

**PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ENGINEERED CEMENTS
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 428 238**

Le 22 octobre 1999, le registraire, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs, a donné l'avis visé à l'article 45 à Ardex Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus.

La marque de commerce ENGINEERED CEMENTS a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : ciments modifiés utilisés par les entrepreneurs dans la construction d'édifices commerciaux et de magasins pour niveler, rendre lisses et réparer des surfaces intérieures en béton, comme des planchers, des murs et des colonnes.

L'affidavit de Lori Pietsch Angelo a été fourni en réponse à l'avis. Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n'a pas été demandée en l'espèce.

Dans son affidavit, M^{me} Angelo déclare que le titulaire de l'enregistrement fabrique des ciments qui sont utilisés par les entrepreneurs pour niveler, rendre lisses et réparer des surfaces en béton, comme des planchers, des murs et des colonnes. Elle a joint à son affidavit, sous la cote A, deux exemples de sacs de ciment. Elle indique que Durox Floor Accessories Limited, de Downsview en Ontario, est un distributeur des marchandises de sa compagnie au Canada. Elle a joint aussi à son affidavit, sous la cote B, huit factures prises au hasard concernant des ventes faites en 1999. Elle prétend que les ventes effectuées au Canada depuis 1998 ont atteint environ 314 000 \$US.

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments, notamment le fait que rien n'indique que les produits à l'égard desquels les sacs ont été fournis sont bien les produits mentionnés sur les factures et que ces derniers produits portent la marque ENGINEERED CEMENTS. Elle soutient de plus que les sacs fournis ne sont pas conformes à la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* du Canada. Elle ajoute que la preuve ne démontre pas que la marque ENGINEERED CEMENTS a été employée seule et que la marque montrée par le propriétaire

inscrit a toujours été ARDEX ENGINEERED CEMENTS, donc une marque composée. Elle fait valoir que les mots ENGINEERED CEMENTS sont employés dans un sens descriptif. Selon elle, le fait que le titulaire de l'enregistrement n'ait jamais employé la marque ENGINEERED CEMENTS sans le mot ARDEX et l'absence d'impression commerciale indépendante produite par ENGINEERED CEMENTS créent une marque composée qui, en soi, n'a jamais été employée au Canada. Elle ajoute finalement que la manière dont la marque apparaît en haut des factures donne l'impression qu'il s'agit du nom commercial de la compagnie et, en conséquence, ne peut pas constituer une preuve de l'emploi de la marque en liaison avec les produits.

Ayant examiné la preuve et les arguments de la partie requérante, j'estime, même si je suis d'avis que l'affidavit de M^{me} Angelo aurait pu être plus précis à certains égards, que cet affidavit est suffisant pour me permettre de conclure que la marque était employée au Canada pendant la période pertinente.

En ce qui concerne les produits mentionnés sur les factures, je suis d'avis, bien qu'il ait été préférable que M^{me} Angelo indique clairement lesquels de ces produits ont été vendus dans des sacs identiques à ceux produits sous la cote A, qu'on peut déduire que le produit

[TRADUCTION] « sous-couche SD-F Feather Finish » indiqué sur les factures est celui qui a été vendu dans le sac portant la mention « ARDEX SD-F Feather Finish ». Le terme « ARDEX » n'est pas mentionné dans la description des produits figurant sur la facture, mais il apparaît en haut des factures, ce qui prouve le lien existant avec le produit. Pour ce qui est du terme [TRADUCTION] « sous-couche » utilisé dans la description du produit, je constate qu'il est indiqué sur le côté du sac, sous le mot « Notes », que le produit est [TRADUCTION] « destiné à être utilisé en sous-couche à l'intérieur seulement ». Ce terme décrit donc simplement l'usage auquel le produit est destiné. Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à admettre que le sac portant la mention « ARDEX SD-F Feather Finish » montre la manière dont le produit [TRADUCTION] « sous-couche SD-F Feather Finish » était emballé lorsqu'il était vendu au Canada. Voici comment la marque ENGINEERED CEMENTS apparaît sur le sac :

Il est évident que plus d'une marque de commerce est employée par le titulaire de l'enregistrement sur l'emballage des marchandises. Or, il ressort clairement de la jurisprudence que la *Loi sur les marques de commerce* n'empêche pas l'emploi de plusieurs marques sur un

emballage (voir *A.W. Allen Ltd. v. Warner-Lambert Canada Inc.*, 6 C.P.R. (3d) 270). La question est de savoir si la marque ENGINEERED CEMENTS en soi est employée. La partie requérante a prétendu que seul l'emploi de la marque composée ARDEX ENGINEERED CEMENTS a été démontré. Au soutien de sa prétention, elle invoque les décisions *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), et *John Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif*, décision inédite de la C.A.F. rendue le 2 février 2000, A-428-98.

À mon avis, une distinction peut être faite entre l'espèce et les affaires invoquées par la partie requérante. Ainsi, dans *CII Honeywell Bull*, la marque de commerce déposée était BULL alors que le propriétaire employait la marque CII HONEYWELL BULL, tous les mots étant de la même grandeur et ayant la même présentation. Dans cette affaire, la Cour a conclu que l'emploi de CII HONEYWELL BULL n'équivalait pas à l'emploi de « BULL » en soi. Dans l'affaire *Molson*, le propriétaire tentait de déposer la marque de commerce « EXPORT », et il se fondait sur le paragraphe 12(2) de la Loi pour démontrer que cette marque avait été assez employée pour être devenue distinctive. La Cour a toutefois conclu que le mot EXPORT n'était jamais employé seul mais toujours en relation avec le mot « Molson » ou « Molson's », et que tous les mots étaient de la même grandeur et avaient la même présentation.

Par contre, en l'espèce, les mots ENGINEERED CEMENTS apparaissent sur les sacs en lettres noires et sont suivies du symbole ®. Le mot ARDEX est écrit en rouge et est encerclé en rouge également. À mon avis, les mots ENGINEERED CEMENTS écrits en noir créent une impression commerciale distincte de celle laissée par le mot ARDEX écrit en rouge, et ils seraient probablement perçus comme constituant une marque de commerce différente d'ARDEX. Les différentes couleurs utilisées, le fait que le mot ARDEX figure à l'intérieur d'un dessin et l'ajout du symbole ® contribuent à faire de l'expression « ENGINEERED CEMENTS » et du mot « ARDEX » des concepts différents. À mon avis, le public percevrait probablement la marque ARDEX, la marque ENGINEERED CEMENTS et la marque composée ARDEX ENGINEERED CEMENTS comme étant les marques de commerce employées.

La partie requérante prétend que l'expression « ENGINEERED CEMENTS » figurant sur les marchandises est descriptive et ne serait pas perçue comme une marque de commerce. Je pense que la question de savoir si cette expression est descriptive des marchandises est discutable, mais ce que le sac montre, c'est que le titulaire de l'enregistrement indique clairement qu'il s'agit d'une marque de commerce, l'expression étant suivie du symbole ®. À mon avis, le message transmis au public est qu'il s'agit d'une marque de commerce. La marque serait donc probablement considérée à ce titre par le public.

La partie requérante a aussi fait valoir que les « sacs » ne sont pas conformes à la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, ce qui, d'après elle, indique clairement que les sacs produits sous la cote A n'ont jamais été utilisés au Canada. À mon avis, cet argument est semblable à celui invoqué dans l'affaire *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr*, 21 C.P.R. (3d) 483. La Cour a statué dans cette affaire que le registraire ne pouvait pas, dans ce type de procédure, se prononcer sur la conformité d'une étiquette avec d'autres lois. En l'espèce, l'affidavit de M^{me} Angelo doit être accepté tel quel et, même s'il aurait pu être plus précis, il semble décrire la manière dont les marchandises sont emballées et vendues au Canada. Conclure que les sacs produits en preuve ne sont pas ceux utilisés pour emballer les marchandises vendues au Canada équivaldrait à conclure que l'auteur de l'affidavit tentait d'induire le registraire en erreur. Or, rien ne justifie une telle conclusion.

Lorsque j'examine équitablement l'ensemble de la preuve, je constate qu'elle est suffisante, quoique tout juste quand même, pour me permettre de conclure que la marque 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 devrait être maintenu.

L'enregistrement n° LMC 428 238 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

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

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45