



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

Référence : 2014 COMC 46
Date de la décision : 2014-03-04

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS
produites par Clarkson-Osborn Tools Ltd. à
l'encontre des demandes d'enregistrement
n^{os} 1,360,515 et 1,360,516 pour les marques de
commerce CLARKSON et OSBORN, respectivement,
au nom de YG-1 UK Holdings Limited**

DEMANDE n^o 1,360,515 – CLARKSON

DOSSIER

Historique de la demande

[1] Le 21 août 2007, YG-1 UK Holdings Limited a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CLARKSON, fondée sur (i) l'emploi et l'enregistrement de la marque au Royaume-Uni et sur (ii) l'emploi projeté au Canada, en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Outils électriques; outils électriques sans fil; outils de coupe; blocs porte-outils de coupe; têtes de coupe; outils de forage; forets pour machines-outils; foreuses; mèches de perceuse, mandrins porte-foret, tige à forets, tous pour les machines; têtes pour outils rapportés; arbres d'arrêt, mandrins, outils rapportés pour utilisation dans les machines et/ou les outils à main électriques; fraises en bout; tarauds, à savoir pièces de machines; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

(2) Outils manuels non électriques; outils de coupe, mèches, fraises en bout, forets, tarauds, tous manuels; arbres d'arrêt, mèches, mandrins, forets, têtes pour outils rapportés, tous pour utilisation avec les outils à main; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

[2] Le 12 février 2008, la Section de l'Examen des marques de commerce de l'Office de la Propriété intellectuelle du Canada (OPIC, sous l'égide de qui la présente Commission est exploitée) s'est opposée à la marque dans les termes suivants :

La marque visée dans cette demande est considérée comme n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. Une recherche effectuée dans la base de données de Canada-411 a produit 300 entrées au nom de CLARKSON au Canada.

À la lumière des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, cette marque ne semble pas enregistrable.

Tous les commentaires que vous soumettrez seront pris en considération.

[3] La Requérante a répondu en indiquant que le patronyme « Clarkson » est rare au Canada, représentant moins de 0,000009 % de la population. Il s'agit du nom d'une collectivité (Clarkson Village) qui est utilisé comme marque de commerce dans l'industrie céréalière et dans l'industrie des vannes de commandes à usage industriel, et il s'agit aussi du nom d'un théâtre musical. La Requérante a donc soutenu que, même si le mot CLARKSON est un patronyme, il n'est pas principalement que ça.

[4] La Section de l'Examen des marques de commerce n'a pas accepté les observations de la Requérante et a maintenu son objection : voir la lettre de la Section de l'Examen des marques de commerce datée du 12 juin 2008. La Requérante a répondu, s'appuyant sur l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c t-13, reproduit ci-dessous, pour réfuter l'objection fondée sur l'alinéa 12(1)a) :

14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

- a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;
- b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays;
- c) elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public, ni de nature à tromper le public;

d) son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10.

[5] Pour justifier le fait qu'elle s'appuie sur l'article 14, la Requérante a fourni à la Section de l'Examen des marques de commerce un affidavit, souscrit par le PDG de la Requérante, M. Chunsik You. Il a, entre autres, déclaré que la Requérante a commencé à employer sa marque CLARKSON au Canada en 1946, en liaison avec des machines-outils comme des machines à couper par meulage, des mandrins et des fraises. Il a produit les recettes de la vente d'outils et d'accessoires de marque CLARKSON et OSBORN au Canada pour la période de 2004 à 2007 inclusivement; ces revenus s'élèvent en moyenne à 1,3 million de dollars par année.

[6] La Requérante a également révisé sa demande afin de revendiquer le 31 juillet 2007 comme date de priorité conventionnelle, en vertu de l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*. La date de priorité conventionnelle est la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce au Royaume-Uni, qui a donné lieu à l'enregistrement au Royaume-Uni sur lequel la Requérante s'appuie pour la demande canadienne en question.

[7] La Section de l'Examen a accepté que la Requérante s'appuie sur l'article 14 et la demande en question a été annoncée aux fins de la procédure d'opposition dans le numéro du *Journal des marques de commerce* du 12 janvier 2011.

Début de l'opposition

[8] Clarkson-Osborn Tools Ltd, située à Brampton en Ontario, s'est ensuite opposée à la demande le 15 février 2011. Le 3 mars 2011, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire a transmis à la Requérante une copie de la déclaration d'opposition. La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration, niant de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition. Comme on le verra, les parties à la présente opposition entretiennent des relations de longue date, tout comme leurs prédécesseurs. Ces procédures découlent d'un conflit sur la question de savoir si les droits afférents aux marques CLARKSON et

OSBORN au Canada étaient cédés à l'Opposante ou si cette dernière détenait seulement une licence d'emploi, conformément à l'entente d'approvisionnement.

[9] La preuve de l'Opposante comporte l'affidavit de Glen Cunningham et en une copie certifiée du dossier de la demande en question. La preuve de la Requérente comporte les affidavits de Michael Poole et de Parneet Kahlon. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont été habilement représentées par un avocat à l'audience qui a eu lieu le 19 février 2014.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[10] La déclaration d'opposition a été brièvement plaidée et elle est énoncée entièrement ci-dessous :

[TRADUCTION]

(a) La demande n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce sens qu'au moment où la Requérente a produit sa demande d'enregistrement de la marque de commerce, elle ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande, puisque l'Opposante était toujours, et le demeure, propriétaire de la marque de commerce au Canada, l'ayant acquise avec l'achalandage qui lui est lié en vertu d'une convention d'achat de biens conclue le 22^e jour de janvier 2004 entre l'Opposante et un prédécesseur en titre de la Requérente, Hydra Canada Corp., et en vertu d'une entente d'approvisionnement datée du 12 février 2004 conclue entre l'Opposante et Hydra Clarkson International Ltd., un prédécesseur en titre de la Requérente – la Requérente était au courant de ces deux ententes au moment où elle a produit sa demande d'enregistrement de la marque de commerce.

(b) La marque de commerce de la Requérente n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce sens qu'elle n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. En outre, l'enregistrabilité ne peut être reconnue en vertu de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque la marque ne possède aucun caractère distinctif au Canada, eu égard à la propriété et à l'emploi antérieur par l'Opposante de la marque CLARKSON pour des marchandises identiques ou semblables et de son nom commercial Clarkson-Osborn Tools Ltd., ainsi que l'importance du patronyme dans la marque.

(c) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de commerce, contrairement aux dispositions du paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce sens qu'à la date de priorité conventionnelle, soit le 31 juillet 2007, sa marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce CLARKSON de l'Opposante, laquelle avait déjà été employée au Canada en liaison avec des marchandises identiques ou semblables à celles incluses dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce de la Requérante, ainsi qu'avec le nom commercial Clarkson-Osborn Tools Ltd. de l'Opposante précédemment employé, les deux ayant été employés continuellement au Canada et n'ayant jamais été abandonnés par l'Opposante.

(d) La marque de commerce de la Requérante ne présente aucun caractère distinctif, eu égard à l'alinéa 38(2)d) et à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce sens qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les marchandises de la Requérante de marchandises identiques ou semblables d'un tiers, à savoir celles de l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce CLARKSON et son nom commercial Clarkson-Osborn Tools Ltd.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Glenn Cunningham

[11] M Cunningham atteste qu'il est le président de la compagnie de l'Opposante, Clarkson-Osborn Tools Ltd. L'Opposante vend et distribue au Canada des machines-outils, des outils de coupe et des accessoires connexes employés entre autres dans les industries de l'automobile et de l'aérospatiale. L'Opposante est exploitée au Canada depuis 2004, et elle était exploitée auparavant par ses prédécesseurs, comme il est expliqué ci-dessous.

Historique de l'entreprise

[12] En 1991, M. Cunningham a été embauché par Clarkson-Osborn Tools Ltd. (pas la compagnie de l'Opposante, laquelle n'a pas été créée avant 2003), une compagnie appartenant à Clarskon Osborn International. En 1995, Clarkson Osborn International a été acquise par FKI Industries Inc. Clarkson-Osborn Tools Ltd. a ensuite été fusionnée avec une filiale de FKI (appelée FKI Industries Canada Limited), après quoi Clarkson-Osborn Tools Ltd. (pas l'Opposante) a poursuivi ses activités en tant que division de la filiale.

[13] En 1999, les diverses divisions internationales de Clarkson Osborn International ont été acquises auprès de FKI par Hydra Tools International PLC, pour former Hydra Tools International Limited. À la suite de l'acquisition, la filiale canadienne d'Hydra Tools International Limited est devenue Hydra Canada Inc. Elle a poursuivi les activités de l'ancienne division FKI Industries Canada Limited, important des outils de coupe auprès d'Hydra Tools International Limited et vendant ceux-ci au Canada.

[14] Hydra Tools International Limited a été mise sous séquestre en 2001. Ses actifs et ceux de ses filiales, y compris Hydra Canada Inc., ont été achetés du séquestre par Jasco Tools. Inc. Une nouvelle entreprise a été créée, portant le nom Hydra Clarkson International Limited (HCIL). Une nouvelle filiale canadienne, Hydra Canada Corp., a été créée pour poursuivre les activités canadiennes de l'ancienne entreprise Hydra Canada Inc.

[15] En 2003, M. Cunningham a constitué en société la nouvelle entreprise, à savoir CLarkson-Osborn Tools Ltd., l'Opposante en l'espèce. L'Opposante a été mise sur pied pour acheter les actifs d'Hydra Canada Corp.

Convention d'achat de biens conclue avec Hydra Canada Corp.

[16] Le 22 janvier 2004, l'Opposante a acquis les biens d'Hydra Canada Corp. dans le cadre d'une convention d'achat de biens. Les biens acquis par l'Opposante comprenaient tout l'achalandage au Canada appartenant à Hydra Canada Corp. M. Cunningham déclare que l'achalandage comprenait « [TRADUCTION] les marques de commerce associées à l'entreprise ». J'ai noté que la convention d'achat, jointe en pièce B de l'affidavit de M. Cunningham, fait précisément référence à « l'achalandage, y compris les ententes commerciales, les listes de clients, les ententes d'approvisionnement et les ententes de distribution. . . » Cependant, la convention d'achat de biens conclue avec Hydra Canada Corp ne fait pas précisément référence aux marques de commerce ni ne fait spécifiquement état de toute cession de marques de commerce.

Entente d'approvisionnement conclue avec HCIL

[17] Au paragraphe 12, de l'affidavit de M. Cunningham, il explique ceci :

Depuis 2004, Clarkson-Osborn Tools a continué d'importer auprès d'Hydra Clarkson International Limited et de ses successeurs et de vendre des outils de coupe au Canada, y compris des outils portant la marque [CLARKSON]. .

[18] Il explique aussi que le 12 février 2004, l'Opposante a conclu une entente d'approvisionnement (jointe en pièce D de son affidavit) avec HCIL, selon laquelle HCIL accepte d'approvisionner l'Opposante en outils de coupe pour la vente et la distribution au Canada, et ce, pour une période de 10 ans. Le paragraphe 11.1 de l'article 11 de l'entente (présentée en entier à l'annexe A des présents motifs de décision) prévoit que HCIL :

cède tout droit, titre et intérêt qu'elle détient sur la propriété des noms, noms commerciaux et marques de commerce au Canada relativement aux produits achetés. Une telle cession comprend, sans toutefois s'y limiter, les marques de commerce énoncées à l'Annexe 11.1 jointe aux présentes et marquées « Canada » dans la cinquième colonne.

La marque CLARKSON figure à l'Annexe 11.1, dans laquelle elle est aussi identifiée en tant que « numéro d'enregistrement » canadien 102764.

[19] L'effet du paragraphe 11.1 est expliqué dans le paragraphe 15 de l'affidavit de M. Cunningham :

[TRADUCTION]

Le paragraphe 11.1 comprend le numéro canadien de marque de commerce déposé LMC102764 pour la marque « CLARKSON » (« LMC102764 »). Le numéro LMC102764 a expiré le 4 octobre 2001, sans renouvellement prévu. Bien que le numéro LMC102764 ait expiré avant l'entrée en vigueur de l'entente d'approvisionnement, celle-ci démontre qu'Hydra Clarkson International Ltd. avait accepté de céder ses droits et son titre sur la marque de commerce CLARKSON à Clarkson-Osborn Tools. En outre, l'entente d'approvisionnement démontre qu'Hydra Clarkson International Ltd avait transféré ses droits et son titre sur la marque de commerce et le nom commercial CLARKSON-OSBORN TOOLS à l'Opposante, Clarkson-Osborn Tools, parce que la marque de commerce et le nom commercial étaient employés au Canada en liaison avec des produits achetés par Clarkson-Osborn Tools. Ni Hydra Clarkson International Ltd ni aucun de ses successeurs en titre, y compris la Requérente, ne nous a informés de toute violation ou irrégularité en vertu de l'entente d'approvisionnement, et donc, aucun des droits nous ont été transférés n'a été retourné à Hydra Clarkson International Ltd. en vertu de l'article 11.2 de l'entente d'approvisionnement, et encore moins à la date de priorité conventionnelle du 31 juillet 2007 pour le numéro de demande 1,360,515.

Emploi du nom commercial CLARKSON-OSBORN

[20] M. Cunningham déclare que l'Opposante emploie le nom commercial CLARKSON-OSBORN de façon continue au Canada depuis 2004, ce qui a été corroboré par la documentation jointe en pièces E à I de son affidavit. Il indique également ce qui suit, au paragraphe 19 de son affidavit :

Je sais que la Requérante n'a pas employé le nom commercial CLARKSON-OSBORN au Canada. YG-1-UK Holdings Limited n'a jamais distribué de catalogue de produits au Canada et ne publie pas d'annonces dans les catalogues des distributeurs qui sont remis aux consommateurs au Canada sous ce nom commercial.

Façon dont l'Opposante emploie la marque CLARKSON

[21] À compter de 2004, l'Opposante a commencé à acheter et à importer des outils de coupe auprès de HCIL, de ses successeurs et de fournisseurs tiers. Les outils importés sont remballés par l'Opposante avant d'être vendus aux consommateurs, au Canada. L'emballage dans lequel les outils sont vendus aux consommateurs au Canada porte la marque CLARKSON, et ne fait aucunement référence à HCIL ni à ses successeurs.

[22] En 2006, M. Cunningham a été informé que la Requérante, YG-1 UK Holdings Limited, avait acquis les actifs de HCIL (autres que les activités commerciales canadiennes) et donc, qu'une nouvelle entreprise, Clarkson Osborn International, avait été créée. M. Cunningham explique aussi ceci, aux paragraphes 22, 23 et 27 de son affidavit :

[TRADUCTION]

22. Depuis 2006, Clarkson-Osborn Tools [l'Opposante] continue d'acheter des outils de coupe auprès de Clarkson Osborn International pour la distribution et la vente au Canada. En 2007, en raison d'une inondation dans son usine au Royaume-Uni, Clarkson Osborn International n'a pas été en mesure de fournir les quantités d'outils requises à Clarkson-Osborn Tools afin de répondre aux commandes de clients canadiens de cette dernière. Afin de satisfaire à la demande, Clarkson-Osborn Tools, après en avoir informé Clarkson Osborn International, a importé des outils de coupe d'un fournisseur tiers et a vendu et distribué ces outils de coupe sous la marque CLARKSON.

..

23. Clarkson-Osborn Tools [l'Opposante] a continué d'acheter des outils de coupe auprès de fournisseurs tiers afin de répondre à la demande de ses clients canadiens, puisque l'approvisionnement offert par Clarkson Osborn International ne suffisait pas à lui seul pour satisfaire aux demandes d'achats de Clarkson-Osborn Tools. Ces produits provenant de tiers ont été vendus par

Clarkson-Osborn Tools sous la marque de commerce CLARKSON, avec une étiquette et dans un emballage portant la Marque.

.....

27. Au fil des ans, le nombre d'outils achetés par Clarkson-Osborn Tools [l'Opposante] auprès de Clarkson-Osborn International a diminué, et l'entreprise s'est davantage fiée à l'importation d'outils de coupe auprès de fournisseurs tiers. Cette situation s'explique par le fait que Clarkson-Osborn International a réduit sa gamme de produits au cours des dernières années, et surtout, qu'elle ne tient plus une gamme complète en stock, et donc, n'a pas été en mesure de fournir des outils à Clarkson-Osborn Tools de manière opportune.

[23] Au cours de la période de quatre ans allant de 2004 à 2007, l'Opposante a acheté en moyenne chaque année pour environ 1 481 000 \$ d'outils de coupe auprès de Clarkson Osborn International; ce chiffre a chuté à 337 000 \$ en 2008 et a continué de diminuer jusqu'à environ 142 000 \$ pour chacune des années 2009 et 2010.

[24] Au cours de la période de cinq ans allant de 2004 à 2008, l'Opposante a vendu en moyenne chaque année pour environ 6,3 millions de dollars d'outils de coupe au Canada, y compris des marchandises vendues sous sa marque CLARKSON; ce chiffre a chuté à environ 4,35 millions de dollars pour chacune des années 2009 et 2010.

Publicité et promotion

[25] Aux paragraphes 30 à 43 de son affidavit, M. Cunningham décrit les activités de l'Opposante relativement à la publicité et à la promotion de son nom commercial CLARKSON-OSBORN, principalement dans des catalogues de produits, des brochures, des revues spécialisées et des salons professionnels. Les dépenses moyennes annuelles associées à de telles activités s'élèvent à environ 86 000 \$ pour la période de six ans allant de 2005 à 2010. Les pièces mentionnées aux paragraphes 30 à 43 présentent des exemples de ces publicités.

Réfutation de la revendication de la Requérante fondée sur l'article 14

[26] Dans le reste de son affidavit, M. Cunningham réfute diverses déclarations faites par M. You soutenant la revendication de la Requérante relative à l'application de l'article 14 (voir le paragraphe 5, ci-dessus). Plus particulièrement, M. Cunningham déclare

que (i) la Requérente n'a assisté à aucune exposition au Canada pour promouvoir ses outils et ses accessoires; (ii) les seuls catalogues de produits distribués au Canada portant le nom commercial CLARKSON-OSBORN ont été publiés et distribués par l'Opposante et ses prédécesseurs au Canada; (iii) le site Web et le nom de domaine <www.clarkson-osborn.com> appartiennent à l'Opposante et non à la Requérente; et (iv) la Requérente était, à toutes les dates pertinentes, informée des activités de l'Opposante au Canada.

Parneet Kahlon

[27] M. Kahlon atteste qu'il est un étudiant en recherche à l'embauche du cabinet d'avocats représentant la Requérente. En juin 2012, il a demandé à la Toronto Reference Library d'effectuer une recherche dans les pages jaunes d'entreprises pour toute référence associée au mot « tool ». Une copie des résultats de cette recherche lui a été fournie et est jointe en tant que pièce de son affidavit. Je considère que la preuve de M. Kahlon est une preuve par ouï-dire inadmissible. Quoi qu'il en soit, même si elle était admissible, elle ne viendrait pas soutenir la cause de l'Opposante. À cet égard, la preuve M. Kahlon constitue, au mieux, une simple corroboration de la preuve présentée par M. Cunningham, à savoir que l'Opposante était effectivement en activité au Canada sous son nom commercial Clarkson-Osborn Tools Ltd.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Michael Poole

Contexte général

[28] M. Poole atteste qu'il est le secrétaire général de l'entreprise de la Requérente. Il déclare que la marque CLARKSON a d'abord été employée au Royaume-Uni en 1937 par Clarkson (Engineers) Limited (CEL) en liaison avec des machines-outils comme des machines à couper par meulage, des mandrins et des fraises. CEL a commencé à commercialiser ses produits au Canada sous la marque CLARKSON en 1946.

[29] L'enregistrement canadien n° LMC102,764 pour la marque de commerce CLARKSON a été accordé à Clarkson International Tools Limited (probablement une référence à un successeur en titre) en 1956 pour des « machines à couper par meulage » et des accessoires. L'enregistrement a finalement été radié pour non-renouvellement, mais

M. Poole affirme que « [TRADUCTION] l'emploi s'est poursuivi malgré la radiation, laquelle n'était pas due à un abandon intentionnel ».

[30] En 1961, CEL a changé de nom pour devenir Clarkson Machine Tools Limited, qui est par la suite devenue Clarkson International Tools Limited (CITL) en 1971. En 1989, la « [TRADUCTION] division Osborn de l'entreprise a été acquise ».

[31] Clarkson International Tools Limited a changé de propriétaire à de nombreuses reprises; elle a, entre autres, été acquise par Hydra Tools International Limited en 1999 et a finalement été achetée par la Requérante, YG-1 UK Holdings Limited en 2006.

[32] La Requérante est propriétaire des enregistrements de la marque de commerce CLARKSON dans divers pays, y compris l'Australie, le Japon, la France, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. Les outils et les accessoires de la Requérante portent la marque de commerce CLARKSON et sont livrés à ses clients partout dans le monde dans un emballage portant aussi la marque de commerce CLARKSON. J'ai noté que plusieurs enregistrements de la marque de commerce CLARKSON mentionnés par M. Poole, y compris l'enregistrement n° LMC102,764, figurent aussi à l'Annexe 11.1 de l'entente d'approvisionnement citée au paragraphe 18, ci-dessus.

La convention d'achat de biens a-t-elle conféré des droits sur la marque de commerce CLARKSON à l'Opposante?

[33] Le témoignage de M. Poole au sujet de la convention d'achat de biens (mentionnée au paragraphe 16 ci-dessus) figure aux paragraphes 18 à 20 de son affidavit, reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

18. À ma connaissance, au moment où la convention d'achat de biens a été conclue, Hydra Canada Corp. était une filiale canadienne d'Hydra Clarkson International Limited, qui était une filiale de l'entreprise américaine Jasco.

19. La Requérante a acquis Hydra Clarkson International Limited auprès de Jasco en 2006, et a changé son nom pour Clarkson Osborn International Limited.

20. À ma connaissance et à mon avis, Hydra Canada Corp. n'a jamais possédé de droits sur la marque de commerce CLARKSON au Canada, mais s'approvisionnait en outils de marque CLARKSON au Royaume-Uni auprès d'Hydra Clarkson International Limited, qui est devenue Clarkson Osborn International Limited.

[34] Selon moi, la convention d'achat de biens ne démontre aucunement la cession de marques de commerce à l'Opposante pour les raisons énoncées au paragraphe 16, ci-dessus. Par conséquent, la question des droits de propriété sur la marque CLARKSON au Canada n'a que peu d'importance en ce qui concerne la convention d'achat de biens. Cependant, les droits de propriété sur la marque CLARKSON au Canada sont essentiels en ce qui a trait à l'entente d'approvisionnement, dont il est question ci-après.

L'entente d'approvisionnement a-t-elle conféré des droits sur la marque de commerce CLARKSON à l'Opposante?

[35] Les commentaires de M. Poole relativement à l'entente d'approvisionnement figurent au paragraphe 23 de son affidavit :

[TRADUCTION]

23. Il est indiqué au paragraphe 11.1 qu'Hydra Clarkson International Limited confère « tout droit qu'elle détient . . . au Canada. . . relativement aux produits achetés ». (non souligné dans l'original) À ma connaissance, Hydra Clarkson International Limited n'a jamais eu les droits de propriété sur aucun des noms commerciaux ni aucune des marques de commerce énoncés dans l'entente d'approvisionnement; elle n'avait au plus qu'une forme de licence lui permettant de distribuer les produits au Canada. À l'appui de ces énoncés, je note qu'il est indiqué au paragraphe 11.2 que si l'Opposante ne se conforme pas aux dispositions spécifiées de la convention d'achat de biens, la « cession » prévue au paragraphe 11.1 est nulle *ab initio*. En outre, l'Opposante aurait acheté ces produits en vue de les revendre sous la marque de commerce CLARKSON. Enfin, je ne comprends pas la logique derrière la propriété d'une marque de commerce expressément limitée aux produits achetés, mais probablement pas en lien avec autre chose comme la promotion de ces produits ou de produits connexes pour la vente; la notion de licence conviendrait mieux dans ce cas.

[36] Je ne peux pas être d'accord avec M. Poole pour dire que l'entente d'approvisionnement ne prouve aucunement la cession des marques de commerce à l'Opposante. À mon avis, eu égard à l'article 11 de l'entente d'approvisionnement dans son ensemble, et au vu du paragraphe 11.1 de cette même entente, il est apparent, à première vue, que HCIL (i) prétend être le propriétaire de la marque CLARKSON au Canada et (ii)

cède ses droits sur la marque au Canada à l'Opposante. Bien sûr, le paragraphe 11.2 pourrait avoir des conséquences imprévues qui pourraient causer préjudice à HCIL, à savoir que des questions liées au caractère distinctif de la marque CLARKSON pourraient être soulevées si l'Opposante ne respecte pas la convention d'achat de biens. Cependant, de telles éventualités n'affectent en rien la clarté des mots énonçant la cession de la marque CLARKSON à l'Opposante.

[37] Une autre question soulevée par M. Poole est celle de savoir si HCIL détient en réalité des droits au Canada sur la marque CLARKSON qu'elle peut céder. À mon avis, ce ne sont que des spéculations, puisqu'il n'y a simplement pas suffisamment de preuves pour mettre en doute les allégations de propriété de HCIL. En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, dans le paragraphe 11.1 de l'entente d'approvisionnement, HCIL prétend être le propriétaire de plusieurs enregistrements de la marque CLARKSON dans plusieurs territoires où M. Poole a revendiqué la propriété de la marque par la Requérante. Voir le paragraphe 32, ci-dessus. Si HCIL n'était pas réellement le propriétaire des marques qu'elle prétend posséder, M. Poole, parlant au nom du successeur apparent de HCIL, semble donc bien placé pour démontrer les fausses déclarations antérieures commises par HCIL. Aucune preuve en ce sens n'a été présentée.

La Requérante a-t-elle démontré l'emploi de sa marque CLARKSON au Canada?

[38] M. Poole déclare que les ventes internationales des outils de marque CLARKSON par la Requérante et ses prédécesseurs en titre ont dépassé les 100 millions de dollars pour la période de 1999 à 2007. Il a présenté ensuite les mêmes statistiques concernant les revenus de vente pour les « [TRADUCTION] outils de marque CLARKSON et OSBORN » vendus au Canada que M. You a présenté à la Section de l'Examen des marques de commerce. Voir le paragraphe 5, ci-dessus.

[39] M. Poole conteste la déclaration de M. Cunningham, à savoir que la capacité de la Requérante à fournir l'Opposante avait été indûment affectée en raison de l'inondation. Selon M. Poole, les revenus des ventes à l'Opposante pendant la période de cinq ans allant de 2003 à 2007 s'élevaient en moyenne à 750 000 \$ par année, alors que les revenus pour la

période de quatre ans allant de 2008 à 2011 s'élevaient en moyenne à 82 000 \$ par année. Selon M. Poole, la chute des ventes au début de 2008 « [TRADUCTION] est principalement due au fait que l'Opposante a acheté un volume moins élevé auprès de la Requérante ».

[40] Les derniers paragraphes de l'affidavit de M. Poole sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

27. À la connaissance de la Requérante, tous les outils fournis sous la marque de commerce CLARKSON au Canada étaient contenus dans un emballage sur lequel Hydra Clarkson International Limited, et non l'Opposante, avait apposé la marque de commerce CLARKSON. Ce que j'ai compris de la récente situation au Canada et de la situation actuelle, c'est que l'Opposante vend des outils au Canada sous la marque de commerce CLARKSON, outils qui lui ont été vendus par Clarkson Osborn International Limited. Cette dernière ne fabrique pas les outils en question, mais qui agit plutôt en tant que distributeur de ces outils pour la Requérante qui fait fabriquer lesdits outils en Chine et en Corée.

28. À ma connaissance, la Requérante, en permettant l'emploi de la marque de commerce CLARKSON par l'Opposante, n'a jamais eu l'intention de laisser cet emploi se faire autrement que sous licence.

29. La marque de commerce CLARKSON est une marque de commerce distinctive de la Requérante et elle est ainsi considérée non seulement au Canada, mais aussi au Royaume-Uni et dans de nombreux pays. Je crois vraiment que l'emploi du mot CLARKSON ou de tout mot semblable pouvant créer de la confusion par tout autre concurrent de la Requérante, sauf sous licence de la Requérante, créerait de la confusion et tromperait les consommateurs et l'industrie.

[41] À mon avis, peu importe l'intention de HCIL en janvier 2004, l'entente d'approvisionnement qu'elle a conclue avec l'Opposante ne peut pas, après une lecture objective, être interprétée comme une simple convention de licence. L'entente confère les droits sur les marques de commerce, mais sans doute de manière non orthodoxe. Lors de l'audience, l'avocat des deux parties a convenu que l'entente d'approvisionnement avait probablement été rédigée par une personne qui ne connaissait pas beaucoup le droit canadien en matière de marques de commerce.

[42] M. Poole suppose aussi que le caractère distinctif qu'a acquis la marque CLARKSON au Canada, s'expliquant par les ventes d'outils de coupe réalisées par

l'Opposante, s'applique en faveur de la Requérante plutôt que de l'Opposante. À mon avis, la prépondérance de la preuve ne permet pas d'appuyer une telle conclusion.

CONCLUSIONS

[42] À l'audience, l'avocat de la Requérante a soutenu avec vigueur que les lacunes soulevées dans la preuve de l'Opposante, de pair avec les ambiguïtés dans l'entente d'approvisionnement, doivent entraîner la conclusion que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de mettre en doute les motifs d'opposition. Bien que je reconnaisse l'existence de telles lacunes et ambiguïtés, j'estime néanmoins que, selon la prépondérance de la preuve au dossier, (i) l'Opposante a acquis la marque CLARKSON auprès de HCIL en 2004 et n'a jamais cédé la marque par la suite; et que (ii) le caractère distinctif qu'a acquis la marque CLARKSON, grâce aux ventes et à la promotion d'outils de coupe par l'Opposante depuis au moins 2004, s'applique en faveur de l'Opposante. De manière semblable, la prépondérance de la preuve indique que le caractère distinctif qu'a acquis le nom commercial CLARKSON-OSBORN au Canada, depuis au moins 2004, s'applique en faveur de l'Opposante.

[43] Par conséquent, j'estime que :

1. L'Opposante obtient gain de cause sur le premier motif d'opposition. À cet égard, j'estime qu'au moment où la Requérante a produit sa demande d'enregistrement de la marque de commerce et à la date de priorité conventionnelle, la Requérante était au courant, ou aurait dû être au courant, des droits de propriété de l'Opposante sur la marque CLARKSON au Canada.

2. L'Opposante obtient gain de cause sur le deuxième motif d'opposition. À cet égard, la revendication de la Requérante relative à l'application de l'article 14 ne peut être maintenue. Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la marque visée par la demande ne présente aucun caractère distinctif au Canada en ce qui concerne :

(i) le fait que l'Opposante soit propriétaire de la marque CLARKSON et qu'elle l'emploie, en liaison avec des marchandises identiques ou semblables à celles de la Requérante, et (ii) l'emploi par l'Opposante de son nom commercial CLARKSON-OSBORN. J'ajouterais que l'avocat de l'Opposante a fait valoir, de manière détaillée, que la Requérante ne pouvait pas

s'appuyer sur l'application de l'article 14 en raison de motifs techniques liés à la date d'enregistrement alléguée de la Requérante au R.-U. Cependant, il ne m'est pas nécessaire de traiter de cette question pour rendre une décision en l'espèce.

3. L'Opposante obtient gain de cause sur le troisième motif d'opposition. À cet égard, j'estime qu'à toutes les dates pertinentes, la marque visée par la demande créait de la confusion avec (i) la marque de commerce CLARKSON de l'Opposante qui avait déjà été employée au Canada en liaison avec des marchandises identiques ou semblables à celles énoncées dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce de la Requérante; et avec (ii) le nom commercial CLARKSON-OSBORN de l'Opposante.

4. L'Opposante obtient gain de cause sur le quatrième motif d'opposition. À cet égard, j'estime qu'à toutes les dates pertinentes, la marque de commerce de la Requérante ne permettait pas de distinguer ni n'était adaptée à distinguer, les marchandises de la Requérante des marchandises identiques ou semblables à celles de l'Opposante vendues (i) en liaison avec sa marque de commerce CLARKSON et (ii) vendues en liaison avec son nom commercial CLARKSON-OSBORN.

[44] Il s'ensuit que la demande d'enregistrement de la marque CLARKSON en question doit être refusée.

DEMANDE n° 1,360,516 – OSBORN

[45] La demande et l'historique du dossier de la marque OSBORN correspondent en tout point à la demande et à l'historique du dossier de la marque CLARKSON. Les questions, la preuve et les dates pertinentes dans l'opposition à la marque OSBORN sont entièrement identiques à celles de l'opposition à la marque CLARKSON dont il a été question précédemment, à une seule exception, à savoir que la marque OSBORN ne figure pas à l'Annexe 11.1 de l'entente d'approvisionnement. Toutefois, le fait que la marque en question figure ou non dans l'Annexe 11.1 n'a aucune incidence, puisque la prépondérance de la preuve s'applique toujours en faveur de l'Opposante. Mes conclusions relativement à la propriété et à l'emploi de la marque CLARKSON (et l'emploi du nom commercial CLARKSON-OSBORN par l'Opposante) s'appliquent tout autant à la marque OSBORN et mes conclusions sont les mêmes pour la marque OSBORN que pour la marque

CLARKSON. La demande d'enregistrement de la marque CLARKSON en question doit donc être refusée.

DÉCISION

[46] Les demandes n^{os} 1,360,515 et 1,360,516 pour les marques CLARKSON et OSBORN, respectivement, sont refusées. Ces décisions ont été prises, conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[47] J'ajouterais qu'habituellement, aucune question n'est soulevée concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce fondée sur (i) l'emploi projeté d'une marque au Canada et sur (ii) l'emploi et l'enregistrement de la marque à l'étranger, en tant que deux fondements indépendants et non contradictoires pour un enregistrement, comme c'était le cas pour les demandes en l'espèce telles qu'elles ont été initialement produites. Cependant, après que la Requérente a déclaré qu'elle avait employé ses marques au Canada, sur la base de l'application de l'article 14, il y a eu contradiction avec le fondement de l'emploi projeté pour l'enregistrement. Toutefois, étant donné ma décision en l'espèce, il est inutile d'aborder cette question plus en profondeur.

Myer Herzig, Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

[TRADUCTION]

ARTICLE 11 CESSION DES MARQUES DE COMMERCE ET DES NOMS COMMERCIAUX

Paragraphe 11.1 En vertu du paragraphe 11.2 des présentes, HCIL cède tout droit, titre et intérêt qu'elle détient sur la propriété des noms, noms commerciaux et marques de commerce au Canada relativement aux produits achetés. Une telle cession comprend, sans toutefois s'y limiter, les marques de commerce énoncées à l'Annexe 11.1 jointe aux présentes et marquées « Canada » dans la cinquième colonne.

Paragraphe 11.2 Obligations en vertu de la convention d'achat de biens

Nonobstant toute disposition contraire aux présentes, dans l'éventualité où l'entreprise [la Requérante] violerait l'une ou l'autre de ses obligations en vertu de la convention d'achat de biens ou de tout autre titre de créance créé en lien avec ou en vertu de la convention d'achat de biens, ou dans l'éventualité où toute représentation ou garantie de l'entreprise contenue dans la convention d'achat de biens s'avérerait considérablement inexacte ou fausse, la cession prévue au paragraphe 11.1 de la présente entente sera considérée comme nul et non avenue *ab initio*.

Paragraphe 11.3 Autre documentation HCIL accepte par les présentes de signer tous les documents raisonnablement exigés par l'entreprise relativement au transfert des noms, noms commerciaux et marques de commerce au Canada.

Paragraphe 11.4 Survie Les droits que détient l'entreprise sur les noms, les noms commerciaux et les marques de commerce, qui sont cédés en vertu de l'article 11 survivront à la résiliation de la présente entente.