

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : IQ CAM ENREGISTREMENT N° LMC 464,040

Le 13 mai 2004, à la demande de Mendelsohn (maintenant devenue McMillan Binch Mendelsohn LLP), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Approvisionnement et Services et des Travaux publics, propriétaire inscrite de l'enregistrement cité en rubrique. Le nom de la propriétaire a ensuite été modifié pour devenir Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.

La marque de commerce IQ CAM est enregistrée pour un emploi en liaison avec des systèmes d'éclairage, de diagnostic visuel et d'analyse d'images composés de caméras, de processeurs d'image numériques, de matériels informatiques (à l'exception des scanners d'imagerie, des périphériques informatiques, des moniteurs et des imprimantes, à moins qu'ils ne soient des pièces de systèmes d'analyse d'image ou des pièces de rechange de systèmes d'analyse d'image) et de logiciels informatiques destinés à l'enregistrement, à la mesure, à l'interprétation et à l'analyse d'images complexes.

Le droit

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. Si l'emploi n'est pas établi, il faut alors décider si le défaut d'emploi de la marque par le titulaire de l'enregistrement est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

La période pertinente en l'espèce va du 13 mai 2001 au 13 mai 2004. Le paragraphe 4(1) de la Loi, reproduit ci-dessous, définit ce qu'il faut entendre par l'emploi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans la décision *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 81, la juge Layden-Stevenson a résumé le cadre d'analyse à suivre pour l'appréciation des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi :

Il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage. Le premier touche à la période pendant laquelle la marque n'est pas employée. Le deuxième consiste à se demander si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit et le troisième à décider s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque : *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 60 N.R. 380, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.).

Dans la décision *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, (1999), 171 F.T.R. 79, 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Lemieux fait les observations suivantes après avoir examiné l'arrêt *Harris Knitting Mills*, précité :

Il est utile de rappeler les faits saillants des motifs du jugement du juge d'appel Pratte dans *Harris Knitting Mills*, précité. À mon avis, le juge d'appel Pratte a établi les éléments suivants :

a) il est impossible de définir précisément les circonstances qui peuvent, selon le paragraphe 44(3) [actuellement 45(3)], justifier le défaut d'emploi;

b) les circonstances justifiant le défaut d'emploi doivent être spéciales; c'est-à-dire des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des affaires relatives au défaut d'emploi;

c) la raison du défaut d'emploi ne peut être volontaire de la part du propriétaire inscrit; le défaut d'emploi doit être indépendant de la volonté du propriétaire; le propriétaire inscrit doit manifester qu'au moins un inconvénient sérieux justifie l'interruption d'emploi de la marque;

d) la durée de l'emploi et la probabilité d'un défaut d'emploi continu constituent un facteur à considérer;

e) les circonstances spéciales forment une exception à la règle générale en vertu de laquelle une marque de commerce qui n'est pas employée doit être radiée.

Selon la décision *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 421, l'intention de reprendre l'emploi dans un bref délai doit être « établie par des éléments factuels comme des bons de commande ou une date certaine de reprise ».

La preuve

En réponse à l'avis, la titulaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de Karen Pero, directrice intérimaire de la Performance intégrée des bâtiments, membre du personnel du ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux. Le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux est à la tête du Ministère.

M^{me} Pero commence en expliquant comment s'est ébruité le changement de propriété inscrit à l'égard de l'enregistrement visé.

M^{me} Pero atteste ensuite que le 1^{er} novembre 1994, la propriétaire d'IQ CAM a passé un accord de licence avec B.W. Tansley & Associates Limited. Selon les termes de la licence, la licenciée détenait, jusqu'au 31 octobre 2004, le droit unique et exclusif de produire, vendre et distribuer dans le monde un photomètre-colorimètre d'imagerie sous la marque de commerce IQ CAM. La licence exigeait que la licenciée fournisse à la propriétaire de la marque de commerce des états de redevances trimestriels, comportant les détails relatifs à chaque acheteur client. La licence donnait aussi à la licenciée le droit d'accorder des sous-licences à des tiers.

B. W. Tansley & Associates Limited n'a pas fourni à la propriétaire de la marque de commerce d'états ou de paiements de redevances dans la période allant de mai 2001 à mai 2004. Elle n'a pas non plus fourni de documents ayant trait aux ventes aux dates de fin de trimestre tombant entre le 15 juillet 2001 et le 15 juillet 2004.

Au début de septembre 2004, M^{me} Pero a appris que B.W. Tansley & Associates Limited avait été dissoute depuis le 2 mars 2004. Elle déclare : [TRADUCTION] « Par conséquent, [la propriétaire de la marque de commerce] ne peut recevoir l'aide de sa licenciée exclusive pour confirmer ce qui va de soi, soit l'existence de ventes par B.W. Tansley & Associates Limited de produits visés par l'enregistrement n° LMC 464,040 portant la marque de commerce IQ CAM dans la pratique normale du commerce au Canada entre mai 2001 et mai 2004. » M^{me} Pero n'explique pas pourquoi des ventes iraient [TRADUCTION] « de soi ». Au lieu de cela, elle poursuit en présentant ses opinions, plutôt que des faits, en ces termes :

[TRADUCTION] Je crois que d'autres sociétés ont fait des ventes au Canada de photomètres d'imagerie IQ CAM et de produits connexes, en l'occurrence Instrument Systems et Lumetrix Corp., toutes deux d'Ottawa, au Canada, entre mai 2001 et mai 2004. Je crois aussi que les deux sociétés étaient des distributrices de B.W. Tansley & Associates Limited avant sa dissolution.

M^{me} Pero a produit deux pièces, destinées apparemment à appuyer les opinions qu'elle a exprimées.

- La pièce B est une photocopie d'une proposition de prix d'Instrument Systems, en date du 3/11/2004, qui concerne, dit-elle, une offre de vente d'un photomètre d'imagerie IQ CAM; il y est mentionné que la proposition de prix a été établie à l'intention de M^{me} Pero.
- La pièce C est la copie de documents promotionnels de photomètres d'imagerie qui mentionnent IQ CAM, dont M^{me} Pero dit qu'ils ont été mis à disposition au Canada par Lumetrix Corp. entre mai 2001 et mai 2004 (les documents portent un avis de droit d'auteur daté de mai 2003).

M^{me} Pero conclut en déclarant que la propriétaire de la marque de commerce a pris des mesures pour

disposer de ses droits dans la marque de commerce IQ CAM.

Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a produit un plaidoyer écrit. Il n'a pas été demandé d'audience.

L'analyse

Les deux pièces mentionnées ci-dessus n'établissent pas l'emploi d'IQ CAM par la propriétaire inscrite au Canada en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, s'agissant de la pièce B :

1. une proposition de prix ne constitue pas l'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises selon l'article 4;
2. la proposition de prix a été établie pour la propriétaire inscrite et non pour un tiers;
3. aucun élément de preuve n'établit que la vente au prix proposé ait eu lieu;
4. aucun élément de preuve n'établit que la partie qui a fourni la proposition de prix est une partie susceptible de faire de la marque un emploi que la propriétaire de la marque de commerce aurait pu invoquer en vertu de l'article 50 de la Loi.

Puis, s'agissant de la pièce C :

1. des documents promotionnels ne constituent pas l'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises selon l'article 4;
2. la marque n'apparaît pas sur les photos des marchandises qui figurent dans les documents;
3. aucun élément de preuve n'établit que les documents promotionnels ont été distribués au Canada ou qu'ils ont entraîné des ventes;
4. aucun élément de preuve n'établit que Lumetrix Corp. est une partie susceptible de faire de la marque un emploi que la propriétaire de la marque de commerce aurait pu invoquer en vertu de l'article 50 de la Loi.

Aucun élément de preuve n'établit que la propriétaire a employé la marque IQ CAM au Canada au cours de la période pertinente, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un licencié dont elle pourrait invoquer l'emploi en vertu de l'article 50. Je vais donc maintenant examiner si des circonstances

spéciales ont été présentées pour justifier le défaut d'emploi de la marque. Comme je l'ai dit précédemment, l'appréciation des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi prend en compte trois critères :

1. la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée;
2. le fait de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit ;
3. le fait de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque.

Je conclus que les faits présentés en l'espèce ne justifient pas l'absence d'éléments de preuve établissant l'emploi. Tout d'abord, je note que la propriétaire de la marque ne semble pas faire valoir de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi, se contentant d'affirmer l'emploi. Il semble toutefois que la propriétaire ne s'est aucunement souciée, au cours de la période pertinente, de donner effet à tout accord de licence qu'elle a pu passer ou de le surveiller. Elle a fourni très peu de détails sur l'accord et je ne suis pas en mesure d'évaluer si l'accord de licence répondrait aux conditions prévues à l'article 50, en supposant qu'il ait eu effet. Je note aussi que ni la pièce B ni la pièce C ne font mention du titulaire de la propriété d'IQ CAM.

Dans l'ensemble, aucun élément de preuve n'établit que la marque a été employée, à tout le moins après le dépôt de la déclaration d'emploi le 11 juillet 1996. Aucune raison n'a été présentée pour justifier le défaut d'emploi; on a plutôt expliqué les raisons pour lesquelles la propriétaire ne peut obtenir de renseignements sur tout emploi fait par sa licenciée, mais même ces raisons semblent faibles. À dire vrai, si la propriétaire avait fait respecter les conditions de sa licence relatives aux états à produire, elle aurait disposé de renseignements à présenter. La dissolution d'une licenciée exclusive pourrait, dans certains cas, justifier le défaut d'emploi, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. La dissolution de la licenciée n'est survenue qu'environ dix semaines avant le terme de la période pertinente des trois ans. La licence a eu effet pendant presque dix ans, et pourtant, aucune preuve d'emploi à une période ou à l'autre n'a été fournie. Enfin, aucun élément de preuve ne répond au critère de la reprise à bref délai de l'emploi de la marque. L'auteur de l'affidavit a plutôt attesté que la propriétaire a l'intention de vendre

la marque IQ CAM.

Décision

Pour les motifs qui précèdent, l'enregistrement n° LMC 464,040 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 25 SEPTEMBRE 2007.

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