

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2017 COMC 154**

**Date de la décision : 2017-11-22**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Smart & Biggar**

**Partie requérante**

**et**

**Dustbane Holdings Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC157,457 pour la marque de  
commerce HURRICANE**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] Le 14 octobre 2015, 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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Dustbane Holdings Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC157,457 de la marque de commerce HURRICANE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « aspirateurs ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été

employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 14 octobre 2012 au 14 octobre 2015.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits 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'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Benjamin Merkley, souscrit le 8 janvier 2016, à Ottawa. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Merkley atteste qu'il est le président de la Propriétaire et de sa licenciée, Dustbane Products Limited, étant à l'emploi de Dustbane depuis 2002. Il affirme que Dustbane est [TRADUCTION] « le premier fournisseur d'une gamme complète de produits et de services dans l'industrie du service de nettoyage et d'entretien ».

[8] M. Merkley confirme que Dustbane est autorisée sous licence par la Propriétaire à employer la Marque au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « appareils à nettoyer les sols » et que, en vertu de cette licence, la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de ces appareils.

[9] M Merkley atteste que les appareils à nettoyer les sols de Dustbane [TRADUCTION] « représentent une solution de nettoyage complète » qui distribue un liquide de nettoyage, frotte le plancher puis aspire toute saleté et eau sale. Ainsi, il explique que chaque appareil à nettoyer les sols HURRICANE [TRADUCTION] « comporte un système d'aspirateur puissant qui aspire la saleté et l'eau sale dans le réservoir de récupération ». Il atteste que ces appareils sont également appelés [TRADUCTION] « brosses à parquets automatiques » ou « brosseuses automatiques ». Il a de plus expliqué que, étant donné la façon dont ces appareils à nettoyer les sols fonctionnent, [TRADUCTION] « il est bien connu dans l'industrie du service de nettoyage et d'entretien que les brosses à parquets sont un type d'aspirateur ».

[10] Quant aux ventes, M. Merkley estime que la valeur des appareils à nettoyer les sols de marque HURRICANE vendus pendant la période pertinente s'élevait à plus de 5 millions de dollars.

[11] À l'appui, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Merkley :

- La pièce B constitue un dépliant publicitaire de quatre pages pour les « Hurricane Series Compact Automatic Scrubbers » [brosseuses automatiques compactes de la série Hurricane] qui, atteste M. Merkley, a été distribué aux clients pendant la période pertinente. Le dépliant illustre sept modèles de brosseuses automatiques « Dustbane's Hurricane Series » [de la série Hurricane de Dustbane]. La Marque figure bien en vue sur le côté de quatre des plus gros modèles illustrés. Quant aux trois autres modèles, ceux de la « Compact Series » [série Compact], bien que la photographie ne soit pas de bonne qualité, je suis en mesure d'identifier la Marque sur la poignée de chaque modèle illustré. Comme l'a souligné M. Merkley, le dépliant comprend « des spécifications détaillées sur le système d'aspirateur que comporte l'appareil à nettoyer les sols de marque HURRICANE ».
- La pièce C est constituée d'imprimés de l'article de *Wikipédia* intitulé « Floor Scrubber » [brosses à parquets], datant de 2015. L'article comprend des sous-sections décrivant les « Automatic floor scrubbers » [brosses à parquets automatiques], « Floor buffers and polishers » [polisseuses et cireuses à planchers] et « Floor-scrubbing robots » [brosseuses robotisées]. La sous-section « See Also » [voir aussi] de l'article renvoie aux termes

« Floor cleaning » [nettoyage de planchers], « Janitor » [concierge], « Mop » [moppe] et « Scrubber (brush) » [(brosse) à récurer].

- La pièce D est constituée d'imprimés tirés du *Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> éd., 2004), montrant la définition du terme « vacuum cleaner » [aspirateur]. La définition donnée est la suivante [TRADUCTION] : « appareil électrique servant à retirer la poussière des tapis, autres revêtements de plancher, tissus d'ameublement, etc., par aspiration ».
- La pièce E est constituée de trois factures qui, atteste M. Merkley, sont des spécimens de factures faisant état de ventes d'appareils à nettoyer les sols de marque HURRICANE pendant la période pertinente. Bien que les noms et les adresses des clients de la Propriétaire aient été caviardés, les factures font état de ventes faites à des clients en Ontario et en Alberta. Je souligne que les articles « HURRICANE MAXI » et « HURRICANE 450 XTT » figurant sur les factures semblent correspondre aux brosseuses automatiques de la « Compact Series » [série Compact] illustrées dans le dépliant produit en pièce B.

#### ANALYSE

[12] En l'espèce, à tout le moins, les factures produites en pièce font état de ventes, faites à des clients canadiens pendant la période pertinente, de brosseuses automatiques/appareils à nettoyer les sols de la « Compact Series » [série Compact] illustrés dans le dépliant produit en pièce. Comme j'admets que la Marque figure sur ces appareils, je suis convaincu que, à première vue, la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces appareils au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13] Ainsi, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si la présence du mot « Hurricane » [ouragan] sur les factures produites en pièce constitue un emploi de la Marque, ni de se demander dans quelle mesure les chiffres de ventes généraux produits en preuve font état des ventes réalisées au Canada.

[14] La seule question qu'il reste à trancher est celle de savoir si ces brosseuses automatiques/appareils à nettoyer les sols correspondent aux produits visés par l'enregistrement, à savoir les [TRADUCTION] « aspirateurs ».

[15] Dans ses représentations, la Partie requérante a soutenu que ces brosseuses automatiques ne correspondent pas à la signification courante du terme [TRADUCTION] « aspirateur ». À cet égard, les arguments de la Partie requérante peuvent être résumés comme suit :

- La définition du dictionnaire produite en pièce ne suggère pas que le terme [TRADUCTION] « aspirateur » s'entend couramment de brosses à parquets ou comprend cette signification.
- L'article de Wikipédia intitulé « Floor scrubber » [brosse à parquet] n'inclut pas de lien vers un article intitulé « vacuum cleaners » [aspirateurs] ou un autre article semblable.
- Le dépliant publicitaire produit en pièce désigne les produits comme étant des [TRADUCTION] « brosseuses automatiques » ou des « auto-brosseuses » et non comme étant des aspirateurs.
- La fonction première des brosses à parquets fait référence au fait de broser et non d'aspirer.
- Les brosses à parquets, même si elles possèdent une fonction d'aspiration, ne sont pas vendues en tant qu'aspirateurs.
- Le fait que la propriétaire assimile les brosses à parquets aux aspirateurs revient à soutenir qu'une automobile est un « climatiseur » parce qu'une automobile comprend un climatiseur, ou à soutenir qu'un micro-ondes est une « horloge » puisqu'un micro-onde indique l'heure.

[16] Enfin, citant *Smart & Biggar c Constellation Brands Quebec, Inc*, 2015 COMC 82, la Partie requérante soutient que le registraire n'est pas tenu d'admettre d'emblée la déclaration du déposant portant que [TRADUCTION] « il est bien connu dans l'industrie du service de nettoyage et d'entretien que les brosses à parquets sont un type d'aspirateur ». La Partie requérante soutient

plutôt que cette déclaration [TRADUCTION] « va à l'encontre de toute compréhension logique » de ce que signifie le terme [TRADUCTION] « aspirateur » dans les termes ordinaires du commerce.

[17] Bien que l'affaire *Constellation Brands Quebec* puisse constituer un exemple de cas où il est pertinent de rejeter la déclaration d'un déposant concernant la portée des produits visés par l'enregistrement, je souligne que, de façon générale, il convient d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. En outre, il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de focaliser sur des éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[18] En l'espèce, je ne vois aucune raison de rejeter la déclaration de M. Merkley portant que les produits vendus en liaison avec la Marque correspondent aux produits visés par l'enregistrement. J'admets que, à titre de président de Dustbane et travaillant au sein de l'entreprise depuis 2002, M. Merkley serait familier avec l'industrie. Quoiqu'il en soit, sa déclaration est compatible avec la fonction des brosseuses automatiques vendues ainsi qu'avec la définition du dictionnaire du terme [TRADUCTION] « aspirateur » produite en pièce, faisant état d'un appareil qui nettoie les planchers « by suction » [par aspiration].

[19] Bien que les produits présentés en preuve semblent destinés à un usage commercial, l'enregistrement vise des [TRADUCTION] « aspirateurs » et ne se limite pas, par exemple [TRADUCTION] « aux aspirateurs *domestiques* ». Ultiment, le fait d'admettre l'argument de la Partie requérante constituerait une interprétation trop étroite de l'état déclaratif des produits énoncé dans l'enregistrement en l'espèce. J'admets plutôt que les [TRADUCTION] « brosseuses automatiques » vendues par la Propriétaire en liaison avec la Marque peuvent être considérées comme des aspirateurs spécialisés et donc, correspondent aux produits visés par l'enregistrement.

[20] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « aspirateurs » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[21] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2017-10-24

**COMPARUTIONS**

Daphne Maravei

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Philip Lapin

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Smart & Biggar

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE