

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : PURAFIL DESIGN  
N° D'ENREGISTREMENT : 225,434

Le 3 octobre 2000, à la demande de Purafil, Inc., le registraire a donné un avis suivant l'article 45 à Purafil Canada Ltd. - Purafil Canada Ltée, le propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

À la date de l'avis prévu à l'article 45, l'enregistrement de la marque de commerce visait les marchandises et services suivants :

marchandises :

Cellules filtrantes d'air pour les ordinateurs personnels, unités pour air corrosif, purificateurs d'air ambiant, unités à accès latéral, filtres et pastilles imprégnées de permanganate utilisées comme désodorisant d'air.

services :

Conception et planification de systèmes de filtration utilisés pour le traitement de l'air.

# Purafil

Toutefois, le 4 juillet 2002, l'enregistrement de la marque de commerce a été modifié pour effectuer une correction d'écriture étant donné que, conformément à la décision du 31 mai 1993 rendue en vertu de l'article 45, les services auraient dû être supprimés suivant la modification

inscrite le 27 août 1993. En conséquence, le 4 juillet 2002, tous les services ont été radiés de l'enregistrement de la marque de commerce.

Compte tenu de ce qui précède, l'emploi qui doit être établi dans la présente procédure consiste en l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises que sont les « filtres et les pastilles imprégnées de permanganate utilisées comme désodorisant à air ».

Conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'établir que 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 ou, à défaut, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

L'affidavit de M. Harry Topikian, accompagné de pièces, a été produit en réponse à l'avis. La partie requérante a produit un mémoire écrit. Le titulaire de l'enregistrement a produit son mémoire écrit et a demandé et obtenu une prolongation rétroactive du délai pour produire l'affidavit modifié de M. Topikian, en date du 5 décembre 2001, afin de corriger une erreur d'écriture figurant dans le paragraphe 3 de le premier affidavit de M. Topikian. La partie requérante a produit un mémoire écrit additionnel, et les deux parties étaient représentées à l'audience. Lors de celle-ci, l'avocat du titulaire de l'enregistrement a soutenu que le mémoire écrit additionnel de la partie requérante devait être écarté dans la mesure où il aborde des questions qui vont au-delà de ce qui est contenu dans le deuxième affidavit de M. Topikian. À

mon avis, ce type d'objection aurait dû être soulevée bien avant l'audience. De plus, étant donné que le titulaire de l'enregistrement a eu l'occasion de traiter les questions soulevées dans le mémoire écrit additionnel de la partie requérante, le titulaire de l'enregistrement n'a donc subi aucun préjudice dans ce cas. Par conséquent, je conclus que le mémoire écrit additionnel de la partie requérante fait partie du dossier de la présente procédure. Les deux parties ont également présenté des observations sur la précédente procédure en vertu de l'article 45, commencée le 19 janvier 1990, se rapportant à la présente marque de commerce et opposant les mêmes parties. Toutefois, comme je suis d'avis que la procédure précédente n'a aucune incidence sur la présente procédure, je n'ai donc pas tenu compte des éléments de preuve produits précédemment.

Dans son premier affidavit, M. Topikian indique qu'il est vice-président - Exploitation de la société titulaire de l'enregistrement, et il précise les chiffres de ventes de sa société au titre des filtres et des pastilles au Canada en liaison avec la marque de commerce PURAFIL Design. Les périodes de ventes pertinentes sont indiquées dans le deuxième affidavit fait sous serment le 5 décembre 2001. M. Topikian a fourni les chiffres de ventes pour chacune des périodes suivantes : du 1<sup>er</sup> février 1997 à avril 1998; du 1<sup>er</sup> février 1998 au 31 janvier 1999; du 1<sup>er</sup> février 1999 au 31 janvier 2000; 1<sup>er</sup> février 2000 au 31 janvier 2001. Il indique que le titulaire de l'enregistrement a vendu les marchandises en grande quantité et que les ventes ont été faites dans la pratique normale du commerce à de nombreuses entreprises commerciales et industrielles.

Comme pièce B, il produit des photos illustrant le devant des contenants types des marchandises, telles que celles-ci sont emballées, distribuées et vendues au Canada depuis plusieurs années.

Comme pièce C, il produit des factures représentatives démontrant que des ventes de marchandises ont été réalisées en liaison avec la marque de commerce. Il confirme que la mention « Media MMX » suivie d'un chiffre sur les factures est un renvoi aux marchandises que spécifie l'enregistrement. Il confirme également que la mention Purafil Canada Inc. sur les factures résulte d'une erreur par sa société au moment de la commande des factures. Il indique clairement qu'à toutes les époques pertinentes les ventes mentionnées ont été réalisées par Purafil Canada Ltd. - Purafil Canada Ltée. Comme pièce D, il produit une « fiche technique sur la sécurité du matériel » représentative qui, dit-il, accompagne chaque envoi de marchandises.

L'affidavit fait également état de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services, car les services étaient toujours spécifiés dans l'enregistrement de la marque de commerce lorsque l'affidavit de M. Topikian a été produit. Étant donné que les services ne font plus partie de l'enregistrement, je ne trancherai que la question de savoir si la preuve établit l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement.

À l'audience et dans son mémoire écrit, la partie requérante a longuement fait valoir que la preuve produite était imprécise, ambiguë et contradictoire. Elle a soulevé des questions d'ambiguïté et de fiabilité concernant les factures, les contenants représentatifs, les chiffres de ventes et certaines déclarations faites dans l'affidavit. Elle a fait valoir que la preuve ne répondait

pas aux critères jurisprudentiels en matière de preuve que sont la « qualité », la « fiabilité » et « l'établissement à première vue de l'emploi ».

Ayant examiné la preuve, j'arrive à la conclusion que même si celle-ci présente effectivement plusieurs lacunes, à mon humble avis, elle n'est pas manifestement ambiguë. Selon la jurisprudence se rapportant à l'interprétation de l'article 45 de la Loi, il est bien établi que la procédure en vertu de l'article 45 doit être simple, expéditive et de nature sommaire et qu'elle ne vise qu'à permettre au propriétaire inscrit de démontrer que sa marque de commerce est employée. Les questions de faits contestées doivent être traitées dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 57 de la Loi et non par la voie d'une procédure sommaire en vertu de l'article 45 (*Meredith & Finlayson v. Registrar of Trade Marks et Al.*, 40 C.P.R. (3d) 409).

En l'espèce, l'examen de la preuve dans son ensemble, l'interprétation juste des paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'affidavit ainsi que l'examen des documents produits comme pièces B et C me permettent de conclure que les ventes des marchandises que spécifie l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce ont été réalisées, durant la période pertinente, de la manière exigée par le paragraphe 4(1) et par l'article 45 de la Loi.

En ce qui concerne les factures, sur la foi des déclarations faites sous serment dans les paragraphes 4 et 6 de l'affidavit, j'accepte que les factures portant des dates au cours des années 1997, 1998, 1999 et 2000 se rapportent à des ventes réalisées, par le titulaire de

l'enregistrement, dans la pratique normale du commerce et que la mention, sur les factures, de « Media MMX » suivie d'un chiffre est un renvoi aux marchandises que spécifie l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce. En ce qui concerne le nom Purafil Canada Inc. figurant sur les factures, j'accepte l'explication de M. Topikian selon laquelle il s'agissait d'une erreur de sa société au moment de la commande des factures, et j'accepte sa déclaration sous serment selon laquelle, à toutes les époques pertinentes, les ventes mentionnées ont été réalisées par Purafil Canada Ltd. - Purafil Canada Ltée, le propriétaire inscrit. À mon avis, il n'existe aucune raison pour ne pas croire les déclarations faites sous serment par le déposant. De plus, je remarque que l'adresse figurant sur les factures est celle du titulaire de l'enregistrement, ce qui corrobore les déclarations de M. Topikian.

En ce qui concerne les chiffres de ventes fournis, M. Topikian a indiqué qu'ils se rapportaient aux ventes de filtres et de pastilles au Canada en liaison avec la marque de commerce. Il est vrai qu'au paragraphe 10 de son affidavit il mentionne que les frais des services d'analyse sont inclus dans le prix de ventes des filtres et des pastilles et que, parmi les centaines de clients qui ont acheté les marchandises durant la période pertinente, plus de 40 se sont prévalus des services d'analyse. Par conséquent, même si je suis d'accord avec la partie requérante lorsqu'elle dit qu'une partie des chiffres de ventes se rapportent aux « services », il ne fait aucun doute qu'une partie de ces chiffres se rapportent aussi aux marchandises. Par conséquent, sur la foi des factures, des chiffres de ventes et des déclarations faites dans l'affidavit, j'arrive à la conclusion que les transferts des marchandises que spécifie l'enregistrement sont survenus durant la période pertinente et que l'emploi a été le fait du titulaire de l'enregistrement.

En ce qui concerne la manière dont la marque de commerce était en liaison avec les marchandises au moment du transfert dans la pratique normale du commerce, M. Topikian a produit des photos des contenants types pour les marchandises (pièce B). Tous les contenants portent la marque de commerce. La partie requérante a soulevé plusieurs objections en ce qui concerne les contenants en question.

La partie requérante soutient que sur le contenant en forme de « seau » figurent également les marques de commerce SKUNK & Dessin et ERADICATAIR, dont les enregistrements des marques de commerce, dit-il, ont été radiés pour défaut de renouvellement, ce qui porte à croire que le contenant était un vieux contenant et non un contenant utilisé durant la période pertinente.

En ce qui concerne les enregistrement des marques de commerce SKUNK & Dessin et ERADICATAIR, je dois dire que la partie requérante ne peut présenter de preuve dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 (voir *Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, 40 C.P.R. (3d) 409). De plus, bien que le registraire puisse exercer son pouvoir discrétionnaire et examiner le registre des marques de commerce pour vérifier si un enregistrement est radié, en général, il ne le fera pas dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Comme la partie requérante ne m'a pas convaincue qu'une exception devrait être faite dans le cas présent, je n'ai pas examiné le registre des marques de commerce pour vérifier si les enregistrements en question sont radiés. De toute façon, même si les enregistrements en question sont radiés, cela n'empêcherait pas le propriétaire de continuer à employer les marques de commerce.

La partie requérante a également soulevé la question de la mise en garde manuscrite figurant sur le seau. Elle soutient qu'il ne semble pas s'agir d'un seau utilisé dans le commerce. Je conviens que les marques manuscrites sur le seau soulèvent effectivement des questions et que M. Topikian aurait dû expliquer pourquoi le titulaire de l'enregistrement a choisi de produire en preuve une photo d'un « seau » sur lequel figurent des marques manuscrites. Toutefois, étant donné que M. Topikian a indiqué qu'il s'agissait d'un contenant type pour les marchandises, je suis disposée à l'accepter comme tel.

En ce qui concerne les caisses de carton d'emballage, la partie requérante soutient que, bien qu'elles portent une étiquette qui mentionne la marque de commerce « PURAFIL », les mentions « MM-3000 » et « MM-9000 » y figurent et non pas « Media MMX » (la manière dont les marchandises sont décrites sur les factures). À mon avis, le fait que la mention « Media MMX » ne figure pas n'est pas fatal. M. Topikian a indiqué qu'il s'agit là d'un type de contenant pour l'emballage des marchandises que spécifie l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce et, par conséquent, je l'accepte comme tel. À mon avis, la mention « PURAFIL » qui y figurant est un renvoi aux marchandises visées par l'enregistrement. Le fait que les mentions « MM-3000 » et « MM-9000 » figurent également sur l'emballage n'enlève rien au fait que la marque de commerce PURAFIL y figure clairement aussi et que M. Topikian a clairement indiqué que les marchandises que spécifie l'enregistrement étaient vendues dans ces emballages.

En ce qui concerne les trois petits flacons portant la marque de commerce, M. Topikian a encore clairement indiqué qu'ils sont des contenants types pour les marchandises, par conséquent, je les



accepte comme tel. Toutefois, je conviens avec la partie requérante qu'aucune facture ne semble se rapporter à des ventes de marchandises visées par l'enregistrement dans de tels contenants.

Néanmoins, compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis prête à reconnaître que, selon la prépondérance des probabilités, les marchandises visées par l'enregistrement qui ont été vendues durant la période pertinente l'auraient été dans au moins un des contenants illustrés dans la pièce B. De plus, comme l'a indiqué M. Topikian, étant donné qu'une « fiche technique sur la sécurité du matériel », sur laquelle figure la marque de commerce « PURAFIL », accompagne chaque envoi de marchandises, je conclus qu'au moment du transfert des marchandises la marque de commerce figurait sur l'emballage des marchandises ou était tellement en liaison avec les marchandises que l'avis exigé par le paragraphe 4(1) était donné à l'acheteur de celles-ci.

Comme je suis arrivée à la conclusion, mais non sans difficultés, que les ventes des marchandises que spécifie l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce ont été réalisées durant la période pertinente par le titulaire de l'enregistrement, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 225,434 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 5 JUIN 2003.

D. Savard

Agente d'audience principale  
Division de l'article 45