

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : SHARP  
N<sup>O</sup> D'ENREGISTREMENT : LMC 211,365

Le 15 mai 2003, à la demande de Dimock Stratton Clarizio s.r.l., le registraire a transmis l'avis prescrit aux termes de l'article 45 à Sharp Kabushiki Kaisha, faisant affaires sous le nom de Sharp Corporation, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce SHARP est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Radiorécepteurs, téléviseurs.
- (2) Magnétophones et tourne-disques et récepteurs stéréo.
- (3) Calculatrices électroniques.
- (4) Poêles à pétrole.
- (5) Fours micro-ondes.
- (6) Caisses enregistreuses électroniques.
- (7) Photocopieuses électroniques.
- (8) Caisses enregistreuses électroniques.
- (9) Radios-réveil, haut-parleurs multivoies, magnétophones à cassettes et récepteurs stéréo haute fidélité.
- (10) Horloges parlantes.
- (11) Calculatrices électroniques programmables.
- (12) Machines à écrire électroniques.
- (13) Lecteurs de disques compacts et écrans ACL.
- (14) Circuits intégrés.
- (15) Diodes laser à semi-conducteurs composés, photocopieurs.
- (16) Magnétoscopes à cassettes.
- (17) Caméras vidéo couleur.
- (18) Télécopieurs et ordinateurs personnels.

- (19) Caméscopes.
- (20) Tableaux électroniques blancs.
- (21) Affichages EL, notamment affichages électroluminescents.
- (22) Autoradios (et haut-parleurs).
- (23) Radios avec fonctions d'horloge.
- (24) Ordinateurs de bureau; syntoniseurs électroniques; circuits intégrés hybrides; moniteurs ACL; moniteurs de visualisation EL, notamment moniteurs à affichage électroluminescent; appareils IFP, notamment téléviseurs électroniques incorporant une IFP; syntoniseurs de fréquence; syntoniseurs de diffusion directe par satellite, notamment syntoniseurs incorporés dans les composants radiofréquence des systèmes de réception par satellite; démodulateurs MF; convertisseur abaisseur de bande à faible bruit; télécommandes; photocoupleurs; diodes émettrices de rayons infrarouges; photodiodes; photodiodes sensibles au bleu; codeurs rotatifs; disques codeurs; liaisons de données à fibre optique; modules de transistors de puissance; DEL; imprimantes-scanners couleur; téléphones.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 15 mai 2000 et le 15 mai 2003. L'article 4 de la Loi précise en quoi constitue l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a déposé l'affidavit de Robert Tucker.

Chacune des parties a présenté un plaidoyer écrit mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Tucker atteste qu'il est directeur des ressources humaines et directeur de l'exploitation chez Sharp Électronique du Canada Ltée. (ci-après Sharp Canada), qui est

une filiale à 100 % de l'inscrivante (ci-après Sharp Corporation). Il déclare que [TRADUCTION] « Sharp Canada est une utilisatrice licenciée et inscrite des marques de Sharp Corporation, y compris la marque SHARP faisant l'objet de l'enregistrement n° LMC 211,365 ».

M. Tucker explique en ces termes la pratique normale du commerce de l'inscrivante : [TRADUCTION] « Sharp Corporation fabrique et vend une vaste gamme de produits électroniques grand-public pour la maison et le bureau. Tous ces produits portent très visiblement la marque de commerce SHARP, tout comme l'emballage dans lequel ils sont vendus ». Sharp Canada commande des articles à partir du catalogue de Sharp Corporation afin de les revendre à des détaillants au Canada. Une liste de détaillants canadiens a été fournie, dans laquelle on trouve Costco Wholesale, la Société Canadian Tire Ltée, The Brick Warehouse Corp., la Compagnie de la Baie d'Hudson et Staples/Business Depot.

Les pièces justificatives les plus pertinentes fournies par M. Tucker sont les suivantes :

1. Des documents d'expédition et des factures de Sharp Corporation du Japon adressés à Sharp Canada, portant les dates suivantes et se rapportant aux marchandises suivantes :
  - a) Mars 2001 - projecteurs ACL de marque SHARP
  - b) Juin 2001 – mini système récepteur avec haut-parleurs et accessoires standards de marque SHARP
  - c) Juin 2001 – facsimiles de marque SHARP
  - d) Mars 2002 – téléviseurs couleur de marque SHARP
  - e) Janvier 2002 – caisses enregistreuses électroniques de marque SHARP
  - f) Janvier 2002 – calculatrices électroniques et calculatrices électroniques avec imprimante de marque SHARP
2. Des exemples représentatifs de factures de Sharp Canada adressées à divers détaillants canadiens, portant les dates suivantes et se rapportant aux marchandises

suivantes :

- a) Mars 2002 - moniteurs vidéo ACL
- b) Novembre 2000 – sac pour caméscope et caméscope
- c) Décembre 2002 – lecteurs DVD/CD/MP3
- d) Novembre 2001 – mini systèmes et lecteurs DVD
- e) Mars 2001 – magnétoscopes à cassettes haute fidélité
- f) Janvier 2002 – caméscopes numériques et magnétoscopes VHS avec télécommande
- g) Janvier 2002 – fours micro-ondes
- h) Avril 2002 – projecteurs ACL
- i) Avril 2002 – projecteurs ACL à flux lumineux certifié ANSI
- j) Mars 2003 – photocopieurs numériques

3. Des catalogues de Sharp Corporation pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 qui, selon M. Tucker, font tous état des marchandises offertes en vente par Sharp Corporation. Que les catalogues soient en japonais n'a pas d'importance car l'inscrivante ne les présente pas comme preuve d'emploi de la marque au Canada. Elle s'y réfère plutôt pour montrer de quelle manière la marque de commerce SHARP apparaît sur les marchandises dont la vente au Canada est attestée par les factures. Je n'ai pas examiné chaque catalogue en détail pour vérifier si les marchandises visées par chacune des factures s'y trouvent, mais un examen rapide vient effectivement étayer l'affirmation de M. Tucker selon laquelle la marque est bien visible sur chaque produit. Par exemple, j'ai remarqué que dans les catalogues, on peut voir la marque de commerce SHARP apposée sur des marchandises comme des magnétoscopes à cassettes, des téléviseurs, des caméscopes, des fours micro-ondes, des photocopieurs et des calculatrices électroniques. J'ajouterais que la partie requérante n'a pas plaidé que la marque de commerce SHARP n'apparaissait pas sur les marchandises visées par les factures.

La partie requérante a plaidé que les ventes dont M. Tucker a fourni la preuve étaient minimales et insuffisantes pour permettre de conclure qu'elles ont été réalisées dans la pratique normale du commerce. Je ne suis pas d'accord. Il est bien établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56]. Dans la présente affaire, l'inscrivante a donné des détails relativement à la pratique normale de son commerce et a fourni des exemples de factures faisant état de ventes pendant la période pertinente et s'inscrivant dans la pratique normale de son commerce telle que décrite. Bon nombre de ces factures font état de ventes multiples des mêmes produits et indiquent que les ventes étaient destinées à différents détaillants. L'argument de la partie requérante quant au caractère symbolique de ces ventes est donc sans fondement.

En m'appuyant sur la preuve susmentionnée, j'accepte que durant les trois années pertinentes, Sharp Corporation a vendu à Sharp Canada – qui dans la pratique normale de son commerce les revendrait à des détaillants canadiens – les marchandises enregistrées suivantes, en liaison avec la marque de commerce SHARP :

- Téléviseurs
- Calculatrices électroniques
- Fours micro-ondes
- Caisses enregistreuses électroniques
- Photocopieuses électroniques
- Haut-parleurs multivoies
- Lecteurs de disques compacts et écran ACL
- Photocopieurs
- Magnétoscopes à cassettes
- Télécopieurs
- Caméscopes
- Moniteurs ACL

Rien n'indique cependant que l'une quelconque des autres marchandises enregistrées a été vendue au Canada en liaison avec la marque de commerce SHARP durant la période pertinente de trois ans. Et aucune explication n'est venue justifier le défaut d'emploi en liaison avec ces marchandises. Les autres marchandises seront donc radiées de l'enregistrement.

Pour les motifs qui précèdent, l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement n° LMC 211,365 se limitera aux « téléviseurs, calculatrices électroniques, fours micro-ondes, caisses enregistreuses électroniques, photocopieuses électroniques, haut-parleurs multivoies, lecteurs de disques compacts et écran ACL, photocopieurs, magnétoscopes à cassettes, télécopieurs, caméscopes et moniteurs ACL », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 4<sup>e</sup> JOUR DE JANVIER 2006.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce