

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : AKAI et dessin

ENREGISTREMENT N° : LMC 278822

Le 25 mars 2003, à la demande de Bereskin & Parr (la partie requérante), le registraire a, en vertu des dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), fait parvenir un avis à Phenomenon Agents limited (l'inscrivante) la propriétaire inscrite de la marque de commerce AKAI et dessin telle qu'illustrée ci-après :



(la marque), numéro d'enregistrement LMC 278822.

L'inscrivante a été enjointe de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement depuis au moins trois ans, si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois dernières années (période allant du 25 mars 2000 au 25 mars 2003, la (« période pertinente ») 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.

La marque a été enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] magnétophones, magnétoscopes à bande, amplificateurs basse fréquence, récepteurs FM/AM, syntonisateurs FM/AM, platines tourne-disques, haut-parleurs, caméras vidéo, syntonisateurs de téléviseur, téléviseurs, casques téléphoniques, microphones, bobines de bande, bandes magnétiques pour magnétophones et magnétoscopes à bande, minuteries audio et pièces et accessoires connexes (les marchandises).

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a déposé l'affidavit de M. Christopher Tat On Chiang. Seule l'inscrivante a déposé des observations écrites. Personne n'a demandé la tenue d'une audience dans cette procédure.

On doit d'abord souligner que les éléments de preuve soumis par l'inscrivante ont trait aux syntonisateurs de téléviseur et aux téléviseurs. Comme le souscripteur d'affidavit a omis d'indiquer la date où la marque a été employée en dernier lieu en liaison avec les autres marchandises et la raison de son défaut d'emploi en liaison avec ces marchandises, conformément au paragraphe 45(1) de la Loi, le certificat d'enregistrement doit être modifié en conséquence par le retrait des autres marchandises en vertu des dispositions du paragraphe 45(3) de la Loi.

La principale question est de savoir si l'inscrivante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer l'emploi de la marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec les syntonisateurs de téléviseur et les téléviseurs (les marchandises restantes).

Les éléments de preuve pertinents sur ce sujet peuvent être résumés comme suit :

- À partir du 1^{er} décembre 2000, l'inscrivante a conclu une entente de licence mondiale avec N.A.K.S. Enterprises Ltd (NAKS) pour l'emploi de la marque en liaison avec les produits audio et vidéo. Ce type de contrat de licence inclut le droit d'accorder des sous-licences. Une copie du contrat de licence a été déposée;
- NAKS a retenu les services de Samsung International Inc. pour la production des marchandises restantes portant la marque et pour leur expédition à E & S International Enterprises Inc. (E & S), distributeur nord-américain de NAKS, qui à son tour les vendra aux détaillants du Canada pour vente aux utilisateurs finaux. Des échantillons représentatifs de factures relatives à la fabrication par Samsung, pour NAKS, des marchandises restantes portant la marque ont été déposés pour démontrer qu'il y a eu des transactions entre Samsung et NAKS au cours de la période pertinente;
- NAKS établit des factures au nom de E & S pour ces mêmes marchandises restantes arborant la marque. E & S les vend ensuite aux détaillants canadiens, dont WALMART Canada Inc., London Drugs Limited et Intertan Canada Ltd/Radio Shack. Des échantillons de factures émises à ces détaillants pour la vente des marchandises restantes portant la marque pendant la période pertinente ont été déposés;
- Des photographies en couleur des boîtes contenant les marchandises restantes ont été annexées à l'affidavit de M. Chiang. La marque y est nettement visible;
- Des photographies en couleur d'échantillons des marchandises restantes ont aussi été fournies pour montrer qu'elles portent bien la marque;

- Enfin, des échantillons d'insignes de la marque de commerce qui sont apposés sur les marchandises restantes ont été fournis.

Les procédures fondées sur l'article 45 sont des procédures simples et rapides qui permettent de radier du registre le « bois mort » et, à ce titre, le critère préliminaire est peu exigeant (voir *Smiths Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 557).

Les éléments de preuve ci-dessus mentionnés indiquent que la marque de commerce a été employée, au sens de l'article 4 de la Loi, en liaison avec les marchandises restantes au Canada au cours de la période pertinente. De fait, l'inscrivante a prouvé qu'elle-même ou ses licenciés ont vendu les marchandises restantes au Canada, dans la pratique normale du commerce, portant la marque ou dont la marque apparaît sur leur emballage lors du transfert de propriété.

L'enregistrement doit donc être modifié de telle sorte que l'état déclaratif des marchandises indique « syntonisateurs de téléviseur et téléviseurs », le tout en vertu des dispositions du paragraphe 45(4) de la Loi.

L'enregistrement n° LMC 278822 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTREAL (QUÉBEC) CE 1^{er} JOUR DE MARS 2006

Jean Carrière,

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce