

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 134
Date de la décision : 2010-08-12

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION en vertu de l'article 45, engagée à la
demande de The Stanley Works, visant l'enregistrement
n° LMC623309 de la marque de commerce XTREME au
nom de Disston Company**

[1] Le 14 mars 2008, à la demande de The Stanley Works, le registraire des marques de commerce a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Disston Company (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce XTREME (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec des « lames de scie mécanique (à l'exclusion des lames de scie circulaires) » (les Marchandises).

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des 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 ainsi 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 est la période allant du 14 mars 2005 au 14 mars 2008 (la période pertinente).

[4] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est décrit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

[5] Il est bien reconnu que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans le cadre de la procédure fondée sur l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une « surabondance de preuves » [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], encore faut-il présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni la déclaration solennelle de Holly O. Reilly signée le 29 août 2008 ainsi que les pièces A à D. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été demandée.

[7] Madame Reilly déclare qu'elle est la vice-présidente de la commercialisation chez la société Disston Company et que, à ce titre, elle est au courant des questions sur lesquelles porte sa déclaration. Elle ajoute que les droits afférents à la Marque ont été cédés le 27 janvier 2003 de Kennamental Inc. à South Deerfield Industrial Inc., qui est plus tard devenue la société Disston Company.

[8] Il appert de la preuve de M^{me} Reilly qu'au cours de la période pertinente, l'Inscrivante a vendu des lames de scie mécanique arborant la Marque et les a livrées à des détaillants du Canada dans la pratique normale du commerce.

[9] La pièce A jointe à la déclaration de M^{me} Reilly est une photographie des lames de scie mécanique XTREME que l'Inscrivante ou son prédécesseur a vendues au cours de la période pertinente, lesquelles lames sont disposées sur un présentoir. Je souligne que la Marque figure bien en vue au moyen de grosses lettres écrites en caractères gras sur les lames de scie mécanique et sur le présentoir illustrés sur les photographies.

[10] Afin de prouver que des ventes de Marchandises ont eu lieu, M^{me} Reilly déclare que 126 380 lames de scie mécanique XTREME ont été vendues au Canada en 2005, 138 040 en 2006 et 157 880 en 2007. Elle fournit trois factures dont la date se situe dans la période pertinente et qui établissent des ventes des Marchandises au Canada; selon ces factures, le vendeur est la Disston Company. Les factures jointes comme pièces B et C et datées du 7 décembre 2005 et du 12 juillet 2006 montrent la vente de quarante lames « XTREME RECIP BLADE - METAL », de vingt lames « XTREME RECIP BLADE - WOOD » et de vingt lames « XTREME RECIP BLADE – METAL » à Home Depot, au Canada, la marchandise ayant été expédiée à différents magasins de Toronto (Ontario) et de Coquitlam (Colombie-Britannique). Madame Reilly explique que ces descriptions correspondent aux descriptions de différents types de lames de scie mécanique XTREME. Quant à la facture jointe comme pièce D et datée du 31 août 2007, elle fait état de la vente et de l'expédition de 1 940 produits portant les descriptions « Xtrm Rep-Wd » et « Xtrm Rep-Mtl », qui constituent aussi des descriptions de certains types de lames de scie mécanique XTREME, à MiniCut International Inc., à Montréal (Québec). M^{me} Reilly ajoute que les types de lames de scie mécanique XTREME dont il est fait mention sur ces factures sont illustrées sur la photographie des lames de scie mécanique XTREME qui a été produite comme pièce A.

[11] Compte tenu de l'ensemble de la preuve décrite ci-dessus, je conclus que la preuve de l'Inscrivante démontre clairement que la Marque a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec des lames de scie mécanique (à l'exclusion des lames de scie circulaires) de la façon exigée par la Loi. En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui

m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ronnie Shore
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.