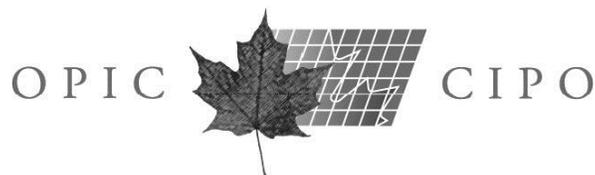


# TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 262  
Date de la décision : 2012-12-07

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Sim & McBurney visant l'enregistrement n° LMC685,656 pour la marque de commerce PARTS NOW! KEEPING BUSINESS PRINTING & Design au nom de Parts Now! LLC.**

[1] Le 21 juin 2010, à la demande de Sim & McBurney, 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 Parts Now! LLC (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC685,656 visant la marque de commerce PARTS NOW! KEEPING BUSINESS PRINTING & Design, affichée ci-dessous (la Marque) :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services) :

- Services de distribution d'imprimantes, imprimantes multifonctions, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques, routeurs de réseau informatique, concentrateurs de réseau, cartes réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, batteries d'ordinateur, cartouches de toner, cartouches d'encre et leurs sous-ensembles et éléments

- installation, maintenance et réparation d'imprimantes, sous-ensembles d'imprimante, imprimantes multifonctions, sous-ensembles d'imprimantes multifonctions, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques, routeurs de réseau informatique, concentrateurs de réseau, cartes réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, batteries d'ordinateur, cartouches de toner et cartouches d'encre;
- services éducatifs et de formation, notamment cours, séminaires et ateliers ayant trait à l'installation, à l'utilisation, à la maintenance et à la réparation des imprimantes, sous-ensembles d'imprimante, imprimantes multifonctions, sous-ensembles d'imprimantes multifonctions, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques, routeurs de réseau informatique, concentrateurs de réseau, cartes réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, batteries d'ordinateur, cartouches de toner et cartouches d'encre;
- soutien technique et consultation, notamment consultation concernant l'installation, l'exploitation, la maintenance et la réparation d'imprimantes, de sous-ensembles d'imprimante, imprimantes multifonctions, sous-ensembles d'imprimantes multifonctions, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques, routeurs de réseau informatique, concentrateurs de réseau, cartes réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, batteries d'ordinateur, cartouches de toner et cartouches d'encre.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises ou services 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 21 juin 2007 et le 21 juin 2010.

[4] La définition pertinente du mot « emploi » dans la présente affaire est énoncée au paragraphe 4(2) de la Loi :

(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 d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre, en sorte que les exigences en matière de preuve d'emploi auxquelles le propriétaire inscrit doit satisfaire ne sont pas très élevées [*Performance Apparel Corp c. Uvex Toko Canada Ltd* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. S'agissant des services, l'affichage de la Marque sur la publicité suffit à respecter les exigences

du paragraphe 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre ces services et est disposé à les réaliser au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. De plus, la preuve doit être considérée dans son ensemble et le fait de s'attarder à des parties de preuve ne constitue pas l'approche adéquate [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Patrick Beaudoin, souscrit le 19 janvier 2011. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites et a participé à une audience.

[7] Dans son affidavit, M. Beaudoin soutient qu'il est contrôleur de Parts Now! ULC (Parts Now), filiale en propriété exclusive de la société de portefeuille Parts Now!, qui est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Inscrivante. Il indique qu'à toutes les dates pertinentes, Parts Now était un utilisateur sous licence de la Marque et que l'Inscrivante a gardé le contrôle sur la qualité des services vendus en liaison avec la Marque. À ce titre, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque par Parts Now s'applique au profit de l'Inscrivante en vertu de l'article 50 de la Loi.

[8] M. Beaudoin déclare que l'Inscrivante est le plus important distributeur de pièces d'imprimantes laser en Amérique du Nord et que sa filiale Parts Now offre ses services à trois endroits au Québec, en Colombie-Britannique et, depuis 2010, en Ontario.

[9] En appui à son affirmation d'emploi relativement à l'ensemble des Services, M. Beaudoin fournit de nombreuses pièces, qui affichent toutes la Marque en évidence telle qu'enregistrée. Je note particulièrement les pièces suivantes :

- Les pièces A et F-8 consistent en des copies papier du site Web de l'Inscrivante *www.partsnow.com*, dont les dates se situent à l'intérieur de la Période pertinente. Je note que la Marque est clairement affichée au haut de chaque page et que le site Web comporte des liens pour « Formation et réparation d'imprimantes », « Soutien technique » et « Spéciaux sur les pièces », entre autres. Le site Web comporte des références au Canada et son contenu est disponible en anglais et en français.

- La pièce C consiste en une copie papier d'une FAQ tirée du site Web de l'Inscrivante, datée du 10 août 2007, fournissant de l'information sur le « Programme de retour principal » de l'Inscrivante; cette pièce concerne les services « d'installation, d'entretien et de réparation » de l'Inscrivante, alors que M. Beaudoin explique que l'achat de certaines pièces exige un « retour principal », qui exige que le consommateur envoie sa pièce défectueuse à Parts Now, de sorte qu'elle puisse être réparée et/ou installée dans une composante de plus grande taille.
- La pièce D consiste en une copie papier des cours offerts par l'Inscrivante tirée du site Web de l'Inscrivante le 6 mars 2009; s'agissant des « services éducatifs et de formation » de l'Inscrivante, M. Beaudoin soutient également que des Canadiens ont participé à des cours, des séminaires et des ateliers de formation de l'Inscrivante en ligne et en personne, qui avaient trait à des sujets en lien avec l'installation des produits de l'Inscrivante.
- La pièce F-4 consiste en un document promotionnel décrivant les diverses marques et les divers types de « pièces de rechange informatiques » vendues par Parts Now, traitées plus en détail ci-dessous.
- La pièce F-9 consiste en des écrans d'ordinateur tirés d'un séminaire en ligne sur « la formation d'images pour imprimantes HP » qui, selon M. Beaudoin, est représentatif des documents électroniques et imprimés associés aux séminaires de formation en ligne et en personne de l'Inscrivante offerts au Canada pendant la Période pertinente.
- La pièce G consiste en 16 exemples de factures pour la vente de pièces qui, selon M. Beaudoin, sont distribuées avec les pièces commandées. Il soutient également que les chiffres de vente des pièces et des cours de formation pendant la Période pertinente aux consommateurs au Canada dépassent les 20 millions de dollars CDN.

[10] Les autres pièces [pièces B-1, B-2, E, F-1, F-2, F-3, F-5, F-6, F-7 et F-10] consistent en diverses brochures, divers bulletins et autres documents qui, selon M. Beaudoin, étaient distribués aux consommateurs canadiens pendant la Période pertinente; ces documents fournissent tous de plus amples renseignements concernant les Services offerts par Parts Now ou en lien avec ces services pendant la Période pertinente.

[11] S'agissant des services de « soutien technique et consultation » de l'Inscrivante pendant la Période pertinente, M. Beaudoin soutient que les représentants du service à la clientèle et le personnel du service de soutien technique de Parts Now étaient disponibles pour répondre aux questions des consommateurs canadiens qui procédaient à l'installation, à l'entretien et à la réparation sur place des produits de Parts Now.

[12] Pour déterminer si la preuve dans la présente affaire démontre l'emploi en lien avec l'ensemble des Services, je note que les services doivent être interprétés dans leur ensemble [*Venice Simplon-Orient Express Inc c. Société nationale des chemins de fer français* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CAF)] et que dans certains cas, une déclaration de services contiendra des termes redondants qui se chevauchent en ce sens que le rendement d'un service implique nécessairement le rendement d'un autre [*Gowling Lafleur Henderson LLP c. Key Publishers Co.*, 2010 CarswellNat 579 (COMC)]. En ayant ces principes à l'esprit et à la lumière de la nature du commerce de l'Inscrivante, je considère raisonnable de conclure que les services « d'installation, d'entretien et de réparation », les services « d'éducation et de formation » et les services de « soutien technique et de consultation » de l'Inscrivante concernent tous les produits pour lesquels l'Inscrivante détient des « droits de distribution ».

[13] Bien que la majorité des pièces mette l'accent sur les droits de distribution et autres services de l'Inscrivante relativement aux imprimantes et aux pièces connexes, je note que la pièce F-4 en particulier fait référence à ce qui suit : pièces de rechange informatiques, panneaux de systèmes, disques durs, piles, alimentations électriques, microprocesseurs, mémoire, lecteurs CD et DVD, lecteurs de données, écrans et produits de réseaux. En combinaison avec les déclarations de M. Beaudoin et à la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que les services de l'Inscrivante portent sur tous les produits énumérés dans la déclaration des services de l'enregistrement, à l'exception des « télécopieurs ». Lors de l'audience, l'Inscrivante a concédé qu'il n'y avait aucune preuve d'emploi de la Marque relativement aux « télécopieurs ». De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales pour excuser une telle absence d'emploi. Par conséquent, pour chacune des quatre catégories de Services, la référence aux « télécopieurs » sera retirée de l'enregistrement.

### Décision

[14] À la lumière de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et en application de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié par la radiation des quatre références aux « télécopieurs » de la déclaration de services.

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Côté, trad. a.