

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 200
Date de la décision : 2011-10-26

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Blue Steel Chemicals Inc. visant
l’enregistrement n° LMC543,995 de la marque de
commerce CLEAN-IT au nom de Swish Maintenance
Limited**

[1] Le 24 février 2009, à la demande de Blue Steel Chemicals Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Swish Maintenance Limited (l’Inscrivante), propriétaire inscrite à l’égard de l’enregistrement n° LMC543,995 visant la marque de commerce CLEAN-IT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits de nettoyage universels; produits dégraissants pour planchers, murs; détergents pour cuvettes de toilettes; solvants; lotions pour les mains; savons et détergents à lessive; décapants de cire pour planchers et murs; poudres à balayer; cires et encaustiques à plancher; encaustiques pour meubles et planchers; nettoyeurs et rénovateurs à tapis et à tissus; décapants à métaux; conditionneurs d’eaux d’égout, conditionneurs de tuyau d’évacuation et débouche-drains; produits de nettoyage pour cuves de buanderie, et ustensiles de cuisine. (les Marchandises).

[3] Elle est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Services de consultation en services de conciergerie et de garde pour industries et établissements; tenue de classes et de démonstrations relatives à l'équipement de prévention des incendies; location et crédit-bail d'équipement relatif aux services de conciergerie et de garde; entretien et réparation d'équipement et de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde (les Services).

[4] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 24 février 2006 et le 24 février 2009 (la Période pertinente).

[5] L'« emploi » d'une marque de commerce est défini ainsi à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[6] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre, de sorte que la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante. Comme l'a indiqué le juge Russell dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), à la page 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit souscrit le 28 septembre 2009 par Ken Hilder, vice-président au marketing et aux ventes institutionnelles de l'Inscrivante. Seule l'Inscrivante a produit un plaidoyer écrit. Personne n'a demandé la tenue d'une audience.

[8] Dans son affidavit, M. Hilder expose que l'Inscrivante fabrique et distribue des produits et de l'équipement de nettoyage. L'Inscrivante confectionne elle-même les produits ou les fait confectionner à contrat par d'autres fabricants, et elle les vend directement à de gros clients industriels ou institutionnels et, par l'intermédiaire de grandes surfaces, de détaillants et de sa propre chaîne de magasins, à des clients institutionnels de plus petite taille et aux consommateurs individuels. M. Hilder affirme que, depuis 1998 au moins, l'Inscrivante a employé sans interruption la Marque, telle qu'elle a été enregistrée, en liaison avec la totalité des Marchandises et Services.

[9] À l'appui de sa déclaration d'emploi relative aux Marchandises, M. Hilder a joint à son affidavit l'annexe A, constituée de copies d'étiquettes représentatives et de photos de produits de nettoyage fabriqués et vendus par l'Inscrivante. Il atteste que ces étiquettes et photos rendent compte de l'apparence des Marchandises vendues au Canada pendant la Période pertinente. Je constate que la Marque figure en évidence sur les étiquettes des produits suivants (tels qu'ils sont décrits sur leur étiquette respective) : détergent à lessive, assouplissant, savon en lotion, scellant à carrelage, fini à plancher, shampoing à tapis, produit antitartre, produit nettoyant pour véhicules, détergent pour lave-vaisselle, nettoyeur à plancher et nettoyeur en crème.

[10] Pour établir la vente de marchandises, M. Hilder a joint l'annexe D à son affidavit, laquelle comprend des échantillons de factures et des chiffres d'affaires globaux pour les années 2001 à 2009. Elle compte des milliers de pages de documents de vente superflus, redondants et désordonnés, mais qui me permettent néanmoins de confirmer que des ventes ont été réalisées pendant la Période pertinente, à l'égard des produits de nettoyage susmentionnés énumérés à l'annexe A ainsi que pour des « produits de nettoyage universels ».

[11] L'Inscrivante n'a pas fourni de documents de vente pour chacune des Marchandises, mais il y a lieu de signaler que, s'agissant de la procédure prévue à l'article 45, il n'est pas toujours nécessaire de présenter une preuve documentaire directe pour établir l'emploi en liaison avec chacune des marchandises [*Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.)]. En outre, la jurisprudence établit clairement que l'absence de factures n'est pas fatale dans le cadre de la procédure relevant de l'article 45 [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988) 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Neutrogena Corp.* (2009), 74 C.P.R. (4th) 153 (C.O.M.C.)]. En l'espèce, bien qu'il eût été préférable que l'Inscrivante fournisse des chiffres des ventes ou des échantillons de facture à l'égard de chacune des Marchandises, la preuve ne se limite pas à une simple affirmation d'emploi des marchandises pour lesquelles aucun document de vente n'est présenté. L'Inscrivante a fourni des étiquettes et des photos représentatives indiquant comment la Marque était montrée en liaison avec les Marchandises et elle a déclaré clairement que chacun de ces produits a été vendu au Canada pendant la Période pertinente. Qui plus est, M. Hilder donne des exemples de recoupement d'usages de produits de nettoyage de l'Inscrivante et signale que des produits sont utilisés à plus de fins que ne l'indique le nom du produit figurant sur l'étiquette. Il atteste également que le chiffre d'affaires annuel des marchandises et services CLEAN-IT se situe dans les millions de dollars CAN pour chacune des cinq années précédant la remise de l'avis prévu à l'article 45. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de la preuve et considérant l'objet de l'article 45, je suis disposée à conclure que la Marque a été employée en liaison avec toutes les marchandises au sens de l'article 2.

[12] M. Hilder atteste également que la Marque est employée en liaison avec les Services. Il déclare que l'Inscrivante fournit des services de consultation et de formation à ses gros clients industriels et institutionnels dans le cadre des commandes permanentes de marchandises CLEAN-IT. Il explique que le prix des marchandises comprend des services de consultation et de formation sur la façon d'utiliser les produits.

[13] M. Hilder fournit des échantillons de brochures et de matériel promotionnel décrivant les produits et services de l'Inscrivante offerts par l'intermédiaire de ses établissements de détail *Swish Clean-It™* Centres (pièce E). Comme pour la preuve se rapportant aux Marchandises, les éléments de preuve relatifs aux Services sont en grande partie superflus, non pertinents, redondants et désordonnés. La plupart des annonces et du matériel promotionnel ne porte pas de date, mais je puis néanmoins en déduire que les annonces couvrent les années 1998 à 2010 et que des services ont été offerts pendant la Période pertinente. Par exemple, relativement au service de « consultation en services de conciergerie et de garde pour industries et établissements », je constate qu'une circulaire de la pièce E intitulée « *Swish Clean-It™* Centre 2008 Calendar of Events » indique les dates et endroits où auront lieu des rencontres dites « Meet the Expert » au sujet de [TRADUCTION] « l'équipement de nettoyage », des « enviro-solutions », de « la manutention du matériel » et d'autres questions. Une autre circulaire annonce la tenue d'une rencontre « Meet the Expert » le 18 février 2009 au sujet de l'entretien et du nettoyage des planchers.

[14] Pour ce qui est des services de « location et crédit-bail d'équipement relatif aux services de conciergerie et de garde » et d'« entretien et réparation d'équipement et de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde », l'Inscrivante produit des circulaires « *Swish Clean-It™* Centre » annonçant des services de location et d'entretien d'équipement. Je suis en mesure de conclure qu'outre les services de consultation en matière de services de conciergerie et de nettoyage, l'Inscrivante offrait de façon générale des services de location et de réparation d'équipement.

[15] Relativement aux services de « tenue de classes et de démonstrations relatives à l'équipement de prévention des incendies », je relève qu'aucune annonce ou brochure ne s'y

rapporte. Étant donné qu'aucune marchandise ne peut être considérée comme du matériel de prévention des incendies, il est difficile de retenir l'explication de l'Inscrivante selon laquelle il s'agit de services accessoires à la vente de Marchandises.

[16] Comme on l'a vu, lorsque la Marque apparaît dans une brochure, c'est souvent en rapport avec l'annonce de Centres *Swish Clean-It*TM. Quoi qu'il en soit, puisque la Marque figure dans une taille et une police de caractères différentes de celles du mot *Swish*, j'estime que la présente espèce est analogue à l'affaire *A.W. Allen Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.). La Cour devait déterminer si la preuve de l'emploi de la marque de commerce COOLMINT conjointement avec la marque de commerce HALLS (sous la forme HALLS COOLMINT) était suffisante pour maintenir l'enregistrement de la marque COOLMINT dans le cadre de la procédure prévue à l'article 44 (à présent l'article 45). La Cour a confirmé la décision du registraire de maintenir l'enregistrement, statuant qu'« [i]l est également très clair dans la loi que rien n'empêche d'employer en même temps deux marques de commerce déposées ».

[17] Pour tous ces motifs, j'estime que l'Inscrivante a prouvé que, pendant la Période pertinente, elle a employé la Marque au sens des articles 4 et 45 en liaison avec la totalité des Marchandises et avec les Services suivants : « [s]ervices de consultation en services de conciergerie et de garde pour industries et établissements; [...] location et crédit-bail d'équipement relatif aux services de conciergerie et de garde; entretien et réparation d'équipement et de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde ».

[18] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, en application de l'article 45 de la Loi, par la radiation du service suivant de l'état déclaratif des services : « tenue de classes et de démonstrations relatives à l'équipement de prévention des incendies ».

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.