

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : KAYDEN
N° D'ENREGISTREMENT : LMC499097

[1] Le 8 septembre 2006, à la demande de MacLeod Dixon, s.a.r.l., le Registraire a envoyé, en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), un avis à Kayden Instruments Inc. (l'« Inscrivante »), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC499097 pour la marque de commerce KAYDEN (la « Marque »). La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises

instruments électroniques, nommément commutateurs, moniteurs, capteurs, transducteurs, émetteurs, contrôleurs et appareils de mesure utilisés pour mesurer la température, le débit, la pression et le niveau; logiciels, nommément logiciels utilisés pour lire les indications provenant des commutateurs, de moniteurs, de capteurs, de transducteurs, de émetteurs, des contrôleurs et de appareils de mesure de température, de débit, de pression et de niveau.

services

exploitation d'une entreprise spécialisée dans la conception spéciale et la fabrication d'instruments électroniques et du logiciel qui lit leurs indications.

[2] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné par le Registraire, soit dans ce cas-ci entre le 8 septembre 2003 et le 8 septembre 2006. Si la marque n'a pas été employée pendant cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut

d'emploi depuis cette date. Le fardeau incombant au propriétaire inscrit en vertu de l'article 45 n'est pas lourd.

[3] L'emploi d'une marque de commerce doit correspondre à la définition prévue à l'article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous :

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.

(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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[4] L'affidavit de Ron Charuk a été produit en réponse à l'avis prévu à l'article 45. La pièce B, consistant en un DVD, a été jointe à l'affidavit de M. Charuk. Par une lettre datée du 23 mars 2007, le Registraire des Marques de commerce a informé l'Inscrivante qu'elle devait produire une copie papier des documents figurant sur pareil disque, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de cette preuve.

[5] Le 19 octobre 2007, la Partie requérante a produit ses observations écrites. Le 1^{er} janvier 2008, l'Inscrivante a produit ses observations écrites ainsi qu'une copie papier des documents stockés sur le disque produit sous la cote B. Par conséquent, le Registraire a accordé à la Partie requérante une prolongation du délai dans lequel elle pouvait produire des observations écrites supplémentaires à l'égard de la pièce B.

[6] Le 21 mai 2008, la Partie requérante a produit de nouvelles observations écrites.

[7] La tenue d'une audience n'a pas été demandée.

[8] La forme de la preuve

Dans son plaidoyer écrit, l'agent de l'Inscrivante s'est opposé à la lettre du 21 août 2007 dans laquelle la Commission avait réitéré son refus d'examiner la preuve qui avait été soumise sous la forme d'un fichier PDF (le format dans lequel les documents étaient stockés sur le DVD produit sous la cote B). Cette objection n'a plus aucun intérêt pratique étant donné que l'Inscrivante a fourni une copie papier des documents initialement produits au moyen du disque. Tous les éléments de preuve qui ont été produits ont donc été pris en considération.

[9] La propriété de la Marque

M. Charuk nous informe qu'il travaille pour Telematic Controls Inc. (« ma Société »), de Calgary, depuis 1988. Lorsqu'il a souscrit son affidavit, il était Vice-président et Directeur général de cette société qui, dit-il, s'occupe de fabrication d'instruments électroniques depuis au moins le 27 juillet 1998.

[10] M. Charuk nous informe que c'est Telematic Controls Inc. et non l'Inscrivante qui est propriétaire de la Marque, et ce, depuis le 22 juin 2004. Il explique comme suit, au paragraphe 3 de son affidavit, la relation existant entre les deux sociétés :

[TRADUCTION]

Le 18 mars 1996, ma Société a constitué en personne morale Kayden Instruments Inc., en Alberta. Les dirigeants de Telematic Controls Inc. étaient également les dirigeants de Kayden Instruments Inc. et j'ai assumé les fonctions de Vice-président et de Directeur général. Au mois de janvier 2004, il a été décidé de réunir les deux entités en une seule personne morale. Le 22 juin 2004, ma Société a acquis tous les actifs de Kayden Instruments Inc., y compris la propriété intellectuelle; elle a pris en charge toutes les dettes de Kayden Instruments Inc. et Kayden Instruments Inc. a été dissoute. Comme preuve de la fusion, j'ai joint à mon affidavit sous la cote A une copie du certificat du bureau d'enregistrement de l'Alberta.

La pièce A est un document qui indique que Kayden Instruments Inc. a été dissoute le 22 juin 2004. Le document ne fait pas mention d'une cession ou d'une fusion, et ne fait aucunement mention non plus de Telematic Controls Inc. Par conséquent, contrairement à la déclaration de M. Charuk, je ne vois pas comment la pièce A constitue une preuve de fusion.

[11] Il n'est pas nécessaire qu'une cession soit consignée par écrit. De plus, il n'existe aucune obligation de faire enregistrer un changement de propriétaire dans le registre des marques de commerce. L'enregistrement en cause est encore au nom de l'Inscrivante, société qui est maintenant dissoute.

[12] Un prédécesseur en titre non inscrit peut valablement répondre à l'avis prévu à l'article 45. Pour ce faire, il doit convaincre le Registraire qu'il était propriétaire de la marque de commerce déposée pendant la période pertinente. Malheureusement, je n'en ai pas été convaincue en l'espèce. Il est vrai que nous avons à notre disposition la déclaration faite sous serment de M. Charuk selon laquelle Telematic Controls Inc. a acquis la propriété intellectuelle de l'Inscrivante (laquelle comprend probablement la Marque) le 22 juin 2004, mais il s'agit d'une assertion qui n'est pas étayée par la pièce A. Contrairement à l'assertion de M. Charuk, la pièce A ne constitue pas une preuve de fusion. Étant donné que la preuve, dans la procédure prévue à l'article 45, ne peut pas faire l'objet d'un contre-interrogatoire, toute ambiguïté de la preuve doit être interprétée à l'encontre des intérêts de l'auteur de l'affidavit. [*Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.), page 198, confirmé par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. Étant donné que Telematic Controls Inc. ne s'est pas inscrite comme propriétaire dans le registre et puisque la preuve présentée par M. Charuk comporte soit des lacunes soit des éléments contradictoires, je ne suis pas prête à reconnaître que Telematic Controls Inc. est propriétaire de la Marque depuis le 22 juin 2004.

[13] L'emploi de la Marque

L'affidavit de M. Charuk a été souscrit le 7 décembre 2006. Dans cet affidavit, M. Charuk renvoie à diverses pièces qui, atteste-t-il, ont été employées par Telematic Controls Inc. depuis les deux dernières années, ce qui au mieux peut être interprété comme étant la période allant du 7 décembre 2004 au 7 décembre 2006. Ces pièces comprennent des étiquettes de produit, des annonces tirées de revues professionnelles, de la documentation technique, un échantillon de facture, un échantillon de bon de commande d'achat, un échantillon de bordereau d'expédition, un échantillon de bon de commande de vente, divers formulaires internes, et de la documentation générale remise aux clients éventuels. Je fais également remarquer que M. Charuk a fait précéder la production de la preuve susmentionnée de la déclaration suivante :

[TRADUCTION]

Depuis au moins le 27 juillet 1998, soit la date à laquelle Kayden Instruments Inc. a produit sa déclaration d'emploi, la marque de commerce a été continuellement employée en liaison avec la promotion de nos marchandises comme il en est ci-dessus fait mention, soit par ma Société [Telematic Controls Inc.] ou par son prédécesseur, Kayden Instruments Inc.

[14] Je traiterai de chaque catégorie de preuve fournie par M. Charuk.

[15] *i) Les étiquettes de produit*

La partie requérante soutient qu'étant donné que seules des [TRADUCTION] « reproductions » des étiquettes de produit ont été fournies, cette preuve ne peut pas satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1). Je ne suis pas d'accord. Rien ne permet de soupçonner que ces reproductions ne sont pas des reproductions véritables et l'auteur de l'affidavit a attesté que des autocollants semblables à ceux qui ont été produits étaient apposés sur toutes les marchandises. Les étiquettes en question montrent clairement la Marque, suivie de ®. Le nom du fabricant, Kayden Instruments, y est indiqué.

[16] *ii) Les annonces tirées de revues professionnelles*

Ces pièces montrent que les marchandises KAYDEN étaient annoncées au Canada pendant la période pertinente de trois ans, mais la partie requérante a raison de dire que les annonces ne constituent pas un emploi en liaison avec des marchandises. Je ferai remarquer en passant que ces documents précisent souvent que Telematic Controls Inc. représente Kayden, même s'ils sont postérieurs à la date de la présumée cession.

[17] *iii) La documentation technique*

De même, la documentation technique montrant une marque ne constitue pas un emploi de la marque en liaison avec des marchandises, en l'absence d'une preuve indiquant qu'elle accompagnait les marchandises. En l'espèce, l'auteur de l'affidavit atteste que la documentation technique est remise aux clients éventuels.

[18] *iv) La facture; le bordereau d'expédition; le bon de commande d'achat; le bon de commande de vente*

M. Charuk produit ces documents avec la déclaration suivante : [TRADUCTION] « En plus des efforts continus de commercialisation et de publicité déployés par ma Société [Telematic Controls Inc.], nous générons régulièrement et couramment des formulaires internes à des fins comptables. »

[19] Le bon de commande de vente et le bordereau d'expédition sont curieux, en ce sens qu'ils ont été établis par [TRADUCTION] « Kayden Instruments (une division de Telematic Controls Inc.) » en faveur de Telematic Controls Inc.; il y est fait mention de la vente d'un seul bouchon aveugle KAYDEN CLASSIC, au montant de 715 \$. La facture correspondant à la vente susmentionnée n'indique pas l'auteur de la facture, mais désigne Telematic Controls Inc. sous [TRADUCTION] « vendu à » et [TRADUCTION] « envoyer à ».

[20] Le bon de commande d'achat qui a été soumis se rapporte à des brochures et non à des marchandises; il a été établi par [TRADUCTION] « Kayden Instruments (une division de Telematic Controls Inc.) » en faveur de Kayden Instruments, Blitzprint Inc. étant désignée à titre de vendeur.

[21] Tous les documents susmentionnés datent du mois de novembre 2006, c'est-à-dire en dehors de la période pertinente de trois ans. La déclaration de M. Charuk selon laquelle il s'agit de formulaires types utilisés au cours des deux dernières années contredit en partie cette preuve, mais étant donné que [TRADUCTION] « les deux dernières années » comprennent une période de trois mois qui est postérieure à la période pertinente de trois ans et qu'il ne peut être tenu de contre-interrogatoire dans la procédure prévue à l'article 45, j'estime que cette déclaration est trop vague pour permettre de conclure que des formulaires tels que ceux-ci étaient réellement utilisés pendant la période pertinente. Quoiqu'il en soit, il n'est pas nécessaire de traiter de ce point d'une façon plus détaillée étant donné que les [TRADUCTION] « ventes » de marchandises KAYDEN qui sont documentées se rapportent clairement à des ventes internes et qu'elles ne constituent donc pas des ventes dans la pratique normale du commerce. Ces documents pourraient être établis selon une pratique courante, mais ils ne peuvent pas être considérés comme étant établis dans la pratique normale du commerce; ils ne s'adressent pas à la catégorie de personnes visées par ce commerce, et rien n'établit qu'ils constituent la première partie d'un cycle qui aboutit à la vente des marchandises à un consommateur.

[22] v) *Les divers formulaires internes*

Ces formulaires n'exigent pas de remarques supplémentaires étant donné qu'ils sont désignés comme étant des documents internes.

[23] vi) *La documentation générale*

La documentation générale concernant les marchandises ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 étant donné que pareils documents sont assimilables à des annonces.

[24] *vii) Le catalogue de vente*

M. Charuk a fourni une copie d'un classeur qui renferme un catalogue de vente qui [TRADUCTION] « comprend toute la documentation promotionnelle générée par ma Société [Telematic Controls Inc.] [...] que nous avons distribuée pendant les deux dernières années au moins et que nous distribuons à l'heure actuelle à nos clients, à nos distributeurs et aux préposés aux ventes » (paragraphe 11).

[25] La Marque figure partout dans le catalogue de vente, lequel donne divers renseignements au sujet de diverses marchandises, notamment dans certains cas des photographies montrant la Marque apposée sur les marchandises, mais non en tant que partie intégrante des étiquettes dont il a ci-dessus été question. Le catalogue contient également [TRADUCTION] « de l'information sur les ventes », notamment les conditions de vente; un formulaire de demande de crédit; une déclaration de décontamination et de nettoyage et un formulaire d'autorisation de retour des marchandises. Étant donné que ces derniers documents sont les mêmes que ceux dont il a été question ci-dessus à l'alinéa v), il semble que, bien qu'il soit mentionné que pareils documents sont des documents internes, il se peut en fait qu'ils aient été distribués en dehors de la société Telematic Controls Inc. Dans l'information sur les ventes qui a été fournie, il est fait mention des [TRADUCTION] « Instruments KAYDEN (une ligne de produits fabriquée par Telematic Controls Inc.) ».

[26] Habituellement, un catalogue n'est pas considéré comme établissant l'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises au sens de l'article 4.

[27] *viii) Le site Web*

M. Charuk atteste que le site Web www.kayden.com a été enregistré au mois de mai 1996 et qu'il est encore actif. Bien qu'il déclare que ce site peut être consulté sur Internet, toute partie du

site Web ne faisant pas partie de l'affidavit ne fait pas partie de la preuve soumise dans la présente instance.

[28] M. Charuk atteste ce qui suit : [TRADUCTION] « Tous les fichiers mentionnés dans la pièce B jointe au présent affidavit figurent sur notre serveur Web depuis au moins deux ans et ils y sont encore à l'heure actuelle. »

[29] Toutefois, le site Web ne sert pas à assurer le maintien de l'enregistrement d'une marchandise puisque le simple fait que la Marque figure sur Internet ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec des marchandises conformément à l'article 4 et que rien n'établit qu'il y a eu des ventes de marchandises par l'entremise du site Web pendant la période pertinente de trois ans. De plus, je ne vois pas où il serait fait mention dans le site Web des services de conception spéciale et de fabrication que spécifie l'enregistrement; par conséquent, le site Web ne sert pas à assurer le maintien de l'enregistrement des services.

[30] *ix) Le chiffre des ventes*

M. Charuk atteste ce qui suit au paragraphe 18 : [TRADUCTION] « Pour l'année civile 2005, les ventes de produits KAYDEN Instruments s'élevaient en tout à environ 700 000 \$CAN pour environ 525 commandes. » (Les produits KAYDEN Instruments ne sont pas définis.) Toutefois, ces chiffres ne sont pas particulièrement utiles, et ce, pour les raisons suivantes : 1) je ne puis dire si certaines de ces ventes étaient simplement des ventes internes (selon les documents dont il a été question à l'alinéa iv) ci-dessus); et 2) les ventes représentées par ces chiffres n'ont pas été ventilées par produits individuels, de sorte que je ne puis dire quelles sont les marchandises énumérées dans l'enregistrement qui ont peut-être fait l'objet de telles ventes [*John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)].

[31] Conclusion

Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je conclus que la preuve soumise par M. Charuk ne sert pas à assurer le maintien de l'enregistrement ici en cause.

[32] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, je fais remarquer que M. Charuk n'atteste pas que la Marque a été employée en liaison avec des services. Il est fait mention de la fabrication d'instruments électroniques, mais il n'est pas fait mention de la [TRADUCTION] « conception spécialisée et de la fabrication » d'instruments électroniques. De plus, M. Charuk mentionne que sa société fournit des logiciels, et non qu'elle [TRADUCTION] « s'occupe de la conception spécialisée et de la fabrication » de pareils logiciels. Quoiqu'il en soit, comme il en a ci-dessus été fait mention, je ne suis pas convaincue, compte tenu de la preuve mise à ma disposition, qu'à l'heure actuelle, Telematic Controls Inc. soit propriétaire de la Marque, ou qu'elle l'ait été pendant la période pertinente de trois ans.

[33] La question de la propriété de la Marque s'applique également à l'égard des marchandises visées par l'enregistrement. De plus, comme il en a ci-dessus été fait mention, la preuve qui a été présentée pour établir l'emploi suivant les paragraphes 4(1) et (3) est sur plusieurs points défectueuse. Surtout, je ne puis dire quelles marchandises visées par l'enregistrement, le cas échéant, ont été vendues pendant la période pertinente de trois ans.

[34] En dernier lieu, j'aimerais préciser qu'au cas où je me trompe en concluant à l'insuffisance de la preuve pour établir que Telematic Controls Inc. est propriétaire de la Marque, la conclusion que j'ai tirée au sujet du maintien de l'enregistrement ici en cause ne changerait pas étant donné que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque par qui que ce soit en liaison avec les marchandises et services que spécifie l'enregistrement pendant la période pertinente de trois ans.

[35] Compte tenu du pouvoir qui m'est délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus donc que l'enregistrement doit être radié, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi,

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 21 JUILLET 2009.

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

Traduction certifiée conforme,
Linda Brisebois, LL.B.