

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 087

Date de la décision : 2022-04-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Marks & Clerk

Partie requérante

et

Maxtech Consumer Products Limited

Propriétaire inscrite

LMC776,106 pour BLACK MAX

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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° LMC776,106 pour la marque de commerce BLACK MAX (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

Outils à main, notamment clés hexagonales, tournevis, tournevis à cliquet, mèches de tournevis, clés, clés à douille, clés à chocs, douilles, rallonges, adaptateurs universels et

réducteurs augmentateurs, douilles à mèches, ciseaux à froid, chasse-clous, outils polyvalents, pointeaux, pinces, scies à main et lames connexes, scies à métaux et lames connexes, couteaux universels et lames connexes, gabarits de pose de serrure, étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, vendus séparément ou comme un tout; accessoires pour outils électriques, notamment mèches de toupie, mèches de tarière, mèches de perceuse, notamment, pour couper la maçonnerie, le bois, le métal, le verre et la céramique, mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, guides-vis, supports à double extrémité pour les perceuses et visseuses combinées, porte-outils à verrouillage, mèches emporte-pièce, embouts de tournevis, serre-écrous, coupe-bouchons, tournevis, tourne-écrous, mandrins, ébarboirs, brosses métalliques, scies emporte-pièce, rallonges de mèches électriques, butées de profondeur de perçage, fraises coniques; étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, vendus séparément ou comme un tout.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en ce qui a trait aux « [o]utils à main, notamment clés hexagonales, [...] clés ».

LA PROCÉDURE

[4] Le 13 octobre 2020, à la demande de Marks & Clerk (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Maxtech Consumer Products Limited (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits, si la Marque 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 elle 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 13 octobre 2017 au 13 octobre 2020 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[7] De simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co.* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni une déclaration solennelle de Kailash C. Vasudeva, déclarée le 17 février 2021, à laquelle étaient joints trois imprimés de sites Web et trois factures (la Déclaration).

[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] M. Vasudeva est un directeur de la Propriétaire. En plus de fournir une affirmation générale de l'emploi de la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec les produits », il déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

2. Je suis convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que :
3. a) Les Produits sont toujours vendus dans des magasins de détail, tels que Canadian Tire. Vous trouverez ci-joint [l'image d'un] jeu de clés de 32 pièces sous la marque de commerce BLACK MAX chez Canadian Tire. Le site Web est le suivant : <https://www.canadiantire.ca/en/pdp/black-max-wrench-set-32-pc-2997702p.html>. Des

photos représentatives illustrant la marque Black Max arborée sur le jeu de clés et la page Web sont également jointes.

b) Les Produits sont également vendus en ligne. Le lien ci-dessous affiche le produit sur Amazon.com sous la marque Black Max : <https://www.amazon.com/dp/B01MDMSV63>. La page Web téléchargée est jointe.

c) Des factures de vente de produits Black Max (divers produits) aux clients par Maxtech Consumer Products Limited. Les factures n° 118788, 118963 et 119200 sont également jointes. Cela comprends différents produits sous [la] marque de commerce Black Max.

[12] Sont jointes à la Déclaration des copies de trois imprimés de sites Web, deux de *www.canadiantire.ca* et un du site *www.amazon.com*, qui affichent chacune un jeu de clés combinées de 32 pièces arborant la Marque (l'imprimé du site *www.amazon.com* indique que le produit [TRADUCTION] « n'est actuellement pas disponible »).

[13] Sont également jointes à la Déclaration les copies de trois factures émises par la Propriétaire à des clients canadiens :

- (a) Facture n° 118788 datée du 15 août 2019 adressée à 1066626 Ont Ltd pour des produits décrits comme suit : « BLACK MAX 32 pc Wrench Set » [jeu de clés de 32 pièces BLACK MAX], « BLACK MAX 10 pc Metric T Handle Coinjected Hex Set » [jeu de clés hexagonales à co-injection à poignée en T métrique de 10 pièces BLACK MAX], « BLACK MAX 10 pc Hex Key Torque Handle » [clés hexagonales dynamométriques BLACK MAX, 10 pièces] et « BLACK MAX 13 pc SAE Hex Key Torque Handle » [clés hexagonales dynamométriques SAE BLACK MAX, 13 pièces].
- (b) Facture n° 118963 datée du 20 mai 2020 adressée à Ultra Form Mfg Co Ltd pour les mêmes produits que ceux décrits dans la facture n° 118788.
- (c) Facture n° 119200 datée du 21 janvier 2021 (en dehors de la période pertinente) adressée à Elam M. Martin Machine Shop Inc. pour des produits décrits comme suit : « BLACK MAX 75 pc Titanium Drill Bit Set » [jeu de forets au titane de 75 pièces BLACK MAX], « BLACK MAX 11 pc Spade Bit Set with 2 stubbies » [jeu de forets à centre plat à 2 pointes de 11 pièces BLACK MAX], [TRADUCTION] « clés hexagonales dynamométriques BLACK MAX, 10 pièces », et [TRADUCTION] « clés hexagonales dynamométriques SAE BLACK MAX, 13 pièces ».

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

[14] La Partie requérante soutient que la Déclaration doit être considérée comme étant irrecevable et réitère les observations qu'elle a formulées dans sa lettre au registraire en date du 19 avril 2021.

[15] Premièrement, la Partie requérante soutient que la Déclaration n'a pas été signifiée conformément au *Règlement sur les marques de commerce*. Cette question a été traitée dans la lettre du registraire du 12 mai 2021 et la preuve de la Propriétaire a été réputée avoir été correctement signifiée conformément à l'article 71(10) du *Règlement sur les marques de commerce*.

[16] Deuxièmement, la Partie requérante soutient que les documents qui accompagnaient la Déclaration n'ont pas été dûment notariés et qu'ils n'ont pas été correctement définis dans la Déclaration, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir clairement quel document se rapporte à quels commentaires dans la Déclaration. Dans la lettre du registraire du 12 mai 2021, il a été noté que toute décision concernant la preuve serait prise à l'étape de la décision et, par conséquent, j'aborderai la question maintenant.

[17] Trois imprimés du site Web sont joints à la Déclaration. Deux d'entre eux sont définis par une adresse web spécifique dans la Déclaration elle-même (voir les paragraphes 3a et 3b). Le troisième imprimé n'est pas défini de la sorte, mais il semble évident, au vu du contexte, qu'il se rapporte également au paragraphe 3a. Quant aux trois factures, elles sont toutes définies par leur numéro de facture dans la Déclaration (voir le paragraphe 3c).

[18] Dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 – qui se veut sommaire et expéditive – le registraire a souvent considéré certaines lacunes dans les affidavits comme de simples détails techniques [voir, pour exemple, *Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd* (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); et *88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc* (2006), 56 CPR (4th) 76 (COMC)]. Plus particulièrement, le registraire a admis en preuve des pièces qui n'étaient pas clairement définies à ce titre et qui n'étaient pas correctement souscrites si les pièces étaient plutôt définies ou expliquées dans le

corps de l'affidavit, sans réduire le poids des pièces jointes ou des déclarations de l'auteur de l'affidavit [voir, par exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].

[19] Les documents joints à la Déclaration n'étaient ni clairement définis à titre de pièces, ni correctement souscrits. Toutefois, compte tenu de l'objet et de l'intention de l'article 45 et du fait que M. Vasudeva a mentionné et expliqué les documents dans la Déclaration, je conclus que les documents joints à cette dernière font partie de la preuve au dossier.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[20] La Partie requérante soutient que la Déclaration n'indique pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au cours de la période pertinente. En particulier, la Partie requérante affirme que :

- (a) La Déclaration ne contient pas de renseignements relatifs au type d'activité exercée par la Propriétaire, de sorte qu'il n'existe aucune base permettant de conclure que l'emploi de la Marque s'est fait dans la pratique normale du commerce.
- (b) Il n'y a aucune preuve que les produits énumérés dans les deux factures émises pendant la période pertinente correspondent à l'un des Produits, de sorte qu'il n'y a aucune preuve d'emploi à l'égard d'un des Produits.
- (c) La Déclaration n'indique pas que les photographies des produits figurant sur les imprimés du site Web démontrent comment la Marque était affichée sur les Produits pendant la période pertinente et qu'il n'y a aucune preuve que les deux factures émises pendant la période pertinente étaient associées aux Produits au moment du transfert de la propriété ou de la possession des Produits.

Pratique normale du commerce

[21] Il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour démontrer la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l'article 45, et la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)].

[22] Il ressort de la Déclaration, prise dans son ensemble, que la Propriétaire vend des outils par l'intermédiaire de détaillants tels que Canadian Tire, en ligne sur Amazon et directement aux clients. En conséquence, je suis convaincu que les deux factures émises au cours de la période pertinente témoignent des ventes qui ont eu lieu dans la pratique normale du commerce.

État déclaratif des Produits

[23] 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; *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC)], la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[24] Facture n° 118788 datée du 15 août 2019 adressée à 1066626 Ont Ltd pour des produits décrits comme suit : [TRADUCTION] « jeu de clés de 32 pièces BLACK MAX », [TRADUCTION] « jeu de clés hexagonales à co-injection à poignée en T métrique de 10 pièces BLACK MAX », [TRADUCTION] « clés hexagonales dynamométriques BLACK MAX, 10 pièces » et [TRADUCTION] « clés hexagonales dynamométriques SAE BLACK MAX, 13 pièces ». La Propriétaire n'a pas tenté de relier les termes [TRADUCTION] « jeu de clés », [TRADUCTION] « jeu de clés hexagonales » et [TRADUCTION] « clés hexagonales dynamométriques » aux Produits, mais il est raisonnable de conclure que les termes [TRADUCTION] « jeu de clés » et [TRADUCTION] « jeu de clés hexagonales » correspondent aux « clés » et aux « clés hexagonales » figurant dans les Produits. Il n'y a aucun renvoi aux [TRADUCTION] « clés hexagonales dynamométriques » dans les Produits.

[25] Il n'y a aucune preuve d'emploi ni de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits et ils seront radiés de l'enregistrement.

Affichage de la Marque

[26] La Marque figure sur le jeu de clés de 32 pièces représenté sur les imprimés du site Web joints à la Déclaration. Bien que les imprimés soient datés après la période pertinente, M. Vasudeva atteste qu'ils sont [TRADUCTION] « représentatifs » et il est raisonnable de déduire

de cette déclaration qu'ils sont représentatifs de la manière dont la Marque était affichée, au moins en liaison avec les « clés », pendant la période pertinente.

[27] Quoi qu'il en soit, la Marque est mentionnée dans le corps des deux factures émises au cours de la période pertinente en liaison avec [TRADUCTION] « jeu de clés » et [TRADUCTION] « jeu de clés hexagonales » : notamment [TRADUCTION] « jeu de clés de 32 pièces BLACK MAX » et [TRADUCTION] « jeu de clés hexagonales à co-injection à poignée en T métrique de 10 pièces BLACK MAX ».

[28] L'affichage d'une marque de commerce sur une facture qui accompagne les produits au moment du transfert peut satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi, s'il fournit l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits [voir *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321; et *Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} inst)].

[29] De même, il a été admis que, lorsque l'adresse de facturation figurant sur la facture est la même que l'adresse d'expédition qui y figure et que celle-ci est datée du même jour que l'expédition, la facture sera vue par la même partie que celle qui a reçu les produits, fournissant ainsi l'avis de liaison entre la marque de commerce et les produits [voir *Heenan Blaikie, LLP c LVD Acquisitions, LLC*, 2012 COMC 25, au para 15].

[30] En l'espèce, les Produits ne semblent pas avoir été expédiés. Chaque facture, sous la rubrique [TRADUCTION] « expédié par », indique « PKUP CUSTOMER PICK UP ». Bien que M. Vasudeva n'explique pas ce que cela signifie, on peut raisonnablement en déduire, sur la base du sens ordinaire des mots « customer pick up » [ramassage par le client], que les produits auraient été ramassés par les clients aux dates des factures ou aux environs de celles-ci, ce qui, en ce qui concerne la facture n° 118788 et la facture n° 118963, se situe dans la période pertinente.

[31] À mon avis, et conformément à la décision *Heenan Blaikie*, dans laquelle les produits étaient destinés à être ramassés par le client, il est raisonnable de conclure que les factures auraient été consultées par le client qui venait chercher les produits, ce qui fournit l'avis de

liaison entre les « clés » (c'est-à-dire le [TRADUCTION] « jeu de clés ») et les « clés hexagonales » (c'est-à-dire le [TRADUCTION] « jeu de clés hexagonales ») et la Marque.

Conclusion

[32] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « [o]utils à main, nommément clés hexagonales, [...] clés » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les produits suivants :

[34] [...] tournevis, tournevis à cliquet, mèches de tournevis, [...] clés à douille, clés à chocs, douilles, rallonges, les adaptateurs universels et réducteurs augmentateurs, douilles à mèches, ciseaux à froid, chasse-clous, outils polyvalents, pointeaux, pinces, scies à main et lames connexes, scies à métaux et lames connexes, couteaux universels et lames connexes, gabarits de pose de serrure, étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, vendus séparément ou comme un tout; accessoires pour outils électriques, nommément mèches de toupie, mèches de tarière, mèches de perceuse, nommément, pour couper la maçonnerie, le bois, le métal, le verre et la céramique, mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, guides-vis, supports à double extrémité pour les perceuses et visseuses combinées, porte-outils à verrouillage, mèches emporte-pièce, embouts de tournevis, serre-écrous, coupe-bouchons, tournevis, tourne-écrous, mandrins, ébarboirs, brosses métalliques, scies emporte-pièce, rallonges de mèches électriques, butées de profondeur de perçage, fraises coniques; étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, vendus séparément ou comme un tout.

[35] En conséquence, 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 pour être libellé comme suit :

Outils à main, nommément clés hexagonales, clés.

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme,
Hortense Ngo

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 Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent n'a été nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante