

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ENGINEERED CARE
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 409 746

Le 19 octobre 1999, le registraire, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs, a donné l'avis visé à l'article 45 à Syprotec Inc., le propriétaire alors inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus. Le 6 janvier 2000, GE Syprotec Inc. a été inscrit comme le nouveau propriétaire de la marque.

La marque de commerce ENGINEERED CARE a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises : Analyseurs d'hydrogène dissous, analyseurs d'humidité liquide dans les diélectriques, déshydrateurs permettant d'éliminer l'eau des liquides non aqueux, détecteurs des premiers signes d'anomalie dans les transformateurs.

services : Entretien et réparation de ces marchandises.

L'affidavit de Jean Paul Sardin et des pièces à l'appui ont été fournis en réponse à l'avis. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit mais n'ont pas demandé une audition orale.

Dans son affidavit, M. Sardin déclare qu'il a été au service de Syprotec Inc. et qu'il a conservé son poste de vice-président du marketing, des ventes et du service à la clientèle au sein du nouveau propriétaire de la marque. La pièce A jointe à son affidavit contient des copies de différents documents concernant la cession de la marque et l'inscription du nouveau propriétaire dans le registre des marques de commerce.

Les pièces B1 à B11 sont des brochures décrivant les produits de GE Syprotec Inc. ou de la société qui l'a précédée, Syprotec Inc. Ces brochures parlent d'analyseurs d'hydrogène dissous, d'analyseurs d'humidité liquide dans les diélectriques, de déshydrateurs permettant d'éliminer l'eau des liquides non aqueux et de détecteurs des premiers signes d'anomalie dans les transformateurs, qui sont des marchandises visées par l'enregistrement. Toutes les brochures font

référence à la marque ENGINEERED CARE, et les pièces B8, B9, B10 et B11 contiennent des photographies de produits fabriqués et expédiés aux clients sur lesquels apparaît la marque ENGINEERED CARE. M. Sardin explique que, pendant la période de trois ans ayant précédé le 19 octobre 1999, les brochures B1 à B11 étaient couramment remises aux clients éventuels lors des visites de représentants et au moment où des propositions étaient soumises à des clients éventuels en vue de la fourniture de l'un des produits décrits ci-dessus.

Les pièces C1 à C3 sont des exemples de lettres, de propositions et d'autres communications envoyées à des clients éventuels. Tous ces documents portent la marque ENGINEERED CARE et une date incluse dans la période pertinente; ils étaient joints à l'une ou à plusieurs des brochures dont il a été question précédemment. Quant aux pièces D1 à D6, il s'agit de photocopies de factures et d'un bordereau de marchandises envoyés aux clients et concernant chacun des produits mentionnés dans la liste des marchandises visées par l'enregistrement et décrits dans les pièces B1 à B10.

La pièce F est une copie d'une lettre datée du 12 septembre 1999 faisant référence aux services de réparation fournis par le titulaire de l'enregistrement. La pièce G1 est une copie d'un formulaire de retour de marchandises sur lequel apparaît la marque. Quant aux pièces H1 et H2, il s'agit de copies de factures portant la marque. Finalement, la pièce H3 est une copie d'une facture commerciale datée du 14 octobre 1999.

La partie requérante fait principalement valoir que la preuve ne démontre pas que les marchandises ou l'emballage des marchandises portent la marque; que, si les marchandises sont exportées du Canada, la marque n'est pas employée à moins qu'elle n'apparaisse sur les marchandises elles-mêmes ou sur leur emballage au moment de l'exportation; que le fait que la marque figure sur le papier à en-tête, le formulaire de retour de marchandises et les factures ne démontre pas en soi qu'elle est employée au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Elle fait également valoir que la Loi ne prévoit rien au sujet de l'emploi des marques de commerce en liaison avec des services exécutés à l'extérieur du Canada.

De son côté, le titulaire de l'enregistrement prétend que les factures D1 et D3 concernent des ventes à un client au Canada d'un « TRADFODRY BREATHER », qui fonctionne comme un « déshydrateur permettant d'éliminer l'eau des liquides non aqueux », et la facture D2, la vente à un client au Canada d'une « FARADAY TMMS NURSING UNIT », qui fonctionne comme un « analyseur de gaz dissous, un analyseur d'humidité liquide dans les diélectriques et un détecteur des premiers signes d'anomalie dans les transformateurs ». Cela me convainc que des marchandises ont été vendues à des clients au Canada pendant la période pertinente. M. Sardin a explicitement indiqué que les brochures, qui parlent clairement de la marque ENGINEERED CARE et des marchandises, sont remises aux clients lors des visites de représentants et au moment où des propositions sont soumises aux fins de la fourniture des marchandises. En ce qui concerne l'emploi réputé au Canada, le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit clairement qu'une marque de commerce est réputée employée si, lors du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce, elle est liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée.

À mon avis, avis de liaison entre la marque et les marchandises aurait dû être donné à l'acheteur par les brochures remises lors des visites de représentants ou lors de la présentation de propositions de fourniture des marchandises. En outre, comme la marque de commerce apparaît clairement sur les factures, avis de liaison a continué à être donné au moment du transfert des marchandises. Le fait que le titulaire de l'enregistrement emploie d'autres marques en liaison avec d'autres types d'équipement particuliers n'empêche pas que les mots « ENGINEERED CARE » soient utilisés comme une marque de commerce à l'égard de toutes les marchandises. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la marque ENGINEERED CARE était liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison a été donné conformément au paragraphe 4(1). Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de la décision *BMB Compuscience Ltd. c. Bramalea Ltd.*, 22 C.P.R. (3d) 561, et, en particulier, des commentaires suivants de Fox tirés de *Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (1972), aux pages 59 et 60 et cités par la Cour :

[TRADUCTION] Il n'est pas essentiel que la marque de commerce soit vraiment apposée sur les marchandises elles-mêmes ou qu'elle se trouve sur les emballages dans lesquels elles sont distribuées. Cela, naturellement, constitue un bon usage de la marque de

commerce, mais cela suffit également si la marque de commerce est de quelque autre manière liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou la possession des marchandises est transférée. N'importe quel de ces faits doit, par définition, avoir lieu lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises ou bien il n'est pas fait un bon usage de la marque de commerce. [...]

[...] Il n'y a pas de raison de supposer que l'emploi d'une marque de commerce dans la publicité, les prospectus, les brochures, etc. ne constituera pas un usage de la marque de commerce au sens de l'article si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. [...]

Tant que l'emploi de la marque de commerce est lié aux marchandises au point de donner l'avis mentionné dans l'article, certains estiment qu'il est peu important que la marque de commerce apparaisse sur les marchandises elle-mêmes, sur leurs emballages ou contenants, ou soit liée à eux sur des cartes de démonstration, des unités d'affichage ou des camions de livraison ou dans des listes de prix, des prospectus ou la publicité.

De plus, pour ce qui est des marchandises appelées « FARADAY TMMS NURSING UNIT », qui, selon le titulaire de l'enregistrement, fonctionne comme un « analyseur de gaz dissous, un analyseur d'humidité liquide dans les diélectriques et un détecteur des premiers signes d'anomalie dans les transformateurs », les brochures B8, B10 et B11 montrent que la marque apparaît sur l'équipement lui-même.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la marque a été démontré à l'égard de chacune des marchandises visées par l'enregistrement, conformément au paragraphe 4(1), et que les marchandises devraient être maintenues dans l'enregistrement.

Pour ce qui est des services, il semble évident, à la lumière de la brochure constituant la pièce B9, qui parle d'un outil de soutien en ligne, et du formulaire de retour de marchandises (pièce C1), qui décrit la procédure que le client doit suivre lorsqu'il retourne des articles pour qu'ils soient réparés, que le titulaire de l'enregistrement offre et exécute des services d'entretien et de réparation des marchandises. Comme la preuve montre que des ventes ont été effectuées au Canada pendant la période pertinente, on peut conclure que les services du titulaire de l'enregistrement pouvaient être exécutés et qu'ils l'ont probablement été pour de tels clients au Canada pendant la période pertinente.

Étant donné que la marque apparaît clairement sur la brochure (pièce B9) et sur le formulaire de

réparation (pièce C1), je conclus que l'emploi de la marque en liaison avec les services qui a été démontré satisfait aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les services devraient être maintenus dans l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 409 746 sera maintenu tel quel en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 25^e JOUR D'AVRIL 2001.

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