

O P I C



C I P O

**LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS**

Référence : 2022 COMC 081

Date de la décision : 2022-04-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Smart & Biggar

Partie requérante

et

JTEKT Corporation

Propriétaire inscrite

TMA920,041 for JTEKT & DESIGN

Enregistrement

[1] Le 27 décembre 2018, à la demande de Smart & Biggar (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, c T-13 (la Loi), à la société JTEKT (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC920,041 pour la marque de commerce JTEKT & DESIGN (la Marque), reproduite ci-dessous :

JTEKT

[2] L'enregistrement comprend la revendication de couleur suivante : la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin biconvexe au milieu de l'alphabet E est rouge et les lettres JTEKT sont noires.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Machines et outils à travailler les métaux, nommément tours, laminoirs, broyeurs cylindriques, presses mécaniques, presses manuelles, presses hydrauliques, presses hydrauliques à huile, perceuses pneumatiques, marteaux pneumatiques, meules, ponceuses, perceuses électriques, marteaux électriques, tournevis, boulonneuses, meules à polir, polisseuses, fraises à tailler les engrenages, tarauds, peignes à fileter, forets, fraises à fileter, outils de tour, broches, nommément un ensemble de dents étagées installées sur une seule pièce d'acier, fraises à fileter, alésoirs, outils en carbure métallique, nommément outils de coupe, outils anticorrosion et outils antiabrasion faits de carbure métallique, outils de coupe à diamant, moules et matrices pour le formage des métaux, moules de forgeage, matrices à étirer pour le formage des métaux; [...] machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, transporteurs, machines de levage et d'enroulement, treuils, bourriquets, cabestans (non conçus pour les navires ou les carters), moufles à chaîne, palans, escaliers mécaniques, élévateurs, vérins de levage électriques, trémies de déchargement; [...] appareils moteurs non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres (autres que les « moulins à eau » et les « éoliennes »), nommément moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, moteurs-fusées, turbines, moteurs à air comprimé, appareils moteurs nucléaires; [...] machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, nommément pompes, pompes à vide, ventilateurs, compresseurs; [...] éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres, nommément arbres, essieux ou tiges (non conçus pour les véhicules terrestres), roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres), accouplements ou connecteurs d'arbres (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres), joints universels, transmissions de puissance et engrenages pour machines (non conçus pour les véhicules terrestres), poulies, soupapes (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres), amortisseurs (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres), ressorts (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres), freins (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres); arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; bagues d'arrêt de graisse; [...] machines et appareils pour le compactage des déchets, nommément compacteurs-broyeurs de boues; compacteurs de déchets; démarreurs de moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu (sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais comprenant les pièces pour les moteurs à courant alternatif et les moteurs à courant continu); générateurs à courant alternatif (alternateurs); générateurs de courant continu; balais dynamoélectriques; [...] simulateurs pour l'apprentissage de la conduite automobile; simulateurs d'entraînement sportif; [...] appareils de distribution ou de contrôle de l'électricité, nommément interrupteurs électriques, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, joncteurs électriques, condensateurs électriques, résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution électriques, tableaux de connexions, fusibles, parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs d'induction, bobines de réactance électriques; convertisseurs électriques; [...] machines et appareils de télécommunications, nommément interphones, téléphones, téléimprimeurs, téléviseurs, émetteurs de télévision,

récepteurs radio, émetteurs radio, radiogoniomètres, systèmes et instruments de sonorisation, lecteurs de disques compacts, juke-box, magnétophones, tourne-disques, électrophones, caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes, antennes, armoires, bobines, appareils d'effacement des bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, appareils d'effacement des têtes magnétiques, nettoyeurs de têtes magnétiques, haut-parleurs, connecteurs, pieds et bâtis, composeurs, condensateurs électriques, fusibles, résistances électriques, bandes magnétiques vierges pour magnétophones, inverseurs, tableaux de connexions, capteurs, bandes vidéo vierges, voyants, phonomètres électriques, casques d'écoute, transformateurs électriques, coupe-circuits de protection, microphones, disques vierges, vaporisateurs pour disques; machines et appareils électroniques et pièces connexes, nommément compteurs Geiger, soudeuses à haute fréquence, cyclotrons, bêtatrons industriels, détecteurs d'objets magnétiques, boîtiers de protection pour disques magnétiques, échosondeurs, détecteurs ultrasonores de défauts, capteurs ultrasonores, systèmes automatiques de verrouillage de porte, ordinateurs, microscopes électroniques, calculatrices de bureau électroniques, systèmes de traitement de texte, tubes électroniques, diodes à semiconducteurs, circuits électroniques, programmes informatiques pour la commande de machines-outils et de véhicules; [...] échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); [...] chaudières industrielles; [...] éléments de machines pour véhicules terrestres, nommément arbres, essieux ou tiges, roulements, accouplements ou connecteurs d'arbres, joints universels, transmissions de puissance et engrenages pour machines, poulies, suspension, poulies pour amortisseur, soupapes, amortisseurs, ressorts, freins, différentiels; bagues d'arrêt de graisse; [...] fauteuils roulants; moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules terrestres (sauf les « pièces connexes »); vaisseaux, nommément bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires connexes; avions ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément voitures, pompes, systèmes de direction, arbres de transmission, embrayages, ensembles-moyeux, moyeux, roues, arbres à cames; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; [...] joint d'étanchéité, nommément joints étanches à l'huile non métalliques et déflecteurs à graisse non métalliques. ».

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018.

[5] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Yasunori Sasatani, souscrit le 20 juillet 2019 au Japon; et l'affidavit de Cindy Noel, souscrit le 29 juillet 2019 à Toronto.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience. L'audience s'est déroulée conjointement à l'égard de la procédure de radiation sommaire de l'enregistrement n° LMC825,081 pour la marque de commerce JTEKT. Comme les preuves et les observations diffèrent, une décision séparée sera prise relativement à cette procédure.

LA PREUVE

Affidavit Sasatani

[10] M. Sasatani est le directeur général de la division juridique de la propriété intellectuelle de la Propriétaire. Dans son affidavit, il déclare que la Propriétaire est une société d'ingénierie et

de fabrication qui vend sa [TRADUCTION] « suite de solutions pour transporteurs » aux sociétés de transport routier au Canada [para 7].

[11] En particulier, M. Sasatani affirme que, pendant la période pertinente au Canada, la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu » les Produits enregistrés suivants en liaison avec la Marque : [TRADUCTION] « éléments de machines conçus pour les véhicules terrestres, nommément des roulements » et [TRADUCTION] « éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres, nommément des roulements (éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres) » [para 8].

[12] En ce qui a trait à la présentation de la Marque, M. Sasatani affirme que, pendant la période pertinente, la Marque figurait sur les boîtes de ces roulements. À l'appui, il fournit une photographie illustrant une boîte de roulements qui, selon lui, est représentative de la manière dont la Marque était apposée sur les boîtes des deux catégories de roulements vendus [para 9 et 10, Pièce B].

[13] M. Sasatani fournit également une capture d'écran du site Web de la Propriétaire, *www.jtekt.co.jp*, présentant la Marque [para 11, Pièce C].

Affidavit Noel

[14] M^{me} Noel est une employée de l'agent au dossier de la Propriétaire. Dans son affidavit, M^{me} Noel n'aborde pas directement la question de l'emploi de la Marque pendant la période pertinente ou autrement. Elle fournit plutôt les résultats de diverses recherches sur Internet qu'elle a effectuées en juillet 2019, composés en grande partie d'imprimés du site Web de la Propriétaire [para 4 à 6, Pièces B à T].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] Dès le début, je note que les pages Web produites jointes à l'affidavit de M^{me} Noel sont, pour la plupart, du oui-dire et ne sont pas particulièrement probantes. Au mieux, les imprimés du site Web indiquent que les produits de la marque JTEKT étaient disponibles à la vente pendant la période pertinente.

[16] Quant à l'affidavit Sasatani, comme l'a noté la Partie requérante dans ses observations écrites, la Propriétaire ne fournit aucune preuve directe ou documentaire des ventes de l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement, y compris en ce qui concerne les « roulements » [para 30].

[17] Bien qu'il ne soit pas obligatoire des preuves directes ou documentaires pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [*John Labatt*, précité]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[18] En l'espèce, j'estime que l'affidavit de M. Sasatani ne fournit pas suffisamment de détails concernant l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement. Bien que M. Sasatani affirme que le Propriétaire [TRADUCTION] « a[it] vendu » les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « éléments de machines conçus pour véhicules terrestres, nommément des roulements » et [TRADUCTION] « éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres, nommément des roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) » au Canada pendant la période pertinente [para 8], il ne fournit pas d'autres détails qui me permettraient de conclure que les roulements de la Propriétaire ont en fait été transférés dans la pratique normale du commerce ou que ce transfert a eu lieu au Canada. En effet, en l'absence de précisions, l'affidavit de M. Sasatani selon lequel la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu » des roulements pourrait simplement signifier que ces produits étaient disponibles à la vente au Canada. L'affidavit de M^{me} Noel n'apporte aucune précision à cet égard.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec un des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

DÉCISION

[20] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-01-24

COMPARUTIONS

Marta Cheng	Pour la Propriétaire inscrite
Personne n'a comparu	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Riches, McKenzie & Herbert LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Smart & Biggar LLP	Pour la Partie requérante