

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : AEROSPACE ENGINEERING & DESSIN
ENREGISTREMENT N° 415,620

Le 18 octobre 1999, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs, le registraire a fait parvenir un avis en application de l'article 45 à la Society of Automotive Engineers, Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce AEROSPACE ENGINEERING & DESSIN (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « magazines ».

**AEROSPACE
ENGINEERING**

Conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, la propriétaire inscrite de la marque de commerce est tenu d'indiquer 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 de la période de trois ans qui précède immédiatement 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 réponse à l'avis, l'affidavit de Max E. Rumbaugh jr. a été déposé avec des pièces. Les deux parties ont présenté des observations écrites et ont été représentées lors de l'audience.

Dans son affidavit, M. Rumbaugh indique que la compagnie inscrite est une société sans but lucratif de Pennsylvanie et que la marque de commerce AEROSPACE ENGINEERING (et dessin) est employée au Canada en liaison avec le magazine portant le même nom, publié et diffusé par la Society of Automotive Engineers, Inc. (« la Société »). Il précise que, exception faite du premier numéro annuel du magazine qui regroupe les mois de janvier et de février, le magazine est publié mensuellement. Les pièces 1 à 34 présentées en preuve sont les pages couvertures de tous les numéros publiés d'octobre 1996 à octobre 1999. M. Rumbaugh explique que l'abonné type du magazine est membre de la Société et, une fois sa cotisation annuelle payée, peut choisir de recevoir sans frais additionnels, soit le magazine AEROSPACE ENGINEERING, soit le magazine AUTOMOTIVE ENGINEERING. Cependant, un membre canadien peut choisir l'abonnement aux deux magazines en versant la somme annuelle de 15 \$US. M. Rumbaugh fournit une liste indiquant le nombre de membres canadiens abonnés en date du 31 juillet pour les années 1997, 1998 et 1999 et souligne que l'abonnement annuel au magazine est également offert aux non membres pour la somme de 66 \$. Au paragraphe 7 de l'affidavit, il indique le nombre moyen de copies du magazine AEROSPACE ENGINEERING diffusées mensuellement au Canada aux membres et aux non membres pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999.

Les principaux arguments de la partie requérante sont les suivants :

La marque de commerce n'est pas employée dans la pratique normale du commerce;

Rien n'indique que le propriétaire et la partie, SAE ou SAE Aerospace ou SAE Aerospace International, identifié sur la page couverture du magazine, ne sont qu'une seule et unique entité;

La marque de commerce qui apparaît sur les pages couverture présentées en preuve comme pièces 1 à 34 ne constitue pas l'emploi de la marque de commerce déposée.

En ce qui concerne la première question, bien que la preuve ne soit pas prédominante et que l'affidavit de Rumbaugh manque de précision, une interprétation objective du paragraphe 4 de son affidavit m'amène à conclure que, lorsqu'un membre de la Société paie sa cotisation annuelle, il a le choix de recevoir une publication portant la marque de commerce qui fait l'objet du présent litige ou une publication intitulée AUTOMOTIVE ENGINEERING. De plus, la personne qui désire recevoir les deux publications doit verser des frais additionnels de 15 \$US. J'estime donc, selon la preuve présentée, que les frais de cotisation annuelle comprennent les frais d'abonnement à l'un des magazines et que le membre choisit le magazine qu'il souhaite recevoir.

À mon avis, comme la déposante inclut normalement le prix de l'abonnement de l'un des magazines dans les frais de la cotisation annuelle, j'en conclus que le transfert de la publication équivaut à un transfert dans la pratique normale du commerce. Contrairement à l'affaire *Banque Royale du Canada c. RTM*, 63 C.P.R. (3d) 322, la publication n'est pas un document interne et n'est pas distribuée gratuitement aux destinataires. Il y a plutôt des frais d'abonnement qui sont inclus dans la cotisation annuelle d'adhésion à la Société. Comme les frais comprennent le prix d'abonnement à un seul magazine, le membre qui souhaite recevoir l'autre publication doit payer un montant additionnel. Je suis entièrement d'accord avec la déposante qui estime que, en

l'espèce, l'emploi démontré satisfait aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi en ce sens que le transfert des marchandises a été effectué dans le cadre de la pratique normale du commerce.

En ce qui concerne le transfert des marchandises, M. Rumbaugh a indiqué le nombre de Canadiens qui étaient membres en date du 31 juillet pour chacune des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que le nombre moyen de copies du magazine AEROSPACE ENGINEERING qui sont diffusées mensuellement au Canada. Par conséquent, je suis convaincue qu'il y a eu transfert des marchandises au Canada au cours de la période pertinente.

En ce qui concerne l'avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises que l'acheteur des marchandises doit recevoir au moment du transfert, j'estime que le fait qu'un membre ait choisit de s'abonner à la publication AEROSPACE ENGINEERING plutôt qu'à AUTOMOTIVE ENGINEERING, et que la marque de commerce du magazine y soit clairement indiquée, me permet d'arriver à la conclusion que, au moment du transfert dans la pratique normale du commerce, le destinataire a été avisé de la liaison entre la marque de commerce et les marchandises de la façon requise par le paragraphe 4(1).

En ce qui concerne la question de savoir si la marque de commerce indiquée sur le magazine est la marque de commerce déposée, comme le prétend la déposante, je suis d'avis que la marque déposée est manifestement celle qui est indiquée sur la page couverture de chacun des magazines, présentés aux pièces 1 à 3, dont les numéros ont été publiés au cours de la période pertinente. J'ajouterais que, bien que la marque de commerce indiquée sur les pages couvertures

des magazines présentés aux pièces 4 à 34 s'écarte de la marque déposée, j'estime que cet emploi constitue un emploi de la marque de commerce déposée parce que, à mon avis, l'écart est mineur et n'est pas de nature à tromper ou à porter atteinte au public de quelque façon. (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59 (CAF).

En ce qui concerne les noms SAE International, SAE et SAE AEROSPACE, qui apparaissent sur la page couverture des magazines, j'accepte l'argument de la déposante selon lequel ce sont simplement des noms commerciaux, rien n'indiquant qu'il s'agisse d'entités légales distinctes. De plus, comme il est clairement indiqué au paragraphe 3 de l'affidavit, le magazine est publié et diffusé par la déposante. J'estime par conséquent que l'emploi démontré est un emploi par la déposante.

Compte tenu de la preuve présentée, je conclus que l'enregistrement de la marque devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 415,620 est en conséquence maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL, QUÉBEC, CE 25^e JOUR D'AVRIL 2002.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45