. Bacardi & Co.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 127 (C.A.F.), conf. par 72 C.P.R. (3d) 25.]

L'enregistrement n° LMC 358,713 sera par conséquent maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 9^e JOUR DE JANVIER 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce