

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : SOFTIRE CORE & DESIGN  
N° D'ENREGISTREMENT : 441 308

Le 19 octobre 1999, le registraire, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs, a donné l'avis visé à l'article 45 à Jalcos Holdings Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus.

La marque de commerce SOFTIRE CORE & DESIGN (illustrée ci-dessous) a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : pneus et produits liés aux pneus, à savoir produits de remplissage multicouche de pneus.



L'affidavit de Bernard J. O'Coin et des pièces à l'appui ont été fournis en réponse à l'avis. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. L'audition orale qui avait été demandée a été annulée.

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments ayant trait aux éléments de preuve produits. Elle prétend que l'emploi ne revient pas au titulaire de l'enregistrement, qu'il ne s'agit pas de l'emploi de la marque de commerce déposée et que rien sur les factures n'indique que les ventes ont été faites à des clients canadiens et dans la pratique normale du commerce. En ce qui a trait aux étiquettes caoutchoutées produites sous la cote B qui, selon M. O'Coin, sont fixées sur les [TRADUCTION] « pneus qui contiennent des produits de remplissage multicouche », la partie requérante soutient que les factures ne font état d'aucune vente de [TRADUCTION] « pneus qui contiennent des produits de remplissage multicouche » et que, par conséquent, la preuve ne montre pas que de telles étiquettes ont été utilisées pendant la période pertinente.

Dans son plaidoyer écrit, le titulaire de l'enregistrement soutient qu'il ressort clairement de la preuve que la marque a été employée conformément aux articles 45 et 50 et aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la *Loi sur les marques de commerce* et qu'elle a été employée en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Il affirme de plus que la marque dont l'emploi est démontré est bien celle qui a été déposée.

En ce qui a trait au premier argument de la partie requérante, je suis convaincue que la preuve montre que l'emploi revient au propriétaire inscrit. M. O'Coin a clairement indiqué qu'il est le président de la compagnie titulaire de l'enregistrement et le président du détenteur de licence, à savoir Trojan Tire Inc. La décision *Petro-Canada v. 2946661 Canada Inc.*, 83 C.P.R. (3d) 129, étaye la position selon laquelle le contrôle exigé par l'article 50 existe lorsque la personne responsable de deux compagnies est la même. De plus, M. O'Coin a expliqué le contrôle exercé par le propriétaire au paragraphe 9 de son affidavit. L'emploi démontré par Trojan Tire Inc. revient donc au propriétaire inscrit.

Quant à la question de savoir si la marque dont l'emploi est démontré est bien celle qui a été déposée, je partage l'opinion du titulaire de l'enregistrement selon laquelle l'ajout est de nature descriptive et est écrit de surcroît en très petits caractères. Toutes les caractéristiques importantes de la marque telle qu'elle a été déposée ont été conservées et les différences n'induiront pas en erreur un acheteur ignorant. (*Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, et *Promafil Canada Ltée v. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59).

En ce qui regarde la vente des marchandises pendant la période pertinente, je suis d'avis que les factures concernent des ventes de marchandises spécifiées dans l'enregistrement puisque M. O'Coin a clairement indiqué qu'elles représentent les factures typiques employées pour [TRADUCTION] « la vente de pneus, de produits de remplissage multicouche ou d'une combinaison de ces marchandises ». Je suis d'avis également que la marque a été employée conformément aux paragraphes 4(1) ou 4(3) de la Loi. M. O'Coin a indiqué que l'étiquette portant la marque de commerce (pièce E) est fixée sur les marchandises au moment où elles sont vendues aux clients. Ces informations révèlent de quelle façon la marque de commerce était apposée sur les marchandises lors du transfert de leur propriété au Canada ou lors de leur

exportation du Canada. Je suis donc convaincue à cet égard que l'emploi démontré de la marque en liaison avec [TRADUCTION] « des pneus contenant le produit de remplissage multicouche » équivaut à l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, à savoir [TRADUCTION] « pneus et produits de remplissage multicouche de pneus ». Je suis également convaincue que les ventes ont été faites dans la pratique normale du commerce.

L'ensemble de la preuve me permet de conclure que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 441 308 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 30 MARS 2001.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Division de l'article 45