

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 3
Date de la décision : 2012-01-19

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Smart & Biggar visant l'enregistrement
n° LMC132393 de la marque de commerce COMPLETE
au nom de Diversey, Inc.**

[1] Le 12 novembre 2009, à la demande de Smart & Biggar (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 Diversey, Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC132393 pour la marque de commerce COMPLETE (la Marque).

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

[TRADUCTION]

- 1) un détergent, désinfectant et désodorisant tout usage, à usage domestique et industriel.
- 2) Produits de nettoyage domestique, nommément un nettoyeur pour éviers et fenêtres, un détergent à vaisselle, des désinfectants et des revêtements de surface analogues, nommément un vernis liquide (de type permanent) pour planchers, un polymère liquide (émulsif dans l'eau) ainsi que des cires et polymères.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie 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, la date où elle a été ainsi employée en

dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 12 novembre 2006 au 12 novembre 2009.

[4] La définition d'« emploi » applicable en l'espèce est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le bois mort du registre. En droit, de simples affirmations d'emploi sont insuffisantes pour établir l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le destinataire d'un avis donné en vertu de l'article 45 doit produire des éléments de preuve indiquant comment il a employé la marque de commerce, afin que le registraire puisse apprécier si les faits constituent un emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il a également été jugé qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve si on peut démontrer l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Nicole Goulet, auquel étaient jointes les pièces A à F. Les deux parties ont produit des observations écrites. Toutefois seule l'Inscrivante était représentée à l'audience tenue en l'espèce.

[7] Tout d'abord, il convient de mentionner que la preuve et les observations de l'Inscrivante se limitent aux marchandises décrites comme étant des [TRADUCTION] « *revêtements de surface analogues, nommément un vernis liquide (de type permanent) pour planchers* ». Par conséquent, les autres marchandises seront radiées de l'enregistrement. J'examinerai maintenant la preuve.

[8] Dans son affidavit, M^{me} Goulet atteste qu'elle est Chef de produit - Entretien de plancher, pour l'Inscrivante depuis environ deux ans, après avoir occupé divers postes au sein de l'Inscrivante depuis 1995.

[9] M^{me} Goulet explique ensuite que l'Inscrivante vend et fabrique des produits de nettoyage et d'hygiène. Comme preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « revêtements de surface analogues, nommément un vernis liquide (de type permanent) pour planchers », elle fournit des extraits de guides et de catalogues de produits (pièce A), des copies de feuilles de ventes (pièce B), des étiquettes représentatives des produits (pièce C), un exemple de fiche technique sur la sécurité des substances (pièce D), une série de documents et de factures relatifs à la douane (pièce E) et des exemples de factures (pièce F). Je signale que la Marque est bien visible sur les étiquettes des produits, et que la chaîne de vente, depuis l'Inscrivante jusqu'au consommateur en passant par le distributeur, est clairement établie.

[10] La Partie requérante soutient que la preuve documentaire est incompatible avec les déclarations faites par M^{me} Goulet dans son affidavit, puisque les pièces soumises en preuve démontrent clairement que le produit vendu par l'Inscrivante n'est pas de [TRADUCTION] « type permanent ». À titre d'exemple, elle cite la première page de la pièce B, qui inclut les descriptions suivantes du produit :

- [TRADUCTION] « Un fini durable qui réduit la nécessité de décaper et de revernir – réagit admirablement au polissage après vaporisation »;
- [TRADUCTION] « Dure plus longtemps aux endroits à fort passage ».

Elle soutient que, manifestement, un produit qui [TRADUCTION] « réduit la nécessité de décaper et de revernir » n'est pas permanent, et que, de la même façon, la mention [TRADUCTION] « dure plus longtemps [...] », dans la description du produit, indique que le produit n'est pas « permanent ». Par conséquent, soutient-elle, le produit vendu par l'Inscrivante n'est pas de [TRADUCTION] « type permanent », de sorte que, la preuve ne justifiant pas le maintien de l'enregistrement à l'égard des [TRADUCTION] « revêtements de surface analogues [...] », l'enregistrement devrait être radié.

[11] Toutefois, je conviens avec l'Inscrivante que des phrases descriptives comme celles citées précédemment ne sont pas nécessairement incompatibles avec la description des marchandises comprises dans l'enregistrement. De plus, je signale que M^{me} Goulet atteste clairement dans son affidavit que la preuve se rapporte aux [TRADUCTION] « *revêtements de surface analogues, nommément un vernis liquide (de type permanent) pour planchers* ». En l'absence de preuve contraire, j'accepte telles quelles les déclarations faites sous serment par la déposante [*Rubicon Corp. c. Comalog Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 58 (C.O.M.C.)].

[12] Il semble qu'il y ait simplement divergence d'opinions quant à ce qui définit un revêtement pour plancher de [TRADUCTION] « type permanent ». À mon avis, l'Inscrivante a raison de dire que c'est là justement le genre d'analyse méticuleuse des marchandises que la Cour a tenté à maintes reprises de décourager, une démarche jugée incompatible avec l'objectif de l'article 45, qui est d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [voir *Levi Strauss & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 51 C.P.R. (4th) 434 (C.F.)].

Décision

[13] Vu ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu uniquement à l'égard des [TRADUCTION] « *produits de nettoyage domestique, nommément des revêtements de surface analogues, nommément un vernis liquide (de type permanent) pour planchers* », conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, trad. a.