

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 28

Date de la décision : 2018-03-05

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Deeth Williams Wall LLP

Partie requérante

et

**PPG Architectural Coatings Canada,
Inc. / PPG Revêtements architecturaux
Canada, inc.**

Propriétaire inscrite

**LMC718,628 pour la marque de
commerce SMART PAINT**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 21 octobre 2015, à la demande de Deeth Williams Wall LLP (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 PPG Architectural Coatings Canada, Inc. / PPG Revêtements architecturaux Canada, inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC718,628 de la marque de commerce SMART PAINT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « Peintures acryliques isolantes pour l’intérieur ».

[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 21 octobre 2012 au 21 octobre 2015.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des produits est énoncée comme suit à l'article 4 de la Loi :

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 de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Alison Goldman, souscrit le 18 mai 2016 à Vaughan, en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; cependant, seule la Partie requérante était représentée à l'audience qui a été tenue le 14 février 2018.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, Mme Goldman atteste qu'elle est la chef de marque de la Propriétaire. Elle présente un historique de la Propriétaire, expliquant que cette dernière est une filiale de PPG Industries, Inc., un fournisseur mondial de peintures et d'autres produits. Elle atteste que, en avril 2013, PPG Industries a acquis l'entreprise nord-américaine AkzoNobel, N.V. Cette transaction a permis à la Propriétaire d'acquérir, entre autres marques de commerce, l'enregistrement de SMART (LMC731,527) et l'enregistrement de la Marque en cause.

[8] Mme Goldman affirme que, depuis son acquisition de la Marque en 2013, la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, à savoir, des peintures acryliques isolantes pour l'intérieur. Plus particulièrement, Mme Goldman atteste que la Propriétaire a employé la Marque comme sous-marque de sa gamme de produits de peinture CIL. À l'appui, elle accompagne son affidavit d'images de contenants de peinture CIL et, comme pièce B, elle fournit des spécimens d'étiquettes représentatives de ces contenants de peinture. Une variation de la Marque figure sur les étiquettes, telle qu'elle est reproduite ci-dessous :



[9] Bien que la reproduction soit de mauvaise qualité, je souligne que le chiffre « 3 » en exposant apparaît à côté du mot « smart » [intelligent] sous le logo CIL.

[10] À cet égard, au paragraphe 16 de son affidavit, Mme Goldman atteste ce qui suit
[TRADUCTION] :

Étant donné l'impression très dominante que crée l'élément SMART lorsque l'on examine la présentation globale de la Marque SMART PAINT sur l'étiquette, l'emploi ou la présentation de l'élément « 3 » supplémentaire, en exposant, et l'absence du mot PAINT – compte tenu du fait que la marque figure sur les contenants de peinture – n'a pas eu d'impact visuel significatif sur la présentation globale de la Marque SMART PAINT, pas plus que cet élément supplémentaire n'altère la nature unique ou l'impact visuel de la Marque SMART PAINT dans une mesure telle que les consommateurs [de la Propriétaire] ou les consommateurs potentiels (qui appellent les produits de [la Propriétaire] « SMART PAINT ») croiraient que la marque qui figure sur l'étiquette est une marque de commerce différente de la Marque SMART PAINT telle qu'elle est enregistrée... ou que la source des produits arborant la Marque SMART PAINT telle qu'elle est illustrée est différente de la source des produits arborant la Marque SMART PAINT (telle qu'elle est enregistrée).

[11] Mme Goldman atteste que les recettes générées par les ventes de ces produits arborant la marque de commerce « smart³ » ont dépassé les 25,7 millions de dollars canadiens depuis que la Propriétaire a acquis la Marque en 2013.

[12] Comme pièce C à son affidavit, Mme Goldman joint des spécimens de factures datant de la période pertinente, faisant état des ventes de divers produits de la Propriétaire à des magasins Home Depot au Canada. Sur ces factures sont soulignées les ventes de produits pertinents comme « IC SMART3 PINKWH CEIL » [peinture pour plafond IC SMART3 rose à blanc] et « IC SMART3 ANYWHERE PRIMER » [apprêt IC SMART3 n'importe où].

[13] Mme Goldman atteste également des efforts de la Propriétaire en matière d'annonce et de promotion, joignant à son affidavit des extraits de différents dépliants publicitaires de Home Depot datant de la période pertinente (pièce D) et des extraits du site Web de la Propriétaire, *www.cil.ca* (pièce E). Les dépliants publicitaires et les pages du site Web annoncent tous divers produits de peinture CIL « smart³ ». Je souligne que, en plus de montrer des images des contenants de peinture offerts pour l'achat, le libellé du site Web les identifie autrement comme étant des produits « CIL SMART3 ».

[14] La Marque telle qu'elle est enregistrée n'apparaît dans aucune des pièces.

ANALYSE

[15] Comme la Propriétaire a démontré des transferts de produits visés par l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce « smart³ » au Canada pendant la période pertinente, la question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la présentation de « smart³ » sur les produits de la Propriétaire constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[16] Malgré les allégations faites par Mme Goldman au paragraphe 16 de son affidavit, lequel est reproduit ci-dessus, le test à appliquer pour examiner la variation, ainsi qu'il est expliqué par la Cour d'appel fédérale, est le suivant :

Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimales qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine. [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), à la p 525]

[17] Comme l'a souligné la Cour d'appel, [TRADUCTION] « il faut répondre par la négative à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée » [à la p 525].

[18] Pour trancher cette question, il faut se demander si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. La détermination des éléments qui constituent les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

[19] En l'espèce, en plus des déclarations de Mme Goldman susmentionnées, la Propriétaire souligne que le mot descriptif PAINT [peinture] ne fait pas partie de la Marque déposée. La Propriétaire met l'accent sur le fait que le chiffre « 3 » en exposant est à peine visible et est

[TRADUCTION] « beaucoup plus petit » par rapport aux autres éléments qui figurent sur les étiquettes des contenants de peinture, surtout l'élément « smart » [intelligent].

[20] La Partie requérante réfute les déclarations de Mme Goldman concernant la façon dont les consommateurs font référence aux produits de la Propriétaire comme étant des produits « SMART PAINT » [peinture intelligente], soulignant que les propres pièces de la Propriétaire ne font nulle part état de la Marque telle qu'elle est enregistrée. En effet, la Partie requérante souligne que les propres factures de la Propriétaire, ainsi que les annonces sur son site Web, définissent les produits comme étant des produits « SMART3 », suggérant que « 3 » constitue un élément important par rapport aux produits visés par l'enregistrement.

[21] Dans sa preuve et ses observations écrites, la Propriétaire tente de minimiser l'importance du « 3 » en exposant dans la marque de commerce telle qu'elle est employée. Encore une fois, cependant, la Marque telle qu'elle est enregistrée, « SMART PAINT », n'apparaît nulle part dans la preuve produite en pièce, pas plus que le mot SMART n'apparaît ailleurs, seul. Comme je l'ai souligné précédemment, les produits vendus sont identifiés comme étant des produits « SMART3 » sur le site Web de la Propriétaire et sur les factures que celle-ci émet aux clients, soulignant ainsi l'importance du « 3 » dans la marque de commerce employée.

[22] Même si je devais admettre que la caractéristique dominante de la Marque telle qu'elle est enregistrée est le mot « SMART » [intelligent] seul, je conviens avec la Partie requérante que la caractéristique dominante de la marque de commerce telle qu'elle est employée est le mot SMART [intelligent] en combinaison avec le chiffre « 3 » en exposant. Cet exposant n'est pas descriptif et, à mon avis, ne serait pas considéré comme une marque de commerce distincte. Il est plutôt étroitement lié au mot SMART [intelligent], indiquant que les produits de peinture de la Propriétaire ont, peut-être, un niveau exponentiel de « SMART-ness » [intelligence]. Ainsi, sur le coup de la première impression, une personne du grand public ne percevrait pas que la Marque en soi est employée.

[23] Comme la preuve ne permet pas d'établir l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

CIRCONSTANCES SPÉCIALES

[24] En l'absence d'une preuve d'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, la question à trancher est celle de savoir si, aux termes de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

[25] En règle générale, le défaut d'emploi doit être sanctionné par la radiation, mais il peut être fait exception à cette règle lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Scott Paper Ltd c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129, 65 CPR (4th) 303].

[26] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)].

[27] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : (i) la durée de la période au cours de laquelle la marque n'a pas été employée; (ii) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [selon *Harris Knitting Mills, supra*].

[28] L'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être corroborée par un [TRADUCTION] « fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan*, 2003 CFPI 780, 27 CPR (4th) 73 au paragraphe 26; voir aussi *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst)].

[29] Ces trois critères sont tous pertinents, mais la satisfaction du deuxième critère est essentielle pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [selon *Scott Paper, supra*].

[30] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire a fait valoir que, étant donné l'acquisition de la Marque par la Propriétaire en 2013, [TRADUCTION] « il est raisonnable de supposer qu'un nouveau propriétaire aurait besoin d'un certain temps pour prendre les mesures nécessaires relatives à l'emploi d'une marque de commerce nouvellement acquise ». Elle soutient que, compte tenu de [TRADUCTION] « la récente acquisition... et des efforts normalement requis pour lancer de nouveau une gamme de produits à la suite d'une acquisition, le défaut d'emploi de [la Marque] semblerait être indépendant de la volonté de [la Propriétaire]. En ce qui concerne le troisième critère, la Propriétaire soutient que [TRADUCTION] « une telle intention peut s'inférer des activités de [la Propriétaire], particulièrement son emploi continu et à grande échelle d'une marque essentiellement similaire, en liaison avec les Produits visés par l'enregistrement. »

[31] En l'espèce, malgré le changement de propriété de l'enregistrement en 2013, la raison du défaut d'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée semble relever d'une décision délibérée de la Propriétaire. L'allégation de la Propriétaire, portant que le défaut d'emploi de la Marque était indépendant de sa volonté étant donné les efforts qu'elle devrait déployer pour lancer de nouveau une gamme de produits, n'est pas compatible avec la preuve dont je dispose. À cet égard, Mme Goldman atteste d'importantes ventes et annonces de la gamme de produits de peinture CIL « smart³ », mais ne mentionne aucun effort par la Propriétaire pour commencer l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Par conséquent, contrairement aux observations de la Propriétaire, la raison du défaut d'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée semble simplement être la décision volontaire de la Propriétaire d'employer la marque de commerce « smart³ » au lieu de SMART PAINT. Ces décisions volontaires ne s'inscrivent pas dans les « circonstances inhabituelles », lesquelles constitueraient des circonstances spéciales.

[32] Je reproduis ci-dessous l'observation formulée par la Cour fédérale dans *Plough, supra*, au paragraphe 10 [TRADUCTION] :

Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

[33] Comme la raison du défaut d'emploi semble relever d'une décision d'affaires volontaire de la Propriétaire, j'estime que la Propriétaire n'a pas établi que les raisons du défaut d'emploi

constituaient des circonstances spéciales. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que je détermine si ces circonstances justifient la période de défaut d'emploi. Je me contenterai de dire qu'une décision d'affaire volontaire concernant l'emploi d'une version modifiée de la Marque n'est pas indépendante de la volonté de la Propriétaire. En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, je ne dispose d'aucune preuve d'intention sérieuse de commencer ou de reprendre l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[34] En conséquence, j'estime que le Propriétaire n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

DÉCISION

[35] Compte tenu de tout ce qui précède, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Membre
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 : 2018-02-14

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

David Bowden

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Deeth Williams Wall LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE