



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

Référence : 2013 COMC 207
Date de la décision : 2013-11-28
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE
D'OPPOSITION EN VERTU DE L'ARTICLE 45,
engagée à la demande de Stikeman Elliott LLP, visant
l'enregistrement n° LMC472,384 de la marque de
commerce TWO CHINESE CHARACTERS: WU DYI
Dessin au nom d'Inventec Besta Co., Ltd.**

[1] Le 19 août 2011, à la demande de Stikeman Elliott LLP (la Partie 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. T-13 (la Loi) à Inventec Besta Co., Ltd. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC472,384 de la marque de commerce TWO CHINESE CHARACTERS: WU DYI Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

[2] La marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Dictionnaires électroniques, carnets électroniques, jeux électroniques, cassettes de jeux électroniques, rétroprojecteurs électroniques, livres électroniques, organisateurs personnels électroniques, nommément agendas; systèmes de traduction électroniques, nommément dictionnaires de traduction; et organisateurs graphiques électroniques portatifs; cartes à circuits intégrés, cartes mémoires; calculatrices; machines de traitement des données, systèmes de traitement de texte, ordinateurs, terminaux d'ordinateur, périphériques d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs, nommément, disquettes, logiciels et matériel informatique, modems, souris, imprimantes, claviers, moniteurs, scanners, bandes audionumériques, lecteurs de disques, disques, CD-Rom, scanners d'images, pointeurs

optiques, cartes de reconnaissance électronique de l'écriture, logiciels d'ordinateur, imprimantes, cartes d'interface, cartes, puces pour microprocesseur; équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et de l'image, notamment platines à cassettes, magnétoscopes, tables tournantes, amplificateurs, haut-parleurs, disques laser, disques compacts, téléviseurs, caméra vidéo, postes radio, cassettes, télécommandes; appareils téléphoniques, téléavertisseurs, télécopieurs; modems, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, répondeurs, téléphones à image, modulateurs de radiofréquences; équipement de communication, notamment téléphone, télécopieurs, télex, téléphones cellulaires, guichets automatiques.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date où la marque a été 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 19 août 2008 au 19 août 2011.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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 de simples assertions d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], le propriétaire inscrit doit néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement au cours de la période pertinente

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit la déclaration de Daniel Chuan-Chuien Deng, propriétaire de Modick Electronics, le principal distributeur canadien de l'Inscrivante, faite sous serment le 15 mars 2012. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Deng affirme que l'Inscrivante [TRADUCTION] « emploie la marque de commerce au Canada depuis de nombreuses années et, plus précisément, l'a employé pendant la période pertinente en liaison avec un large éventail de produits électroniques ». M. Deng explique que [TRADUCTION] « dans la pratique normale de ses activités commerciales au Canada, [l'Inscrivante] vend ses produits arborant la marque par l'intermédiaire de son distributeur, Modick Electronics, et qu'il en est ainsi depuis 1996 ». Pour appuyer ses dires, M. Deng a fourni les pièces suivantes :

- La pièce 1 est constituée de sept photographies d'appareils électroniques ainsi que de 15 copies de factures de Modick adressées à divers clients canadiens portant toutes une date comprise dans la période pertinente. M. Deng affirme que ces factures démontrent que des ventes de [TRADUCTION] « divers produits électroniques arborant [...] la marque de commerce » ont eu lieu et que les photographies qui les accompagnent illustrent les produits énumérés sur les factures. Je souligne que la Marque figure sur le boîtier des produits illustrés. Bien que M. Deng ne décrive pas explicitement la nature ou la fonction des appareils, certaines des photographies montrent ce qui semble être des dictionnaires informatisés et comprennent des illustrations de divers dictionnaires [TRADUCTION] « chinois-canadien » et [TRADUCTION] « chinois-anglais », de sorte que l'on peut déduire que les appareils ont une fonction de traduction.
- La pièce 2 est un tableau contenant des codes de produits qui correspondent aux codes de produit qui figurent dans les factures fournies. M. Deng affirme que ce tableau contient la liste de [TRADUCTION] « toutes les marchandises arborant la Marque qui ont été vendues par Modick Electronics au Canada au cours des années 2008 à 2011 ». Dans ce tableau, les produits sont décrits comme des [TRADUCTION] « systèmes de localisation GPS » et des [TRADUCTION] « dictionnaires électroniques ». Je souligne toutefois que les factures

fournies comprennent seulement des codes de produit qui correspondent aux codes des produits décrits comme des « dictionnaires électroniques » dans le tableau.

- La pièce 3 est constituée de copies de cinq pages extraites du site Web de l’Inscrivante, *www.bestacanada.com*. M. Deng explique que le site Web contient de l’information sur divers produits électroniques de l’Inscrivante qui sont vendus au Canada par l’intermédiaire de Modick et que [TRADUCTION] « bon nombre des produits décrits ont été vendus au Canada pendant la période pertinente et le sont encore aujourd’hui ». Les copies de ces pages portent une date postérieure à la période pertinente et montrent divers produits décrits comme des [TRADUCTION] « dispositifs d’apprentissage », des [TRADUCTION] « dictionnaires électroniques », des [TRADUCTION] « dictionnaires informatisés », des [TRADUCTION] « caméra vidéo » et des [TRADUCTION] « encyclopédies ». Or, s’il est vrai que la Marque figure à titre d’élément constitutif d’une marque composée dans le coin supérieur gauche des pages fournies, seuls les boîtiers des produits décrits comme des « dispositifs d’apprentissage », des « dictionnaires électroniques » et des « dictionnaires informatisés » arborent la Marque.
- Enfin, la pièce 4 est un tableau qui contient divers titres de publications et diverses dates. M. Deng explique qu’il s’agit d’une liste de [TRADUCTION] « toutes les publicités concernant les produits (électroniques) arborant la Marque [...] qui ont été publiées de façon hebdomadaire dans des journaux et des magazines chinois d’envergure au cours de la période pertinente ».

[8] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que l’enregistrement devrait être maintenu uniquement à l’égard des marchandises expressément décrites comme des [TRADUCTION] « dictionnaires électroniques », car la preuve fournie par l’Inscrivante relativement aux autres marchandises n’est pas suffisante.

[9] En réponse, l’Inscrivante fait valoir que la preuve doit être considérée dans son ensemble [citant à l’appui *Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (C.O.M.C.)] et qu’il n’est pas forcément nécessaire d’établir l’emploi en liaison avec chacune des marchandises visées par l’enregistrement lorsque la déclaration indique clairement que la marque de commerce est employée en liaison avec toutes les marchandises et que des exemples d’emploi

adéquats sont fournis [citant à l'appui *Saks & Co c. Canada (le Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.)]. L'Inscrivante soutient également qu'il est bien établi qu'un état déclaratif de marchandises doit être interprété de façon libérale, et non de façon restrictive [citant à l'appui *Molson Canada c. Kaiserdom-privatbrauveral BambergWorner KG* (2005), 43 C.P.R. (4th) 313 (C.O.M.C.)].

[10] À ce titre, l'Inscrivante prétend que des exemples d'emploi adéquats ont été présentés pour appuyer le maintien de l'enregistrement en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « dictionnaires électroniques, carnets électroniques, jeux électroniques, cassettes de jeux électroniques, rétroprojecteurs électroniques, livres électroniques, organisateurs électroniques, nommément agendas; systèmes de traduction électroniques, nommément dictionnaires de traduction; et organisateurs graphiques électroniques portatifs, calculatrices; machines de traitement des données, systèmes de traitement de texte, ordinateurs, terminaux d'ordinateur, périphériques d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs, nommément disquettes, logiciels et matériel informatique, modems, souris, imprimantes, claviers, moniteurs, pointeurs optiques, carte de reconnaissance électronique de l'écriture, logiciels d'ordinateurs ».

[11] Or, même en considérant la preuve dans son ensemble, je suis d'avis que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi uniquement en liaison avec les marchandises décrites comme des [TRADUCTION] « dictionnaires électroniques » et des [TRADUCTION] « systèmes de traduction électroniques, nommément dictionnaires de traduction ».

[12] Pour ce qui est des autres marchandises, j'estime que M. Deng n'a fourni aucune preuve d'emploi claire, et encore moins une assertion claire quant à l'emploi. Au paragraphe 2 de sa déclaration, M. Deng affirme simplement que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison [TRADUCTION] « avec un large éventail de produits électroniques ». Or, cette affirmation ne renvoie à aucune des marchandises décrites dans l'enregistrement en particulier, et ne dit pas non plus si la Marque a fait l'objet d'un quelconque emploi *au cours de la période pertinente*. Il s'agit donc de déterminer si les pièces fournies à l'appui apportent des précisions.

[13] À cet égard, bien que M. Deng affirme que la pièce 1 contient des factures qui démontrent que des ventes de [TRADUCTION] « divers produits électroniques » ont eu lieu, je souligne que les produits énumérés dans les factures et illustrés sur les photographies accompagnant les factures

se limitent à des produits électroniques prenant la forme de dictionnaires électroniques et de dictionnaires de traduction.

[14] Tel qu'il est indiqué précédemment, le tableau fourni comme pièce 2 est décrit comme une liste de [TRADUCTION] « toutes les marchandises arborant la Marque [...] qui ont été vendues par Modick Electronics pour le compte de l'Inscrivante au Canada au cours de la période pertinente ». Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, bien que le produit [TRADUCTION] « système de localisation GPS » figure dans le tableau, l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve substantielle pour corroborer l'emploi de la Marque en liaison avec un tel système. En effet, le seul produit qui est mentionné à la fois dans le tableau et dans les factures correspondantes fournies à la pièce 1 est décrit comme des [TRADUCTION] « dictionnaires électroniques ».

[15] Comme mentionné précédemment, les copies de pages Web fournies comme pièce 3 comprennent des illustrations de divers produits électroniques, mais il appert que seuls les produits décrits comme des [TRADUCTION] « dictionnaires » arborent la Marque. Même si je considérais la présence de la marque composée qui figure au haut des pages comme un emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, il n'en reste pas moins que ces pages sont postérieures à la période pertinente et que rien n'indique que les consommateurs pouvaient commander, par l'intermédiaire du site Web, l'un quelconque des produits illustrés, de telle sorte que la Marque aurait été associée aux produits au moment de la vente.

[16] Nonobstant l'assertion contenue dans les représentations écrites de l'Inscrivante, et compte tenu des affirmations de M. Deng et des pièces produites à l'appui, il semblerait que l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au cours de la période pertinente se soit limité aux marchandises « dictionnaires électroniques » et « systèmes de traduction électroniques, nommément dictionnaires de traduction ». En conséquence, l'enregistrement sera maintenu à l'égard de ces marchandises uniquement.

[17] Quant aux autres marchandises, la preuve n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi et l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en liaison avec ces marchandises.

Décision

[18] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi :

[TRADUCTION]

« [...] carnets électroniques, jeux électroniques, cassettes de jeux électroniques, rétroprojecteurs électroniques, livres électroniques, organisateurs personnels électroniques, nommément agendas; [...] et organisateurs graphiques électroniques portatifs; cartes à circuits intégrés, cartes mémoires; calculatrices; machines de traitement des données, systèmes de traitement de texte, ordinateurs, terminaux d'ordinateur, périphériques d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs, nommément, disquettes, logiciels et matériel informatique, modems, souris, imprimantes, claviers, moniteurs, scanners, bandes audionumériques, lecteurs de disques, disques, CD-Rom, scanners d'images, pointeurs optiques, cartes de reconnaissance électronique de l'écriture, logiciels d'ordinateur, imprimantes, cartes d'interface, cartes, puces pour microprocesseur; équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et de l'image, nommément platines à cassettes, magnétoscopes, tables tournantes, amplificateurs, haut-parleurs, disques laser, disques compacts, téléviseurs, caméra vidéo, postes radio, cassettes, télécommandes; appareils téléphoniques, téléavertisseurs, télécopieurs; modems, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, répondeurs, téléphones à image, modulateurs de radiofréquences; équipement de communication, nommément téléphone, télécopieurs, télex, téléphones cellulaires, guichets automatiques ».

[19] L'état déclaratif des marchandises modifié sera ainsi libellé : « Dictionnaires électroniques; systèmes de traduction électroniques, nommément dictionnaires de traduction ».

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.