

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : NATIONWIDE PRIME PLUS
N^o D'ENREGISTREMENT : 395,922

Le 24 septembre 2003, à la demande de Ridout & Maybee LLP, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 à Nationwide Manufacturing Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce NATIONWIDE PRIME PLUS est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Vente en gros de matériel audio et vidéo, montres, fours à micro-ondes, aspirateurs, climatiseurs, téléviseurs, téléphones, photocopieurs, manteaux de cuir et batteries de cuisine.

En réponse à l'avis, un affidavit souscrit par Edward T. Nishi Jr. ainsi que les pièces 1 à 4 ont été déposés au dossier pour le compte de l'inscrivante. Seule l'inscrivante a déposé un plaidoyer écrit.

Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Le paragraphe 45(1) de la Loi prévoit qu'il doit être démontré que la marque a été employée à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné en application de cette disposition. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 24 septembre 2000 et le 24 septembre 2003.

Dans son affidavit, M. Nishi Jr. dit être le président et chef de la direction de Nationwide Manufacturing Ltd. depuis 1987. Il précise que Nationwide Manufacturing Ltd. offre en vente et vend des produits électroniques de consommation au Canada à l'industrie de la publicité par objets (primes et incitatifs) ainsi qu'à des écoles, des gouvernements et d'autres institutions de la province de Québec. La société compte parmi ses clients « Bell Mobilité Pagette Inc., le Cégep du Vieux Montréal, l'Université Concordia, Imperial Tobacco Ltée, Les Vins Andrés du Québec et Uniprix Inc. », pour n'en nommer que quelques-uns. M. Nishi Jr. affirme que, depuis au moins le 29 janvier 1992, sa société a continûment utilisé la marque de commerce déposée en liaison avec

l'exercice de ses activités d'exploitation et pour promouvoir l'entreprise. M. Nishi Jr. ajoute qu'à compter du printemps 1989, l'inscrivante a eu un bureau régional à trois endroits différents dans la province de Québec et que pendant la période pertinente ce bureau était situé au 972 Judes à Greenfield Park (Québec). La marque de commerce figure ou est apposée sur toutes les pièces versées au dossier, notamment :

- des enveloppes, des cartes commerciales ainsi que du papier à en-tête vierge, que l'inscrivante a, selon M. Nishi Jr., utilisés et distribués de façon continue à ses clients;
- un catalogue qui décrit les produits offerts en vente par l'inscrivante, dont 10 000 copies ont été distribuées annuellement à ses clients de la province de Québec en 2001, 2002 et 2003. Au cours de ces années, le catalogue a également été distribué à d'éventuels clients par les représentants commerciaux du bureau régional.

Pour démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec des services, l'inscrivante doit établir que la marque est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de

ces services (par. 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*).

Dans son plaidoyer écrit, l'inscrivante concède que la preuve versée au dossier ne démontre pas que la marque de commerce NATIONWIDE PRIME PLUS a été employée en liaison avec une entreprise faisant la vente de photocopieurs et de manteaux de cuir. L'enregistrement de la marque de commerce sera par conséquent modifié de manière à ce que les mots « photocopieurs » et « manteaux de cuir » soient retranchés.

Pour ce qui est des autres services, il est permis de conclure que pendant la période pertinente la marque de commerce NATIONWIDE PRIME PLUS a été employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce des services en question au Canada. La preuve démontre que l'inscrivante exploite une entreprise dans la province de Québec et que pour la promouvoir elle distribue des cartes commerciales et un catalogue sur lesquels figure la marque de commerce. Celle-ci est également apposée sur des enveloppes et du papier à en-tête que l'entreprise utilise dans ses communications avec ses clients.

Le catalogue décrit les produits qui sont offerts en vente par la propriétaire inscrite, à savoir du matériel audio et vidéo, des montres, des fours à micro-ondes, des aspirateurs, des climatiseurs, des téléviseurs, des téléphones, et des batteries de cuisine.

M. Nishi Jr. indique qu'en 2001, 2002 et 2003, l'inscrivante a distribué annuellement environ 10 000 copies du catalogue à ses clients. Selon moi, ce catalogue constitue une preuve que les services étaient disponibles et, étant donné qu'il a été distribué chaque année, je crois qu'il est raisonnable de conclure que les services ont été vraisemblablement fournis pendant la période pertinente.

L'inscrivante a donc établi que, pendant la période pertinente, la marque de commerce NATIONWIDE PRIME PLUS a été en usage au sens du paragraphe 4(2) de la Loi uniquement en liaison avec les services suivants :

Vente en gros de matériel audio et vidéo, montres, fours à micro-ondes, aspirateurs, climatiseurs, téléviseurs, téléphones et batteries de cuisine.

Par conséquent, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce en cause doit être modifié de façon à ce qu'il y soit seulement fait mention des services susmentionnés.

L'enregistrement n° 395,922 sera modifié en conséquence en conformité avec le paragraphe 45(5)

de la *Loi sur les marques de commerce*.

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

D. Savard
Agent d'audition supérieur
Section de l'article 45