



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

**Référence : 2014 COMC 278**  
**Date de la décision : 2014-12-16**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par NILFISK-ADVANCE, INC. à  
l'encontre de la demande d'enregistrement  
n° 1,574,315 pour la marque de commerce  
AquaClean au nom de Barry Munro**

I. Contexte

[1] Barry Munro (le Requéant) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce AquaClean (la Marque) fondée sur l'emploi au Canada depuis le 1<sup>er</sup> avril 2012 en liaison avec un [TRADUCTION] « nettoyant liquide tout usage biologique et naturel »

[2] La demande pour la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 décembre 2012 et du 27 mai 2013. NILFISK-ADVANCE, INC. (l'Opposante) s'est opposée à l'enregistrement en produisant une déclaration d'opposition sur le fondement de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[3] Les motifs d'opposition soulevés sont les suivants : (i) la demande pour la Marque n'est pas conforme aux exigences des articles 30*a*), 30*b*) et 30*i*) de la Loi; (ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée AQUA CLEAN de l'Opposante, qui est enregistrée sous le n° LMC462,351 en liaison avec des [TRADUCTION] « machines pour le nettoyage des tapis commerciaux »; (iii) le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)*a*) de la Loi, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de

commerce AQUA CLEAN au Canada en liaison avec les marchandises susmentionnées; et (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Le 17 juillet 2013, le Requérant a produit une contre-déclaration d'une longueur considérable dans laquelle il expose ses arguments et fait des déclarations qui auraient pu être considérées comme une preuve eussent-elles été présentées sous forme d'affidavit. J'examinerai cette question plus en détail ci-dessous.

[5] Comme preuve au titre de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS 96/195 (le Règlement), l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque de commerce AQUA CLEAN (enregistrement n° LMC462,351).

[6] Le Requérant n'a produit aucune preuve au titre de l'article 42 du Règlement; il a plutôt soumis une déclaration portant qu'il entendait se fonder sur ce qu'il avait déjà soumis à titre de contre-déclaration.

[7] L'Opposante a produit son plaidoyer écrit le 28 avril 2014.

[8] Le 12 juin 2014, le Requérant a demandé l'autorisation de produire une preuve supplémentaire au titre de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce* sous la forme d'un affidavit de Barry Munro, souscrit le 12 juin 2014 (l'affidavit Munro); il a également demandé l'autorisation de produire un document intitulé « counterstatement addendum » [addenda à la contre-déclaration].

[9] Le Requérant s'est vu accorder l'autorisation de produire une preuve supplémentaire et l'affidavit Munro a été versé au dossier. M. Munro n'a pas été contre-interrogé.

[10] La demande d'autorisation de produire le document intitulé « Counterstatement Addendum » soumise par le Requérant a été considérée comme une demande d'autorisation de produire un plaidoyer écrit au titre de l'article 46(2) du *Règlement sur les marques de commerce* et a été accordée.

[11] Une audience a été tenue le 3 décembre 2014; les parties y ont toutes deux participé.

## II. Fardeau de preuve

[12] Le Requéran a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à 298].

## III. Analyse

### Motifs d'opposition rejetés sommairement

#### Non-conformité – Article 30i)

[13] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. Le Requéran a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

#### Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(1)a)

[14] Relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce était déjà en usage à la date de premier emploi revendiquée par le Requéran et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du Requéran [article 16(5)]. L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de sa marque de commerce. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur 16(1)a) est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

#### Absence de caractère distinctif – Article 2

[15] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au moment où la procédure d'opposition a été engagée pour faire perdre à

la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections In.* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF) et *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, à 58 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[16] L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de sa marque de commerce. Je souligne, en outre, que le simple fait de produire un certificat d'enregistrement de marque de commerce n'est pas suffisant pour permettre à un opposant de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Rooxs, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

[17] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

#### Analyse des motifs d'opposition restants

##### Question préliminaire

[18] En premier lieu, je tiens à souligner que ma conclusion dans la présente affaire ne tient aucun compte des déclarations contenues dans la contre-déclaration datée du 17 juillet 2013, lesquelles seraient d'ordinaire considérées comme une preuve, mais n'ont pas été présentées en preuve sous la forme d'un affidavit [article 42(1)a) du Règlement]. À titre d'exemple, l'information sur l'état du registre qui a été fournie sera exclue, tout comme l'information concernant le coût des produits des parties et les plans d'affaires du Requérant.

##### Non-conformité – Article 30a)

[19] L'Opposante allègue que la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises en liaison avec lesquelles la marque a été employée. Or, l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve ni présenté le moindre argument de fond au soutien de ce motif. L'Opposante n'a formulé aucune observation sur ce motif à l'audience et s'est bornée, dans son plaidoyer écrit, à faire valoir que les marchandises ne figurent pas dans le *Manuel des marchandises et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

[20] La Commission des oppositions des marques de commerce n'est pas liée par les procédures administratives qui sont appliquées dans d'autres sections de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Cela dit, je souligne que, dans les faits, le *Manuel des marchandises et services* répertorie le terme « préparations de nettoyage tout usage » comme un terme ordinaire du commerce. Les marchandises du Requéran sont décrites en des termes similaires, soit [TRADUCTION] « nettoyant liquide tout usage biologique et naturel ». En l'absence de tout argument convaincant ou de toute preuve probante à l'effet contraire, je suis convaincue que les marchandises du Requéran sont décrites dans les termes ordinaires du commerce. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté.

#### Non-conformité – Article 30b)

[21] L'Opposante a plaidé son motif d'opposition fondé sur l'article 30b) comme suit :

[TRADUCTION]

« La demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi en ce que le Requéran n'a pas revendiqué la date de premier emploi de la Marque de commerce projetée en liaison avec la catégorie générale de marchandises énoncée dans la demande, ou n'a pas prouvé le bien-fondé de sa revendication à l'égard de cette date. ».

[22] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à 475 (COMC); *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à 432 (COMC)].

[23] L'Opposante n'a présenté aucune preuve au soutien de ce motif d'opposition. Il est vrai que l'Opposante peut s'acquitter de son fardeau initial en se fondant sur la preuve du Requéran, mais elle ne peut le faire que si elle est en mesure de démontrer que la preuve du Requéran est « clairement » incompatible avec les revendications contenues dans la demande [*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership*, (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à 230; *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC) à 565-6, conf. par (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[24] En l'espèce, la preuve du Requéranr consiste uniquement en l'affidavit de M. Munro. À l'audience, l'Opposante a fait remarquer, à juste titre, que l'affidavit Munro est principalement axé sur des événements qui se sont produits avant la date de premier emploi du 1<sup>er</sup> avril 2012 revendiquée par le Requéranr. À titre d'exemple, M. Munro explique qu'il agissait auparavant à titre de directeur, de président et d'agent agréé pour une société de la Nouvelle-Écosse connue sous le nom de Neptune's Balance Limited [affidavit Munro, para. 4]. Comme pièce « A », il a joint à son affidavit un profil d'entreprise correspondant à cette société qui semble avoir été extrait du site Web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. La société a, semble-t-il, été constituée et enregistrée en 2009, pour devenir subséquentment inactive en août 2012 [affidavit Munro, pièce « A »]. M. Munro affirme avoir commercialisé des produits pour la société Neptune's Balance Limited sous le nom Neptune's Balance AquaClean. Comme pièce « B », il a joint cinq factures qui, affirme-t-il, sont antérieures au 1<sup>er</sup> avril 2012. Comme pièce « C », M. Munro a joint à son affidavit une photographie représentative montrant des bouteilles des produits AquaClean de Neptune's Balance.

[25] À l'audience, M. Munro a affirmé qu'il croyait, à tort, devoir fournir une preuve d'emploi antérieure à la date de premier emploi revendiquée du 1<sup>er</sup> avril 2012 et que c'était pour cette raison qu'il avait jugé opportun d'inclure les pièces spécifiques qui sont jointes à son affidavit.

[26] L'Opposante considère que le Requéranr n'a pas établi sa date de premier emploi, car toute sa preuve est antérieure à la date de premier emploi qu'il revendique et semble être le fait d'un tiers ou d'un prédécesseur dont le nom n'est pas spécifié dans la demande pour la Marque.

[27] Bien que l'Opposante ait raison sur ce point, le fait est qu'elle n'a elle-même produit aucune preuve au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). Le fardeau d'établir l'emploi n'incombe au Requéranr que lorsque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial. Autrement, le Requéranr n'est pas tenu de produire une quelconque preuve de l'emploi de sa Marque.

[28] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve du Requéranr pour s'acquitter de son fardeau initial, mais seulement si elle démontre que cette preuve est « clairement » incompatible avec les revendications contenues dans la demande

[*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* précitée; *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply* précitée].

[29] En l'espèce, le fait que le Requéant ait seulement fourni une preuve d'emploi antérieure à la date de premier emploi qui est revendiquée dans la demande ne constitue pas, à mon sens, une incompatibilité « claire ». Je souligne, en outre, qu'au début de son affidavit, M. Munro déclare pouvoir [TRADUCTION] « confirmer l'emploi de la marque "AquaClean" pour distinguer les marchandises décrites comme un "(1) nettoyant liquide tout usage biologique et naturel" au Canada depuis au moins le 1<sup>er</sup> avril 2012 » [affidavit Munro, para 3]. Il est vrai qu'il n'a produit aucun élément de preuve au soutien de cette déclaration, mais cette déclaration est compatible avec les revendications contenues dans la demande. En l'absence de tout élément de preuve de la part de l'Opposante ou d'une incompatibilité claire dans l'affidavit de M. Munro, je dois conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[30] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté.

#### Enregistrabilité – Article 12(1)*d*)

[31] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce AQUA CLEAN, qui est l'objet de l'enregistrement n° LMC462,351.

[32] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondée sur l'article 12(1)*d*) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[33] L'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement; j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante est en règle [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[34] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe au Requéant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce et la marque de commerce de l'Opposante.

[35] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce, lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[36] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

*Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[37] Les marques de commerce des parties sont presque identiques. Dans l'ensemble, elles ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent fort. Toutes deux sont formées uniquement d'une combinaison des mots du dictionnaire d'usage courant « aqua » et « clean », et, fait notable, il est indiqué dans l'enregistrement de l'Opposante que le droit à l'usage exclusif du mot « clean » n'a pas été accordé.

[38] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Or, l'Opposante n'a produit aucune preuve de promotion ou d'emploi et la preuve qui a été produite par le Requéran démontre tout au plus l'emploi par une autre entité avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande pour la Marque. Dans ce contexte, il m'est impossible de conclure que les marques de commerce des parties, tant l'une que l'autre, sont devenues connues dans une quelconque mesure significative au Canada.



*Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage*

[39] La demande pour la Marque est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 1<sup>er</sup> avril 2012. Or, comme je l'ai expliqué plus en détail précédemment, le Requéran n'a pas fourni la moindre preuve d'un emploi qui pourrait lui être attribué, que ce soit à la date de premier emploi revendiquée dans la demande ou après cette date. L'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement, mais cela permet uniquement au registraire de présumer d'un emploi minimal [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Par conséquent, ce facteur ne favorise de manière significative aucune des parties.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce*

[40] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande pour la Marque avec l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[41] L'enregistrement de l'Opposante vise des « machines pour le nettoyage des tapis commerciaux », tandis que la demande pour la Marque vise un « nettoyant liquide tout usage, biologique et naturel ».

[42] Dans sa contre-déclaration en date du 9 juillet 2013, le Requéran soutient que les marchandises des parties diffèrent [TRADUCTION] « dans leur présentation, leur utilité, leurs marchés respectifs et l'attrait qu'elles présentent pour les consommateurs ». Le Requéran a

fourni certains renseignements concernant les différences au niveau des prix et les différences entre les entreprises des parties. Le Requérant a également reproduit des photographies censées représenter les marchandises des parties dans le but de mieux illustrer encore leurs différences. Cependant, le Requérant n'a produit aucune preuve sous forme d'affidavit pour étayer ses prétentions et expliquer où il a obtenu cette information. Ainsi, les seuls éléments dont je dispose pour apprécier la probabilité de confusion sont l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante et l'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande pour la Marque du Requérant.

[43] Les marchandises des parties ne sont apparentées que dans la mesure où elles sont, les unes comme les autres, utilisées à des fins de nettoyage. Toutefois, abstraction faite de cette caractéristique commune, elles sont complètement différentes. Les marchandises de l'Opposante sont essentiellement des machines de classe commerciale expressément destinées au nettoyage des tapis, tandis que les marchandises visées par la demande pour la Marque sont de simples produits nettoyants liquides qui ont une application plus générale.

[44] En ce qui concerne les voies de commercialisation, il est expressément indiqué dans l'enregistrement de l'Opposante que ces machines pour le nettoyage des tapis sont destinées à un usage commercial. L'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande pour la Marque ne spécifie pas si les marchandises du Requérant sont destinées à être utilisées dans un environnement commercial ou résidentiel. En l'absence de tout élément de preuve, il est difficile d'en arriver à une conclusion significative en ce qui concerne les voies de commercialisation qui sont associées aux marchandises des parties. Toutefois, compte tenu du fait que les marchandises sont d'un genre différent, il semble raisonnable de conclure que les voies de commercialisation seraient, elles aussi, différentes.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce*

[45] Les marques de commerce des parties, AQUA CLEAN et AquaClean, sont pratiquement identiques.

*Conclusion quant à la probabilité de confusion*

[46] Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que le Requérant s'est acquitté de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques de commerce des parties est improbable. Les marques de commerce des parties ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent particulièrement fort et aucune des parties n'a établi l'emploi de sa marque de commerce ou démontré que sa marque de commerce avait acquis une quelconque notoriété. Bien que les marques de commerce en cause soient pratiquement identiques, les marchandises sont d'un genre substantiellement différent et, en l'absence de toute preuve contraire, il est raisonnable de conclure que les commerces des parties seraient également d'une nature différente.

[47] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est rejeté.

IV. Décision

[48] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Lisa Reynolds  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.