

T-474-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 FÉVRIER 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NOËL

ENTRE

SHARP KABASHIKI KAISHA, faisant affaire
sous le nom de Sharp Corporation,

appelante,

et

88766 CANADA INC.,

intimée.

JUGEMENT

L'appel est rejeté.

LL.L.

Marc Noël

Traduction certifiée conforme :

Martine Guay, LL.L.

ENTRE

SHARP KABASHIKI KAISHA, faisant affaire
sous le nom de Sharp Corporation,

appelante,

et

88766 CANADA INC.,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

Il s'agit en l'espèce d'un appel faisant suite à la décision rendue par le registraire des marques de commerce en date du 28 décembre 1995 et ordonnant que l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante soit modifié en vertu du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce* (la «Loi»).

L'appelante est le propriétaire inscrit de la marque de commerce n° 211,365 pour la marque SHARP employée en liaison avec diverses marchandises¹. À la demande de l'intimée, un avis a été

¹MARCHANDISES :

- (1) Récepteurs radio, téléviseurs. (2) Enregistreurs à bande magnétique, platines tourne-disques et récepteurs stéréo. (3) Calculatrices électroniques. (4) Poêles à pétrole. (5) Fours à micro-ondes. (6) Montres et horloges. (7) Caisses enregistreuses électroniques. (8) Copieurs électroniques. (9) Caisses enregistreuses électroniques. (10) Radios-réveils, haut-parleurs, platines à cassettes et récepteurs stéréo haute fidélité. (11) Horloges parlantes. (12) Calculatrices électroniques programmables. (13) Machines à écrire électroniques. (14) Lecteurs de disques compacts et afficheurs à cristaux liquides. (15) Circuits intégrés (CI). (16) Diodes laser à composés semiconducteurs et copieurs. (17) Magnétoscopes à cassettes. (18) Caméras vidéo couleurs. (19) Télécopieurs et ordinateurs personnels. (20) Caméras/magnétoscopes vidéo. (21) Tableaux électroniques blancs. (22) Affichages EL, notamment les dispositifs d'affichage électroluminescents. (23) Radios d'automobiles (avec haut-parleurs). (24) Radios avec fonctions d'horloge. (25) Ordinateurs de bureau; dispositifs d'accord électronique; CI hybrides; moniteurs à cristaux liquides; moniteurs d'affichage à cristaux liquides, notamment des moniteurs utilisant des afficheurs à cristaux liquides; unités PIF, notamment blocs électroniques de téléviseurs équipés d'un circuit PIF; blocs d'accord bidirectionnels; blocs d'accord DBS, notamment des blocs d'accord intégrés dans des composants radiofréquences pour les systèmes de réception satellite; démodulateurs FM; convertisseurs-abaisseurs de fréquences à faible bruit; blocs de télécommande; photocoupleurs; diodes lumineuses infrarouges; photodiodes; photodiodes sensibles au bleu; codeurs rotatifs; disques codeurs; liaisons de données par fibres optiques; modules de transistors de puissance; diodes électroluminescentes (DEL); imprimantes de scanners couleur; téléphones.

délivré le 20 janvier 1993 en application de l'article 45 de la Loi à l'égard de cet enregistrement en vue d'enjoindre au propriétaire de fournir une preuve d'emploi de la marque de commerce SHARP pour les marchandises désignées «montres et horloges».

En réponse à l'avis, une déclaration solennelle a été déposée au nom de l'appelante à l'appui de sa position suivant laquelle la marque de commerce déposée SHARP pour les deux marchandises en cause était employée de la manière envisagée à l'article 45. Dans sa déclaration, l'appelante affirmait avoir vendu un éventail complet de produits électroniques qui affichaient l'heure comme fonction primaire ou secondaire. Les produits en question étaient les suivants : des radios-réveils, des répertoires téléphoniques format portefeuille munis de systèmes intégrés d'alarme pour les rendez-vous et les anniversaires, des calculatrices-réveils de voyage, des calculatrices-réveils parlants, des horloges parlantes, des agendas-répertoires téléphoniques et réveils intégrés munis d'un clavier QWERTY, des répertoires téléphoniques horizontaux format portefeuille dotés d'une alarme pour les rendez-vous et les anniversaires, des organisateurs électroniques, des rédacteurs de notes scientifiques, des caisses enregistreuses électroniques, des ordinateurs personnels format de poche, des télécopieurs portatifs, des lecteurs stéréo portatifs de CD, des magnétoscopes à cassettes et des caméras vidéo ainsi que des fours à micro-ondes. La preuve de la vente de certains de ces produits, y compris 9 000 000 \$ d'horloges parlantes, de calculatrices électroniques munies d'une horloge et d'organisateur électroniques munis d'une horloge a été soumise pour la période allant du 1^{er} avril 1992 au 31 mars 1993.

Ces éléments de preuve ont été portés à la connaissance du registraire des marques de commerce qui, après avoir entendu les observations des parties durant l'audience orale, a décidé que la marque de commerce en question devrait être modifiée par la suppression des termes «montres et horloges» puisque l'appelante avait omis de prouver qu'elle employait sa marque en liaison avec ces marchandises. Cette conclusion se fonde sur quatre constatations, soit :

- a) Même si les horloges et les montres constituent des appareils pour donner l'heure, il s'agit en fait d'articles distincts;
- b) L'appelante n'a pas réussi à montrer l'emploi possible en liaison avec des «montres»;
- c) Pour ce qui est des «horloges», l'emploi en liaison avec des produits qui peuvent donner l'heure ne peut être assimilé à un emploi en liaison avec des «horloges»;
- d) Même si les «horloges parlantes» sont des «horloges», elles ne peuvent être considérées comme telles à l'égard de l'enregistrement TMS 211,365 parce qu'elles sont expressément désignées «horloges parlantes» dans la liste des marchandises.

L'appelante conteste ces conclusions. À cette fin, elle s'appuie principalement sur une décision antérieure rendue dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 où une question semblable a été tranchée. Dans cette décision, l'agent d'audition Herzig, qui agissait pour le compte du registraire, avait rendu la décision suivante :

[TRADUCTION]

La partie requérante fait valoir que des marchandises comme les magnétoscopes et les fours à micro-ondes, même s'ils possèdent une fonction horloge, ne sont pas vendues comme des horloges. Je suis parfaitement d'accord avec ces observations. Toutefois, je ne souscris pas à l'opinion selon laquelle un radio-réveil n'entre pas dans la définition d'une horloge qui figure dans les dictionnaires, soit «un appareil qui indique le passage des heures». Un radio-réveil est acheté pour tenir lieu de réveil-matin et, à ce titre, son objet principal consiste à fonctionner comme une horloge et non pas comme une radio. La partie requérante mentionne également que les «montres» sont différentes des «horloges» et qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la marque en liaison avec des «montres». Dans ses observations écrites, le propriétaire inscrit se réfère aux dictionnaires techniques, où une montre est définie comme étant un petit appareil qu'on porte sur soi pour savoir l'heure. Les éléments de preuve du propriétaire inscrit montrent clairement l'emploi de la marque en liaison avec une «horloge numérique format portefeuille» que les athlètes peuvent mettre dans leur poche et qui, notamment, annonce le temps écoulé.

Je n'éprouve aucune difficulté à conclure que les preuves qui m'ont été présentées suffisent à respecter les exigences de l'article 45. Par conséquent, je conclus que la marque est employée au Canada en liaison avec des horloges et des montres et que l'enregistrement doit donc être maintenu tel qu'il figure dans le registre².

Le registraire dans la présente instance a réagi comme suit à cette décision :

[TRADUCTION]

Le propriétaire inscrit souligne que cette question a déjà été tranchée par le registraire dans une décision relative à une instance fondée sur l'article 45 mettant en cause une marque de commerce; la décision est datée du 30 août 1990. Il prétend que, dans cette décision, le registraire a conclu que la preuve d'un emploi en liaison avec «des montres et des horloges» suffit à satisfaire aux exigences de l'article 45 et que celui-ci est respecté dans cette affaire (comme ici) à l'égard des ventes de «radios-réveils, calculatrices-réveils de voyage, organisateurs électroniques munis d'une horloge et d'un calendrier intégrés, horloges parlantes et horloges numériques format de poche».

Quant à la première observation du propriétaire inscrit suivant laquelle une preuve de l'emploi en liaison avec des «horloges» ou des «montres» suffirait à maintenir l'enregistrement aussi bien pour les montres que pour les horloges, je soulignerais le fait que l'article 45 exige clairement la preuve de l'emploi en liaison avec chacune des marchandises. La jurisprudence déterminante sur ce point est la décision de la Cour d'appel fédérale dans *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Col.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 288. Par conséquent, pour que l'enregistrement soit maintenu à l'égard des «horloges» ou des «montres», le propriétaire inscrit est tenu de prouver l'emploi en liaison avec des horloges et des montres comme articles distincts. Je suis d'accord que les horloges et les montres peuvent être considérés de manière générale comme des appareils servant à indiquer le passage des heures, mais les dictionnaires définissent une horloge comme étant un appareil autre qu'une montre servant à indiquer ou à mesurer le temps. En conséquence, même si les deux marchandises peuvent entrer dans une seule grande catégorie, soit celle des appareils servant à indiquer l'heure, elles constituent en réalité des articles distincts. Quant à la définition du terme «horloge», l'avocat du propriétaire inscrit a précisé que les temps ont changé et que cette définition n'était plus applicable. Cependant, le propriétaire inscrit n'a fourni aucune preuve à cet effet.

Quant à l'emploi en liaison avec des «horloges», je conviens avec la partie requérante que tout emploi prouvé en liaison avec «des calculatrices électroniques munies d'une horloge, des organisateurs électroniques munis d'une horloge, des ordinateurs personnels format de poche, des télécopieurs portatifs, des lecteurs stéréo de CD, des magnétoscopes à cassettes, des caméras vidéo et des fours à micro-ondes», même si ces marchandises peuvent afficher l'heure, ne constitue pas un emploi en liaison avec des «horloges». Dans la décision fondée sur l'article 45 rendue le 30 août 1990, l'agent d'audition Herzig était d'avis que des marchandises comme les magnétoscopes et les fours à micro-ondes, même si elles peuvent afficher l'heure, ne sont pas vendues comme des horloges. Je suis tout à fait d'accord.

²Décision du registraire des marques de commerce datée du 30 août 1990, dossier d'appel, vol. I. Cette décision a été contestée en appel et était en instance au moment de l'audience.

Concernant la vente des «horloges parlantes», je suis convaincu que le modèle CT-670, tel qu'il figure dans le catalogue 1991 (dont des photocopies sont jointes sous la pièce 2), constitue une «horloge» et non pas une «montre», particulièrement à la lumière de la définition du terme «horloge» que l'on trouve dans les dictionnaires, soit qu'il s'agit d'un «appareil autre qu'une montre». Compte tenu de cette définition, j'arrive donc à une conclusion différente de celle tirée par l'agent d'audition Herzig le 30 août 1990³.

Plus loin, le registraire conclut que les «horloges parlantes», étant désignées séparément dans la liste de marchandises du propriétaire inscrit, ne peuvent être mises dans la même catégorie que les «montres et horloges». Il a été souligné qu'une conclusion contraire rendrait la désignation des «horloges parlantes» superflue, résultat qui peut être évité si l'on donne à la catégorie des «horloges et montres» un sens qui exclut les marchandises mieux décrites par les termes «horloges parlantes». Puisqu'on n'avait prouvé aucun emploi en liaison avec des «horloges» autres que des «horloges parlantes», le registraire a ordonné la suppression.

J'estime qu'aucun point significatif ne découle de cette décision autre qu'à l'égard des «horloges parlantes».

En vertu de l'article 45, l'appelante était tenue de prouver l'emploi de sa marque de commerce, dans le cours normal de ses affaires, en tout temps durant les deux années précédant la date de l'avis (c.-à-d. du 20 janvier 1991 au 20 janvier 1993). Dans l'éventualité où un tel emploi ne pouvait être prouvé, l'article 45 exigeait que l'appelante précise la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Dans sa déclaration solennelle, l'appelante a effectivement allégué qu'elle vend «depuis de nombreuses années» une gamme de produits qui affichent l'heure comme fonction primaire ou secondaire, y compris des radios-réveils. Toutefois, comme l'a souligné le registraire dans sa décision, les seules marchandises⁴ pour lesquelles une preuve d'emploi durant la période visée par l'article 45 a été produite sont les calculatrices électroniques munies d'une horloge, les organisateurs électroniques munis d'une horloge, les ordinateurs personnels format de poche, les télécopieurs, les lecteurs stéréo de CD, les magnétoscopes à cassettes, les caméras vidéo et les fours à micro-ondes, tous des appareils munis d'une horloge ou d'une fonction d'affichage de l'heure.

³ Motifs de décision, dossier d'appel, vol. 1.

⁴ Autres que les horloges parlantes.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le registraire a décidé avec raison que ces marchandises ne pouvaient pas être désignées comme «des horloges ou des montres» à cause de leur fonction d'affichage de l'heure qui est clairement accessoire à l'utilisation première distincte à laquelle elles sont destinées.

Quant aux «horloges parlantes», le registraire a conclu qu'il s'agissait d'«horloges» et non pas de «montres» :

[TRADUCTION]

[...] particulièrement à la lumière de la définition du terme horloge que l'on trouve dans les dictionnaires, soit qu'il s'agit d'un «appareil autre qu'une montre». Compte tenu de cette définition, j'arrive donc à une conclusion différente de celle tirée par l'agent d'audition Herzig⁵.

Dans la décision antérieure, l'agent d'audition Herzig s'était appuyé sur les dictionnaires scientifiques et techniques de même que sur la définition du mot «montre» qu'on y trouvait⁶ pour assimiler à des «montres» les «horloges numériques format de poche» possédant une configuration semblable aux «horloges parlantes» en litige ici.

Il n'est pas facile de déterminer si ces appareils sont des «montres» ou des «horloges». Toutefois, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de répondre à cette question parce que, peu importe que les «horloges parlantes» soient des «montres» ou des «horloges», les horloges parlantes en l'instance faisaient l'objet d'un emploi spécifique pour les besoins de l'inscription dans le registre compte tenu de sa description commerciale qui exclut, à l'égard des horloges parlantes, l'utilisation plus générale visée par les termes «horloges et montres».

Le registraire a pris note de ce fait à la page 4 de sa décision, où il se reporte aux arguments de l'intimée selon lesquels les «horloges parlantes» sont désignées séparément dans la liste des marchandises du propriétaire inscrit, de sorte qu'elles ne peuvent entrer dans la même catégorie que les «montres et horloges». Toutefois, le registraire a poursuivi plus loin son analyse et déclaré que la seule catégorie ainsi éliminée était celle des «horloges» et a déterminé que les «horloges parlantes» n'étaient pas des «montres». Il semble clair qu'il n'est pas pertinent de savoir si des «horloges parlantes» sont des «montres» ou des «horloges», puisque ces «horloges parlantes» font l'objet d'un emploi inscrit où elles sont mentionnées expressément.

C'est l'appelante qui a rédigé la description commerciale des «horloges parlantes» et qui a modifié l'inscription de sa marque de commerce en y ajoutant l'emploi précisé dans cette description. Si elle a

⁵ Motifs de décision, dossier d'appel, vol. 1.

⁶ Petit appareil qu'on porte sur soi pour savoir l'heure.

procédé ainsi, c'est sûrement parce qu'elle considérait que l'emploi de sa marque de commerce à l'égard des «horloges parlantes» était différent du même emploi à l'égard «des horloges et des montres», selon le cas. Les fabricants ont intérêt à élargir la portée de la protection offerte par la Loi au fur et à mesure que leurs gammes de produits s'étendent et que les utilisations possibles de leurs produits se multiplient. Cependant, lorsqu'ils le font, ils précisent des emplois différents qui, s'ils sont prouvés, ne peuvent sauvegarder l'enregistrement d'emplois inscrits antérieurement à moins qu'il soit possible de prouver que ces emplois antérieurs subsistent en propre⁷.

Il s'ensuit qu'en l'espèce le registraire a eu raison de conclure que l'appelante, si elle souhaitait maintenir son emploi inscrit des marchandises désignées comme «des montres et des horloges», était tenue de prouver l'emploi de ces marchandises autrement que par renvoi aux «horloges parlantes». Elle n'a pas réussi à le faire.

L'appel est donc rejeté.

Marc Noël

Juge

Ottawa (Ontario)
Le 6 février 1997

⁷Comparer avec la décision *Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Col. et al.*, 80 C.P.R (2d) 228, à la p. 236 (juge Stone) : «Il est manifeste que la «bière», l'«ale», le «porter» et le «stout» sont des marchandises apparentées appartenant à une seule famille de produits de brasserie. [...] La précision de marchandises autres que la bière suggère, en l'absence de preuve contraire, que chacune d'elles est effectivement différente des autres dans une certaine mesure et de la «bière» elle-même, sinon les mots «ale», «porter», «stout», boissons à base de malt, sirop de malt et extraits de malt sont superflus. [...] En l'espèce, l'intimée n'a pas prouvé que la marque de commerce «RAINIER» est employée au Canada à l'égard de la totalité des marchandises spécifiées. Elle a uniquement indiqué que la marque était employée à l'égard de la «bière». À mon avis, le fait que les autres marchandises indiquées tombent dans un groupe de marchandises qui se rapportent d'une façon quelconque à la bière n'est pas suffisant pour garder intact l'enregistrement. Il aurait pu en être ainsi si l'intimée avait également démontré que la marque de commerce était employée au Canada à l'égard de chacune de ces autres marchandises.»

Traduction certifiée conforme :

Martine Guay, LL.L.

**COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE**

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-474-96

INTITULÉ DE LA CAUSE : Sharp Kaubishiki Kaisha
c. 88766 Canada Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 janvier 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NOËL LE 6 FÉVRIER
1997.

ONT COMPARU :

Nicola Hunt

POUR L'APPELANTE

Barry Gamache

POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Avisar, Hunt & Yan
Barristers and Solicitors
Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANTE

Léger Robic Richard
Avocats
Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉE