



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

Référence : 2016 COMC 37
Date de la décision : 2016-02-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Marks & Clerk

Partie requérante

et

The Timken Company

Propriétaire inscrite

**LMC527,361 pour la marque de
commerce DT COMPONENTS**

Enregistrement

[1] Le 25 novembre 2013, à la demande de Marks & Clerk (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 The Timken Company (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC527,361 de la marque de commerce DT COMPONENTS (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

(1) Pièces de véhicules motorisés terrestres, nommément pièces de transmission et de différentiel, roulements à rouleaux et à billes et pièces connexes, nommément cuvettes, cônes, rouleaux, cages, corps de palier, couvercles, joints, boîtiers et bagues d'espacement; joints et joints statiques métalliques, anneaux de retenue, bagues et manchons; butées de débrayage et paliers-guides; paliers intermédiaires d'arbre de

transmission; joints et joints statiques non métalliques, joints toriques; joints statiques en silicone; trousse de joints statiques.

(2) Joints principalement faits de matériaux non métalliques, joints statiques et joints toriques non métalliques, agents d'étanchéité à base de silicone pour former des joints statiques et trousse contenant ce qui précède pour réparer des transmissions et des différentiels de véhicules automobiles.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, 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 immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise 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 établir l'emploi s'étend du 25 novembre 2010 au 25 novembre 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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 l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de J. Barry Harris, souscrit le 19 juin 2014 à North Canton, en Ohio. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Harris atteste qu'il est le directeur, Stratégie mondiale et marketing de la Propriétaire. Il atteste que la Propriétaire est un chef de file mondial en matière de technologie industrielle qui offre des produits employés en machinerie pour une vaste gamme d'industries. En particulier, il atteste que la Propriétaire produit une technologie antifricction, comme des roulements. Il affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

[8] En ce qui concerne la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M. Harris atteste que, en 1997, la Propriétaire a conclu une alliance stratégique avec North Coast Bearings, LLC (NCB) pour commercialiser et distribuer des trousse de remise à neuf de différentiels, des trousse de remise à neuf de transmissions et des produits connexes arborant la Marque. Il atteste que, en 2012, la Propriétaire a octroyé une licence à NCB l'autorisant à commercialiser et à vendre les produits arborant la Marque au Canada. À l'appui, une copie du contrat de licence de 2012 conclu avec NCB qui, atteste-t-il, autorisait NCB à employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, est jointe comme pièce A à son affidavit.

[9] De plus, il atteste que la Propriétaire possède une filiale en propriété exclusive, Timken Canada LP, qui est également autorisée aux termes d'une licence à vendre les produits arborant la Marque au Canada. À l'appui, une copie d'un [TRADUCTION] « contrat de licence d'emploi de la marque de commerce » de 2011 conclu entre la Propriétaire et Timken Canada LP est jointe comme pièce B à son affidavit.

[10] À la lumière des déclarations de M. Harris et des contrats de licence produits en preuve, aux fins de la présente procédure, je suis convaincu que tout emploi établi de la Marque par les licenciées s'applique au profit de la Propriétaire.

[11] M. Harris atteste que les produits liés à la Marque se composent de plus de 2 000 trousse de remise à neuf et de 22 000 [TRADUCTION] « unités de stock », qui comprennent des produits tels que les suivants : trousse de remise à neuf de différentiels, de transmissions et de boîtes de transfert; roulements de roue coniques et ensembles de roulements de roue appariés; roulements à billes; et joints. De plus, il atteste que, [TRADUCTION] « compte

tenu de la nature mécanique et de la taille » des produits, il n'est pas possible en pratique d'apposer la Marque directement sur les produits eux-mêmes. Il atteste que la Marque figure plutôt bien en vue sur l'emballage des produits et dans l'ensemble du catalogue DT Components.

[12] M. Harris atteste que, pendant la période pertinente, les clients au Canada pouvaient voir les produits de la Propriétaire dans un catalogue en ligne à l'adresse *catalogue.dtcomponents.com*, en téléchargeant le catalogue numérique DT Components de 2012 à partir du site *dtcomponents.com* ou en obtenant et en employant une copie papier du catalogue DT Components. M. Harris confirme que les clients ont employé ces catalogues pour faire des commandes par téléphone ou par courriel. Il atteste que les produits ont été expédiés à toute résidence ou à tout bureau ayant une adresse canadienne.

[13] En ce qui concerne les ventes des pièces DT Components au Canada pendant la période pertinente, M. Harris atteste que les ventes se sont élevées à 2 446 252 \$ en 2010; à 2 535 531 \$ en 2011; à 3 031 694 \$ en 2012; et à 2 484 726 \$ en 2013.

[14] À l'appui de ce qui précède, M. Harris joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce C se compose d'instantanés du site *dtcomponents.com* qui montrent divers produits accompagnés d'une brève description de ceux-ci. Les produits affichés comprennent des arbres de roue, des roulements à billes, des roulements à rouleaux et des paliers intermédiaires d'arbre de transmission, qui correspondent de façon générale à certains des produits visés par l'enregistrement. La Marque figure bien en vue à divers endroits dans les pages Web.
- La pièce D se compose d'instantanés du site *archive.org* qui montrent comment le site *dtcomponents.com* s'affichait pendant la période pertinente. Comme pour les instantanés de la pièce C, les pages Web produites en preuve montrent diverses pièces accompagnées d'une brève description, qui correspondent de façon générale aux produits visés par l'enregistrement. Encore une fois, la Marque figure bien en vue à divers endroits dans les pages Web.

- La pièce E est une copie du catalogue de produits DT Components de 2012 qui, atteste M. Harris, est également accessible sous forme numérique sur le site Web *dtcomponents.com*. Le catalogue renferme diverses listes de produits et de pièces par catégorie. Il explique que les produits sont liés à certains codes qui sont employés pour identifier les produits énumérés dans le catalogue. La Marque est visible dans l'ensemble du catalogue.
- La pièce F se compose d'instantanés de pages montrant divers résultats de recherches effectuées dans le catalogue en ligne à l'adresse *catalogue.dtcomponents.com*. Les résultats de recherche montrent des produits en particulier, comme divers roulements, joints toriques, joints métalliques, agents d'étanchéité à base de silicone et joints statiques, de même que l'emballage des produits. Dans chaque cas, la Marque figure bien en vue sur l'emballage.
- La pièce G se compose de centaines de pages de factures se rapportant à des milliers de produits qui, atteste M. Harris, ont été expédiés aux clients au Canada. Les factures portent toutes une date comprise dans la période pertinente et sont destinées à des adresses canadiennes. Les factures fournissent une brève description du produit, comme « BRG » et « CONE-SING », de même que le numéro de pièce et le prix du produit. M. Harris atteste que les factures mentionnent des numéros de pièce qui correspondent à des codes de pièce dans le Catalogue DT Components de 2012. Par exemple, la facture n° 18508127 de novembre 2013 montre des ventes des pièces 580-2, 47686-2, DRK311-2 et DRK316A-2. Ces numéros de pièce correspondent aux roulements de roue, aux roulements de différentiel et aux trousse de joints présentés dans le Catalogue DT de 2012.
- Les pièces H et I se composent de factures pour divers produits qui, atteste M. Harris, ont été expédiés aux clients au Canada, accompagnées d'imprimés des descriptions de produits correspondantes provenant des catalogues DT Components imprimé et en ligne. Les factures portent toutes une date comprise dans la période pertinente et sont destinées à des adresses canadiennes. Bien que la Marque ne figure pas sur les factures, elle est affichée bien en vue dans les extraits de catalogue produits.

- La pièce J se compose de trois images d'emballages DT Components et des diverses pièces qui sont contenues dans ces emballages. M. Harris atteste que ces emballages sont représentatifs des emballages employés pour expédier les produits DT Components aux clients au Canada pendant la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur l'avant et les côtés des emballages. Le texte présenté sur les emballages décrit leur contenu; par exemple, un emballage indique son contenu comme suit : « Tapered Roller Bearings, Ball Bearings, Cylindrical, Needle Roller Bearings, Seals, Silicone Gasket Makers, Gasket Kits, Snap Rings, O-Rings » (roulements à rouleaux coniques, roulements à billes, roulements à aiguilles cylindriques, joints, joints statiques en silicone, trousse de joints statiques, anneaux de retenue, joints toriques). Les pièces affichées comprennent divers types de roulements, joints statiques, agents d'étanchéité, cônes et composantes de transmission et de différentiel.
- Enfin, la pièce K se compose de trois documents, tous intitulés « Product/Market Update » (Mise à jour sur les produits/marché) et qui, atteste M. Harris, étaient accessibles aux clients canadiens sur le site *dtcomponents.com*. Les documents portent une date comprise dans la période pertinente et donnent des renseignements sur les nouveaux produits. Par exemple, la Mise à jour sur les produits/marché d'octobre 2012 énonce d'abord ce qui suit : « The DT Components product line has expanded to include differential rebuild kits for the 14X Series Meritor Single and Tandem Axles » (La gamme de produits DT Components a été élargie de manière à inclure des trousse de remise à neuf de différentiels pour les essieux simples et tandem Meritor 14X). La Mise à jour indique ensuite les numéros de pièces connexes et présente des photographies des pièces.

Analyse

[15] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que la preuve produite est bien plus qu'une simple allégation d'emploi et que la preuve dans son ensemble étaye l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente [citant à l'appui *Borden Ladner Gervias c Momo Design Srl*, 2011 COMC 168, CarswellNat 3843].

[16] En effet, M. Harris atteste clairement l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement et fournit une preuve représentative de ventes et d'emballages de produits. À cet égard, la Propriétaire a fourni des centaines de pages de factures portant une date comprise dans la période pertinente et présentant des milliers d'articles facturés adressés à des clients au Canada.

[17] Bien que M. Harris n'établisse pas expressément de corrélation entre tous les produits visés par l'enregistrement et des articles précis figurant dans les factures ou les catalogues DT Components, je peux identifier les produits visés par l'enregistrement dans les factures produites. Par exemple, à la première page de la facture de novembre 2013 produite à la pièce G, la mention « DIF KIT » accompagnée du code de produit DRK321-2 correspond à une [TRADUCTION] « trousse de remise à neuf de différentiels » dans le catalogue DT Components. La description du catalogue indique que la trousse renferme divers types de [TRADUCTION] « roulements », « manchons », « agents d'étanchéité » et « joints toriques », correspondant à certains des produits visés par l'enregistrement.

[18] De même, la page 63 de la facture de décembre 2012 produite à la pièce G montre une vente de « CONE-SING » accompagnée du code de produit L44649, qui correspond à un [TRADUCTION] « cône effilé » dans le catalogue et aux produits [TRADUCTION] « pièces de transmission et de différentiel, roulements à rouleaux et à billes et pièces connexes, nommément... cônes » visés par l'enregistrement.

[19] Comme la preuve démontre qu'un client emploierait généralement le catalogue DT Components pour commander des pièces qui seraient ensuite expédiées dans des emballages arborant la Marque, je suis convaincu que l'avis de liaison requis aurait été donné aux acheteurs des produits visés par l'enregistrement conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[20] Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de représentations de la Partie requérante, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[21] En conséquence, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

McMillan LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Marks & Clerk

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE