



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

Référence : 2012 COMC 131
Date de la décision : 2012-07-19

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de CleanBrands LLC, visant l’enregistrement
n° LMC678030 pour la marque de commerce
CLEANSLEEP au nom de Marshall Ventilated Mattress
Company Limited**

[1] Le 15 avril 2010, à la demande de CleanBrands LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Marshall Ventilated Mattress Company Limited, propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n° LMC678030 pour la marque de commerce CLEANSLEEP (la Marque).

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

Matelas, sommiers à ressorts et accessoires de matelas, nommément couvre-matelas et protecteurs de matelas.

[3] L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit d’une marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des

services 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 15 avril 2007 et le 15 avril 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente du mot « emploi » en l'espèce est ainsi 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 en droit qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante pour répondre correctement à l'avis prévu à l'article 45 [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Le critère auquel l'inscrivant doit satisfaire selon l'article 45 n'est pas très exigeant. Tout ce que l'inscrivant doit faire, c'est fournir une preuve *prima facie* d'emploi [*Cinnabon, Inc c Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)]. Cependant, il faut présenter suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Brad Warner, l'associé directeur général des ventes de l'Inscrivante. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Warner affirme que l'Inscrivante fabrique des matelas et des sommiers à ressorts. Il indique que l'Inscrivante vend principalement des matelas et des sommiers à ressorts en liaison avec la Marque à des grossistes au Canada, y compris les magasins à rayons La Baie, divers magasins à rayons, des magasins spécialisés dans la vente de matelas et des magasins de mobiliers de chambre. Ces magasins revendent ensuite ces matelas et sommiers à ressorts à des consommateurs au détail à des fins résidentielles.

[8] Quant à la manière dont la Marque est employée en liaison avec les matelas et sommiers à ressorts, M. Warner produit les pièces A, B, C et D. La pièce A consiste en des copies de fiches de renseignements sur les produits imprimées, qui sont, selon M. Warner, placées dans des présentoirs près des matelas et sommiers à ressorts dans le magasin à l'intention de l'acheteur à des fins d'examen et d'essai par celui-ci lors de l'achat. Je note que la Marque figure clairement sur les fiches de renseignements avec une description de diverses caractéristiques du produit.

[9] Les pièces B et C consistent en des étiquettes de produits, qui sont, selon M. Warner, insérées sous un manchon en plastique transparent qui recouvre une portion du pied des matelas et sommiers à ressorts à l'intention de l'acheteur à des fins d'examen et d'essai par celui-ci lors de l'achat. Une fois encore, je note que la Marque figure clairement sur ces étiquettes avec une description de diverses caractéristiques du produit.

[10] Enfin, la pièce D consiste en une page de brochure format lettre, qui, selon M. Warner, est affichée près des matelas et sommiers à ressorts dans l'aire d'exposition du magasin, remise à l'acheteur éventuel au cours des discussions avec le personnel de vente et donnée à l'acheteur pour l'aider à comprendre diverses caractéristiques des marchandises. Comme dans les autres pièces, la Marque figure clairement sur la page de la brochure avec une description de diverses caractéristiques du produit.

[11] À titre d'élément de preuve additionnel, des brochures remises au personnel des magasins de vente au détail pour faire connaître au personnel de vente les diverses caractéristiques CLEANSLEEP des marchandises (pièces E et F) ont été produites. Cette documentation semble se rapporter aux ensembles de matelas et sommiers à ressorts. Même si cette documentation n'est pas destinée au consommateur final, elle corrobore les affirmations de M. Warner selon lesquelles ces marchandises sont vendues aux magasins à rayons La Baie, et comme l'indique l'une des brochures, ces matelas aux caractéristiques particulières, lesquelles comprennent les caractéristiques CLEANSLEEP, sont offerts exclusivement à La Baie.

[12] Ensuite, M. Warner termine son affidavit en affirmant que [TRADUCTION] « les revenus tirés de la vente des marchandises sur lesquelles figure la marque de commerce CLEANSLEEP [...] ont été de l'ordre de 150 000 \$CAN par année entre 2005 et 2010 ».

[13] Compte tenu de la preuve fournie, je suis convaincue que l'Inscrivante a satisfait à son fardeau *prima facie* d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec des « matelas et sommiers à ressorts » au cours de la Période pertinente au Canada. La preuve démontre que la Marque était liée à ces marchandises lors du transfert par l'utilisation d'étiquettes apposées sur ces marchandises et portant clairement la Marque (pièces B et C). En outre, l'affichage d'une marque de commerce sur du matériel en magasin exposé très près des marchandises de manière à attirer l'attention des consommateurs sur la marque de commerce lors du transfert de la possession des marchandises au consommateur a été considéré comme constituant un avis de liaison suffisant entre la marque de commerce et ces marchandises [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Parissa Laboratories* (2006), 59 CPR (4th) 219 (COMC)]. C'est le cas des fiches de renseignements sur les produits imprimées jointes comme pièce A.

[14] La Partie requérante fait valoir que l'Inscrivante n'a ni fourni la preuve d'une opération commerciale concernant les marchandises ni décrit expressément une seule vente de matelas et sommiers à ressorts. De plus, la Partie requérante fait valoir qu'étant donné que M. Warner n'a pas fourni une ventilation des chiffres de ventes annuelles au Canada pour chacune des marchandises, il est impossible de savoir si les chiffres de ventes correspondent à des ventes pour chaque marchandise visée par l'enregistrement de la marque de commerce [la Partie requérante cite à cet égard *Financial Models Co c FMC Corp*, 2006 CarswellNat 2099 (COMC)].

[15] Il est vrai que l'Inscrivante n'a pas fourni de factures, mais rien ne l'y oblige [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483, à la page 486 (CF 1^{re} inst)]. De plus, il y a lieu d'établir une distinction avec la situation factuelle dans *Financial Models*, précitée, en raison du fait qu'il n'y avait aucune autre preuve qu'une simple déclaration d'emploi reliant les chiffres des ventes globales à *chacune* des marchandises visées par l'enregistrement. Dans la présente affaire, l'Inscrivante a produit plusieurs éléments de preuve démontrant comment la Marque était liée aux « matelas » et « sommiers à ressorts », ainsi que des éléments de preuve corroborant la déclaration sous serment de M. Warner selon laquelle les ventes de ces produits sont réalisées par l'intermédiaire de grossistes, comme la Baie. Compte tenu également des chiffres de ventes substantiels mentionnés, j'arrive à la conclusion que la preuve dans son ensemble est suffisante pour établir que des ventes de « matelas » et « sommiers à ressorts » en liaison avec la Marque ont eu lieu au Canada au cours de la Période pertinente.

[16] Toutefois, la Partie requérante fait valoir, et j'en conviens, qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes : « accessoires de matelas, nommément couvre-matelas et protecteurs de matelas ». À l'audience, l'Inscrivante a soutenu que l'affidavit de M. Warner traite des marchandises en général et que, comme les « accessoires de matelas » font partie intégrante des matelas et sommiers à ressorts, on doit raisonnablement conclure que ces marchandises sont également vendues. À cet égard, l'Inscrivante a cité la décision *Moffat & Co c Westinghouse Air Brake Co* (2001), 14 CPR (4th) 257 (CF 1^{re} inst), où la Cour a statué que la preuve de l'emploi de la marque en liaison avec certaines des marchandises était suffisante pour maintenir les enregistrements à l'égard des autres marchandises, étant donné qu'on avait conclu que les marchandises visées par l'enregistrement appartenaient à une vaste catégorie de marchandises.

[17] Dans l'affaire *Westinghouse*, l'Inscrivante a produit des éléments de preuve établissant que les marchandises visées par l'enregistrement appartenaient à une vaste catégorie d'articles, notamment des « pièces servant à la construction d'équipements de chemin de fer », et que certaines des marchandises étaient des composantes des appareils faisant partie de cette catégorie. Dans la présente affaire, il n'y a aucune preuve comparable. De plus, compte tenu de l'affidavit de M. Warner dans son ensemble, je ne puis conclure que des « accessoires de matelas... » ont été vendus en liaison avec la Marque à un moment quelconque. En effet, tout au long de son affidavit, M. Warner traite expressément de façon constante de « matelas » et de « sommiers à ressorts », de sa description de l'Inscrivante comme fabricante de ces produits à la description de diverses pièces (A, B, C et D) comme se rapportant à l'emploi de la Marque en liaison avec des « matelas » et « sommiers à ressorts ». À aucun moment dans son affidavit M. Warner ne traite expressément des « accessoires de matelas... », sauf lorsqu'il énumère les marchandises qui figurent dans l'enregistrement. Même si M. Warner fait vaguement allusion aux brochures contenues dans les pièces E et F comme étant des moyens de comprendre les [TRADUCTION] « caractéristiques écologiques des *marchandises* », il ressort clairement de l'examen de ces brochures qu'elles ne traitent, elles aussi, que des matelas et sommiers à ressorts.

[18] Enfin, comme je l'ai déjà mentionné, même si la déclaration de M. Warner concernant les revenus de ventes parle généralement des [TRADUCTION] « *marchandises* sur lesquelles est

apposée la marque de commerce CLEANSLEEP », je conclus, à la lumière de l'affidavit dans son ensemble, que cette déclaration fait raisonnablement référence aux « matelas » et « sommiers à ressorts ». Sa déclaration concernant les revenus de ventes est tout au plus ambiguë, et les ambiguïtés dans la preuve doivent être interprétées contre les intérêts du propriétaire inscrit [*Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 45 CPR (2d) 194, à la page 198; confirmée par 53 CPR (3d) 62 (CAF)]. De toute façon, même si j'acceptais la déclaration de M. Warner comme faisant référence à chacune des marchandises visées par l'enregistrement, la preuve serait quand même insuffisante pour maintenir les « accessoires de matelas... » dans l'enregistrement, car il n'y a aucune preuve établissant comment la Marque était liée à ces marchandises au moment du transfert.

Décision

[19] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les marchandises suivantes : « accessoires de matelas, nommément couvre-matelas et protecteurs de matelas », 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
Diane Provencher, trad. a.