



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 48
Date de la décision : 2015-03-19
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45,
engagée à la demande de H & M, Patent and
Trademark Agents, visant l'enregistrement
n° LMC445,369 de la marque de commerce K
DESIGN au nom de Kinedyne Canada Limited.**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC445,369 de la marque de commerce K DESIGN reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant à Kinedyne Canada Limited.



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits (les Produits) et services (les Services) suivants :

Produits :

[TRADUCTION]

Poutres d'étagage métalliques; barres d'étagage métalliques; rails de treuil métalliques de contention de cargaison; ancrages de fixation métalliques pour serrer les sangles d'arrimage; rails de contention de cargaison pour utilisation avec des sangles d'arrimage; élingues métalliques; garnitures métalliques; ainsi que quincaillerie d'arrimage métallique, à savoir boucles; matériel de contention de cargaison, à savoir treuils à mandrin, anneaux de sangle pour treuil, sangles d'arrimage et accessoires à ressort vendus conjointement; système de retenue et de

fixation pour fauteuil roulant constitué de boucles métalliques, sangles d'arrimage, garnitures métalliques et rails métalliques pour le transport de personnes handicapées; élingues textiles en triangle; boucles à cliquet et sangles d'arrimage vendues conjointement.

Services :

[TRADUCTION]

Services de retenue de charge liés à la conception de systèmes de retenue de charge, constitués de soutènements, toiles, crochets, boucles, treuils, sangles, barrières et rails métalliques.

[3] Le 31 décembre 2012, à la demande de H & M, Patent and Trademark Agents (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985 ch T-13 (la Loi) à Kinedyne Canada Limited (KCL). L'avis exige de KCL qu'elle fournisse une preuve démontrant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2012 en liaison avec chacun des Produits et Services. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, KCL était tenue de fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition d'« emploi » applicable en l'espèce est énoncée aux paragraphes 4(1) et (2) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère permettant d'établir l'emploi est peu exigeant et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves. Toutefois, des faits suffisants doivent être

présentés pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chaque produit et service visé par l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De plus, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, KCL a produit l'affidavit de James M. Klausmann II, souscrit le 29 juin 2013, avec les pièces A à I. Bien que les deux parties aient présenté des observations écrites, seule KCL était représentée à l'audience.

[7] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

[8] Avant d'aborder les raisons de ma décision, je commencerai par donner un aperçu de la preuve.

La preuve

[9] Dans son affidavit, M. Klausmann indique qu'il est président de KCL et de sa compagnie mère, Kinedyne Corporation (KC). Il déclare qu'il occupe ces postes depuis novembre 2012 et mai 2013 respectivement et qu'avant mai 2013, il était vice-président de KC. Il déclare qu'en raison des postes qu'il occupe, il a une connaissance personnelle des renseignements qu'il fournit et qu'il a tiré cette connaissance des documents et des dossiers conservés par KC et KCL dans la pratique normale du commerce, et auxquels il avait accès.

[10] M. Klausmann explique que KC, dont le siège social est aux États-Unis, a été fondée en 1968 avec pour mission principale de vendre des produits de fixation de charge employés dans et par l'industrie du transport. Il explique qu'avec une clientèle grandissante sur le marché canadien, un bureau a été ouvert à Toronto en Ontario pour soutenir l'exploitation mondiale de KC en 1973. De plus, il explique que KCL a été créée

en 1996, en tant que compagnie ontarienne, résultant de la fusion de Kinedyne Canada Limited (incorporée en 1962) et Harmil Associates Inc. (incorporée en 1960).

[11] M. Klausmann déclare que KCL a employé la Marque de façon continue au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec tous les Produits et Services. Il explique que, bien que l'enregistrement ait été produit en noir et blanc, au fil des ans, les portions ombragées de la lettre « K » se sont remplies, et la Marque est maintenant et a, de façon occasionnelle, été employée au fil des ans comme suit :



Je remarque que, bien que la représentation ci-dessus soit en noir et blanc, la lettre « K » et les trois chevrons qui suivent apparaissent plus régulièrement en orange dans l'ensemble de la preuve.

[12] À l'égard d'un tel emploi, M. Klausmann explique que KCL a annoncé abondamment et continue d'annoncer ses produits et services sur ses sites Web *www.kinedyne.com*, *www.kinedynecanada.com* (plus en activité) et *www.steadymate.com*. Il explique que, bien qu'il ait déjà été un site Web actif, le site Web *www.kinedynecanada.com* redirige maintenant les visiteurs vers le site Web *www.kinedyne.com* qui, depuis au moins 2007, dessert les consommateurs au Canada et aux États-Unis. Il fournit en pièce C des extraits de ses sites Web *www.kinedyne.com* et *www.steadymate.com*, incluant des versions archivées, qui, déclare-t-il, sont représentatifs des sites Web comme ils existaient au cours de la période pertinente, et qui n'ont pas changé de façon significative ou substantielle au fil des ans. M. Klausmann explique que ces sites Web étaient conçus et exploités pour donner aux consommateurs des renseignements sur tous les produits vendus par KC et KCL, incluant ceux affichant la Marque.

[13] En ce qui concerne les achats, M. Klausmann atteste que les consommateurs sont en mesure d'acheter chacun des Produits directement du site Web *www.steadymate.com*.

De plus, explique-t-il, les produits peuvent être achetés par téléphone par l'entremise des numéros 1-800 dédiés de KC et KCL (comme indiqué sur les sites Web *www.kinedyne.com* et *www.kinedynecanada.com*), ou par l'entremise du réseau de représentants, de négociants et de distributeurs de KCL à travers le Canada.

M. Klausmann atteste que KC et KCL traitent avec plus de 1000 distributeurs et négociants actifs à travers le Canada, incluant des entreprises bien connues comme Acklands Grainger, Princess Auto, Manac Inc. et Lode King.

[14] M. Klausmann déclare que la Marque apparaît bien en vue sur toutes les boîtes et tous les emballages des produits lors de la vente et que, de plus, la plupart des produits ont des étiquettes affichant la Marque. Il fournit en pièce D des exemples de tels emballages et étiquettes employés en liaison avec les Produits et Services. Il déclare que ces exemples sont généralement représentatifs de la manière dont la Marque a été présentée et employée en liaison avec les produits et le matériel publicitaire au cours de la période pertinente et depuis 1990. De plus, il explique que la Marque figure bien en vue à l'extérieur du bureau susmentionné de Toronto en Ontario, de même que sur le papier à en-tête, les cartes professionnelles, les sites Web, les catalogues, les brochures et la signalisation. À l'appui, il joint en pièce E un échantillonnage non exhaustif de signalisation et de matériel affichant la Marque, qui est représentatif de la manière dont la Marque était employée en liaison avec les Produits et Services au cours de la période pertinente.

[15] Comme preuve de ventes des Produits et Services arborant la Marque au Canada au cours de la période pertinente, M. Klausmann fournit des chiffres d'affaires annuels importants [TRADUCTION] « sous-évalués » pour les années 2010 à 2012, de même que des factures (pièce F). Il déclare que les chiffres d'affaires fournis portent sur des ventes de tous les produits et services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente. Les factures montrent également des ventes au Canada et affichent la Marque au haut des factures à côté de la dénomination sociale de l'entreprise.

M. Klausmann indique que les factures accompagnaient les Produits au moment de l'envoi.

[16] Enfin, M. Klausmann déclare que KCL a investi beaucoup de temps et de ressources pour la promotion de la Marque au Canada par l'entremise de divers médias, incluant des médias imprimés, des salons professionnels, des porte-bannières, des articles promotionnels et des publicités sur des camions. À l'appui, il fournit ce qui suit :

- Pièce G – des exemples de catalogues, de brochures et d'autre matériel promotionnel employés et distribués au Canada entre 2009 et 2012, et en 2013. M. Klausmann déclare que, dans la plupart des cas, ce matériel qui affiche la Marque était disponible sur le site Web *kinedyne.com*.
- Pièce H – une liste de rencontres de négociants, de salons professionnels et de salons de représentants qui ont eu lieu au Canada au cours de la période pertinente, en plus de matériel promotionnel affichant la Marque qui, déclare M. Klausmann, est généralement distribué ou rendu disponible pour la distribution lors de ces rencontres. Incluses également se trouvent des images de camions et de remorques employés par KCL lors de ces rencontres, de même que de matériel de stand/kiosque de salons professionnels et de représentants affichant la Marque.
- Pièce I – des exemples d'articles promotionnels affichant la Marque qui, déclare M. Klausmann, sont typiques de ceux distribués occasionnellement aux clients ou clients au cours de la période pertinente. Incluses se trouvent des images d'un chapeau, de stylos, d'une longe, d'une boîte et de divers vêtements.

Résumé des observations, de l'examen et des raisons de la décision

[17] Les observations de la Partie requérante sont résumées comme suit :

- La preuve établit l'emploi d'une variante qui diffère considérablement de la Marque, sans preuve d'emploi de la Marque telle que déposée. Par conséquent, la Marque a été abandonnée au Canada et l'enregistrement devrait être radié.

- Quoi qu'il en soit, la preuve n'établit pas que KCL vend ou ne fournit aucun des Services;
- La preuve n'établit pas que KCL vend ou ne fournit aucun des Produits suivants :
 - [TRADUCTION]
 - (1) Élingues métalliques;
 - (2) Matériel de contention de cargaison, à savoir treuils à mandrin, anneaux de sangle pour treuil, sangles d'arrimage et accessoires à ressort vendus conjointement;
 - (3) Système de retenue et de fixation pour fauteuil roulant constitué de boucles métalliques, sangles d'arrimage, garnitures métalliques et rails métalliques pour le transport de personnes handicapées;
 - (4) Élingues textiles en triangle.

[18] J'examinerai tour à tour chacune de ces observations.

Variation de la Marque :

[19] À l'égard de la variation de la Marque montrée en preuve, KCL fait valoir, et je suis d'accord, que les éléments dominants de la Marque sont l'élément K avec les trois chevrons supplémentaires. La variation de la Marque comme présentée en preuve maintient clairement les éléments dominants.

[20] La différence entre les marques, nommément, l'ombrage et le contraste des chevrons, constitue une variation mineure et sans incidence, de sorte qu'un consommateur non averti conclurait qu'elles indiquent toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 à 525 (CAF)]. Encore une fois, les éléments dominants de la Marque ont été maintenus. L'identité de la Marque est donc préservée, et j'estime que la différence n'aurait pas pour effet d'induire en erreur un acheteur non averti [selon *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

Emploi en liaison avec les Services

[21] Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Dans le cas

de services, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)]. Autrement dit, l'annonce de services au Canada n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir l'emploi; il est indispensable que les services soient offerts au Canada et puissent y être exécutés, c'est-à-dire que le consommateur canadien ne doit pas avoir à quitter le Canada pour les recevoir [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'É); *Bedwell v Mayflower* (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC); et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express, Inc* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst) confirmé par 64 CPR (3d) 87 (COMC)].

[22] À l'égard de l'observation de la Partie requérante qu'aucune preuve ne démontre que KCL vend ou fournit les Services, KCL fait valoir que des sections de son site Web font référence à la capacité de KCL de fournir aux clients des assemblages sur mesure. Les visiteurs du site Web, fait valoir KCL, obtiennent des détails sur la capacité de KCL à fournir ses services, des services qui profitent aux consommateurs canadiens et qui sont auxiliaires aux Produits de KCL et aux services de vente au détail et en gros de ces Produits [citant *TSA Stores, Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF); et *Kraft Ltd c Registraire des marques de commerce* (1984), 1 CPR (3d) 457 aux para 8 et 9 (CF)]. Lors de l'audience, KCL a également souligné les différentes pages de catalogues fournies en pièce G qui, à son avis, établissent que KCL fournit des services de commandes spéciales et la personnalisation de ses produits; des services qui, à son avis, appartiennent à la même catégorie que les Services. Un tel extrait (page 294 du catalogue) annonce la disponibilité des commandes sur mesure. De plus, je remarque qu'il y a des références dans le catalogue à des services d'ingénierie fournis par Kinedyne, avec la description qui suit :

[TRADUCTION]

Kinedyne mène un programme continu de recherche et développement à grande échelle de nouveaux produits pour l'industrie de la contention de cargaison. Le tout est soutenu par une équipe d'ingénierie cumulant plus de cent années d'expérience en conception et qui a produit de nombreuses innovations pour l'industrie. Le personnel, qui travaille avec les représentants

des ventes et du service à la clientèle de Kinedyne, est disponible pour résoudre les problèmes de contention de cargaison de la clientèle.

[23] Je n'ai aucune difficulté à reconnaître, à la lumière de la preuve dans son ensemble, que la Marque a été employée en liaison avec les Services au sens de l'article 4(2) de la Loi. La preuve établit clairement, comme l'a fait valoir KCL, l'offre de conception sur mesure de systèmes de retenue de charge disponible sur demande, et que la Marque est affichée dans les catalogues distribués au Canada au moment de l'annonce de ces services. De plus, il est évident selon la preuve que des ventes de Produits affichant la Marque ont été enregistrées au cours de la période pertinente, et il a été établi que l'emploi de la Marque sur un produit fini peut servir à appuyer l'emploi avec les services auxiliaires à de tels produits [*Lidl Stiftung & Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd* (2005), 48 CPR (4th) 147 (COMC)].

Emploi en liaison avec chacun des Produits

[24] Comme indiqué précédemment, la Partie requérante a cité des Produits précis pour lesquels elle fait valoir qu'il n'y a aucune preuve que KCL vend ou fournit ces Produits. Par souci de commodité, je reproduis ces Produits de nouveau comme suit :

[TRADUCTION]

- (a) Élingues métalliques;
- (b) Matériel de contention de cargaison, à savoir treuils à mandrin, anneaux de sangle pour treuil, sangles d'arrimage et accessoires à ressort vendus conjointement;
- (c) Système de retenue et de fixation pour fauteuil roulant constitué de boucles métalliques, sangles d'arrimage, garnitures métalliques et rails métalliques pour le transport de personnes handicapées;
- (d) Élingues textiles en triangle.

[25] KCL fait valoir que le fardeau de la propriétaire inscrite dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45 est léger, et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves. De plus, KCL fait valoir qu'une déclaration générale d'emploi couplée à une certaine preuve d'emploi garde l'enregistrement intact. KCL fait valoir qu'une telle déclaration a été fournie par M. Klausmann au paragraphe 10 de son affidavit et que de nombreux exemples d'emploi de la Marque ont été produits. En vertu de cette procédure simple, sommaire et expéditive, KCL fait valoir qu'elle a fourni une preuve

d'emploi claire et fiable et que l'enregistrement ne devrait pas être radié, car ce n'est pas du « bois mort ». Finalement, lors de l'audience, KCL a attiré l'attention sur d'innombrables exemples dans la preuve de chaque produit mis en cause par la Partie requérante. Plus précisément, KCL a fait référence à des extraits du catalogue en pièce G, qu'elle a recoupé avec chacun des produits mis en cause, en plus d'exemples de ventes de plusieurs, mais pas de tous ces produits comme démontré par les factures en pièces F.

[26] Même si KCL n'a pas fourni des exemples de factures pour chacun des Produits, une preuve documentaire directe n'est pas toujours nécessaire pour établir l'emploi en liaison avec chaque produit dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45 [*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst)]. En particulier, il ressort clairement de la jurisprudence que l'absence de factures n'est pas fatale dans une procédure en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988) 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst); *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corp* (2009) 74 CPR (4th) 153 (COMC)].

[27] En l'espèce, même s'il avait été préférable que KCL fournisse une ventilation des chiffres d'affaires par Produit ou des exemples de factures pour chacun des Produits, il ne s'agit pas d'une simple assertion d'emploi concernant ces Produits pour lesquels il n'y a pas de facture. M. Klausmann a fourni des exemples représentatifs d'emballages et d'étiquettes montrant comment la Marque est apposée sur chacun des Produits, a fait des déclarations claires que chacun des Produits était vendu au Canada au cours de la période pertinente, en plus de fournir des chiffres d'affaires importants et une déclaration solennelle claire que ces chiffres d'affaires reflètent les ventes de chacun des Produits. Le catalogue, bien qu'il ne soit pas en soi une preuve d'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi, appuie les déclarations de M. Klausmann à l'égard de la vente de chacun des Produits au cours de la période pertinente. Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, j'estime raisonnable de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque au sens de l'article 45 de la Loi en liaison avec tous les Produits.

Décision

[28] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC445,369 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.