



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 204
Date de la décision : 2013-11-27

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Chitiz Pathak LLP visant l’enregistrement
n° LMC317,735 de la marque de commerce
MICROSONIC au nom de Hyde Park Electronics LLC**

[1] À la demande de Chitiz Pathak LLP (la Requérante), le Registrare des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 14 juin 2011 à Hyde Park Electronics LLC (l’Inscrivante), propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC317,735 pour la marque de commerce MICROSONIC (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d’emploi en liaison avec les marchandises
[TRADUCTION] « sondes de détection à ultrasons à usage industriel ».

[3] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la Marque 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. En l’espèce, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi doit être établi s’étend du 14 juin 2008 au 14 juin 2011.

[4] La définition pertinente du terme « emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est donc peu exigeant [*Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Stephen Geissler, codirecteur du contentieux – avocat en chef des TI de la division nord-américaine de Schneider Electric, souscrit le 9 janvier 2012. Les deux parties ont produit des représentations écrites; il n'y a pas eu d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Geissler affirme que l'Inscrivante est une société à responsabilité limitée du Delaware [TRADUCTION] « consacrée à la vente de capteurs ultrasoniques aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier ». Il affirme que, pendant la période pertinente, la Marque était employée en liaison avec les marchandises par l'Inscrivante et en vertu d'une licence par Schneider Electric, expliquant que l'Inscrivante est une filiale en propriété exclusive et une division de Schneider Electric. Il affirme également que les ventes de marchandises ont eu lieu au Canada depuis [TRADUCTION] « au moins février 1980 » et que de telles ventes sont évaluées entre 10 000 USD et 15 000 USD annuellement de 2007 à aujourd'hui.

[8] M. Geissler explique que le distributeur de l'Inscrivante au Canada pour les marchandises est Chartwell Automation, Inc. Comme preuve de la relation de l'Inscrivante avec Chartwell, M. Geissler produit la pièce E de son affidavit, qui consiste en un imprimé des coordonnées de Chartwell disponibles sur le site Web www.sesensors.com de Schneider Electric, et la pièce F, qui consiste en un imprimé du site Web de Chartwell, www.chartwell.ca, qui donne les coordonnées de l'Inscrivante, ainsi qu'un lien vers le site Web de Schneider Electric.

[9] En ce qui concerne le genre de marchandises, M. Geissler explique que bien que les marchandises soient enregistrées comme des « sondes », elles sont désignées comme des

« capteurs » dans la documentation sur les produits et ces termes sont considérés comme interchangeables et reconnus comme désignant la même chose dans l'industrie pour décrire tout dispositif ou produit servant à la détection d'objets.

[10] Pour appuyer sa déclaration d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente, M. Geissler produit les pièces suivantes :

- La pièce A se compose de copies de pages du catalogue *Ultrasonic Sensors Catalog* de 2011 de Schneider Electric, lequel, selon M. Geissler, a été employé pour promouvoir les produits MICROSONIC de l'Inscrivante pendant la période pertinente. Je remarque que la Marque est apposée bien en vue dans le catalogue, y compris à côté de représentations de capteurs et dans les descriptions de produits. En particulier, la Marque est apposée sur le boîtier des capteurs eux-mêmes, comme le catalogue le montre.
- La pièce B se compose de copies de factures datées de la période pertinente qui, selon M. Geissler, sont représentatives de factures documentant les ventes de produits MICROSONIC au Canada. Les factures sont de Schneider Electric à Chartwell et énumèrent plusieurs sortes de capteurs Microsonic dans les descriptions de produits. Les descriptions comprennent les codes de produits, qui correspondent aux codes de produits montrés dans les brochures jointes en pièce C.
- La pièce C se compose de plusieurs brochures et dépliants qui, selon M. Geissler, sont disponibles en ligne sur le site Web de Schneider Electric. La Marque est apposée bien en vue sur les brochures et les dépliants, y compris à côté de représentations de capteurs, dans les descriptions de produits et à côté des codes de produits.
- La pièce D se compose d'un imprimé du site Web de Schneider Electric, daté de la période pertinente. M. Geissler explique que l'imprimé comprend une liste de documentations sur les produits en ce qui concerne les capteurs MICROSONIC. La Marque apparaît sur la pièce.

[11] La Requérente conteste le caractère suffisant de la preuve produite. Premièrement, l'Inscrivante ne produit aucune preuve appuyant l'existence d'une licence conventionnelle entre

l'Inscrivante et Schneider Electric. Deuxièmement, la preuve d'emploi ne correspond pas aux marchandises comme enregistrées. Troisièmement l'Inscrivante ne produit aucune preuve de ventes au Canada par son distributeur.

[12] En ce qui concerne la première question, la Requérente fait valoir que l'Inscrivante déclare l'existence d'une licence conventionnelle entre l'inscrivante et Schneider Electric, mais ne produit pas une preuve suffisante à cet égard. En réponse, l'Inscrivante fait valoir que l'affidavit de M. Geissler déclare explicitement que la Marque est employée en vertu d'une licence par Schneider Electric et que, de plus, cette licence n'a pas besoin d'être écrite [citant *Quarry Corp. c. Bacardi & Co* (1996), 72 CPR (3d) 25 (CF 1^{re} inst.) et *Pitblado Buchwald Asper c. 8 Hockey Ventures Inc.* (2002), 25 CPR (4th) 71 (COMC)].

[13] En effet, il est bien établi que le paragraphe 50(1) de la Loi n'exige pas d'accord de licence écrit et que le propriétaire inscrit possède le degré de contrôle, direct ou indirect, nécessaire sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services en question [voir également *Wells' Dairy Inc. c. UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst.)]. En tenant compte de l'objet et de la portée de l'article 45, en fonction des déclarations solennelles de M. Geissler concernant la relation entre l'Inscrivante et Schneider Electric, ainsi que de la preuve d'emploi susmentionnée, je suis convaincu que, dans ce cas, il est raisonnable de conclure que l'Inscrivante avait le degré de contrôle nécessaire en vertu de l'article 50 de la Loi [voir *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.* (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst.); *Lindy c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1999 CarswellNat 652 (CAF)].

[14] En ce qui concerne la deuxième question, la Requérente soutient que, bien que l'Inscrivante affirme que les termes « sondes » et « capteurs » sont synonymes, l'Inscrivante ne produit aucune preuve à l'appui de telles déclarations. En réponse, l'Inscrivante fait valoir que les assertions factuelles énoncées dans l'affidavit de M. Geissler sont suffisantes. Comme la Requérente ne fait aucune autre observation à cet égard, je ne vois aucune raison de ne pas accepter telles quelles les déclarations de M. Geissler.

[15] De toute façon, je remarque que les termes « capteurs » et « sondes » sont tous deux employés dans les pièces produites par M. Geissler. Par exemple, aux pages 5-25 et 5-26 du catalogue *Ultrasonic Sensors Catalog* en pièce A, on peut lire, entre autres : [TRADUCTION]

« Conçus pour les espaces extrêmement restreints, où il est difficile ou impossible d'installer et d'utiliser des *capteurs* de type SM100, ces *capteurs* à distance possèdent des *sondes* à angle droit pour faciliter davantage l'installation et le fonctionnement en version barrage », et [TRADUCTION] « avec le circuit scellé solidement dans des *sondes* émettrices et réceptrices en acier inoxydable, les *capteurs* MICROSONIC^{MD} possèdent un faisceau sonore à haute fréquence étroit et constant pour une détection à haute résolution » (emphase ajoutée). Compte tenu des déclarations de M. Geissler et des pièces à l'appui, je suis d'accord avec l'Inscrivante que, en l'espèce, les termes « capteurs » et « sondes » sont interchangeables, et que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises enregistrées.

[16] Pour finir, la Requérente fait valoir que toutes les factures en pièce B sont des factures de vente de marchandises de Schneider Electric à [TRADUCTION] « une entreprise canadienne, Chartwell Automation Inc ». Comme [TRADUCTION] « il n'y a pas de preuve de vente du produit sous la Marque à des clients au Canada par Chartwell », la Requérente fait valoir que la preuve de l'Inscrivante est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque au Canada.

[17] Cependant, il est bien établi qu'en ce qui concerne la « pratique normale du commerce », l'article 4 de la Loi tient compte d'une chaîne de transactions intervenant entre le fabricant et le consommateur final, impliquant potentiellement divers distributeurs, grossistes et/ou détaillants. De plus, si une partie de cette chaîne de distribution a lieu au Canada, cela suffit généralement à démontrer l'« emploi » au bénéfice du fabricant [voir *Manhattan Industries Inc c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 CPR (2d) 6 (FC 1^{re} inst.); *Lin Trading Co c. CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)]. En l'espèce, M. Geissler explique adéquatement la pratique normale du commerce de l'Inscrivante et produit une preuve suffisante de vente et d'expédition des marchandises au distributeur de l'Inscrivante, situé au Canada.

[18] Ainsi, et compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[19] Conséquemment, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay