

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : ROTOVAC & DESSIN  
ENREGISTREMENT N° : 455,561

Le 5 juillet 2002, à la demande de Sim & McBurney, le registraire a fait parvenir un avis en application de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Mme Lucie P. Marceau faisant affaire sous le nom Les Systèmes Rotovac, la propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce ROTOVAC & DESSIN (montrée ci-dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :           Aspirateurs pour sablage

Services :               Installation et service de systèmes d'aspirateurs



Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement 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 date pertinente se situe à un moment quelconque entre le 5 juillet 1999 et le 5 juillet 2002.

En réponse à l'avis, la titulaire a déposé la déclaration solennelle de Mme Lucie P. Marceau, souscrite en date du 1<sup>er</sup> octobre 2002. Le 1<sup>er</sup> mai 2003, des éléments de preuve additionnels ont été présentés, lesquels ont toutefois été retournés à la propriétaire inscrite par lettre officielle en date du 11 juin 2003. On lui indiquait que le délai prévu pour la production de preuves était expiré et qu'elle n'avait pas demandé ni ne s'était vu accorder de prorogation après l'expiration du délai conformément au paragraphe 47(2) de la Loi pour présenter des éléments de preuve additionnels. Les parties n'ont ni présenté d'observations écrites ni demandé la tenue d'une audience.

Dans sa déclaration solennelle en date du 1<sup>er</sup> octobre 2002, Mme Marceau a indiqué que la titulaire emploie la marque de commerce ROTOVAC & DESSIN depuis le 15 mars 1996 (la date d'enregistrement) et souhaite continuer à l'utiliser dans l'avenir. Une facture dont la date se situe au cours de la période pertinente et attestant la vente des marchandises a été jointe à la déclaration solennelle. La marque de commerce ROTOVAC figure dans la partie supérieure gauche de la facture ainsi que dans le corps de la facture.

En ce qui concerne les marchandises, la titulaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente conformément au par. 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le par. 4(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

- 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.

Par conséquent, la propriétaire inscrite devait établir les faits suivants afin de maintenir

l'enregistrement des marchandises au registre :

- 1) un transfert des marchandises énumérées dans l'enregistrement (au cours de la période pertinente);
- 2) dans la pratique normale du commerce;
- 3) et, au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était apposée sur les marchandises ou sur les colis des marchandises ou était liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison entre la marque et les marchandises a alors été donné à la personne à qui la marchandise a été transférée.

En l'espèce, la propriétaire inscrite a démontré que le transfert des marchandises (critère No. 1) a eu lieu au cours de la période pertinente et j'accepte que le transfert a été effectué dans la pratique normale du commerce de la titulaire (critère No. 2).

Toutefois, la déclaration solennelle de Mme Marceau est silencieuse quant au critère 3), soit la façon dont la marque de commerce était liée aux marchandises au moment du transfert. Mme Marceau n'a pas indiqué ni démontré que la marque est apposée sur les marchandises ou sur les colis pour les marchandises. Ce que la preuve démontre c'est que la marque de commerce figure dans le corps de la facture. Donc la question à déterminer est si la facture était jointe aux marchandises de sorte à constituer l'avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises au moment du transfert de la propriété ou de la possession de la marchandise. Dans la décision *Riches McKenzie & Herbert c. Pepper King* (8 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 471), la Cour a affirmé :

[TRADUCTION]

« bien que le fait que la marque de commerce soit apposée sur une facture soit considéré comme un " emploi " de la marque, il est essentiel que la facture puisse être liée aux marchandises au moment du transfert de la propriété ou de la possession. La question qui consiste à déterminer si la facture affichant la marque de commerce constitue un avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises est une question de fait qui doit être tranchée sur la base de la preuve produite. En l'espèce, rien n'indiquait que les factures étaient jointes aux marchandises au moment du transfert et le registraire n'était pas fondé à présumer que c'était le cas. »

Ici Mme Marceau n'a pas indiqué que la facture accompagnait les marchandises et il n'y a rien en preuve qui me permettrait de conclure que la facture accompagnait les marchandises au moment de leur transfert. La facture identifie l'acheteur des marchandises comme étant le Groupe Financier Laplante (1997) Inc. situé à Montréal (Québec). Cependant, la facture démontre que les marchandises ont été livrées à Les Carosseries Jacques Généreux Inc. à Notre-Dame-Des-Prairies (Québec). Donc je ne peux déterminer si la facture a été envoyée au Groupe Financier Laplante ou si elle a été envoyée avec les marchandises à Les Carosseries Jacques Généreux. Comme la preuve ne démontre pas que la facture était jointe aux marchandises, je ne peux conclure que la facture produite

constituait l'avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises au moment du transfert de la propriété ou de la possession de la marchandise. En conséquence, comme la preuve ne démontre pas qu'au moment du transfert de la marchandise avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises a été donné à la personne à qui les marchandises ont été transférées. Je conclus que l'emploi démontré n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi.

En ce qui concerne les services, le par. 4(2) de la Loi définit en ces termes l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services :

4(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.

En l'occurrence, bien que sur la facture il y a une énumération de « services », celle-ci atteste uniquement la vente des marchandises. Je tiens à souligner que la déclaration de Mme Marceau n'inclut même pas un énoncé à savoir que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services au cours de la période pertinente ou à tout autre moment et d'après la preuve produite je ne peux conclure que la titulaire offrait et a exécuté les services durant la période pertinente.

Comme j'ai conclu que la preuve produite était insuffisante pour me permettre de déterminer que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises indiquées dans l'enregistrement de la manière prévue au par. 4(1) de la Loi et comme rien dans la preuve produite ne démontrait l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services indiqués dans l'enregistrement, la marque de commerce doit être radiée.

L'enregistrement n° 455,561 sera radié conformément aux dispositions du par. 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29E JOUR DE SEPTEMBRE 2005.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45