



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

Référence : 2017 COMC 15
Date de la décision : 2017-02-14
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

9158-1298 Quebec Inc.

Partie requérante

et

Caplan Industries Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC278164 pour la marque de
commerce TASK**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC278,164 de la marque de commerce TASK (la Marque), détenu par Caplan Industries Inc. (la Propriétaire).

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

- (1) Clés à rochet, jeux de douilles, mèches à percer le bois, papier abrasif et meules abrasives.
- (2) Outils à main, nommément scies à main, crayons de charpentiers, niveaux, équerres, grattoirs, blocs à poncer, poinçons, ciseaux, cisailles à métaux, brosses métalliques, pinces, couteaux universels, scies à archet, scies pour cloisons sèches, chasse-clous, équerres, outils à tracer, éponges abrasives, clés, extracteurs à vis, limes, raclours, clés hexagonales, cordeaux à craie, scies à métaux, scies à guichet, marteaux, mètres à ruban, tournevis et tournevis à douille.
- (3) Accessoires et pièces pour outils à main, nommément lames de scie et forets en métal.

(4) Accessoires pour outils électriques, notamment courroies à poncer, meules, disques de ponçage, mèches de perceuse, scies emporte-pièce, fraises, lames de scie, roues de ponçage, fers à toupie, mandrins porte-foret, clés de perceuse, lames de scie sauteuse, meules à moyeu déporté, lames à va-et-vient, mèches à percer, outils de coupe (tournants coniques), roulements à billes, clés de mandrins, forets pilotes (bois), porte-mèches, serre-écrous, brosses métalliques à touret et scies circulaires doubles à rainer.

(5) Ruban pour cloisons sèches, craie et lunettes de protection.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer les [TRADUCTION] « roulements à billes » des produits (4).

La procédure

[4] Le 20 janvier 2015, 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 la Propriétaire de la Marque. Cet avis a été donné à la demande de 9158-1298 Quebec Inc. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 20 janvier 2012 et le 20 janvier 2015 (la Période pertinente) en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] 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 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 l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». De simples

allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits de Christopher Waldner, directeur de la gestion des produits et du marketing de la Propriétaire, souscrit le 19 août 2015, et de Dulce Campos, employée par l'agent de la Propriétaire en tant que chercheuse en marques de commerce, souscrit le 20 août 2015.

[9] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était présente à l'audience qui a été tenue.

La preuve

[10] Pour chacun des produits visés par l'enregistrement (à l'exception des roulements à billes), M. Waldner corrobore son allégation d'emploi au moyen d'une preuve claire de l'emploi de la Marque, qui prend la forme de photographies et de factures jointes comme pièces 2 à 61 à son affidavit. Dans chaque cas, les photographies montrent le produit précis et la Marque figure soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage du produit. Les factures correspondantes pour chaque produit font état de ventes réalisées au Canada pendant la Période pertinente par la Propriétaire.

[11] Par exemple, la pièce 2 se compose d'une photographie de clés à rochet accompagnée de factures émises pendant la Période pertinente faisant état de ventes de cet article précis. La photographie montre la Marque figurant sur les produits eux-mêmes ainsi que sur une boîte-présentoir.

[12] Une preuve semblable figure dans les pièces subséquentes pour les produits (1) visés par l'enregistrement suivants : jeu de douilles (pièce 3); mèches à percer le bois (pièce 4), papier abrasif (pièce 5) et meules abrasives (pièce 50).

[13] Il en va de même en ce qui concerne les divers [TRADUCTION] « outils à main » des produits (2) visés par l'enregistrement : scies à main (pièce 6), crayons de charpentiers (pièce 7), niveaux (pièce 8), équerres (pièce 9), grattoirs (pièce 10), blocs à poncer (pièce 11), poinçons (pièce 12), ciseaux (pièce 13), cisailles à métaux (pièce 14), brosses métalliques (pièce 15), pinces (pièce 16), couteaux universels (pièce 17), scies à archet (pièce 18), scies pour cloisons sèches (pièce 19), chasse-clous (pièce 20), outils à tracer (pièce 21), éponges abrasives (pièce 22), clés (pièce 23), extracteurs à vis (pièce 24), limes (pièce 25), racloirs (pièce 26), clés hexagonales (pièce 27), cordeaux à craie (pièce 28), scies à métaux (pièce 29), scies à guichet (pièce 30), marteaux (pièce 31), mètres à ruban (pièce 32), tournevis (pièce 33) et tournevis à douille (pièce 34).

[14] Il en va de même en ce qui concerne les [TRADUCTION] « accessoires et pièces pour outils à main » des produits (3) visés par l'enregistrement : lames de scie (pièce 35) et forets en métal (pièce 36).

[15] Il en va de même en ce qui concerne les [TRADUCTION] « accessoires pour outils électriques » des produits (4) visés par l'enregistrement : courroies à poncer (pièce 37), meules (pièce 38), disques de ponçage (pièce 39), mèches de perceuse (pièce 40), scies emporte-pièce (pièce 41), fraises (pièce 42), lames de scie (pièce 43), roues de ponçage (pièce 44), fers à toupie (pièce 46), mandrins porte-foret (pièce 47), clés de perceuse (pièce 48), lames de scie sauteuse (pièce 49), meules à moyeu déporté (pièce 50), lames à va-et-vient (pièce 51), mèches à percer (pièce 52), outils de coupe (tournants coniques) (pièce 53), clés de mandrins (pièce 54), forets pilotes (bois) (pièce 55), porte-mèches et serre-écrous (pièce 56), brosses métalliques à touret (pièce 57) et scies circulaires doubles à rainer (pièce 58).

[16] Enfin, il en va de même en ce qui concerne les produits (5) visés par l'enregistrement : ruban pour cloisons sèches (pièce 59), craie (pièce 60) et lunettes de protection (pièce 61).

[17] M. Waldner fournit également le coût annuel relié aux dépenses publicitaires engagées par la Propriétaire pour tous ses produits et il affirme que presque toutes ces sommes ont été dépensées en publicité imprimée liée à la Marque. Il ajoute que presque toute la publicité se fait de manière coopérative avec ses clients et il fournit certains exemples de cette publicité sous forme de dépliants publiés pendant la Période pertinente [voir, par exemple, les pièces 63, 64 et 65].

[18] M. Waldner conclut son affidavit en fournissant une liste de salons commerciaux tenus au Canada auxquels la Propriétaire a participé et au cours desquels la Marque a été présentée bien en vue.

[19] Quant à l'affidavit de Mme Campos, celle-ci a effectué, à la demande de l'agent de la Propriétaire, une recherche en ligne sur le site d'archives Internet Wayback Machine dans le but de repérer l'adresse de site Web <http://www.task-tools.com> pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Elle joint les résultats obtenus pour 2012, 2014 et 2015 comme pièces 1A à 1C de son affidavit. Certains des produits visés par l'enregistrement sont annoncés sur ces pages en liaison avec la Marque.

Analyse

[20] Dans son affidavit, M. Waldner ne fait aucune déclaration concernant les volumes des ventes de chaque produit précis, pas plus qu'il n'atteste les ventes globales des produits TASK en général. En outre, à l'égard de certains des produits, la Propriétaire n'a fourni qu'une seule facture comme preuve de transfert de propriété dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente.

[21] Cependant, il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, du moment que cette vente présente les caractéristiques d'une transaction commerciale véritable et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou conçue dans le but de protéger l'enregistrement de la marque de commerce [voir *Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277 et *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)].

[22] Par conséquent, et en soulignant que la Partie requérante n'a fait aucune représentation, j'admets que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits présentés dans les pièces susmentionnées.

[23] Cependant, à l'audience, j'ai attiré l'attention de la Propriétaire sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits (4) [TRADUCTION] « roulements à billes » visés par l'enregistrement. La Propriétaire a expliqué que cet enregistrement avait fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 45 antérieure, dans le cadre de laquelle le registraire a notamment conclu que ces produits devaient être supprimés de la liste des produits de l'époque [voir *Stikeman Elliott c Caplan Industries Inc* 2009 CarswellNat 1991 (COMC) au paragraphe 25]. Pour des raisons inconnues, ils figuraient toujours dans l'enregistrement à la date de l'avis prévu à l'article 45 en cause.

[24] Quoi qu'il en soit, aux fins de la présente procédure, je ne dispose d'aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « roulements à billes » visés par l'enregistrement. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque à cet égard. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

[25] Quant aux autres produits visés par l'enregistrement, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacun d'entre eux au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Conclusion

[26] 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 LMC278,164 sera modifié afin de supprimer les [TRADUCTION] « roulements à billes » des produits (4). L'enregistrement sera autrement maintenu.

Jean Carrière
Membre
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**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-02-09

COMPARUTIONS

Mme Trisha A. Doré

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Accupro Trademark Services

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE