



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

Référence : 2016 COMC 190
Date de la décision : 2016-12-16
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

BCF LLP

Partie requérante

et

THAT Corporation

Propriétaire inscrite

**LMC744,388 pour la marque de
commerce DBX-TV**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC744,388 de la marque de commerce DBX-TV (la Marque), appartenant à THAT Corporation, une personne morale (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « Systèmes de réduction du bruit associés au système de transmission et de réception de télévision du BTSC utilisé pour la diffusion, la production et/ou la réception d’émissions de télévision » (les Produits).

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

La procédure

[4] Le 2 juin 2015, le registraire 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) à la Propriétaire de la Marque. Cet avis a été donné à la demande de BCF LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 2 juin 2012 et le 2 juin 2015 (la Période pertinente), en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Canada (le Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Denise Novelline, directrice du marketing de la Propriétaire, souscrit le 4 janvier 2016.

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve

[10] M^{me} Novelline affirme qu'avant d'occuper son poste actuel chez la Propriétaire, elle a exercé pendant 12 ans des fonctions de gestionnaire des communications commerciales, également chez la Propriétaire.

[11] Dans son affidavit, M^{me} Novelline atteste que [TRADUCTION] « transmission [...] de télévision du BTSC » dans l'état déclaratif des produits désigne un type de télédiffusion adoptée par le Broadcast Television Standard Committee (BTSC) à l'égard de la composante audio des émissions de télévision analogiques. Elle explique qu'en 1984, la norme du BTSC s'est imposée comme la norme nord-américaine pour la composante audio des émissions analogiques dans un grand nombre de pays, dont le Canada, qui ont adopté des variantes de la norme du BTSC peu après.

[12] M^{me} Novelline atteste également que [TRADUCTION] « systèmes de réduction du bruit » dans l'état déclaratif des produits désigne une [TRADUCTION] « composante technologique télévisuelle qui réduit les bruits parasites et autres pertes de qualité de diffusion ». Elle poursuit en précisant que [TRADUCTION] « le produit lié à la Marque prend donc la forme de composantes qui réduisent au minimum l'interférence ou la perte de fidélité rencontrée par les téléviseurs ou les récepteurs de télévision configurés pour recevoir des émissions audio conformes à la norme du BTSC ».

[13] M^{me} Novelline affirme que tous les produits mentionnés dans son affidavit se situent dans les limites de l'enregistrement puisqu'ils intègrent les composantes susmentionnées.

[14] M^{me} Novelline affirme que la Propriétaire compte trois licenciées : Hisense Electric Co. Ltd (Hisense); Sigma Design et sa filiale Hauppauge (Hauppauge); et Geneva Lab Corporation (Geneva).

[15] En ce qui concerne Hisense, M^{me} Novelline atteste que Hisense produit et vend sous licence au Canada des téléviseurs qui contiennent des composantes qui intègrent la technologie de réduction du bruit DBX-TV et qui sont vendues en liaison avec la Marque. À l'appui de cette allégation, comme pièce B, elle a joint à son affidavit des parties d'un contrat de licence conclu avec Hisense, dont la date d'entrée en vigueur est le 20 juin 2014. Elle indique que la clause 8 de ce contrat démontre que la Propriétaire exerce [TRADUCTION] « un contrôle strict » sur la qualité des téléviseurs qui sont produits et vendus en liaison avec la Marque par Hisense.

[16] M^{me} Novelline affirme en outre que Hisense a réalisé des ventes au Canada pendant la Période pertinente et, comme pièce C, elle a joint à son affidavit une [TRADUCTION] « facture de redevances » pour le deuxième trimestre de 2015. Je souligne que la facture est datée du 30 juin 2015. M^{me} Novelline atteste que cette facture se rapporte aux 1 060 postes de télévision vendus au Canada par Hisense entre le 1^{er} avril 2015 et le 30 juin 2015.

[17] M^{me} Novelline atteste que, malgré le fait que la facture produite concerne une période qui s'étend en partie au-delà de la Période pertinente, elle croit qu'au moins un des 1 060 téléviseurs a été vendu avant le 2 juin 2015. À cet égard, elle fait référence aux factures datées du 23 mai 2015 et du 30 mai 2015 qui sont jointes comme pièce D à son affidavit et font état de ventes de téléviseurs par Hisense International à Hisense Canada.

[18] M^{me} Novelline indique que, selon la clause 7 du contrat de licence, Hisense a l'obligation d'inclure la Marque [TRADUCTION] « sur ses téléviseurs et/ou leur emballage ». Elle ajoute que Hisense fait également la promotion de ses produits en employant la Marque sur son site Web; comme pièce E, elle a joint à son affidavit une capture d'écran d'une page de produit concernant un téléviseur qui est annoncé comme intégrant la technologie DBX-TV.

[19] M^{me} Novelline explique en outre que la Marque figure également dans le manuel d'utilisation des téléviseurs Hisense; un extrait de ce manuel est joint comme pièce F à son affidavit.

[20] M^{me} Novelline affirme également que la Marque s'affiche à l'écran de menu des téléviseurs Hisense; une copie d'une image d'un tel écran de menu est jointe comme pièce G. La Marque est affichée à l'écran.

[21] En ce qui concerne la licenciée Hauppauge, M^{me} Novelline atteste que Hauppauge produit et vend des [TRADUCTION] « composantes » qui permettent de visionner du contenu sur différentes chaînes de télévision à l'aide d'un ordinateur plutôt que d'un téléviseur. Elle confirme que ces [TRADUCTION] « composantes » intègrent la technologie de réduction du bruit DBX-TV et qu'elles sont vendues en liaison avec la Marque conformément à un contrat de licence intervenu entre les parties.

[22] M^{me} Novelline n'a produit aucun contrat de licence autre que le contrat conclu avec Hisense. Cependant, M^{me} Novelline affirme que [TRADUCTION] « [la Propriétaire] a le droit d'exercer un contrôle sur la qualité des produits fabriqués par les autres licenciées en liaison avec les produits ».

[23] M^{me} Novelline atteste que Hauppauge a réalisé des ventes sous licence au Canada pendant la Période pertinente; comme pièce H, elle a joint les parties pertinentes d'un [TRADUCTION] « rapport de redevances » pour le quatrième trimestre de 2014, ainsi que la [TRADUCTION] « facture de redevances » (pièce I) émise relativement à la même période.

[24] M^{me} Novelline ajoute que Hauppauge fait la promotion des produits intégrant la technologie DBX-TV sur son site Web en liaison avec la Marque; une capture d'écran du site Web de Hauppauge est jointe comme pièce J. M^{me} Novelline confirme que la capture d'écran a été réalisée après la Période pertinente, mais confirme également que la page en question existait pendant la Période pertinente.

[25] Enfin, en ce qui concerne la licenciée Geneva, M^{me} Novelline atteste que Geneva produit et vend le produit appelé « Model Cinema », qui consiste en un support/une chaîne audio pour téléviseur qui comprend des composantes intégrant la technologie de réduction du bruit DBX-TV.

[26] M^{me} Novelline atteste que Geneva a réalisé des ventes de ces « Model Cinemas » en liaison avec la Marque au Canada pendant la Période pertinente; une facture datée du 27 mai 2015 faisant état de la vente de six « Model Cinemas » à un client de l'Ontario est jointe comme pièce K à son affidavit.

[27] M^{me} Novelline affirme que Geneva fait la promotion de son « Model Cinema » en liaison avec la Marque sur son site Web de commerce électronique, [TRADUCTION] « de sorte que les consommateurs recevraient un avis que la marque est employée en liaison avec le "Model Cinema" au moment de la vente par l'intermédiaire du site Web »; une capture d'écran du site Web de Geneva, qui décrit le produit « Model Cinema », est jointe comme pièce L à son affidavit. Là encore, elle confirme que la capture d'écran a été réalisée après la Période pertinente, mais affirme que la page en question existait pendant la Période pertinente. Je souligne que, bien qu'elle présente la page comme une [TRADUCTION] « page de commande », aucune information relative à la passation de commandes n'est affichée et il semble simplement s'agir d'une annonce décrivant les caractéristiques du produit.

Analyse de la preuve

[28] Dans ses brèves représentations écrites, la Partie requérante fait valoir ce qui suit :

- La preuve produite établit des ventes de postes de télévision, et non des ventes des Produits;
- Quant aux ventes réalisées au Canada, la Marque aurait figuré sur le livret d'instructions, lequel se serait normalement trouvé dans une boîte scellée au moment du transfert de la propriété ou de la possession. Il n'y a aucune preuve que la Marque était visible au moment du transfert d'un quelconque produit au Canada.

Ventes de postes de télévision par opposition à ventes des Produits

[29] Même si M^{me} Novelline fait mention de produits autres que des postes de télévision intégrant les Produits, la Partie requérante s'inscrit en faux contre les postes de télévision mentionnés dans l'affidavit de M^{me} Novelline. Je conviens avec la Partie requérante que la preuve produite établit uniquement des ventes de postes de télévision au Canada. Cependant, comme l'a expliqué M^{me} Novelline, les postes de télévision dont elle fait mention dans son affidavit intègrent des composantes qui consistent en [TRADUCTION] « un système de réduction du bruit » et, en cela, correspondent aux produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, je

suis convaincu que tout transfert de postes de télévision constitue un transfert des produits visés par l'enregistrement.

Visibilité de la Marque au moment du transfert des Produits dans le cas de Hisense

[30] Pour l'essentiel, la Partie requérante fait valoir qu'il ne peut y avoir de preuve de l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente puisque la Marque n'aurait pas été visible lors d'un quelconque transfert de possession.

[31] En l'espèce, il n'y a aucune preuve de la présence de la Marque sur les produits eux-mêmes ou sur leur emballage. Or, l'article 4(1) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce est réputée employée si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession des produits, « 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 ». À cet égard, on peut conclure à l'existence d'un tel avis de liaison lorsque la marque de commerce figure sur un guide d'utilisation qui accompagne le produit au moment du transfert [voir, par exemple, *Brouillette Kosie Prince c Axon Development Corp.* 2005 CarswellNat 3771, (2005) 50 CPR (4th) 273 (COMC)].

[32] Comme l'a expliqué M^{me} Novelline, les Produits sont intégrés soit à des postes de télévision, soit à des récepteurs de télévision. Elle affirme que le manuel d'utilisation accompagne tous les téléviseurs vendus au Canada par sa licenciée Hisense. Je confirme que la Marque figure dans l'extrait du manuel d'utilisation qu'elle a produit (pièce F).

[33] Par conséquent, je suis convaincu qu'il existe une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits.

[34] Puisque la preuve démontre que la licenciée de la Propriétaire, Hisense, a vendu des postes de télévision intégrant les Produits au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente, je conclus que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau au titre de l'article 45. Ainsi, il ne sera pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si la preuve de l'emploi de la Marque par Hauppauge et Geneva satisfait également aux exigences de l'article 4(1) de la Loi.

Conclusion

[35] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC744,388 sera maintenu au registre, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

BCF LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE