

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 36
Date de la décision : 2012-03-19

**TRADUCTION DANS L'AFFAIRE DE LA
PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45, engagée à la demande TRUMPF GmbH
& Co. KG visant l'enregistrement n° LMC471990 de la
marque de commerce TRUE LITE au nom de
PRODUITS STANDARD INC./STANDARD
PRODUCTS INC.**

[1] Le 28 octobre 2009, à la demande de TRUMPF GmbH & Co. KG (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. 13 (la Loi), à Standard Products Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce TRUE LITE (la Marque), dont l'enregistrement porte le n° LMC471990.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « lampes fluorescentes à spectre continu » (les Marchandises).

[3] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit 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, 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 28 octobre 2006 au 28 octobre 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » en liaison avec des marchandises est prévue au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

[5] Il est bien établi que l'art. 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère relatif à la preuve d'emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant. Comme l'a précisé le juge Russell dans la décision *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), à la page 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Albert Ansky, son vice-président des finances, souscrit le 3 décembre 2009. Seule l'Inscrivante a produit un plaidoyer écrit. Personne n'a demandé la tenue d'une audience.

[7] Dans son affidavit, M. Ansky soutient que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec les Marchandises. Monsieur Ansky a joint, à titre de pièces 4 à 9, des photographies des Marchandises et des emballages dans lesquelles les Marchandises sont expédiées.

[8] Sur ces photographies, la Marque est apposée sur chacune des Marchandises et est imprimée sur l'emballage sous la forme « TRUE LITE » ou « TRUELITE ». L'emploi de « TRUELITE » diffère légèrement de la forme « TRUE LITE » qui a été enregistrée. J'estime

que cette différence ne crée pas de confusion ou ne vise pas à tromper un acheteur non averti étant donné que les traits dominants de la marque enregistrée sont préservés.

[9] Dans son affidavit, M. Ansky affirme que l’Inscrivante a vendu ces Marchandises sur lesquelles est apposée la Marque directement à des consommateurs canadiens durant la Période pertinente, et ce, dans la pratique normale du commerce. Il a joint à son affidavit, à titre de pièce 3, quinze factures représentatives des ventes. Les dates figurant sur ces factures sont toutes à l’intérieur de la Période pertinente. Ces factures visent également des commandes facturées et expédiées à des adresses canadiennes.

[10] Chacune de ces factures porte sur des ventes de marchandises par l’Inscrivante, y compris la vente de lampes fluorescentes à spectre continu portant la Marque. Je souligne que le prix de chaque article vendu figure sur les factures et qu’il est précédé du numéro de désignation de l’article composé de lettres et de chiffres descriptifs. Monsieur Ansky explique que lorsque le numéro de désignation contient « FS », il s’agit de « lampes fluorescentes à spectre continu », et que les autres lettres et chiffres désignent la taille et la catégorie de l’article. Il ajoute que ce numéro figure également sur les Marchandises et qu’il est imprimé sur l’emballage, comme l’illustrent les photographies jointes à titre de pièces 4 à 9. Compte tenu de ces associations et des éléments de preuve susmentionnés, je peux conclure que l’Inscrivante a vendu les Marchandises sur lesquelles est apposée la Marque à des consommateurs canadiens durant la Période pertinente dans la pratique normale du commerce au sens du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi.

[11] Compte tenu de tout ce qui précède, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’art. 45 de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre LL.B.