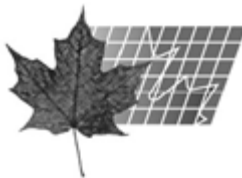


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 286

Date de la décision : 2021-12-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

**Northern Tool & Equipment
Company, Inc.**

Propriétaire inscrite

LMC824,283 pour ROUGHNECK

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC824,283 pour la marque de commerce ROUGHNECK (la Marque), appartenant actuellement à Northern Tool & Equipment Company, Inc.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu'amendée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

- (1) Pompes de transfert à carburant; indicateurs de consommation de carburant; pistolets graisseurs à piles et pneumatiques; dévidoirs électriques de tuyaux à graisse et à carburant; pompes électriques à graisse, à huile et à carburant; distributeurs, robinets et buses pour la graisse, l'huile et le carburant; mélangeurs à ciment; vibrateurs de béton;
- (2) Pompes manuelles à graisse, à huile et à carburant; pistolets graisseurs manuels; dévidoirs manuels de tuyaux à graisse et à carburant; purgeurs d'huile; truelles; équipement et accessoires pour le ciment, notamment mélangeurs à béton, vibrateur de béton et compacteurs de plaques; chariots à carburant (les Produits).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en partie.

LA PROCÉDURE

[5] Le 11 janvier 2019, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Northern Tool & Equipment Company, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 11 janvier 2016 au 11 janvier 2019 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente de l'emploi en liaison avec les services est énoncée à l'article 4(1) de la Loi en ces termes :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors 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.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc. c 88766 Canada Inc.*, 2010 CF 1184] (*Diamant*). Ce fardeau de preuve est léger; la preuve doit seulement exposer des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut être logiquement tirée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement d'une Marque est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Al Kotula, exécuté le 26 juin 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à E.

[11] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Seule la Propriétaire était présente à l'audience.

LA PREUVE

[12] M. Kotula est le premier vice-président de la Propriétaire qu'il désigne comme fabricante et détaillante d'équipement industriel, d'outils à main et d'équipement et de fournitures de bricolage.

[13] M. Kotula déclare que la Propriétaire vend ses produits directement aux consommateurs canadiens, par l'entremise d'un magasin de détail en ligne situé sur son site Web, puis que les produits vendus sont expédiés aux consommateurs au Canada. Il ajoute que la Propriétaire continue de vendre les Produits portant la Marque de cette façon sur le marché canadien.

[14] M. Kotula atteste que la Marque a été apposée sur les produits vendus au Canada ou sur les documents d'expédition qui sont apposés sur l'emballage dans lequel les produits sont distribués au Canada. Il affirme également que les revenus de vente en gros de produits portant la

Marque au Canada pendant la Période pertinente étaient de 203 441 \$, ce qui représente des ventes d'environ 1 255 unités.

[15] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Kotula :

- La Pièce B est constituée d'imprimés du site Web de la Propriétaire qui décrivent les produits disponibles en vente en ligne au Canada. Selon les déclarations de M. Kotula, ces imprimés sont représentatifs du contenu actif du site Web de la Propriétaire pendant la Période pertinente.
- La Pièce C est un rapport de vente. M. Kotula atteste que ledit rapport de vente représente [TRADUCTION] « les produits ROUGHNECK au Canada pendant la Période pertinente » et que les articles en jaune qui y sont mentionnés concernent les produits qui sont contenus dans l'enregistrement n° LMC824,283. Je remarque que les adresses de facturation ou d'expédition sont situées au Canada.
- La Pièce E consiste en [TRADUCTION] « de nombreuses photographies et impressions des Produits visés par l'enregistrement affichant la marque de commerce ROUGHNECK ». M. Kotula confirme que la description des produits dans les photographies et les imprimés correspond à la description des produits figurant dans le rapport de vente joint à la Pièce C.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n'indique pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au cours de la Période pertinente. Ses principales observations peuvent être résumées en ces termes :

- le rapport de vente joint à la Pièce C est d'une valeur probante limitée, en l'absence de factures ou d'autres preuves documentaires à l'appui des ventes alléguées;
- la correspondance aux produits des articles présentés dans le rapport de ventes à la Pièce C et les produits présentés dans les imprimés aux Pièces B et E correspondent aux Produits n'est pas claire.

Factures ou autres preuves documentaires

[17] Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [*John Labatt c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme

des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[18] Compte tenu des déclarations claires de M. Kotula selon lesquelles des ventes ont été faites des articles surlignés contenus dans l'enregistrement n° LMC824,283 en liaison avec la Marque au Canada pendant la Période pertinente et de la présence d'un rapport de vente, je conclus qu'il existe des preuves de transfert de produits pendant la Période pertinente en l'espèce.

Corrélation avec les Produits visés par l'enregistrement

[19] D'entrée de jeu, je note que certains éléments de la Pièce C, dont des *tables de levage portatives*, des *balances* ainsi que des *chariots à plate-forme*, des *camions* ne sont pas visés par l'enregistrement n° LMC824,283, mais sont néanmoins surlignés en jaune; de telles contradictions ou ambiguïtés à l'égard des déclarations de M. Kotula au paragraphe 11 de son affidavit pourraient appuyer la question de l'absence de corrélation des produits entre ceux énumérés dans l'enregistrement et ceux mis en évidence dans la Pièce C, comme l'a fait valoir la Partie requérante.

[20] À son avantage, la Partie requérante fait valoir que les ambiguïtés ou les incohérences dans la corroboration des produits en l'espèce font qu'il est impossible de déterminer, parmi les éléments mis en évidence dans le rapport de ventes à la Pièce C et les produits indiqués dans les imprimés aux Pièces B et E, lesquels correspondent aux produits visés par l'enregistrement.

[21] Bien qu'il n'appartienne pas au registraire de conjecturer sur le genre de produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13; *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568, au para 12 (COMC)], la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [*Eclipse International Fashions Canada inc. c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. En établissant ces corrélations, je garde à l'esprit le principe selon lequel lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits dans une procédure visée à l'article 45, il faut se garder [TRADUCTION]

« d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir *Aird & Berliss LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17].

[22] Bien que la caractérisation par M. Kotula des articles mis en évidence dans le rapport de ventes à la Pièce C aurait été utile, on peut obtenir suffisamment de renseignements à partir des numéros d'articles figurant dans le rapport de ventes à la Pièce C et dans les imprimés aux Pièces B et E pour établir une corrélation entre certains articles et des produits visés par l'enregistrement particuliers. De plus, j'accepte que la page 1 de la Pièce C à elle seule ne soit pas représentative de l'étendue complète des ventes des produits visés par l'enregistrement pour la Période pertinente, comme l'a souligné la Propriétaire au paragraphe 10 de ses observations écrites et à l'audience. C'est dans ce contexte que des renseignements supplémentaires peuvent également être trouvés sur d'autres pages de la Pièce C.

[23] Par conséquent, je suis prêt à accepter que les produits visés par l'enregistrement suivants sont représentés dans le rapport de ventes à la Pièce C, les imprimés à la Pièce B et/ou à la Pièce E et de la façon suivante :

- pompes de transfert à carburant – article n° 24925 (à la page 1 de la Pièce C et à la page 16 de la Pièce B);
- indicateurs de consommation de carburant – article n° 24924 (à la page 5 de la Pièce C, à la page 27 de la Pièce B et à la page 17 de la Pièce E);
- dévidoirs électriques de tuyaux à carburant – article n° 28533 (à la page 1 de la Pièce C, à la page 20 de la Pièce B et à la page 10 de la Pièce E);
- pompes électriques à graisse, à huile et à carburant – article n° 25329 (à la page 1 de la Pièce C et à la page 34 de la Pièce B);
- distributeurs pour la graisse, l'huile et le carburant – article n° 42611 (à la page 1 de la Pièce C et à la page 17 de la Pièce B);
- robinets pour la graisse, l'huile et le carburant – article n° 28481 (à la page 1 de la Pièce C et à la page 16 de la Pièce B);
- buses pour la graisse, l'huile et le carburant – article n° 37657 (à la page 3 de la Pièce C et à la page 25 de la Pièce B);
- pompes manuelles à graisse, à huile et à carburant – article n° 41360 (à la page 1 de la Pièce C et à la page 26 de la Pièce B);
- dévidoirs manuels de tuyaux à graisse et à carburant – article n° 28811 (à la page 1 de la Pièce C et à la page 10 de la Pièce E);

- purgeurs d'huile – article n° 42735 (à la page 1 de la Pièce C, à la page 16 de la Pièce B et à la page 30 de la Pièce E) et
- chariots à carburant – article n° 20632 (à la page 1 de la Pièce C, à la page 17 de la Pièce B et à la page 3 de la Pièce E).

[24] En ce qui a trait aux « chariots à carburant », je suis prêt à accepter que la mention « Fuel caddy » (chariot à carburant) à la page 1 de la Pièce C soit équivalente à « chariots à carburant », comme l'a fait valoir la Propriétaire à l'audience.

[25] Étant donné que la plupart des photographies de produits présentées aux Pièces B et E démontrent comment la Marque a été affichée pendant la Période pertinente directement sur les produits et que le rapport de vente fournit une preuve des ventes dans le cours normal des affaires pendant cette période et renvoie également à la Marque, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement susmentionnés conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[26] En ce qui concerne les *pistolets graisseurs à piles et pneumatiques*, les *pistolets graisseurs manuels*, la Propriétaire a fait valoir à l'audience que l'affidavit assermenté doit être suffisant pour démontrer l'emploi en liaison avec ces produits. Toutefois, il n'y a aucune allégation précise concernant cette catégorie de produits ni aucune preuve documentaire établissant l'emploi de ces produits.

[27] En ce qui concerne la catégorie *équipement et accessoires pour le ciment, nommément mélangeurs à béton, vibrateurs de béton et compacteurs de plaques*, la Propriétaire a soutenu à l'audience que rien dans la preuve ne porte sur ces produits. En effet, je dois conclure que l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente n'a pas été démontré pour ces deux catégories de produits. Je ne dispose également d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque. Par conséquent, tous ces produits seront radiés de l'enregistrement.

DÉCISION

[28] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi,

l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l'enregistrement biffés ci-dessous :

- (1) Pompes de transfert à carburant; indicateurs de consommation de carburant; ~~pistolets graisseurs à piles et pneumatiques~~; dévidoirs électriques de tuyaux à graisse et à carburant; pompes électriques à graisse, à huile et à carburant; distributeurs, robinets et buses pour la graisse, l'huile et le carburant; ~~mélangeurs à ciment; vibrateurs de béton~~;
- (2) Pompes manuelles à graisse, à huile et à carburant; ~~pistolets graisseurs manuels~~; dévidoirs manuels de tuyaux à graisse et à carburant; purgeurs d'huile; ~~truelles; équipement et accessoires pour le ciment, notamment mélangeurs à béton, vibreur de béton et compacteurs de plaques~~; chariots à carburant.

conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

[29] Par conséquent, voici maintenant le libellé de l'enregistrement modifié :

- (1) Pompes de transfert à carburant; indicateurs de consommation de carburant; dévidoirs électriques de tuyaux à graisse et à carburant; pompes électriques à graisse, à huile et à carburant; distributeurs, robinets et buses pour la graisse, l'huile et le carburant.
- (2) Pompes manuelles à graisse, à huile et à carburant; dévidoirs manuels de tuyaux à graisse et à carburant; purgeurs d'huile; chariots à carburant.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian
Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2021-12-02

COMPARUTIONS

Mihaela Dumitrean

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

MLT Aikins LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante