



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

**Référence : 2010 COMC 57**  
**Date de la décision : 2010-04-27**

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : DESSIN LA LAMPE BERBÈRE  
N<sup>O</sup> D'ENREGISTREMENT : LMC586112

[1] À la demande de Stikeman Elliott S.E.N.C.L., s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la loi), à Mogador Import Export Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre (l'« inscrivante »).

*La lampe*  
**Berbère**

[2] La marque de commerce DESSIN LA LAMPE BERBÈRE (illustrée ci-dessus) est enregistrée pour un emploi en relation avec les marchandises « Lampe à l'huile fait main en métal et verre importée du Maroc. Bouteille de verre et de métal pouvant servir de lampe fait au Maroc (à l'huile de paraffine) », selon la traduction portée au *Journal des marques de commerce*.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement 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 relativement à l'emploi se situe entre le 17 août 2003 et le 17 août 2006.

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

(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.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Pierre Prud'homme, souscrit le 19 octobre 2006, auquel étaient jointes les pièces « A-1 » à « A-5 ». Monsieur Prud'homme déclare être un dirigeant de 9034-1538 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale de « Mogador Import Export ». Les deux parties ont présenté des observations écrites; aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

[6] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* C.P.R. (3d) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 480], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve, il faut néanmoins

présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement.

[7] Je constate que la base de données sur les marques de commerce canadiennes indique « Mogador Import Export Inc. » comme la propriétaire inscrite de la marque de commerce en cause depuis sa date d'enregistrement, soit le 29 juillet 2003; aucune mention n'est faite au registre d'un prédécesseur en titre, d'une société à numéro ou d'un nom commercial. En ce qui concerne la preuve présentée, M. Prud'homme déclare au paragraphe 3 de son affidavit que 9034-1538 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale « Mogador Import Export », est l'entité à qui appartient et qui utilise l'enregistrement de la marque de commerce en cause, et qui a déposé sa demande d'enregistrement le 29 juillet 2003. L'affidavit en entier porte sur l'emploi et les ventes de lampes à l'huile par 9034-1538 Québec Inc.; il n'y a aucune indication sur la relation entre cette dernière entité et Mogador Import Export Inc. ou aucune explication concernant la différence entre les deux dénominations. Dans ces circonstances, je dois conclure que 9034-1538 Québec Inc. et Mogador Import Export Inc. sont deux entités juridiques distinctes et que, selon la preuve soumise, la nature de leur relation n'est pas expliquée.

[8] Ainsi, en l'absence d'une relation de distributeur ou d'indices du contrôle exigé aux termes de l'article 50 de la Loi, je suis dans l'incapacité d'inférer que l'emploi de la marque par 9034-1538 Québec Inc. profite à l'inscrivante, Mogador Import Export Inc. Étant donné l'absence de tout autre preuve d'emploi que celle présentée à l'égard de 9034-1538 Québec Inc., je ne suis pas convaincue de l'emploi au Canada par l'inscrivante de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[9] Je ferais observer toutefois que la preuve démontre indubitablement l'emploi par 9034-1538 Québec Inc. durant la période pertinente. À cet égard, M. Prud'homme a présenté des copies papier de photographies illustrant une collection de lampes à l'huile

ouvrages faites de verre et d'alliage, dont une ligne bien précise arborait la mention La Lampe Berbère. Il établit également que la marque de commerce en cause était liée aux marchandises à l'époque du transfert parce qu'il y avait des feuilles d'instructions et des brochures sur lesquelles figurait la marque de commerce dans les contenants à l'intérieur desquels les marchandises étaient distribuées. De plus, le souscripteur de l'affidavit confirme essentiellement que les marchandises étaient vendues pendant la période pertinente en produisant au soutien de ses dires une liste d'endroits où de telles marchandises étaient disponibles partout au Canada.

[10] De toute façon, étant donné que j'ai conclu que l'emploi, suivant la preuve, ne profite pas à l'inscrivante, l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié. Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC586112 pour la marque de commerce DESSIN LA LAMPE BERBÈRE sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 27 AVRIL 2010.

P. Fung  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Jean-Jacques Goulet, LL.L.