

**PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : EKK & DESSIN
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 539,286**

[1] Le 23 août 2007, à la demande de MBM & Co. (la partie requérante), le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Eagle Industry Co., Ltd. (l'inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Ligne complète de garnitures mécaniques en métal et d'articulations simples en métal; métaux pour utilisation comme matériaux de garniture radiale dans des garnitures mécaniques; modules d'alimentation de pression d'huile pour fournir de l'huile sous pression à un assemblage joint pour lubrification et refroidissement; séparateurs cyclones; pièces de machines, nommément roulements et soufflets; raccords en métal pour utilisation avec machines; robinets pour utilisation dans des centrales nucléaires, des centrales à énergie fossile, des systèmes de tuyauterie de processus chimiques et des conduites sous vide et de distribution de la vapeur; machines sous vide utilisées pour la fusion nucléaire; garnitures mécaniques pour machines et pièces connexes pour usage industriel; joints d'étanchéité en métal pour usage industriel; matériaux en métal (coulissants) pour usage industriel, articulations simples pour usage industriel; pompes pour usage industriel; séparateurs utilisés pour la purification du carburant et l'huile de lubrification dans des moteurs marins; garnitures mécaniques pour appareils électroménagers; matériaux pour garnitures et joints mécaniques en carbone, céramique et métaux pour machines industrielles, pièces de machines industrielles, centrales énergétiques, équipements de fabrication de semi-conducteurs, aciéries, équipements chimiques, équipements environnementaux et appareils médicaux; produits d'étanchéité pour pompes, soupapes, et autres pièces de machines pour appareils électroménagers, et pompes pour appareils électroménagers; roulements pour utilisation en rapport avec véhicules terrestres; séparateurs utilisés pour la purification de carburant et l'huile de lubrification dans des moteurs de véhicules terrestres, garnitures mécaniques pour véhicules; matériaux pour garnitures et joints mécaniques en

carbone, céramique et métaux pour avions, automobiles, machineries agricoles et de construction, navires; produits d'étanchéité pour pompes, soupapes et soufflets en métal utilisés pour machines de véhicules; soupapes pour véhicules; raccords et roulements pour véhicules; joints d'étanchéité en métal pour véhicules; articulations simples pour véhicules; caoutchouc synthétique utilisé pour les équipements analytiques et de fabrication de semi-conducteurs, équipement de transport pour produits chimiques, centrales nucléaires et centrales thermiques conventionnelles et avions; céramique pour utilisation comme matériaux de garniture radiale faisant partie de garnitures mécaniques; joints de cylindre pour utilisation dans des garnitures mécaniques; matériaux pour garnitures et joints mécaniques en carbone, céramique et métaux, produits d'étanchéité pour pompes, soupapes.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente, au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi, s'étend du 23 août 2004 au 23 août 2007.

[4] L'emploi en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la Loi, qui prévoit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a soumis l'affidavit souscrit par Asahiko Ishiyama le 13 février 2008, accompagné des pièces A à D. Seule l'inscrivante a produit des observations écrites; aucune demande d'audience n'a été présentée.

[6] M. Ishiyama déclare que l'inscrivante fabrique et vend une ligne complète de garnitures et est un fournisseur majeur de garnitures mécaniques; ces garnitures, conçues au départ pour les automobiles et les appareils électroménagers, font maintenant partie de diverses technologies. Dans la pratique normale du commerce, l'entreprise du répondant vend ses marchandises à Freudenberg-NOK, son distributeur aux États-Unis (ci-après, Freudenberg). Freudenberg distribue ensuite les marchandises à des clients canadiens. M. Ishiyama atteste également que l'inscrivante annonce et vend ses produits au Canada par l'intermédiaire de son site Web. Il n'a toutefois fourni aucune preuve de ventes en ligne.

[7] M. Ishiyama affirme que la marque visée par la procédure a été employée au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Garnitures mécaniques pour machines et pièces connexes pour usage industriel; garnitures mécaniques pour appareils électroménagers; produits d'étanchéité pour pompes pour appareils électroménagers, et pompes pour appareils électroménagers; produits d'étanchéité pour pompes utilisés pour machines de véhicules.

[8] M. Ishiyama ne revendique aucun emploi, ne produit aucune preuve démontrant l'emploi ni n'invoque des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec l'une quelconque des autres marchandises spécifiées dans l'enregistrement de la Marque.

[9] M. Ishiyama a produit une photo couleur d'une garniture de pompe à eau qui porte la Marque et qui est représentative de celles vendues au Canada au cours de la période pertinente (pièce A). La garniture de pompe à eau arbore les lettres « EKK » qui composent la Marque, bien que les éléments stylistiques n'y aient pas été reproduits. Je remarque en outre que la photo

montre « EKK » tout près des caractères « WP1230 ». À mon avis, le consommateur penserait que « WP1230 » définit le modèle de garniture de pompe à eau ou son numéro de pièce et est donc distinct de la Marque, sur les marchandises (*Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. et al.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (C.F. 1^{re} inst.); *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)). J'estime que les différences entre la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée et la marque de commerce telle qu'elle est employée sont mineures et suffisamment négligeables pour que la marque de commerce employée sur les marchandises ne perde pas son identité et demeure reconnaissable malgré les différences (*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, Société anonyme* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)).

[10] La pièce C consiste en une photo représentant l'emballage utilisé pour l'expédition des garnitures de pompe à eau à Freudenberg. Cependant, l'affidavit ne mentionne pas que l'emballage arborant la Marque est aussi utilisé lorsque Freudenberg expédie et vend ces marchandises à des clients canadiens.

[11] Pour étayer l'emploi dans la pratique normale du commerce, le répondant a produit des factures de ventes réalisées au cours de la période pertinente, de ce qu'il désigne comme des garnitures de pompe à eau (pièce D). La pièce D comprend des factures de l'inscrivante à Freudenberg, et des factures de Freudenberg à un client canadien. Les factures établies par l'inscrivante à Freudenberg font état d'articles désignés comme étant des « garnitures mécaniques », chaque article étant identifié par un numéro de modèle ou de pièce. Certains

numéros de pièces correspondent à ceux qui figurent sur les factures des ventes effectuées par Freudenberg à un client canadien; sur ces factures, les marchandises sont désignées comme des « garnitures de pompe à eau ». Ces factures semblent ne se rapporter à aucune marchandise autre que les garnitures mécaniques ou les garnitures de pompe à eau. Étant donné que les mêmes marchandises semblent être désignées soit sous le nom de « garnitures mécaniques », soit sous le nom de « garnitures de pompe à eau », je suis disposée à accepter qu'une « garniture de pompe à eau » est une espèce de « garniture mécanique » et que des ventes de ces marchandises au cours de la période pertinente ont été établies.

[12] Pour montrer certains des produits EKK vendus au Canada durant la période pertinente, M. Ishiyama a présenté la brochure publiée par l'inscrivante en 2006 (pièce B). Bien que ces brochures ne constituent pas une preuve d'emploi de la marque de commerce en cause sur les marchandises revendiquées, elles sont utiles pour comprendre la nature de l'entreprise du répondant et des marchandises spécifiées dans l'enregistrement. L'examen de la brochure produite en l'occurrence révèle que les garnitures mécaniques servent à différentes choses. Ainsi, je remarque que l'on peut utiliser des « garnitures mécaniques » pour les pompes à eau d'automobile et pour les appareils électroménagers de même qu'à des fins industrielles, par exemple pour des pompes servant dans un processus chimique. Il appert en outre que les garnitures ont des composants. Compte tenu de ce fait, et à la lumière d'une interprétation raisonnable de l'ensemble de l'affidavit, je suis disposée à accepter que la preuve d'emploi de la marque de commerce en cause sur des « garnitures mécaniques » s'applique aux « garnitures mécaniques pour machines et pièces connexes pour usage industriel » ainsi qu'aux « garnitures mécaniques pour appareils électroménagers ».

[13] Je ne vois aucune preuve d'emploi de la marque de commerce en cause au cours de la période pertinente sur les autres marchandises dont M. Ishiyama atteste l'emploi, à savoir « produits d'étanchéité pour pompes pour appareils électroménagers, et pompes pour appareils électroménagers; produits d'étanchéité pour pompes utilisés pour machines de véhicules ». Même si je considérais que la brochure de 2006 appuie dans une certaine mesure la déclaration de M. Ishiyama, je ne peux trouver aucune mention évidente de quelque type de « produits d'étanchéité » ou de « pompes » que ce soit. Par conséquent, faute de détails additionnels, je conclus que la déclaration d'emploi faite par M. Ishiyama n'est rien de plus qu'une simple assertion.

[14] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. En outre, dans le cas de marchandises, il n'appartient pas au registraire ni à la Cour de trouver et de fixer des normes applicables à la pratique normale du commerce [*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (C.F. 1^{re} inst.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 480], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve, il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement.

[15] Compte tenu de ce qui précède, j'estime qu'il y a eu emploi de la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec des « garnitures mécaniques pour machines et pièces connexes pour usage industriel; garnitures mécaniques pour appareils électroménagers ».

[16] En conséquence, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC 539,286 relatif à la marque de commerce EKK & Dessin sera modifié pour en radier toutes les marchandises à l'exception des marchandises suivantes : « garnitures mécaniques pour machines et pièces connexes pour usage industriel; garnitures mécaniques pour appareils électroménagers », en conformité avec les dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 FÉVRIER 2010.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce