

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ROTEL
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 416,585

Le 25 mai 2005, à la demande de Goodmans LLP (la partie requérante), le registraire a donné un avis suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Rotel AG, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce ROTEL est enregistrée en liaison avec :

Appareils ménagers et pièces et accessoires connexes, notamment malaxeurs, mélangeurs, bras de mélangeur, batteurs, mélangeurs immersibles, coupe-légumes, hache-viande, centrifugeuses, presse- citrons, sorbetières, moulins à café, machines à café, grille-pain, grils, gaufriers, chauffe-eau à immersion, marmites, réchauffe-plats, plaques chauffantes, fers, presses, ventilateurs, radiateurs, plinthes chauffantes, humidificateurs, laveuses, sécheuses à tambour, appareils pour l'entretien et le nettoyage des planchers et des tapis, notamment aspirateurs, lustreuses, cireuses de parquet shampooineuses; appareils électriques de beauté et de toilette, notamment rasoirs électriques, sèche-cheveux, appareils pour l'ondulation des cheveux, appareils de massage, brosses à dents électriques; petits moteurs électriques.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce 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 commence le 25 mai 2002 et se termine le 25 mai 2005. L'emploi de la marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, lequel stipule :

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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Werner Egloff, président du conseil d'administration et président de Rotel AG. Seule la partie requérante a déposé un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Rien dans l'affidavit de Werner Egloff n'indique que la marque de commerce en cause a été, ou est employée au Canada en liaison avec des marchandises autres que les « *grils* ».

Les extraits pertinents de la preuve de M. Egloff sont résumés comme suit :

- Au paragraphe 3 de l'affidavit, il affirme que les grils de Rotel AG sont distribués par l'entremise de sa filiale suisse, Thielmann Rotel Know-how AG, et que l'inscrivante contrôle directement les caractéristiques ou la qualité des produits de cette filiale. En plus de cela, un échantillon de factures, coté pièce « A », établissant les ventes des grils ROTEL par la filiale susmentionnée à un distributeur canadien a été joint à l'affidavit. Trois des sept factures sont datées de la période pertinente et la marque de commerce ROTEL figure dans le corps des factures, en liaison avec le produit.
- Le paragraphe 5 de l'affidavit fait référence à la pièce « C », qui consiste en une photographie de l'emballage des marchandises. M. Egloff affirme clairement que ce type d'emballage a été employé au cours de la période pertinente. **La marque ROTEL est nettement visible sur l'emballage.**

La plaidoirie de la partie requérante était brève, elle énonce : [TRADUCTION] « Nous avons examiné la preuve produite et faisons valoir qu'elle semble ne pas suffire pour

maintenir l'enregistrement ou, au mieux, que l'enregistrement devrait être limité aux «grils à usage domestique» » .

Après avoir examiné la preuve, je suis convaincue qu'elle établit l'emploi de la marque de commerce ROTEL au cours de la période pertinente en liaison avec des « appareils ménagers, nommément grils », de la manière requise par la Loi.

Les trois factures qui sont datées de la période pertinente confirment clairement que les ventes des grils ROTEL ont été faites au Canada par la filiale de l'inscrivante au cours de la période pertinente. En outre, j'accepte que l'avis de liaison exigé au paragraphe 4(1) de la Loi a été donné à l'acheteur au moment du transfert des marchandises étant donné que M. Egloff a clairement confirmé que la marque de commerce figurait sur l'emballage des marchandises de la manière indiquée à la pièce C jointe à l'affidavit.

En ce qui concerne le fait que la marque a été employée par la filiale de l'inscrivante, comme le souscripteur d'affidavit a précisé que l'inscrivante contrôle directement les caractéristiques et la qualité des marchandises de la filiale, cela suffit pour me permettre de conclure aux fins de l'article 45 que l'emploi par la filiale constitue un emploi conforme aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi (voir *Gowling Strathy & Henderson c. Samsonite Corp*, 66 C.P.R. (3d) 560).

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la marque de commerce en cause a été établi en liaison avec les marchandises « *appareils ménagers, nommément grils* »; que l'emploi n'a pas été établi en liaison avec les autres marchandises que spécifie l'enregistrement et que rien ne prouve qu'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. L'enregistrement n° LMC 416,585 sera donc modifié par la suppression des marchandises suivantes :

« Appareils ménagers et pièces et accessoires connexes, nommément malaxeurs, mélangeurs, bras de mélangeur, batteurs, mélangeurs immersibles, coupe-légumes, hache-viande, centrifugeuses, presse-citrons, sorbetières, moulins à café, machines à café, grille-pain, gaufriers, chauffe-eau à immersion, marmites, réchauffe-plats, plaques chauffantes, fers, presses, ventilateurs, radiateurs, plinthes chauffantes, humidificateurs, laveuses, sécheuses à tambour, appareils pour l'entretien et le

nettoyage des planchers et des tapis, nommément aspirateurs, lustreuses cireuses de parquet shampooineuses; appareils électriques de beauté et de toilette, nommément rasoirs électriques, sèche-cheveux, appareils pour l'ondulation des cheveux, appareils de massage, brosses à dents électriques; petits moteurs électriques », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 DÉCEMBRE 2007.

D. Savard
Agente d'audience principale
Division de l'article 45