



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 104

Date de la décision : 2021-05-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Smart & Biggar

Partie requérante

et

J-Tech Digital, Inc.

Propriétaire inscrite

LMC903,244 pour J-TECH DIGITAL

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC903,244 pour la marque de commerce J-TECH DIGITAL (la Marque), appartenant actuellement à J-Tech Digital, Inc. (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de radier l’enregistrement.

LA PROCÉDURE

[3] Le 27 décembre 2018, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a produit l'avis prévu à l'article 45 à Lan Yao (la Requérante), propriétaire à l'équipe de la Marque.

[4] L'avis enjoignait à la Titulaire de l'enregistrement d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services précisés dans l'enregistrement, que la Marque avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

MARCHANDISES

(1) Produits audio et vidéo HDMI, nommément amplificateurs audio, câbles audio et vidéo, connecteurs et convertisseurs, mélangeurs audio et vidéo, répartiteurs audio et vidéo, haut-parleurs et récepteurs audio, décodeurs audio et vidéo.

(2) Appareils électroniques grand public, nommément cinémas maison, amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; appareils d'interface multimédias haute définition et câbles de composants vendus comme un tout; câbles d'interfaces multimédias haute définition; appareils de commutation matricielle pour signaux audio et vidéo; séparateurs de signaux pour appareils électroniques.

(3) Accessoires USB, nommément câbles et adaptateurs USB pour ordinateurs personnels, accessoires SATA, nommément câbles et boîtiers pour disques durs d'ordinateur personnel, produits de réseau d'accès sans fil à Internet, nommément routeurs IP d'accès sans fil à Internet, répéteurs d'accès sans fil à Internet et adaptateurs USB d'accès sans fil à Internet.

SERVICES

(1) Services d'entretien, d'installation et de conseil dans les domaines des produits audio et vidéo HDMI, des appareils électroniques grand public et des accessoires USB.

[6] Le 22 mars 2019, la Titulaire de l'enregistrement a informé le registraire que la Marque avait été cédée de la Titulaire de l'enregistrement à la Propriétaire, en vigueur le 1^{er} mars 2019. Le 13 janvier 2020, le registraire a mis à jour l'enregistrement afin d'inscrire cette cession.

[7] Le 19 novembre 2019, la Propriétaire a demandé l'abandon de cette procédure, indiquant que cette instance avait été amorcée à la demande de la Propriétaire. Toutefois, le 5 décembre 2019, la Partie requérante a écrit au registraire pour lui faire remarquer que la procédure avait été entamée à sa demande, et non à celle de la Propriétaire, et lui a indiqué qu'elle n'avait pas consenti à l'abandon. En réponse, le 2 janvier 2020, le registraire a écrit aux parties pour confirmer qu'en vertu de l'article IX de l'énoncé de pratique du registraire, *Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45*, une procédure prévue à l'article 45 ne sera discontinuée qu'avec le consentement des parties. Le registraire a en outre confirmé que Smart & Biggar demeurerait la partie requérante dans cette procédure et qu'en l'absence de son consentement, la procédure se poursuivrait et qu'une décision serait rendue en temps opportun.

[8] Les définitions pertinentes de l'emploi en l'espèce sont énoncées à l'article 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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.

[9] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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 CPR (2d) 62 (CAF)]. 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 CPR (3d) 477 (CF 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 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de

commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Titulaire de l'enregistrement a fourni la déclaration solennelle de Lan Yao, déclarée le 22 mars 2019. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] La déclaration solennelle est brève et comprend les paragraphes de fond suivants :

1. J'ai présenté une demande d'enregistrement [de la Marque] au nom de J-Tech Digital, Inc. le 28 mai 2012, et [la Marque] a été enregistrée le 11 mai 2015.
2. [La Marque] a été employée de façon continue depuis l'enregistrement dans les trois catégories de produits : produits audio et vidéo HDMI, appareils électroniques grand public et accessoires USB. Une copie du site Web amazon.ca démontrant la vente de ces produits est jointe à la présente déclaration.

[12] Des captures d'écran de *www.amazon.ca* sont jointes à la déclaration, mais elles ne sont pas marquées comme pièces ou notariées. Le coin supérieur gauche des captures d'écran se lit « J-Tech Digital ». Les captures d'écran indiquent une gamme d'équipement électronique. La Marque figure dans les descriptions de produits des produits et, dans certains cas, sur les produits eux-mêmes.

MOTIFS DE DÉCISION

[13] La Partie requérante soutient que les captures d'écran ci-jointes sont irrecevables puisqu'elles ne sont pas marquées comme pièces ou notariées. Cependant, il est bien établi que les lacunes techniques dans la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)]. Par exemple, le registraire a admis en preuve des pièces qui n'étaient pas correctement souscrites si ces pièces étaient clairement identifiées et expliquées dans le corps de l'affidavit ou dans la déclaration [voir, par exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. En l'espèce, je ne suis pas disposé à considérer que les captures d'écran sont irrecevables simplement parce qu'elles ne sont pas marquées comme des pièces ou

notariées, étant donné qu'elles sont clairement identifiées dans le corps de la déclaration solennelle de la Titulaire de l'enregistrement.

[14] Néanmoins, je conviens avec la Partie requérante que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque au sens de la Loi pour un certain nombre de raisons. Premièrement, rien n'indique que les produits démontrés sur les captures d'écran ont été vendus pendant la période pertinente. Il ne suffit pas que ces produits soient simplement offerts à la vente; certaines preuves de transfert dans la pratique normale du commerce sont nécessaires. Bien que la Titulaire de l'enregistrement décrive les captures d'écran comme [TRADUCTION] « démontrant la vente de ces produits », les captures d'écran montrent simplement que les produits étaient disponibles pour la vente, et non qu'ils aient été réellement vendus.

[15] Deuxièmement, rien n'indique que les captures d'écran sont datées de la période pertinente. En effet, certaines inscriptions se lisent comme suit [TRADUCTION] « Obtenez-le d'ici jeudi 14 mars »; je note que le 14 mars était un jeudi en 2019, mais pas pendant la période pertinente. Par conséquent, il n'y a aucune preuve que les produits démontrés dans les captures d'écran étaient même disponibles pour la vente pendant la période pertinente. La déclaration de la Titulaire de l'enregistrement selon laquelle la Marque [TRADUCTION] « a été employée de façon continue depuis l'enregistrement » en liaison avec les produits visés par l'enregistrement ne précise pas si ces produits ont été vendus par l'entremise de *www.amazon.ca* ou autrement pendant la période pertinente.

[16] Troisièmement, rien n'indique que les produits démontrés dans les captures d'écran ont été vendus ou offerts à la vente *par la Titulaire de l'enregistrement*. Comme indiqué ci-dessus, l'avis exigeait que la Titulaire de l'enregistrement démontre qu'elle avait employé la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. Ni la déclaration solennelle ni les captures d'écran elles-mêmes ne confirment qui offrait les produits pour la vente. Toutefois, l'apparence du nom de la Propriétaire en haut des captures d'écran laisse entendre que les produits pourraient être offerts à la vente par la Propriétaire, plutôt que par la Titulaire de l'enregistrement, ce qui serait conforme à l'attribution de la Marque à la Propriétaire le 1^{er} mars 2019. Étant donné que la Titulaire de l'enregistrement était propriétaire de la Marque pendant toute la période pertinente, tout emploi de la Marque par la

Propriétaire ne profiterait pas à la Titulaire de l'enregistrement à moins que, conformément à une licence, la Titulaire de l'enregistrement avait le contrôle sur la nature et la qualité des produits et services associés. Bien que la déclaration solennelle indique que la Titulaire de l'enregistrement présenté une demande d'enregistrement de la Marque au nom de la Propriétaire en 2012, il n'y a aucune autre indication en preuve de relation ou de licence entre la Titulaire de l'enregistrement ou la Propriétaire. Par conséquent, rien n'indique que l'emploi de la Marque en liaison avec des produits vendus par *amazon.ca* serait profiterait à la Titulaire de l'enregistrement.

[17] Enfin, il n'y a aucune mention des services visés par l'enregistrement dans la déclaration solennelle ou les captures d'écran, et aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits ou services.

DÉCISION

[18] À ce titre, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits ou services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Brunet & Co.

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante