

TRADUCTION/TRANSLATION

**Dans l'affaire de la procédure prévue à l'article 45
concernant l'enregistrement n° LMC 372747 de la
marque de commerce BOSS & Dessin**

Le 4 juillet 2006, à la demande de Markus Cohen Law Office, 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 George Derkach relativement à l'enregistrement n° LMC 372747 concernant la marque de commerce BOSS & Dessin (la « Marque »), illustrée ci-après :



L'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement se lit comme suit :

Pièces et pièces de rechange d'automobiles, d'équipement agricole et industriel, nommément couteaux et grattoirs; accessoires à graisser et outils à lubrifier, nommément pistolets graisseurs; connecteurs et terminaux électriques; terminaux et accessoires de batteries; attelages; crochets de remorquage; serrurerie; accessoires malléables pour tuyaux; soupapes sphériques et robinets-vannes; capots de cheminées (protecteurs); bagues d'étanchéité; bagues d'arrêt; réas F.H.P.; roues à réas; étriers; crochets d'agrippage et de retenue; attaches de charges; ridoirs; goupilles d'attelage; boutons-pression; chaînons à action rapide; chaînons de rechange; câble métallique; pinces et brides de câbles métallique; cadenas à combinaison; vérins à bouteille hydraulique; roulettes et roues; chaînes; boulons à clavette et quincaillerie, nommément boulons, écrous et vis; outils manuels, nommément clés à vis, tournevis, pinces.

En vertu des dispositions de l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 à un moment quelconque se s'étend du 4 juillet 2003 au 4 juillet 2006. L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce.

Puisque cela est pertinent pour la présente procédure, je signale que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a enregistré une cession de l'enregistrement par George Derkach à Derkach Manufacturing Canada Ltd. (« Derkach ») le 29 septembre 2006. L'entrée à la page d'enregistrement de la marque de commerce indique : [TRADUCTION] « Date nunc pro tunc : 30 novembre 2004 ».

En réponse à l'avis du registraire, Derkach a produit un affidavit de Ted Gross le 25 janvier 2007. La partie requérante et Derkach ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et ont toutes deux été représentées à l'audience tenue en l'espèce.

Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir une procédure simple, sommaire et rapide permettant d'éliminer le bois mort du registre. Les simples affirmations d'emploi sont insuffisantes pour démontrer un emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. Le destinataire de l'avis prévu à l'article 45 doit produire des éléments de preuve démontrant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits démontrent effectivement un emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4. Cependant, il a également été statué qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve lorsque l'emploi peut être démontré d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Il est bien établi que lorsque les éléments de preuve comportent des ambiguïtés, celles-ci doivent s'interpréter contre les intérêts du propriétaire inscrit [voir *Aerosol Fillers Inc.*, précité].

À l'audience, l'agent de Derkach a concédé que l'affidavit de M. Gross ne démontrait pas l'emploi de la Marque, ni n'exposait de circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes :

« [...] accessoires à graisser et outils à lubrifier, notamment pistolets graisseurs; connecteurs et terminaux électriques; terminaux et accessoires de batteries; attelages; crochets de remorquage; serrurerie; accessoires malléables pour tuyaux; soupapes sphériques et robinets-vannes; capots de cheminées (protecteurs); bagues d'étanchéité; bagues d'arrêt; réas F.H.P.; roues à réas; étriers; crochets d'agrippage et de retenue; attaches de charges; ridoirs; goupilles d'attelage; boutons-pression; chaînes à action rapide; chaînes de rechange; câble métallique; pinces et brides de câbles métallique; [...] vérins à bouteille hydraulique; roulettes et roues; chaînes; boulons à clavette et quincaillerie, notamment boulons, écrous et vis; [...] clés à vis [...], pinces. »

Compte tenu des admissions de Derkach, l'inscription des marchandises susmentionnées sera radiée de l'enregistrement.

La question devient donc celle de savoir si l'affidavit de M. Gross étaye la prétention de Derkach selon laquelle celle-ci a démontré un emploi de la Marque au Canada, pendant la période pertinente, en liaison avec les marchandises restantes, à savoir : « pièces et pièces de rechange d'automobiles, d'équipement agricole et industriel, notamment couteaux et grattoirs », « cadenas à combinaison » et « outils manuels notamment tournevis ».

M. Gross affirme qu'il est président et copropriétaire de Derkach. À la date de son affidavit (le 4 janvier 2007), il était président de Derkach depuis un mois et avait aussi occupé le poste de directeur général et secrétaire-trésorier de Derkach au cours des trois années et demi précédentes.

M. Gross explique que Derkach, qui a été constituée en personne morale en 1984, fabrique et distribue un vaste éventail d'outils et de produits de quincaillerie au Canada et distribue ses produits à différents clients au Canada, dont des quincailleries, des marchands de bois, des fournisseurs de matériel de construction, des distributeurs industriels, des fournisseurs de pièces d'automobile et des pharmacies/papeteries.

Les paragraphes 5 et 6 de l'affidavit de M. Gross se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

5. Le 30 novembre 2004, la marque de commerce BOSS & Dessin a été cédée par George Derkach à Derkach Manufacturing Canada Ltd, une société détenue par George Derkach et moi-même. Cette cession a été enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 29 septembre 2006.

6. La marque de commerce BOSS & Dessin a été employée au Canada au cours de la période de trois ans précédant l'avis donné en vertu de l'article 45 (la « période pertinente ») en liaison avec, entre autres produits, des couteaux, des grattoirs, des cadenas à combinaison et des outils, notamment des embouts hexagonaux et des embouts hexagonaux à tournevis (notamment à tête carrée, Phillips, plate, dynamométrique, hexagonale et pozi), des guides hexagonaux, des embrayages hexagonaux, des tricoises hexagonales, des douilles, des supports à douilles, des serre-écroux magnétiques, des embouts à supports à vis magnétiques, des supports à vis magnétiques et des adaptateurs à dégagement rapide (les « Marchandises BOSS »).

Je reproduis le paragraphe 7 du plaidoyer écrit de la partie requérante concernant le paragraphe 5 de l'affidavit de M. Gross :

[TRADUCTION]

Le paragraphe 5 de l'affidavit est surtout remarquable pour ce qu'il omet. Le registre révèle que la marque de commerce a été enregistrée en 1990 par George Derkach avec une revendication d'emploi depuis mars 1989. La propriétaire inscrite actuelle avait été constituée en personne morale quelque cinq ans auparavant, en 1984. Il n'y a aucune mention de l'état de la marque de commerce au regard de son propriétaire original, George Derkach à titre personnel, et de la propriétaire inscrite actuelle, avant le 30 novembre 2004, date à laquelle George Derkach aurait cédé la marque de commerce à la propriétaire inscrite actuelle. Pourtant, aucune mesure n'a été prise pour enregistrer la cession jusqu'au 29 septembre 2006, quelque deux mois après la date de l'avis donné en vertu de l'article 45 en l'espèce. Il n'y a aucune mention ni aucune preuve qu'une licence aurait été concédée par George Derkach à la propriétaire inscrite actuelle pour l'autoriser à employer la marque de commerce comme l'exige l'article 50 [...] au cours de la période précédant le transfert de propriété, et son existence ne saurait ni ne devrait être présumée. Ainsi, l'état du registre à sa face même jette un doute additionnel sur la validité de l'enregistrement de la marque de commerce. Puisqu'il n'y a aucune preuve que Derkach Manufacturing a contrôlé l'emploi de la marque à un moment

quelconque avant la cession en sa faveur, pareil emploi n'a pas profité à Derkach, ce qui tendrait à invalider l'enregistrement de la marque de commerce à une date de beaucoup antérieure.

Premièrement, je remarque que les observations de la partie requérante concernant la validité de l'enregistrement sont liées à la question du caractère distinctif, et la question du caractère distinctif ne peut pas être soulevée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 de la Loi. Pour ce qui concerne la cession, je reconnais qu'elle n'a pas été enregistrée avant la date de l'avis du registraire. Cependant, une cession peut être valide même si elle n'est pas enregistrée [voir *Sim & McBurney c. Buttino Investments* (1996), 66 C.P.R. (3d) 77 (C.F. 1^{re} inst.); confirmé par 76 C.P.R. (3d) 482 (C.A.F.)]. Il ne m'appartient pas de formuler des hypothèses sur les raisons pour lesquelles aucune démarche n'a été faite pour enregistrer la cession avant septembre 2006. En outre, je n'ai aucune raison de conclure que le transfert de l'enregistrement de marque de commerce à Derkach n'a pas eu lieu le 30 novembre 2004.

Je suis d'accord avec les observations de la partie requérante selon lesquelles l'affidavit de M. Gross ne contient pas d'élément de preuve permettant de conclure ni d'inférer qu'un emploi quelconque de la Marque par Derkach avant le 30 novembre 2004 a profité à George Derkach en vertu de l'article 50 de la Loi. Cependant, étant donné la cession du 30 novembre 2004, il suffit pour les besoins de la présente procédure que Derkach démontre qu'elle a employé la Marque en liaison avec les marchandises restantes au Canada à un moment quelconque entre le 30 novembre 2004 et le 4 juillet 2006, ou à défaut, les raisons de son défaut d'emploi.

M. Gross explique qu'au cours de la période pertinente, la Marque était apposée, et elle continue d'être apposée, bien en vue sur les marchandises BOSS vendues au Canada [paragraphe 7]. Il produit des copies de photographies numériques des marchandises BOSS types qui ont été vendues au Canada au cours de la période pertinente [pièce « B »] et un couteau à bouton de verrouillage emballé [pièce « C »]. Je remarque que les photographies montrent la Marque figurant sur l'emballage d'embouts hexagonaux à tournevis, de cadenas à combinaison et de couteaux à bouton de verrouillage ainsi que sur les manches

de grattoirs. Au vu des éléments de preuve « B » et « C », j'admets que les marchandises « couteaux » et « cadenas à combinaison » mentionnées au paragraphe 6 de l'affidavit de M. Gross correspondent respectivement aux marchandises « couteaux » et « cadenas à combinaison » visées par l'enregistrement. Cependant, malgré les observations de Derkach selon lesquelles les embouts hexagonaux de tournevis sont des embouts employés pour exécuter des fonctions mécaniques manuellement, je suis portée à me rendre aux arguments de la partie requérante selon lesquels les « embouts hexagonaux de tournevis » ne sont pas des outils manuels ou des outils comme tels, mais sont plutôt des pièces ou des accessoires pour outils. J'ajouterais que les embouts hexagonaux de tournevis ne sont pas ce que j'appellerais généralement des tournevis. En outre, les observations de l'agent de Derkach selon lesquelles un embout hexagonal de tournevis pouvait être tenu pour visser une vis ne m'ont pas convaincue qu'un embout hexagonal serait considéré comme un tournevis. J'estime intéressant de signaler que M. Gross n'a pas mentionné expressément les « tournevis » parmi les outils manuels décrits au paragraphe 6 de son affidavit.

M. Gross joint des échantillons de factures [pièce « D »] et indique les chiffres de ventes de marchandises BOSS pour la période pertinente, notamment les chiffres de ventes de couteaux, de grattoirs, de cadenas à combinaison et d'outils manuels. Il affirme que les marchandises BOSS ont été annoncées au cours de la période pertinente dans des catalogues de produits annuels [pièces « E » et « F »] et sur le site Web de Derkach [pièces « H » et « G »]. M. Gross indique aussi les coûts liés à la publicité des marchandises BOSS pour la période pertinente.

Je remarque que deux (2) des sept (7) factures portent une date qui se situe en-dehors de la période pertinente. Bien que la partie requérante soutienne à juste titre que les factures ne démontrent pas un emploi de la Marque au moment du transfert de propriété ou de possession des marchandises, je suis d'accord avec Derkach pour dire que les factures peuvent être invoquées pour corroborer les ventes de marchandises arborant la Marque. De fait, à l'audience, l'agent de Derkach a pris soin de démontrer le lien entre le numéro de référence mentionné dans l'affidavit de M. Gross ou les catalogues et le numéro de référence apparaissant sur les factures, en particulier sur la facture du 28 avril 2006.

Je suis convaincue que l'affidavit de M. Gross, lorsqu'il est pris dans son ensemble, démontre que Derkach a employé la Marque au Canada, entre le 30 novembre 2004 et le 4 juillet 2006, en liaison avec des couteaux, des grattoirs et des cadenas à combinaison au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Cependant, je ne suis pas convaincue que l'affidavit de M. Gross démontre un emploi de la Marque par Derkach en liaison avec des tournevis à quelque époque que ce soit. En outre, l'affidavit de M. Gross ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des tournevis.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement n° LMC 372747 devrait seulement être maintenu relativement aux marchandises suivantes : « pièces et pièces de rechange d'automobiles, d'équipement agricole et industriel, nommément couteaux et grattoirs; cadenas à combinaison ».

Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement n° LMC 372747 sera modifié en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC) LE 13 FÉVRIER 2009.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.