

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : LNP ENGINEERING PLASTICS & DESIGN
ENREGISTREMENT N° : TMA 175,325

Le 26 novembre 1999, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs professionnels, le registraire a donné un avis en application de l'article 45 à Kawasaki LNP Inc., propriétaire inscrit de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce LNP ENGINEERING PLASTICS & DESIGN (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec des thermoplastiques, des fluorocarbures et des lubrifiants comprenant des particules thermoplastiques.



En réponse à l'avis, on a fourni les affidavits de Robert E. Schulz et Richard J. Burns, auxquels étaient jointes un certain nombre de pièces. Chaque partie a déposé des observations écrites.

Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Schulz déclare être président et directeur général du déposant. Il précise que, entre autres responsabilités, il a la haute main sur les activités de LNP Engineering Plastics

Inc. (ci-après LNP) et notamment sur tout ce qui a trait à la publicité, à la promotion des ventes et à l'administration de la marque de commerce. Ses fonctions, dit-il, lui donnent accès aux dossiers de LNP. Il explique que la marque de commerce est la marque maison de LNP, figurant à ce titre sur le papier à en-tête de la société, la publicité et les étiquettes apposées sur les marchandises. À titre de pièces A à C, il a produit des copies et/ou des échantillons de ces divers éléments. Il affirme que la marque de commerce est utilisée depuis plus de 20 ans, qu'elle figure sur les étiquettes mises sur les emballages ou sur les marchandises. À titre de pièce D, il a produit un échantillon ainsi que des photos attestant cette manière d'utiliser la marque. Il a également joint, à titre de pièce E, des copies des factures des cinq dernières années attestant la vente de produits revêtus de cette marque de commerce au Canada. Il a en outre fourni le chiffre d'affaires pour chacune des années de la période 1995 à 1999. Puis, il explique que les produits vendus sous la marque de commerce comprennent notamment des [TRADUCTION] « thermoplastiques, fluorocarbures et lubrifiants comprenant des particules thermoplastiques » et que si chacun de ces produits est vendu sous diverses autres appellations et/ou marques de commerce, telles que COLORCOMP, VERTON, STAT-KON, etc., tous ces produits sont vendus sous la marque maison LNP ENGINEERING PLASTICS & DESIGN.

Dans son affidavit, M. Burns, président de LNP Engineering Plastics Inc. (LNP), déclare que sa compagnie est le licencié exclusif de la marque de commerce, expliquant que le déposant exerce son contrôle sur l'ensemble des activités de LNP. Il explique que LNP fabrique des composés thermoplastiques, dont chacun contient des thermocarbures, des fluorocarbures et des lubrifiants. Il précise que ces composés sont produits sous forme de pastilles. Ces pastilles sont vendues à une

clientèle composée soit de producteurs intermédiaires qui vont alors fabriquer des produits en plastique destinés aux utilisateurs, soit eux-mêmes des utilisateurs capables de fabriquer les produits en plastique dont ils ont besoin. Il confirme que la marque de commerce figure sur tous les emballages des produits thermoplastiques fabriqués par sa compagnie. Il précise que chaque produit est vendu soit en sac soit en boîte, l'emballage étant toujours revêtu de la marque de commerce, comme permettent de le constater les photos jointes, à titre de pièce D, à l'affidavit de M. Schulz.

La partie demanderesse oppose plusieurs arguments aux preuves produites. Je ne saurais en retenir aucun.

En ce qui concerne les ventes de marchandises au Canada au cours de la période en cause, on a fourni non seulement les chiffres d'affaires pour chacune des trois années de la période en cause mais également des échantillons de factures. J'estime donc que des marchandises ont effectivement été vendues au cours de la période en cause.

La partie demanderesse soutient que la preuve ne démontre aucun emploi de la marque en liaison avec des « fluorocarbures ». Dans ses observations écrites, le déposant explique, cependant, que les ventes de fluorocarbures se situent dans le cadre de la vente des produits fabriqués par le déposant sous les marques STAT-KON et LUBRICOMP, produits qui contiennent effectivement un fluorocarbure, et dont l'emballage porte également la marque de commerce en question. Je relève que dans l'affidavit de M. Schulz, on apprend au paragraphe 9 que les produits LNP vendus sous la

marque de commerce en question comprennent des [TRADUCTION] « thermoplastiques, fluorocarbures et lubrifiants comprenant des particules thermoplastiques » et que si chacun de ces produits est vendu sous une appellation qui lui est propre, ils sont tous vendus sous la marque maison LNP ENGINEERING PLASTICS & DESIGN. En l'occurrence, j'estime disposer de suffisamment de faits pour conclure que chacune des marchandises visées par l'enregistrement a fait l'objet de ventes au cours de la période en cause.

J'estime également que les utilisations qui ont été démontrées constituent un emploi de la marque de commerce. Je reconnais que la marque de commerce est également utilisée par l'entreprise comme logo, mais j'estime qu'elle est également employée en tant que marque de commerce en liaison avec les marchandises enregistrées. Comme les auteurs des deux affidavits l'expliquent dans leurs affidavits respectifs, la marque de commerce est employée en tant que marque maison en liaison avec l'ensemble des produits vendus en même temps sous une appellation ou marque telle que STAT-KON, LUBRICOMP, COLORCOMP, etc. En ce qui concerne l'utilisation de plus d'une marque de commerce en même temps, la décision *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.*, 6 C.P.R. (3d) 270, rappelle qu'il est bien établi que le droit n'interdit pas l'emploi de deux marques de commerce en même temps.

J'estime en outre que l'utilisation de la marque de commerce qui ressort de la preuve constitue un emploi conforme au paragraphe 4(1) de la Loi. La preuve démontre que lors du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce en question était apposée sur l'emballage des marchandises.

J'estime que l'emploi de la marque a été démontré, et j'en conclus qu'il y a lieu de maintenir en l'état son enregistrement.

L'enregistrement n° TMA 175,325 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 19^e SEPTEMBRE 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45