

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PENN ENGINEERING
ENREGISTREMENT N° : 189,289

Le 19 octobre 1999, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs professionnels, le registraire a transmis un avis en application de l'article 45 à Penn Engineering & Manufacturing Corp., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce PENN ENGINEERING est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] fixations autoserrantes, fixations autoplaçantes pour soudure et manchons de perceuses autoserrants.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, sinon, indiquer la date à laquelle la marque a été ainsi employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, on a produit l'affidavit de Leon Attarian, accompagné d'un certain nombre de pièces. La partie demanderesse a déposé des observations écrites. À sa demande, le déposant s'est vu accorder, en vertu du paragraphe 47(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, une

prolongation de délai pour verser au dossier des preuves complémentaires, en l'occurrence un second affidavit de Leon Attarian. Le déposant a en outre remis des observations écrites. Il y a eu une audience à laquelle chacune des parties était représentée.

Dans ses affidavits, M. Attarian affirme que la marque de commerce est actuellement utilisée et que, depuis plusieurs années, elle est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises spécifiées, et qu'elle était ainsi employée au cours de la période en cause. Il précise que le déposant est également le fabricant des marchandises vendues sous cette marque au Canada et qu'il assure la distribution des marchandises au Canada dans la pratique normale de son commerce. Il précise que les marchandises sont expédiées au Canada dans des boîtes sur lesquelles le déposant appose sa marque de commerce PENN ENGINEERING. Il a versé au dossier des exemples de la manière dont la marque en question est apposée sur les emballages ainsi que des copies de deux factures représentatives attestant la vente de fixations en liaison avec la marque de commerce.

La partie demanderesse a soulevé plusieurs arguments, et notamment celui selon lequel l'appellation PENN ENGINEERING est un élément de la dénomination sociale du déposant et n'est pas utilisée en tant que marque de commerce; selon un autre argument, la preuve ne démontre pas que ladite marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises spécifiées lors de l'enregistrement.

Vu la preuve, je conviens que l'emploi que démontrent les éléments versés au dossier est l'emploi de l'appellation du déposant, soit « Penn Engineering & Manufacturing Corp. », et non l'emploi de la marque de commerce « PENN ENGINEERING » proprement dite. Les mots « Penn Engineering & Manufacturing Corp. », apposés sur l'emballage des fixations ainsi que sur les factures sont toujours imprimés à l'aide des mêmes caractères, et de la même taille. Les mots « PENN ENGINEERING » ne se détachent aucunement des autres éléments, en l'occurrence des mots « Manufacturing Corp. », et ne seraient donc pas interprétés comme constituant une marque de commerce distincte (voir *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d), principe 1 à la p. 535).

Le déposant fait valoir pour sa part que les mots PENN ENGINEERING suivis du symbole ® sont apposés sur les emballages et que par conséquent les mots PENN ENGINEERING sont également employés en tant que marque de commerce. Voici comment les mots PENN ENGINEERING, suivis du symbole ® figurent sur les emballages :

Comme le fait remarquer la partie demanderesse, il s'agit simplement, pour le déposant, d'une manière de faire savoir qu'il est propriétaire de plusieurs marques de commerce. La marque de commerce PENN ENGINEERING ne se détache aucunement des autres éléments et ne serait donc pas perçue comme une marque de commerce employée en liaison avec les marchandises se trouvant dans les emballages. C'est, plus précisément, la marque de commerce PEM qui semble être employée en liaison avec les marchandises. Je conviens en outre avec la partie demanderesse que c'est une chose de faire figurer sur un emballage la liste des marques de commerce dont un

déposant est propriétaire, mais il en faut plus pour démontrer l'emploi effectif d'une marque de commerce. J'estime que les éléments versés au dossier ne font que prendre pour acquis que la marque de commerce PENN ENGINEERING a été employée en liaison avec les marchandises alors que c'était, justement, ce qu'il y avait lieu de démontrer. Ne serait-ce pas en effet aller à l'encontre de l'objet de l'article 45 que de permettre à un déposant d'éviter la radiation d'une marque de commerce devenue lettre morte, en se contentant de faire figurer sur ses emballages toutes les marques de commerce dont il est propriétaire.

J'en conclus que le message apposé sur les emballages, signalant que le déposant est propriétaire de plusieurs marques de commerce, et le fait de recenser toutes ces marques de commerce, ne constituent pas un emploi répondant aux conditions prévues au paragraphe 4(1) de la Loi. J'estime que l'avis de la liaison existant entre la marque de commerce PENN ENGINEERING et les marchandises n'est en l'occurrence pas donné à l'acheteur des marchandises lorsque les marques de commerce en question sont apposées dans les conditions exposées en l'espèce.

Ayant conclu que les éléments versés au dossier n'ont pas démontré un emploi de la marque de commerce PENN ENGINEERING proprement dite, ni un emploi répondant aux conditions prévues à l'article 4(1) de la Loi, je n'ai pas à me prononcer sur les autres questions soulevées par la partie demanderesse. Je tiens cependant à ajouter qu'aucune des factures versées au dossier n'atteste un transfert de marchandises au Canada au cours de la période en cause. Selon la facture en date du 19 février 1997, les marchandises ont été expédiées à Tonawanda (New York), et cette facture n'atteste par conséquent pas un transfert de marchandises au Canada. Quant à la facture en

date du 16 mars 2000, elle atteste une vente au Canada, mais postérieure à la fin de la période en cause.

L'enregistrement n° 189,289 sera par conséquent radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 20 DÉCEMBRE 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45