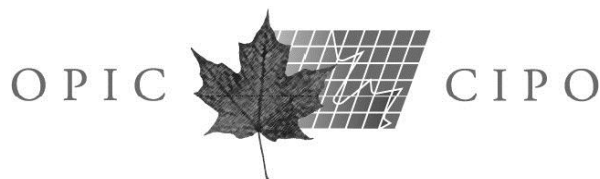


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 12

Date de la décision : 2013-01-17

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN
VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée par Ridout
& Maybee LLP contre la demande
d’enregistrement n° TMA399922 pour la marque
de commerce BOLT-OFF au nom de NCH
Corporation**

[1] À la demande de Ridout & Maybee LLP (le requérant), le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), le 9 avril 2010, à NCH Corporation (l’inscrivant), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° TMA399922 pour la marque de commerce BOLT-OFF (la marque).

[2] La marque a été enregistrée pour un emploi en liaison avec « *Agent pénétrant et antiadhérant, à savoir, un lubrifiant* » (les marchandises).

[3] Conformément à l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison

avec chaque marchandise et service mentionné dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l'emploi de la marque est entre le 9 avril 2007 et le 9 avril 2010 (la période pertinente).

[4] Le paragraphe 4(1) de la Loi définit le terme « emploi » de la façon suivante :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer les enregistrements périmés du registre. En droit, les allégations d'emploi sont insuffisantes pour établir l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc c. Plough (Canada) Ltd* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (CF)]. Le destinataire d'un avis au terme de 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 confirment qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée en défaveur du propriétaire inscrit [*Aerosol Fillers Inc, supra*]. Finalement, conformément à l'article 50 de la Loi, la marque doit avoir été employée par le propriétaire inscrit ou par un licencié dûment autorisé.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivant a produit l'affidavit de Russ Price. Seul l'inscrivant a déposé des observations écrites. Aucune audience n'a eu lieu.

[7] Dans son affidavit, M. Price déclare qu'il est vice-président et secrétaire de l'inscrivant. Il atteste que l'inscrivant a employé la marque en liaison avec les marchandises partout au Canada depuis au moins le 30 avril 1992, y compris durant la période pertinente, par l'intermédiaire de la division Certified Lab Products de sa filiale en propriété exclusive, NCH Canada Inc. M. Price déclare que NCH Canada a obtenu une

licence de l'inscrivant pour employer la marque au Canada; toutefois, je remarque qu'il ne donne aucun détail concernant cette licence ou le contrôle que l'inscrivant exerce sur les marchandises.

[8] En ce qui concerne cet emploi, M. Price explique que dans la pratique normale du commerce, une étiquette affichant la marque est apposée sur les contenants des marchandises. Pour appuyer sa déclaration, il joint, à titre de pièces « A » et « B », des échantillons d'étiquettes de produits et une image des marchandises portant cette étiquette. Je remarque que la marque apparaît clairement sur les étiquettes des marchandises.

[9] Dans son affidavit, M. Price fait remarquer que les étiquettes constituant les pièces « A » et « B » contiennent du texte indiquant que Certified Lab Products est une division de NCH Canada Inc. Il souligne ensuite le fait qu'un avis de droit d'auteur figure sur l'étiquette désignant l'inscrivant.

[10] Pour ce qui est de la preuve relative à la vente des marchandises, M. Price joint des factures constituant la pièce « C ». Je remarque que toutes les factures ont été émises durant la période pertinente pour la vente de marchandises par Certified Lab Products à des entités canadiennes.

[11] Compte tenu de ce qui précède, j'admets que NCH Canada Inc., par l'intermédiaire de sa division Certified Lab Products, a employé la marque au Canada durant la période pertinente, conformément à l'article 4 de la Loi. Par conséquent, pour que cet emploi soit réputé celui de l'inscrivant, la preuve doit montrer un emploi autorisé en vertu de l'article 50 de la Loi, lequel prévoit ce qui suit :

50(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

50(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[12] Dans ses observations écrites, l'inscrivant soutient que l'emploi de la marque par la division Certified Lab Products de NCH Canada Inc. est conforme à l'article 50 de la Loi. À cet égard, il fait valoir que la preuve dans son ensemble est suffisante pour établir que l'inscrivant avait le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises associées à la marque, conformément à l'article 50. En particulier, il met en évidence le fait que l'avis de droit d'auteur qui figure sur l'étiquette des marchandises désigne l'inscrivant comme étant le titulaire de ce droit d'auteur, le fait que NCH Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de l'inscrivant, et le fait que le déposant a déclaré sous serment l'existence d'une licence d'utilisation de marque de commerce octroyée par NCH Canada Inc.

Pour appuyer davantage sa position, l'inscrivant cite l'affaire *Genzyme Corp c. Merz Pharma GmbH & Co.* KGAA 2008 CarswellNat 4574 COMC. Il soutient que dans cette affaire, la Commission a statué que la mention d'un droit d'auteur dans les documents sur les produits, associée à une relation société mère-filiale et à la déclaration d'un contrat de licence, suffisait pour montrer le contrôle requis en vertu de l'article 50 de la Loi. Toutefois, je remarque que certains documents sur les produits dans cette affaire contiennent aussi un avis de propriété de la marque de commerce; ce fait a été pris en compte par la Commission. Dans la présente espèce, cette preuve n'existe pas. En outre, le contenu des documents sur les produits protégés par des droits d'auteur semble avoir été pris en compte dans la décision de la Commission dans cette affaire.

[13] Il reste à déterminer si la preuve confirme que l'emploi de la marque par la division Certified Lab Products de NCH Canada Inc. avantage l'inscrivant, conformément à l'article 50 de la Loi. Autrement dit, la preuve doit montrer que l'inscrivant avait le contrôle, directement ou indirectement, sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises pour lesquelles NCH Canada Inc. détenait une licence. La

présomption de contrôle prévue au paragraphe 50(2) ne s'applique pas dans la présente espèce, car l'inscrivant n'a pas fourni de preuve de « l'avis public » dont il est question dans cet article.

[14] Dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45, la preuve du contrôle requis au paragraphe 50(1) peut être faite si l'inscrivant ou le licencié énonce clairement dans son affidavit ou dans sa déclaration solennelle qu'un contrôle direct ou indirect des marchandises existe [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (COMC) et *Mantha & Associates c. Central Transport Inc* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (CAF)]. Subsidiairement, une description du contrôle requis ou une copie du contrat de licence contenant des dispositions liées au contrôle est suffisante. Finalement, même si l'on peut conclure à l'existence de contrôle lorsqu'un individu est le directeur ou un agent de l'inscrivant et du licencié [voir *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc* (1999), 83 C.P.R. (3d) 129 (CF); *Lindy c. Canada (Registrar of Trade Marks)* 1999 CarswellNat 652 (CAF), le simple fait que l'inscrivant et le licencié soient des sociétés liées suffit pour établir l'existence d'un contrôle en vertu d'une licence, conformément au paragraphe 50(1) [voir *MCI Communications Corp c. MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 et *Dynatech Automation Systems Inc c. Dynatech Corp* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101].

[15] Dans la présente espèce, M. Price n'a pas fourni de déclaration sous serment concernant le contrôle et son affidavit ne contient aucune description d'un contrôle que pourrait avoir l'inscrivant sur les caractéristiques et la qualité des marchandises associées à la marque. En outre, le fait que Certified Lab Products soit une division de la filiale en propriété exclusive de l'inscrivant, NCH Canada Inc., ne suffit pas pour établir le contrôle conformément à l'article 50.

[16] Il reste donc à déterminer si le fait que l'inscrivant apparaisse comme titulaire du droit d'auteur sur les étiquettes des produits permet de conclure à l'existence d'un contrôle. À mon avis, non. Le fait que l'étiquette contienne un avis de droit d'auteur ne signifie pas clairement que l'inscrivant exerce le degré de contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises associées, car les droits d'auteur ne sont

pas accordés en lien avec un produit. En outre, la nature et le contenu des produits visés par le droit d'auteur en question, contrairement à l'affaire *Genzyme Corp, supra*, ne permettent pas nécessairement de croire ou de conclure que l'inscrivant a le contrôle requis sur les marchandises.

[17] Je remarque que M. Price s'est efforcé dans son affidavit d'attirer l'attention sur l'avis de droit d'auteur qui figure sur les étiquettes des produits présentées en preuve, et sur la relation d'affaires entre l'inscrivant et Certified Lab Products, alors qu'une simple déclaration directe selon laquelle l'inscrivant avait le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises aurait suffi.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je juge que la preuve relative au contrôle n'est pas claire et qu'elle est ambiguë, dans la mesure où elle doit être interprétée en défaveur des intérêts du propriétaire inscrit [*Aerosol Fillers Inc, supra*]. Par conséquent, je juge que la preuve ne montre pas clairement l'emploi de la marque par l'inscrivant ou par un licencié dûment autorisé, ce qui l'avantagerait conformément à l'article 50 de la Loi.

Décision

[19] Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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