



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

Citation: 2014 TMOB 256
Date of Decision: 2014-11-12

**IN THE MATTER OF A SECTION 45 PROCEEDING
requested by Goodmans LLP against registration
No. TMA724,763 for the trade-mark PURE BRITE in the
name of LACO, société par actions simplifiée**

[1] At the request of Goodmans LLP (the Requesting Party), the Registrar of Trade-marks issued a notice under section 45 of the *Trade-marks Act* RSC 1985, c T-13 (the Act) on February 14, 2012 to Jean-Paul Rusenberg et Jeannine Rusenberg, acting en société en participation (the Registrant), the registered owner at the time of registration No. TMA724,763 for the trade-mark PURE BRITE (the Mark). Subsequent to the issuance of the section 45 notice the Mark was assigned to LACO, société par actions simplifiée. The Mark is registered for use in association with the following wares:

Préparations pour nettoyer, nommément nettoyeurs et détergents tout usage et toutes surfaces, nettoyeurs et détergents pour mobiliers de maison et de jardin, nettoyeurs et détergents pour appareils électroménagers, nettoyeurs et détergents pour éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, nettoyeurs et détergents pour carrelages et joints de carrelages, nettoyeurs et détergents pour carreaux et verres, nettoyeurs et détergents pour tapis et moquettes, nettoyeurs et détergents pour grilles, portes, fenêtres et volets, nettoyeurs et détergents pour automobiles, nettoyeurs et détergents pour les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour polir, lustrer, astiquer, dégraisser et adoucir les chromes, les mobiliers de maison et de jardin, les grilles, portes, fenêtres et volets, les parquets et planchers, les automobiles, les appareils électroménagers, les éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, les carrelages et joints de carrelages, les carreaux et verres, les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément nettoyeurs et détachants pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles. Détergents pour lessive, lessives en poudre, pastilles ou liquides, savons à lessive, assouplisseurs de tissus, eau de javel. Décolorants pour les mobiliers de maison et de jardin ainsi que pour les parquets et planchers; cire décapante.

Produits anti-taches pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles. Produits inhibiteurs de rouille pour mobiliers de maison ou de jardin, pour grilles, portes, fenêtres et volets, pour automobiles; agents pour le polissage, le décapage, le récurage, le ponçage, le ravivage et la rénovation des automobiles, des mobiliers de maison et de jardin, des grilles, portes, fenêtres et volets, des carrelages, des parquets et planchers, des éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains.

[2] Section 45 of the Act requires the registered owner of the trade-mark to show whether the trade-mark has been used in Canada in association with each of the wares and services specified in the registration at any time within the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last in use and the reason for the absence of such use since that date. In this case, the relevant period for showing use is between February 14, 2009 and February 14, 2012.

[3] For the purposes of this decision, the relevant definition of use is set out in section 4(1) of the Act:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

[4] It is well established that mere assertions of use are not sufficient to demonstrate use in the context of a section 45 proceeding [*Plough (Canada) Ltd v Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (FCA)]. Although the threshold for establishing use in these proceedings is quite low [*Woods Canada Ltd v Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (FCTD)], and evidentiary overkill is not required [*Union Electric Supply Co v Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (FCTD)], sufficient facts must still be provided to permit the Registrar to arrive at a conclusion of use of the trade-mark in association with each of the wares or services specified in the registration during the relevant period.

[5] In response to the Registrar's notice, the Registrant filed a statutory declaration of Jean-Paul Rusenberg.

[6] Only the Registrant filed written representations.

Has the Registrant evidenced use of the Mark during the relevant period?

[7] In his statutory declaration, Mr. Rusenberg makes the sworn statement that the Registrant used the Mark in association with the registered wares in Canada during the relevant period. More specifically, Mr. Rusenberg makes the sworn statement that during the relevant period the Registrant and its predecessor in title placed labels featuring the Mark on the packaging for the wares.

[8] In support of these statement he provides sample labels representative of those used during the relevant period, which display the Mark (Exhibit A), invoices for sales of the wares during the relevant period to the Registrant's Canadian distributors (Exhibit B), images of packaging displaying the Mark on various sized containers of packages for the wares from the relevant period (Exhibit C) and printouts from the Registrant's distributor's website featuring advertisements for the wares sold in association with the Mark (Exhibit D).

[9] In its written argument, the Registrant concedes that Mr. Rusenberg's affidavit does not evidence use of the Mark in association with the wares defined as "décolorants pour les mobiliers de maison et de jardin ainsi que pour les parquets et planchers; cire décapante; produits inhibiteurs de rouille pour mobiliers de maison ou de jardin, pour grilles, portes, fenêtres et volets, pour automobiles".

[10] I note that the sample labels attached to Mr. Rusenberg's affidavit feature the Mark as registered, as well as the French version of the Mark – PIERRE D'ARGENT (Exhibit A). I also note that the Exhibit B invoices, are in French and thus feature only the French version, PIERRE D'ARGENT. Mr. Rusenberg makes the sworn statement that the packaging for the Wares has always featured the Mark in both languages – PIERRE D'ARGENT and PURE BRITE – together on the same label (and the sample labels and packaging provided in Exhibits A and C show this). Therefore, the fact that the invoices display only PIERRE D'ARGENT is of no consequence.

[11] When the evidence is viewed as a whole, I am satisfied that it supports a finding that the wares that form the subject matter of the invoices from the relevant period featured the Mark on the packaging in a manner that satisfies section 4(1) of the Act.

[12] Based on the foregoing, I am satisfied that the Registrant has demonstrated use of the Mark in association with the registered wares, with the exception of those for which non-use was conceded, within the meaning of sections 4 and 45 of the Act.

Disposition

[13] In view of the foregoing, pursuant to the authority delegated to me under section 63(3) of the Act and in compliance with the provisions of section 45 of the Act, the registration will be amended to delete the wares “décolorants pour les mobiliers de maison et de jardin ainsi que pour les parquets et planchers; cire décapante; produits inhibiteurs de rouille pour mobiliers de maison ou de jardin, pour grilles, portes, fenêtres et volets, pour automobiles”.

[14] The amended statement of wares will read as follows:

Préparations pour nettoyer, nommément nettoyeurs et détergents tout usage et toutes surfaces, nettoyeurs et détergents pour mobiliers de maison et de jardin, nettoyeurs et détergents pour appareils électroménagers, nettoyeurs et détergents pour éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, nettoyeurs et détergents pour carrelages et joints de carrelages, nettoyeurs et détergents pour carreaux et verres, nettoyeurs et détergents pour tapis et moquettes, nettoyeurs et détergents pour grilles, portes, fenêtres et volets, nettoyeurs et détergents pour automobiles, nettoyeurs et détergents pour les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour polir, lustrer, astiquer, dégraisser et adoucir les chromes, les mobiliers de maison et de jardin, les grilles, portes, fenêtres et volets, les parquets et planchers, les automobiles, les appareils électroménagers, les éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, les carrelages et joints de carrelages, les carreaux et verres, les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément nettoyeurs et détachants pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles. Détergents pour lessive, lessives en poudre, pastilles ou liquides, savons à lessive, assouplisseurs de tissus, eau de javel. Produits anti-taches pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles; agents pour le polissage, le décapage, le récurage, le ponçage, le ravivage et la rénovation des automobiles, des mobiliers de maison et de jardin, des grilles, portes, fenêtres et volets, des carrelages, des parquets et planchers, des éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains.

Andrea Flewelling
Member
Trade-marks Opposition Board
Canadian Intellectual Property Office