

O P I C



C I P O

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

**Référence : 2022 COMC 082**

**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**

**LMC825,081 pour JTEKT**

**Enregistrement**

[1] 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) le 22 mai 2019 à JTEKT Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC825,081 pour la marque de commerce JTEKT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

Machines et outils à travailler les métaux, notamment 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, notamment 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, systèmes d'entreposage automatiques, nommément systèmes d'entreposage et de reprise automatiques pour les marchandises; pièces pour appareils moteurs non électriques pour véhicules terrestres; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, nommément pompes, pompes à vide, ventilateurs, compresseurs; 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); roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres); transmissions de puissance et engrenages pour machines (non conçus pour les véhicules terrestres); soupapes (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres); machines et appareils pour le compactage des déchets, nommément compacteurs-broyeurs de boues; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, gazomètres, thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, compteurs volumétriques, planimètres, règles, manomètres, indicateurs de niveau, mètres acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, photomètres, altimètres, densimètres, luminomètres, vibromètres, décibelmètres, carnets pour l'enregistrement de données de route, indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration, gravimètres, densimètres, tensiomètres, débitmètres, jauges angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, projecteurs de profil, vérificateurs de graduation, jauges de mesure des longueurs, comparateurs pour comparer les produits aux normes, alidades pour les mesures angulaires, plaques de fond, clinomètres, trépieds, compas magnétiques, aimants de compas, compas gyroscopiques, compas gyroscopiques magnétiques, théodolites de précision, perches flottantes, chaînes d'arpenteur, mires de résolution, théodolites, mires de nivellement, sextants, théodolites méridiens, spectrographes astronomiques, lunettes zénithales, diagrammes pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture, bandes indicatrices de température thermosensibles, éprouvettes pour tester la formation de rouille; machines et 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; commutatrices; 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, jukebox, 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, compositeurs, 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, notamment 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 électroniques de fermeture des portes, ordinateurs, microscopes électroniques, calculatrices de bureau électroniques, systèmes de traitement de texte, tubes électroniques, éléments semiconducteurs, circuits électroniques, programmes informatiques pour la commande de machines-outils et de véhicules; échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); fournaies industrielles; arbres, essieux ou tiges (pour véhicules terrestres); roulements (pour véhicules terrestres); accouplements ou connecteurs d'arbres (pour véhicules terrestres); roulements (pour véhicules terrestres); transmissions de puissance et engrenages (pour véhicules terrestres); moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules terrestres (sauf « pièces connexes »); vaisseaux, notamment bateaux et navires et pièces et accessoires connexes; aéronefs et pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant et pièces et accessoires connexes; automobiles et pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, vélos et pièces et accessoires connexes.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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 22 mai 2016 au 22 mai 2019.

[4] La définition pertinente d'emploi en l'espèce 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.

[5] 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<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> 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)].

[6] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Yasunori Sasatani, souscrit le 20 décembre 2019 au Japon.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience. L'audience s'est déroulée conjointement avec la procédure de radiation sommaire pour l'enregistrement n° LMC920,041 pour la marque de commerce JTEKT & DESSIN. Puisque la preuve et les observations diffèrent, une décision séparée sera rendue à l'égard de cette procédure.

#### LA PREUVE

[9] M. Sasatani est le directeur général de la division du droit de propriété intellectuelle de la Propriétaire. Dans son affidavit, il affirme que la Propriétaire est une entreprise d'ingénierie et de fabrication qui vend son [TRADUCTION] « ensemble de solutions de transporteur » aux entreprises de transporteurs routiers au Canada [para 7].

[10] M. Sasatani explique qu'un contrat de licence existe et existait au cours de la période pertinente de manière que la Propriétaire ait un contrôle direct sur la qualité et le caractère des produits vendus en liaison avec la Marque par son affilié et distributeur canadien Koyo Canada, Inc. et son affilié et distributeur américain JTEKT Toyoda Americas Corp. [para 8 à 11, Pièce C].

[11] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque, M. Sasatani admet que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement. Plus particulièrement, il affirme que [TRADUCTION] « les produits visés par l'enregistrement dont l'emploi n'est pas démontré en liaison avec la [Marque] soit i) étaient employés et [la Propriétaire] n'était pas en mesure de trouver de preuve à temps, soit ii) avaient des circonstances spéciales qui expliquent la raison du défaut d'emploi » [para 47]. À ce sujet, M. Sasatani atteste que, entre autres, la nature spécialisée des produits visés par l'enregistrement justifie le défaut d'emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente [para 48]. Cependant, je note que l'Affidavit Sasatani fournit la date de dernier emploi pour tout produit visé par l'enregistrement pour lequel aucune preuve d'emploi n'a été fournie.

[12] Malgré tout, M. Sasatani affirme que [TRADUCTION] « les Produits de [la Propriétaire] ont été vendus en liaison avec la Marque [de la Propriétaire] à des entreprises de transporteurs routiers au Canada au cours de la période pertinente » [para 7]. En particulier, son affidavit se concentre sur les produits suivants :

- [TRADUCTION] « roulements » [para 15 à 20, Pièces D à F];
- [TRADUCTION] « centres d'usinage » [para 21 à 29, Pièces G à M];
- [TRADUCTION] « meule » [para 30 à 33, Pièces N et O];
- [TRADUCTION] « centre de biseautage d'engrenages » [para 34 à 37, Pièces P et Q];
- [TRADUCTION] « contrôleur programmable compact » [para 38 à 41, Pièces R et S];
- [TRADUCTION] « contrôleur de logique programmable/unité centrale de traitement » [para 42 à 45, Pièces T et U].

[13] L'une des questions à examiner dans cette procédure est celle que, à divers degrés, M. Sasatani n'associe pas clairement ces produits à des produits visés par l'enregistrement particuliers. Plutôt, M. Sasatani a tendance à énumérer de nombreux produits visés par l'enregistrement comme étant [TRADUCTION] « associés » à chaque produit. Malgré tout, je commencerai par résumer la preuve telle que décrite dans l'Affidavit Sasatani, puis je discuterai ci-dessous des corrélations proférées par la Propriétaire dans ses observations.

[14] Les Pièces D à F concernent le produit [TRADUCTION] « roulements ». La Pièce D comprend des photos d'une boîte étiquetée [TRADUCTION] « roulements » que M. Sasatani définit comme la [TRADUCTION] « boîte de roulements pour les roulements (pour véhicules terrestres) » de la Propriétaire; la Marque est arborée sur la boîte illustrée. M. Sasatani confirme que [TRADUCTION] « des boîtes de roulements identiques à celles illustrées » dans la pièce ont été vendues au cours de la période pertinente [para 16]. Il indique également que [TRADUCTION] « des roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) ont été vendus de la manière qu'illustrée » dans la pièce au cours de la période pertinente [para 17]. La Pièce E est une facture indiquant les ventes de six produits de la Propriétaire à un client en Ontario. Je note que la Marque est arborée dans le haut de la facture avec deux autres marques de commerce à côté du nom complet du distributeur canadien de la Propriétaire. Les six produits facturés sont tous définis par le même code de produit, lequel M. Sasatani associe à un produit [TRADUCTION] « roulements à billes à contact angulaire » illustré dans le [TRADUCTION] « catalogue en ligne de roulements » de la Propriétaire. La Pièce F est un imprimé de ce catalogue, illustrant les spécifications pour un produit [TRADUCTION] « roulements à billes à contact angulaire ». La page du catalogue semble présenter des liens vers plus d'une douzaine de catégories de roulements dans le catalogue, comme des [TRADUCTION] « roulements à billes à rayures profondes » et des [TRADUCTION] « roulements pour planche à roulettes ». Je note qu'aucun des produits ou des catégories de roulements n'est défini dans le catalogue comme « roulements (pour véhicules terrestres) » ou « roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) » en tant que tels.

[15] Les Pièces G à M concernent le produit [TRADUCTION] « centres d'usinage ». La Pièce G est un imprimé de la page de produit pour un modèle particulier de centre d'usinage étiqueté [TRADUCTION] « centre d'usinage à arbre de rotation horizontal » provenant du site Web de la Propriétaire. La Marque est arborée dans le haut de la page à côté de la barre de recherche du site Web. Cependant, une image du produit indique que la marque de commerce TOYODA est arborée sur le produit lui-même, ainsi que le numéro de modèle. La marque de commerce TOYODA est également arborée dans le haut de la page du produit. La Pièce H est composée d'une facture et concerne des documents d'expédition pour la vente de ce modèle de centre d'usinage de « JTEKT Toyoda Americas Corp » à un client canadien au cours de la période pertinente. La Pièce I comprend une photo de ce modèle de centre d'usinage, lequel M. Sasatani

définit comme représentatif des centres d'usinage vendus au Canada par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Bien que la marque de commerce TOYODA soit visible, je note que la Marque n'est pas visible sur le centre d'usinage illustré. Les Pièces J à M sont composées de factures semblables, de documents d'expédition et de photos concernant la vente de deux modèles différents de [TRADUCTION] « Centre d'usinage horizontal Toyoda » à des clients au Canada au cours de la période pertinente. De nouveau, la Marque ne figure pas sur les centres d'usinage illustrés.

[16] Comme il est indiqué ci-dessus, M. Sasatani semble associer ces centres d'usinage avec approximativement 30 des produits visés par l'enregistrement; il affirme que [TRADUCTION] « lesdits centres d'usinage qui ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente étaient associés aux produits visés par l'enregistrement suivants », y compris [TRADUCTION] « outils d'usinage », [TRADUCTION] « machines et outils à travailler les métaux », [TRADUCTION] « outils de coupe à diamant », [TRADUCTION] « relais électriques » et [TRADUCTION] « programmes informatiques pour la commande de machines-outils » [para 22]. Cependant, comme il en est question ci-dessous, M. Sasatani n'approfondit pas ces corrélations présumées ou la signification de [TRADUCTION] « étaient associés » et la page des produits fournie à titre de pièce n'énumère pas ou ne définit pas les produits visés par l'enregistrement mentionnés en tant que tels.

[17] Les Pièces N et O concernent les [TRADUCTION] « meule[s] ». La Pièce N est un imprimé de la page de produit pour [TRADUCTION] « Petites meules à vilebrequin CBN ». La Pièce O est composée de photos d'un tel produit et de sa plaque d'identification, lesquels M. Sasatani définit comme représentatifs des meules vendues au Canada par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Le nom de la Propriétaire, « JTEKT CORPORATION » figure sur la plaque d'identification. Cependant, M. Sasatani ne fournit aucune facture ou autre preuve de transferts d'un quelconque produit de meule.

[18] Les Pièces P et Q concernent les [TRADUCTION] « centre[s] de biseautage d'engrenages ». La Pièce P est un imprimé de la page de produit pour [TRADUCTION] « centres de biseautage d'engrenages ». La Pièce Q est composée de photos d'un tel produit et de sa plaque d'identification, lesquels M. Sasatani définit comme représentatifs des centres de biseautage

d'engrenages vendus au Canada par la Propriétaire au cours de la période pertinente. De nouveau, bien que je note que le nom de la Propriétaire figure sur la plaque d'identification, M. Sasatani ne fournit aucune facture ou autre preuve de transfert pour ce produit.

[19] Les Pièces R et S concernent les [TRADUCTION] « contrôleur[s] programmable[s] compact[s] ». La Pièce R est un imprimé de la page de produit pour la [TRADUCTION] « série TOYOPUC-PC10G » de contrôleurs programmables compacts. La Pièce S est composée de photos d'un produit en particulier de la série et de sa plaque d'identification, lesquels M. Sasatani définit comme représentatifs des produits vendus au Canada par la Propriétaire au cours de la période pertinente. De nouveau, bien que le nom de la Propriétaire soit visible sur la plaque d'identification illustrée, la preuve n'inclut aucune facture ou autre preuve de transfert à l'égard de tels contrôleurs.

[20] Les Pièces T et U concernent les [TRADUCTION] « contrôleur[s] de logique programmable[s]/unité[s] centrale[s] de traitement ». La Pièce T est un imprimé de la page de produit pour des circuits logiciels de sécurité étiquetés « TOYOPUC-PCS ». La Pièce U est composée de photos d'un tel produit et de sa plaque d'identification, lesquels M. Sasatani définit comme représentatifs des produits vendus au Canada par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Bien que le nom de la Propriétaire soit visible sur la plaque d'identification illustrée, la preuve ne comprend aucune facture ou autre preuve de transfert à l'égard de ces produits.

[21] Pour les meules, les centres de biseautage d'engrenages, les contrôleurs programmables compacts et les contrôleurs de logique programmables/unités centrales de traitement, M. Sasatani semble également associer chacun de ces produits avec un large spectre de produits visés par l'enregistrement [para 31, 35, 39 et 43]. De nouveau, cependant, il n'approfondit pas ces présumées corrélations.

[22] Enfin, M. Sasatani fournit des captures d'écran du site Web de la Propriétaire, *www.jtekt.co.jp*, y compris un imprimé de la page de profil d'entreprise de la Propriétaire [para 12 et 13, Pièces B et C].

## **Roulements**

[23] Dans ses observations, la Partie requérante ne semble pas remettre en question la corrélation de M. Sasatani du produit [TRADUCTION] « roulements » de la Propriétaire avec les produits visés par l'enregistrement « roulements (pour véhicules terrestres) ». Cependant, la Partie requérante affirme que la facture à la Pièce E [TRADUCTION] « ne permet pas au registraire de conclure que [la Marque] était associée avec les produits “roulements (pour véhicules terrestres)” lors de la vente au Canada » [observations écrites de la Partie requérante au para 24]. La Partie requérante affirme également que le libellé dans l'affidavit est ambigu quant à savoir si les boîtes de roulements illustrées ont actuellement été vendues au Canada, affirmant qu'une telle ambiguïté devrait être interprétée à l'encontre de la Propriétaire [para 25].

[24] Cependant, au moins en ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement « roulements (pour véhicules terrestres) », M. Sasatani indique que la Marque était arborée sur les boîtes de roulements de la Propriétaire et il fournit des exemples représentatifs de la façon dont la Marque était arborée sur de telles boîtes au cours de la période pertinente [Pièce D]. De plus, il fournit une facture représentative démontrant les ventes de tels roulements au cours de cette période à un client en Ontario [Pièce E].

[25] Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « roulements (pour véhicules terrestres) » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[26] En revanche, en ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement « roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) », je suis d'accord avec la Partie requérante que l'allégation de M. Sasatani de [TRADUCTION] « ventes » à l'égard de ces produits n'est qu'une simple allégation. À cet égard, comme l'a remarqué la Partie requérante, M. Sasatani associe seulement les produits facturés illustrés dans la facture à la Pièce E avec « roulements (pour véhicules terrestres) » [observations écrites de la Partie requérante, au para 28].

[27] En effet, un seul code de produit figure sur la facture et M. Sasatani affirme simplement que les « roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) » étaient vendus [TRADUCTION] « de la même manière » [para 17]. Cependant, il n'y a aucune preuve de transferts d'autres types de roulements. Même si les roulements vendus étaient actuellement destinés à un emploi général, à savoir, à la fois pour les véhicules terrestres et pas pour ceux-ci, M. Sasatani a associé le produit démontré comme ayant été vendu et transféré avec le précédent.

[28] La facture à la Pièce E ayant été acceptée comme une preuve démontrant les transferts pour les « roulements (pour véhicules terrestres) », la Propriétaire avait l'obligation de fournir une preuve distincte à l'égard des « roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) » [selon *John Labatt*, précité]. Comme l'a exprimé la Cour fédérale, un propriétaire inscrit qui choisit de fournir la preuve d'une seule vente « joue avec le feu, car il doit alors fournir suffisamment de renseignements concernant le contexte dans lequel s'est déroulée la vente pour éviter de susciter dans l'esprit du registraire ou de la Cour des doutes qui pourraient jouer contre lui » [*Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, 56 CPR (4th) 401, au para 20]. Bien que cela ait été à l'origine exprimé plus particulièrement dans le contexte des questions concernant la pratique normale du commerce d'un propriétaire de marque de commerce, j'estime que l'observation s'applique également aux circonstances en l'espèce.

[29] Comme il en a été question ci-dessus, la preuve en l'espèce correspond, dans le meilleur des cas, aux transferts de « roulements (pour véhicules terrestres) ». Par conséquent, sans aucun autre détail, la preuve est insuffisante pour me permettre de conclure que les produits visés par l'enregistrement « roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) » ont également été transférés au cours de la période pertinente.

[30] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « roulements (éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres) » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

## Centres d'usinage

[31] Comme il a été noté ci-dessus, M. Sasatani semble associer [TRADUCTION] « centres d'usinage » avec approximativement 30 des produits visés par l'enregistrement. En ce qui a trait aux transferts, l'Affidavit Sasatani fournit une preuve de ventes de trois centres d'usinage [Pièces H, J, K, L et M]. Les factures fournies à titre de pièce identifient ces centres d'usinage par [TRADUCTION] « Centre d'usinage horizontal Toyoda » ou [TRADUCTION] « Centre d'usinage à arbre de rotation horizontal Toyoda ». Cependant, aucune de ces identifications n'est clairement associée à un produit visé par l'enregistrement *particulier*.

[32] Dans ses observations écrites, la Propriétaire affirme que [TRADUCTION] « à première vue et avec une compréhension du bon sens, et renvoyant au dictionnaire, les centres d'usinage sont, *par leur nature*, des machines et outils à travailler les métaux et des outils de coupe [...] Par conséquent, les centres d'usinage ne devraient pas être exclus comme preuve pour démontrer que [la Marque] a été employée en liaison avec les machines et outils à travailler les métaux et des outils de coupe au Canada au cours de la période pertinente » [au para 59].

[33] Cependant, il est bien établi que, bien que des inférences raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie, il ne revient pas au registraire de spéculer quant à la nature des produits visés par l'enregistrement. Il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits enregistrés et ceux inclus dans la preuve [voir par exemple *Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135; et *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co*, 2000 CarswellNat 3686 (COMC)].

[34] Dans la mesure que ces centres d'usinage peuvent raisonnablement être considérés comme étant des « machines à travailler les métaux » ou des « outils », je note que ces termes sont décrits de manière plus détaillée dans l'état déclaratif des produits par, par exemple, « machines et outils à travailler les métaux, nommément [...] outils de coupe à diamant ». Cependant, la nature particulière des produits de centres d'usinage facturés n'est pas claire dans le contexte des déclarations de M. Sasatani ou du matériel fourni à titre de preuve. Par conséquent, il est seulement possible de spéculer quant à leur nature et lequel, le cas échéant, des approximativement 30 produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « associés » correspond en fait aux centres d'usinage actuellement transférés au Canada.

[35] Peu importe, je note également que, bien que la marque de commerce TOYODA figure sur les centres d'usinage illustrés, il n'est pas clair dans le contexte de la preuve si la Marque figurait également sur de tels produits et il n'est autrement pas clair, dans le contexte de la preuve, si la Marque était associée à de tels centres d'usinage au moment du transfert.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits de centre d'usinage au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

### **Meules, centres de biseautage d'engrenages, contrôleurs programmables compacts et contrôleurs de logique programmables/unités centrales de traitement**

[37] En ce qui a trait aux [TRADUCTION] « meule[s] », bien que M. Sasatani semble associer ce produit à une longue liste de produits visés par l'enregistrement et n'explique pas ces présumées corrélations, dans ses observations, la Propriétaire affirme qu'un tel produit correspond aux produits visés par l'enregistrement « machines et outils à travailler les métaux, nommément [...] meules ». Nonobstant l'absence de preuve documentaire directe de transferts dans la preuve, la Propriétaire affirme également que la déclaration de M. Sasatani que des meules ont été vendues au Canada, accompagnée de photos illustrant la façon dont la Marque était arborée sur de tels produits, est suffisante pour maintenir l'enregistrement à l'égard des « meules ».

[38] Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures 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<sup>re</sup> inst)], une certaine preuve de transferts 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].

[39] En l'espèce, même dans le contexte de la preuve dans son ensemble, j'estime que la simple déclaration que les meules ont été [TRADUCTION] « vendues » au Canada est insuffisante. À cet égard, comme il est noté ci-dessus, bien que M. Sasatani affirme qu'il était difficile de

trouver des preuves, il indique également qu'il y avait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Par conséquent, il n'est pas clair si M. Sasatani n'était pas en mesure de trouver des factures pour de tels produits de meules ou si de tels produits étaient disponibles à la vente, mais, en bout de compte, n'ont pas été vendus ou transférés à des Canadiens au cours de la période pertinente en raison des présumées circonstances spéciales ou autres. S'il s'agit du premier cas, il incombait à M. Sasatani de fournir autrement des détails suffisants comme des déclarations claires concernant le volume des ventes de meules à des clients canadiens. En l'absence de plus de détails, les déclarations de M. Sasatani ne constituent qu'une simple allégation d'emploi, plutôt que des déclarations de fait établissant l'emploi de la Marque.

[40] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « meules » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[41] Pareillement, pour les autres produits restants, autre que l'affirmation générale de M. Sasatani que de tels produits étaient [TRADUCTION] « vendus » au Canada, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de vente ou de transfert de tels produits en tant que tel. Pour les mêmes raisons ci-dessus concernant les meules, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des autres produits restants au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

### **Produits visés par l'enregistrement restants**

[42] En ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement restants qui ne sont pas particulièrement abordés dans l'affidavit de M. Sasatani, compte tenu de mes conclusions ci-dessus, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement restants au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[43] En résumé, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque seulement en liaison avec les « roulements (pour véhicules terrestres) ». En l'absence de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement restants, la question est de savoir si, en vertu de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales pour justifier un tel défaut d'emploi.

## CIRCONSTANCES SPÉCIALES

[44] La règle générale porte que le défaut d'emploi devrait donner lieu à la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Smart & Biggar c Scott Paper Limited*, 2008 CAF 129]. Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. Le registraire doit ensuite déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[45] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d'emploi. Cela repose sur l'examen de trois critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s'il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Harris Knitting Mills*, précité].

[46] L'intention de reprendre l'emploi sous peu doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan*, 2003 CFPI 780; voir aussi *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[47] Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [*Scott Paper*, précité].

### **Raisons du défaut d'emploi**

[48] Dans son affidavit, M. Sasatani affirme que les raisons pour laquelle la Marque n'a pas été employée au cours de la période pertinente sont que : i) les produits de la Propriétaire sont

principalement des produits de longue durée et de haute qualité, en général conçus pour une durée de vie de plus de trois ans; ii) il n'est pas inhabituel que les produits de la Propriétaire soient achetés dans des périodes à l'extérieur de la période pertinente; iii) les produits de la Propriétaire s'adressent à des acheteurs qui n'ont peut-être pas besoin d'acheter les produits de la Propriétaire jusqu'à ce que des produits de remplacement ou supplémentaires soient requis; iv) les produits de la Propriétaire s'adressent en général à des acheteurs dans des industries particulières, pas directement disponibles au grand public; et v) la Propriétaire offre toujours en vente l'ensemble des produits de la Propriétaire au Canada [para 48].

[49] En réponse, la Partie requérante observe que la Propriétaire a pris la décision commerciale d'offrir des produits de ce genre et de les adresser à des consommateurs particuliers. Elle affirme que les raisons fournies pour le défaut d'emploi sont soit des décisions commerciales prises par la Propriétaire, soit des défis fréquents auxquels font face les entreprises dans toutes les industries, et elles ne sont donc pas [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [observations écrites de la Partie requérante, au para 57].

[50] D'abord, dans la mesure que M. Sasatani a fait des affirmations vagues quant aux produits auxquels s'appliquent les raisons énoncées, il est nécessaire de spéculer quant aux raisons particulières qui s'appliquent à un quelconque produit visé par l'enregistrement. Par exemple, il n'est pas clair dans quelle mesure [TRADUCTION] « il n'est pas inhabituel » que les produits visés par l'enregistrement « vélos » soient achetés [TRADUCTION] « dans des périodes à l'extérieur de la période pertinente ».

[51] Peu importe, dans l'absence de détails concernant les motifs de ventes et les efforts pour mettre en marché les produits de la Propriétaire au Canada, il n'est pas clair que les raisons énoncées expliquent le manque de ventes au cours de la période pertinente. Par exemple, il n'est pas clair si le manque de ventes des autres produits visés par l'enregistrement découle simplement d'une décision commerciale volontaire de prioriser d'autres marchés ou certains produits, comme les roulements.

[52] Même en acceptant les raisons énoncées de M. Sasatani telles quelles, compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que de telles raisons constituent des circonstances spéciales.

## **Les circonstances justifient-elles le défaut d'emploi?**

[53] Même si je devais accepter que les raisons énoncées puissent être considérées comme des circonstances [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne suis pas convaincu qu'elles justifient la période de non-emploi en l'espèce. À cet égard, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait respecté les critères établis dans *Harris Knitting Mills*.

### Période de défaut d'emploi

[54] Dans de tels cas, où le propriétaire inscrit n'a pas fourni de date de dernier emploi, la date d'enregistrement est considérée comme la date pertinente aux fins du premier critère [voir, par exemple, *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34]. En l'espèce, la Marque a été enregistrée en mai 2012 et donc la période de non-emploi se rapproche d'un long dix ans.

### Si les raisons pour le défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire

[55] Comme il a été suggéré ci-dessus, la difficulté avec l'allégation, par exemple, de la nature spécialisée des produits comme circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi sans aucune autre explication est que la Propriétaire a en général le contrôle de certains aspects de son entreprise, de manière qu'il ne puisse pas être dit que les raisons pour le défaut d'emploi étaient indépendantes de sa volonté. Il est bien établi que des facteurs comme des processus de ventes relèvent en général du contrôle d'un propriétaire de marque de commerce [voir, par exemple, *CPI – Centre de propriété intellectuelle c Nada Fashion Designs Inc*, 2010 COMC 109]. Par conséquent, dans le meilleur des cas il n'est pas clair si les raisons énoncées pour le défaut d'emploi sont véritablement indépendantes de la volonté de la Propriétaire. Peu importe, comme il est noté ci-dessus, M. Sasatani a fait des affirmations vagues quant aux produits particuliers ou aux produits visés par l'enregistrement auxquels s'appliquent de telles raisons.

### Existe-t-il une intention sérieuse de reprendre l'emploi sous peu?

[56] En ce qui a trait au troisième critère, comme il est noté ci-dessus, bien que M. Sasatani affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « offre toujours » l'ensemble des produits visés par l'enregistrement en vente au Canada, il nous laisse dans l'obscurité quant au temps pendant lequel le défaut d'emploi persistera. Puisque M. Sasatani n'indique aucune date de dernier

emploi, et nonobstant la nature spécialisée ou dispendieuse présumée des produits de la Propriétaire, il n'est pas possible de conclure à un quelconque motif de vente tel qu'une reprise d'emploi puisse être raisonnablement prédite.

[57] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement.

#### DÉCISION

[58] 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 modifié afin de radier tous les produits visés par l'enregistrement, sauf pour les deux instances de « roulements (pour véhicules terrestres) », selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[59] L'état déclaratif des produits modifié sera maintenant libellé comme suit :

(1) Roulements (pour véhicules terrestres); roulements (pour véhicules terrestres).

---

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

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

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

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Finlayson & Singlehurst

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante