



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 205

Date de décision : 2022-10-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Engineers Canada/Ingénieurs Canada

Propriétaire inscrit(e) : TNMJ Caliber, LLC

Enregistrement : LMC863651 pour DYAD DS & Dessin (2^e)

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC863,651 pour la marque de commerce DYAD DS & Dessin (2^e) (la Marque), propriété de TNMJ Caliber, LLC (la Propriétaire), illustrée ci-dessous :



[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande d'Engineers Canada/Ingénieurs Canada (la Partie Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire le 9 novembre 2021.

[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 immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 9 novembre 2018 au 9 novembre 2021.

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

Systeme d'embrayage à disques pour véhicules terrestres comprenant des embrayages et des mécanismes d'embrayage.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 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.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il n'est 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 la période pertinente.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni la déclaration solennelle de Patrick R. Wilson, membre directeur de la Propriétaire, souscrit le 5 février 2022. Aucune partie n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

PREUVE ET ANALYSE

[9] M. Wilson affirme qu'il est également président et chef de la direction de Midway Industries, Inc. (Midway), une entité qui fait également des affaires sous le nom de Centerforce Clutches et qui est située en Arizona. Il déclare que la Propriétaire a été formée pour posséder certains brevets et/ou marques de commerce, y compris la Marque. Il affirme que tout emploi de la Marque par Midway est fait sous licence accordée par la Propriétaire et que cette dernière contrôle la nature et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque.

[10] M. Wilson explique que depuis 2011, la Propriétaire vend des systèmes d'embrayage à disques pour véhicules terrestres comprenant des embrayages et des mécanismes d'embrayage elle-même et/ou par l'intermédiaire de Midway. À titre de Pièce C, il joint des captures d'écran du site Web de Midway montrant des images de ses produits systèmes d'embrayage DYAD DS. Il explique que de tels produits sont vendus dans des emballages arborant la Marque; à titre de Pièce D et de Pièce E, respectivement, il joint des images d'emballages et une feuille d'instructions qui accompagnaient les produits systèmes d'embrayage de la Propriétaire vendus au Canada pendant la période pertinente. L'emballage et la feuille d'instruction arborent tous deux la Marque.

[11] À titre de Pièce F, M. Wilson joint des copies des factures de Midway datées au cours de la période pertinente et adressées aux clients de détail au Canada. Dans plusieurs cas, les factures indiquent la vente de trousse d'embrayage désignées comme « DYAD DS »; dans d'autres, l'article est désigné comme « DYAD DS ASSM ». D'après l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que ces éléments correspondent aux éléments du système d'embrayage indiqués dans les Pièces C et donc aux produits visés par l'enregistrement.

[12] Étant donné que la Propriétaire a démontré les ventes des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente dans des emballages arborant la Marque par un breveté dont l'emploi de la Marque profiterait à la Propriétaire, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

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

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la partie requérante : Macera & Jarzyna LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Kirby Eades Gale Baker