



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

Référence : 2017 COMC 16
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

**LMC358452 pour la marque de
commerce TASK & Dessin**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC358452 de la marque de commerce TASK & Dessin, reproduite ci-dessous, détenu par Caplan Industries Inc. (la Propriétaire) :



(la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des outils à main (les Produits).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

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 recherchiste 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] Mme Campos a effectué, à la demande d'un agent agissant en tant qu'agent de la Propriétaire, une recherche en ligne sur le site d'archives Internet Wayback Machine dans le but de repérer l'adresse <http://www.task-tools.com> pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Elle joint les résultats obtenus pour 2012 comme pièce 1 de son affidavit. La Marque figure sur l'une des pages jointes à son affidavit.

[11] M. Waldner affirme qu'il est à l'emploi de la Propriétaire depuis 2006. Il fait une simple déclaration indiquant qu'il croit que la Marque a été employée par la Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les Produits. J'ajouterais qu'une telle déclaration constitue une conclusion en droit. Le registraire doit trancher cette question à la lumière de la preuve décrite ci-dessous.

[12] M. Waldner joint comme pièce 2 une photographie en couleur montrant des outils à main, à savoir des truelles sur le manche desquelles figure la Marque, ainsi que des exemples représentatifs de copies de véritables factures émises au cours des années 2012 à 2014, qui confirment que des truelles arborant la Marque ont été vendues par la Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente.

[13] M. Waldner produit une preuve semblable (une photographie montrant l'outil à main précis et des exemples représentatifs de copies de factures) pour d'autres outils à main, comme

une scie à main (pièce 3), un couteau à joints (pièce 4), un serre-joint en C (pièce 5) et des coupe-tubes (pièce 6). La Marque figure sur chacun de ces outils à main.

[14] M. Waldner fournit 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 un exemple de cette publicité coopérative sous forme de dépliants publiés pendant la Période pertinente (pièce 7).

[15] 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.

Analyse

[16] Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Partie requérante n'a produit aucune observation écrite et n'était pas présente à l'audience qui a été tenue.

[17] Je suis convaincu que la preuve décrite ci-dessus établit l'emploi de la Marque par la Propriétaire au Canada en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente.

Conclusion

[18] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC358452 sera maintenu au registre selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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