

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : XTREME N° ENREGISTREMENT : TMA 507,553

Le 6 mars 2002, à la demande de Automobility Distribution Inc., le registraire a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 à Jiangsu Electronics Industries Limited, propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce mentionnée ci-dessus.

La marque de commerce XTREME est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « Radios; systèmes audio, à savoir récepteurs, enceintes, lecteurs de disques compacts et platines cassettes, téléphones et répondeurs, téléviseurs et enregistreurs ».

En vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit est tenu de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant, 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Cet emploi doit être fait par l'inscrivant ou par une entité pour le bénéfice de l'inscrivant conformément à l'article 50 de la *Loi*.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Attilio Cosgrove ainsi que des pièces ont été produits. Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience orale.

Dans son affidavit, M. Cosgrove dit qu'il est le vice-président à l'exploitation de J.S. International Inc., une entreprise du Missouri faisant affaire sous le nom de Koss Audio and Video Electronics (ci-après « Koss »). Il mentionne que Jiangsu Electronics Industries Limited (l'inscrivant) est le seul actionnaire de J.S. International Inc. Il dit que Koss est une entreprise d'électronique spécialisée dans la production de systèmes de cinéma maison audio et vidéo et de composants haut de gamme pour le domicile ou portables. Comme pièce A, il fournit un catalogue qui montre la variété de produits électroniques audio vendus par Koss.

Il précise que Koss distribue ses produits au Canada par le truchement d'une entreprise de distribution et que dans certains cas, un contrat est traité directement par le siège social. Il explique que Koss vend ses diverses gammes de produits à des magasins de détail canadiens tels que Zellers Inc., Wal-Mart Canada et Canadian Tire. Il fournit les chiffres de ventes en rapport avec les produits électroniques audio se rapportant à la marque de commerce XTREME et il dit que lors de la vente de marchandises XTREME au Canada, la marque de commerce XTREME figure sur les marchandises et sur l'emballage. Comme pièce B, il fournit un échantillon d'emballage pour un lecteur de disques compacts XTREME.

Quant à la preuve, on peut résumer comme suit les arguments principaux de la partie requérante :

La preuve fournie ne démontre pas l'emploi par l'inscrivant ou l'emploi pour le bénéfice de l'inscrivant conformément à l'article 50 de la *Loi*.

Si l'on démontre l'emploi, c'est seulement en liaison avec les marchandises « radios, lecteurs de disques compacts et platines cassettes ».

Pour ce qui est du premier argument, je suis entièrement d'accord avec la partie requérante que l'emploi démontré par la preuve ne constitue pas un emploi par l'inscrivant. La preuve démontre que l'emploi est par J.S. International Inc.

Aux paragraphes 1 et 2 de son affidavit, M. Cosgrove explique l'existence d'un lien interentreprise entre J.S. International Inc. et Jiangsu, cette dernière étant le seul actionnaire de la première.

La jurisprudence établit clairement que l'emploi qu'il faut prouver est l'emploi par le propriétaire inscrit ou par un licencié conformément à l'article 50 de la *Loi*. Le paragraphe prévoit l'emploi d'une marque de commerce par le licencié dans certaines circonstances, cet emploi par le licencié étant réputé avoir le même effet que l'emploi par le propriétaire inscrit, à savoir, lorsque le propriétaire de la marque de commerce, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises.

Comme l'a souligné la partie requérante, l'affidavit de Cosgrove ne contient aucune mention de la conclusion d'une entente de licence entre les parties, M. Cosgrove ne prétendant pas que Jiangsu contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises. De plus, la preuve ne me permet pas de conclure que l'emploi a fait l'objet d'une licence par le propriétaire ou que les caractéristiques ou la qualité des marchandises sont contrôlées par le propriétaire conformément au paragraphe 50(2) de la *Loi*.

L'inscrivant prétend que, Jiangsu étant le seul actionnaire de J.S. International Inc., il s'ensuit que l'inscrivant et J.S. International Inc. sont contrôlés par les mêmes personnes et qu'en conséquence l'inscrivant contrôlerait, indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises fabriquées par J.S. International Inc.

À mon avis, la seule structure de l'entreprise n'établit pas l'existence d'une entente de licence. De plus, le seul fait que le propriétaire inscrit soit le seul actionnaire de l'entreprise ne me permet pas de déduire qu'il contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises.

La jurisprudence a établi que si le président ou l'administrateur [voir *TGI Friday's of Minnesota Inc. c. Registrar of Trade-marks*, 241 N.R. 362 (C.A.F.) et *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.*, 83 C.P.R. (3^e) 129] ou dirigeant [*Philips, Friedman, Kotler c. Freed's of Morden Ltd.*, 2000 CarswellNat 403 (DMC)] d'un propriétaire constitué en société est aussi président ou administrateur ou dirigeant de l'utilisateur de la marque de commerce, cela peut répondre aux exigences de l'article 50 de la *Loi*. En l'espèce, n'avons aucun renseignement ni aucune preuve qu'un seul particulier soit président ou administrateur/dirigeant des deux entreprises.

En conséquence, si le propriétaire inscrit contrôle, en tant que seul actionnaire, les caractéristiques ou la qualité des marchandises fabriquées par J.S. International Inc., alors M. Cosgrove aurait dû clairement le mentionner.

À la lumière de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que la preuve fournie ne me permet pas de conclure que tout emploi démontré est un emploi conforme aux exigences de l'article 50 de la *Loi*.

De plus, si l'emploi avait été fait au bénéfice du propriétaire inscrit, j'aurais pu conclure que la preuve s'avérait suffisante pour démontrer l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises suivantes : « radios, lecteurs de disques compacts et platines cassettes ». À cette fin, j'aurais accepté que ces marchandises portaient, lors de leur vente, la marque de commerce de façon similaire à celle qui figure dans le catalogue et j'aurais reconnu qu'une partie des chiffres de vente fournis étaient en liaison avec la vente de telles marchandises.

Comme j'ai conclu que l'emploi de la marque de commerce n'est pas au bénéfice du propriétaire inscrit, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement n° TMA 507,553 sera radié conformément aux dispositions de l'article 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 29^e JOUR D'AVRIL 2005.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45