

## TRADUCTION/TRANSLATION

**Dans l'affaire de la procédure prévue à l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement n° LMC278164 de la marque de commerce TASK et de l'enregistrement no LMC358452 de la marque de commerce TASK & Dessin**

---

Le 26 janvier 2006, à la demande de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., le registraire a envoyé 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 Caplan Industries Inc. (ci-après « Caplan ») relativement aux enregistrements suivants :

- Enregistrement n° LMC278164 pour la marque de commerce TASK en liaison avec :  
1) Douilles pour clés, rochets, jeux de douilles, mèches à bois, papier à poncer et meules de coupage. [TRADUCTION] 2) Outils manuels, nommément égoïnes, crayons de menuisier, niveaux, équerres, brosses métalliques, blocs à poncer, poinçons, ciseaux, cisailles, brosses en fil d'acier, pinces, couteaux universels, scies à archet, scies à plaques de plâtre, chasse-clous, équerres, outils à tracer, éponges abrasives, clés, extracteurs de vis, limes, râpes, clés hexagonales, cordeaux traceurs, scies à métaux, scies à guichet, marteaux, rubans à mesurer, tournevis et tourne-écrous. 3) Accessoires et pièces pour outils manuels, nommément lames de scies, mèches pour métal, manches d'outils et roulements à billes. 4) Accessoires pour outils électriques, nommément courroies à poncer, meules, disques de ponçage, mèches de forage, scies emporte-pièce, fraises, lames de scies, roues de ponçage, vis abrasives, fers de toupie, mandrins de perceuse, clés pour perceuse, lames pour scie sauteuse, meules à moyeu déporté, lames pour scie alternative, mèches à percer, fraises à bouchonner coniques, roulements à billes, clés de mandrin, forets pilotes pour vis à bois, porte-mèches, outils de pose pour écrous, brosses métalliques circulaires et scies circulaires doubles à rainer. 5) Ruban pour plaques de plâtre, craie et lunettes de sécurité. [FIN DE LA TRADUCTION]
- Enregistrement n° LMC358452 pour la marque de commerce TASK & Dessin, illustrée ci-dessous, en liaison avec : outils manuels et électriques.



L'article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de 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 s'étend du 26 janvier 2003 au 26 janvier 2006. L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce.

Le même affidavit de Craig Caplan, signé le 25 juillet 2006, auquel sont annexées les pièces A à III (l'« Affidavit Caplan »), a été produit en réponse à l'avis du registraire.

La partie requérante et Caplan ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Seule Caplan était représentée à l'audience.

Il est bien établi que l'art. 45 a pour objet et pour effet d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive destinée à éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. Le destinataire de l'avis prévu à l'art. 45 de la Loi doit produire des éléments de preuve établissant qu'il a employé la marque pour que le registraire soit en mesure de déterminer si les faits correspondent à un emploi de la marque au sens de l'art. 4 de la Loi. Toutefois, il a également été décidé qu'il n'est pas nécessaire de fournir une preuve surabondante lorsque l'emploi peut être prouvé de manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Il est bien établi que les ambiguïtés que peut comporter la preuve doivent recevoir une interprétation qui ne favorise pas l'intérêt du propriétaire inscrit.

M. Caplan, qui est président de Caplan depuis 2000, affirme que Caplan (anciennement East West Distributors Ltd.) a été constituée en personne morale le 3 juin 1954.

Au paragraphe 4 de son affidavit, il déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Caplan vend actuellement et a vendu au cours de la période pertinente, c'est-à-dire dans les trois ans précédant la date de l'avis du registraire prévu à l'article 45, à savoir le 26 janvier 2006, des biens portant ses marques de

commerce TASK et TASK & Dessin (ci-après collectivement appelées les « marques TASK ») qui sont énumérés dans les enregistrements susmentionnés n<sup>os</sup> LMC358452 et LMC278164 (collectivement appelés les « enregistrements Task »), sur lesquels figurent bien en évidence les marques de commerce TASK et TASK & Dessin et qui sont distribués aux clients de Caplan partout au Canada et aux États-Unis.

Je tiens à souligner que, comme l'état déclaratif des marchandises de chaque enregistrement est différent, toute ambiguïté découlant de la désignation collective des enregistrements par M. Caplan sera résolue au détriment de Caplan.

M. Caplan déclare que Caplan a deux centres de distribution au Canada, un à Delta (Colombie-Britannique) et l'autre à Brantford (Ontario) [paragraphe 5]. Il ajoute que Caplan emploie environ 100 personnes, dont 35 représentants de commerce à temps plein dans tout le Canada et six vendeurs sédentaires, et qu'elle a une banque de plus de 3 000 clients au détail dans tout le Canada et vend des produits de quincaillerie [paragraphe 6 et 7].

Au paragraphe 8 de son affidavit, M. Caplan déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Un tableau de ventilation est annexé à cette réponse comme pièce A, présentant de façon détaillée la confirmation des unités de vente pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 jusqu'à présent, à l'égard d'un échantillon représentatif pour chacune des marchandises énumérées dans les enregistrements n<sup>os</sup> LMC358425 et LMC278164.

Bien que le tableau de ventilation fournisse des données sur les ventes, il ne démontre pas l'emploi des marques de commerce lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises. Par conséquent, bien que la pièce A puisse servir à prouver les ventes représentatives, elle ne prouve pas l'emploi des marques de commerce en liaison avec un échantillon représentatif de marchandises.

Le tableau de ventilation expose de façon détaillée le volume et la valeur des ventes des marchandises suivantes : rochets, jeux de douilles, mèches à bois, papier à poncer, scies,

crayons de menuisier, niveaux, équerres, brosses métalliques, blocs à poncer, poinçons, ciseaux, cisailles, brosses en fil d'acier, pinces, couteaux universels, scies à archet, scies à plaques de plâtre, chasse-clous, outils à tracer, éponges abrasives, clés, extracteurs de vis, limes, râpes, clés hexagonales, cordeaux traceurs, scies à métaux, scies à guichet, marteaux, rubans à mesurer, tournevis, tourne-écrous, lames de scies, mèches pour métal, courroies à poncer, meules, disques de ponçage, mèches de forage, scies emporte-pièce, fraises, lames de scies, roues de ponçage, toiles abrasives, fers de toupie, mandrins de perceuse, clés pour perceuse, lames pour scie sauteuse, meules à moyeu déporté, lames pour scie alternative, mèches à percer, fraises à bouchonner coniques, clés de mandrin, forets pilotes pour vis à bois, porte-embout et écrou de blocage, brosses métalliques circulaires, scies circulaires doubles à rainer, ruban pour plaques de plâtre, craie en poudre, lunettes de sécurité.

Des photos de chacune des marchandises susmentionnées ainsi que des copies de factures pour les années 2003 à 2006 sont produites comme pièces B à III [paragraphe 9 à 68]. Chaque photo montre la marque de commerce TASK & Dessin apposée sur les marchandises mêmes ou sur leur emballage. Je suis d'avis que toute preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce TASK & Dessin de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi peut servir à prouver l'emploi de la marque de commerce TASK.

Pour conclure mon examen de l'Affidavit Caplan, je crois utile de reproduire le paragraphe 69 :

[TRADUCTION]

Au moyen des ventes par Caplan, depuis leurs débuts et au cours de la période pertinente prévue à l'article 45, de sa gamme de produits sur lesquels figurent bien en vue les marques de commerce TASK et TASK & Dessin, ces biens ont été employés conformément aux enregistrements canadiens portant les numéros LMC358452 et LMC278164, lesquels ont été employés de façon continue au Canada jusqu'à aujourd'hui à l'égard des marchandises visées par l'enregistrement, tel que le démontre la preuve présentée en l'espèce.

À mon avis, lorsqu'on examine l'Affidavit Caplan dans son ensemble, la mention par M. Caplan de « ces biens » est susceptible de plus d'une interprétation. Il pourrait s'agir des biens de la « gamme de produits » ou des marchandises expressément énumérées aux

paragraphe 9 à 68 de son affidavit. J'estime également que cette mention de la « gamme de produits » est ambiguë. Compte tenu des ambiguïtés contenues dans la déclaration de M. Caplan, je ne considère pas le paragraphe 69 comme une déclaration générale concernant l'emploi de chaque marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

Bien que je sois convaincue que l'Affidavit Caplan prouve la vente de marchandises arborant les marques de commerce TASK et TASK & Dessin au cours de la période pertinente, la question suivante consiste à savoir si l'Affidavit Caplan démontre l'emploi des marques de commerce par Caplan en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement. Mon examen de cette question portera d'abord sur les principales observations de la partie requérante selon lesquelles l'Affidavit Caplan ne démontre pas un emploi des marques de commerce de la part de Caplan ou qui pourrait lui être imputé conformément aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi.

La partie requérante prétend que la preuve démontre clairement que certaines des marchandises sont fabriquées ailleurs qu'au Canada. Plus particulièrement, la partie requérante souligne que certaines des marchandises ou leur emballage portent la mention « *Made in the USA* » [Fait aux États-Unis] (pièces I et AA) ou « *Made in China* » [Fait en Chine] (pièces F, SS, XX et GGG) ou portent une mention indiquant que les marchandises sont importées par Caplan (pièces D, CC, QQ et ZZ). La partie requérante affirme que le fait que certaines des marchandises sont produites ailleurs qu'au Canada indique que Caplan ne fabrique pas réellement ces marchandises. La partie requérante allègue que l'Affidavit Caplan ne mentionne aucun contrat de licence entre Caplan et les fabricants étrangers de ces marchandises. La partie requérante prétend également que, comme plusieurs des marchandises sont petites et peu coûteuses, il n'aurait pas été onéreux pour Caplan de produire des échantillons réels des marchandises. La partie requérante affirme que la simple production de photos des marchandises ou de leur emballage crée un doute quant à savoir si les marchandises ou leur emballage arborent le nom d'une autre société que Caplan.

Caplan soutient que l’Affidavit Caplan décrit les voies de commercialisation liées aux marques de commerce et que l’endroit où les marchandises sont fabriquées n’a aucune pertinence en l’espèce. Caplan soutient également que la production de photos en couleurs représentant clairement les marques de commerce sur les marchandises ainsi que de factures pour la période pertinente suffit amplement. Je souscris aux observations de Caplan selon lesquelles, lorsqu’on examine l’Affidavit Caplan dans son ensemble, la production de marchandises réelles équivaldrait à une surabondance de preuves.

Bien que l’Affidavit Caplan ne fournisse aucune précision en ce qui concerne l’endroit où les marchandises liées aux marques de commerce sont fabriquées ou emballées, ou la manière dont elles le sont, il reste que rien ne démontre clairement que les ventes de marchandises sur lesquelles ou sur l’emballage desquelles les marques de commerce étaient apposées ne constituaient pas des ventes dans la pratique normale du commerce de Caplan au cours de la période pertinente. Comme l’a soutenu avec justesse l’agent de Caplan à l’audience, l’espèce est différente des décisions invoquées par la partie requérante, où les pièces justificatives démontrant l’emploi de la marque de commerce portaient le nom d’une entité autre que le propriétaire inscrit. L’affirmation de la partie requérante selon laquelle l’absence de tout renseignement sur l’endroit et les modalités de fabrication des marchandises soulève la possibilité que Caplan ne fabrique pas les marchandises liées aux marques de commerce semble rattachée à la question du caractère distinctif, laquelle n’est pas en jeu dans la procédure prévue à l’article 45.

Je suis convaincue que l’Affidavit Caplan prouve l’emploi des marques de commerce TASK et TASK & Dessin par Caplan au cours de la période pertinente de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi. La question suivante consiste à savoir si l’Affidavit Caplan démontre l’emploi des marques de commerce en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement.

Lorsqu’il est question d’une liste de marchandises visées par un enregistrement, la pratique consiste à considérer chaque marchandise figurant dans la liste comme étant d’une manière ou d’une autre distincte des autres [voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984),

80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)). Il est reconnu que, dans certains cas, le propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une preuve directe ou documentaire concernant l'emploi de chacune des marchandises de même catégorie [voir *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC278164, après avoir comparé l'état déclaratif des marchandises avec les marchandises illustrées aux pièces B à III, j'estime raisonnable de conclure ce qui suit : i) la scie illustrée à la pièce F correspond à des « égoïnes »; ii) les porte-embout et écrou de blocage montrés à la pièce DDD correspondent à des « porte-mèches, outils de pose pour écrous »; et iii) la craie en poudre montrée à la pièce HHH correspond à de la « craie ». En outre, j'estime raisonnable d'accepter les observations de Caplan selon lesquelles les meules à moyeu déporté montrées à la pièce XX correspondent également aux marchandises visées par l'enregistrement « meules de coupage ». Par ailleurs, bien que le produit illustré sur chaque photo jointe en annexe comme pièces U et BB soit identique, j'accepte les déclarations de M. Caplan selon lesquelles la pièce U montre des « outils à tracer » et que la pièce BB montre un « cordeau traceur ».

Je constate que, bien que la pièce SS montre les marchandises décrites par M. Caplan comme étant des « toiles abrasives » (« *mesh sanding screens* »), lesquelles figurent également dans le tableau de ventilation, l'enregistrement vise des « vis abrasives » (« *mesh sanding screws* ») (Je souligne.). L'Affidavit Caplan n'explique en aucune façon si les marchandises « toiles abrasives » correspondent à des « vis abrasives ». J'ajouterais que le registraire n'a pas le pouvoir de redéfinir ou de modifier les marchandises à l'égard desquelles l'emploi a été démontré.

Enfin, je n'ai trouvé aucune mention des marchandises « douilles pour clés », « manches d'outils » et « roulements à billes » dans le tableau de ventilation, et ces marchandises ne figurent pas non plus dans les pièces justificatives. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait quoi que ce soit dans l'Affidavit Caplan qui me permette de conclure que la marque de commerce TASK a été employée en liaison avec ces marchandises au cours de la période pertinente. Compte tenu des éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 9 à 63 de

l’Affidavit Caplan, il me semble que si les marque de commerce TASK avaient été employées en liaison avec ces marchandises, donner des exemples de cet emploi aurait nécessité peu d’efforts.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que Caplan a démontré l’emploi des marques de commerce TASK de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi, au sens de l’article 45 de la Loi, en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement, à l’exception des douilles pour clés, manches d’outils, roulements à billes et vis abrasives. Par conséquent, j’estime que les marchandises « douilles pour clés », « manches d’outils », « roulements à billes » et « vis abrasives » devraient être radiées de l’enregistrement n° LMC278164 et que l’enregistrement devrait être maintenu à l’égard des autres marchandises.

En ce qui concerne l’enregistrement n° LMC358452, la description des marchandises, « outils manuels et électriques », laisse entendre que les outils manuels et les outils électriques font partie de la même catégorie générale de marchandises, à savoir les outils. Selon le *Oxford Canadian Dictionary*, le mot « outil » (« *tool* ») désigne [TRADUCTION] « tout appareil ou instrument utilisé pour effectuer des travaux manuellement ou mécaniquement ». Cependant, il semble que les outils manuels diffèrent quelque peu des outils électriques; sinon, les mots « manuels et électriques » seraient superflus. La différence entre les outils manuels et les outils électriques est étayée dans une certaine mesure par les définitions du dictionnaire. À cet égard, je constate que, selon le *Oxford Canadian Dictionary*, le terme « outil manuel » (« *hand tool* ») désigne un [TRADUCTION] « outil mû par la main, sans électricité » tandis que le terme « outil électrique » (« *power tool* ») désigne un [TRADUCTION] « outil fonctionnant à l’électricité ».

Tous s’entendent pour dire que les pièces jointes à l’Affidavit Caplan fournissent des données sur les ventes à l’égard des outils manuels et montrent la marque de commerce TASK & Dessin apposée sur les outils manuels ou sur leur emballage. Cependant, la partie requérante soutient que les photos illustrent la marque de commerce apposée sur les accessoires pour outils électriques ou sur leur emballage, mais non sur les outils électriques



comme tels, et qu'aucune donnée sur les ventes n'est fournie à l'égard des outils électriques. À l'audience, l'agent de Caplan a affirmé que les marchandises illustrées aux pièces MM à FFF s'apparentent à des outils électriques. Il convient de souligner que ces pièces ont été invoquées comme preuve par Caplan relativement aux accessoires pour outils électriques spécifiés dans l'enregistrement n° LMC278164, ce qui semble étayer l'affirmation de la partie requérante selon laquelle la preuve d'emploi se limite aux accessoires pour outils électriques. Même si je reconnais qu'un accessoire pour outil électrique fait la plupart du temps partie intégrante de l'outil en tant que tel, il reste que lorsqu'on donne à ces mots leur sens ordinaire, un accessoire pour outil électrique n'est pas un outil électrique. Par exemple, la mèche à percer illustrée à la pièce ZZ n'est pas une perceuse. Par conséquent, j'estime que le fait que les accessoires pour outils électriques s'apparentent d'une certaine manière à des outils électriques ne suffit pas pour conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des outils électriques. De plus, je ne suis pas convaincue que l'Affidavit Caplan me permette de conclure que la marque de commerce TASK & Dessin a été employée en liaison avec des outils électriques au cours de la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que Caplan a démontré l'emploi de la marque de commerce TASK & Dessin de la manière prévue au par. 4(1) de la Loi, au sens de l'art. 45 de la Loi, en liaison avec des outils manuels mais non en liaison avec des outils électriques. Par conséquent, j'estime que les « outils électriques » devraient être radiés de l'enregistrement n° LMC358452 et que l'enregistrement devrait être maintenu à l'égard des « outils manuels ».

Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement n° LMC278164 et l'enregistrement n° LMC358452 seront modifiés conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 13 JANVIER 2009

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Jenny Kourakos, LL.L.