

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 255

Date de la décision : 2021-11-25

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

9325-9935 Québec inc.

Partie requérante

et

9372-0480 Québec Inc.

Propriétaire inscrite

LMC903,218 pour la marque dessin

Enregistrement

Dr piscine

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC903,218 pour la marque de commerce suivante (la Marque) :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants:

Vente au détail de produits piscine et de jouets gonflables et d'accessoires de piscine.
Entretien de piscine; dépannage de piscine; rénovation de piscine; installation de systèmes de sécurisation de piscine; Etudes de projets techniques pour piscine;

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[4] Le 24 avril 2019, à la demande de 9325-9935 Québec inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à 9372-0480 Québec Inc. (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, en cas de non-emploi, la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 24 avril 2016 au 24 avril 2019.

[6] La définition d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

(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.

[7] En effet, en l'absence de preuve démontrant l'exécution des services en liaison avec une marque de commerce, il est néanmoins possible de démontrer l'emploi de cette marque dans l'annonce des services au sens de l'article 4(2) de la Loi, si le propriétaire de la marque de commerce était prêt et en mesure d'exécuter les services annoncés [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] 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 ». Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est

peu élevé [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il s'agit d'établir *prima facie* un emploi de la Marque [*1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 CF 18].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a soumis l'affidavit de Didier Delvil, Président de la Propriétaire, souscrit le 10 juillet 2019.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE AU DOSSIER

[11] M. Delvil explique qu'il est un consultant dans le domaine de la piscine et du spa, diplômé de l'école française des métiers de la piscine, inspecteur certifié de piscine et de spa et opérateur certifié de piscine et spa. M. Delvil explique qu'il utilise la Marque en lien avec les services spécifiés dans l'enregistrement depuis le 1^{er} septembre 2013.

[12] Selon M. Delvil, le 15 janvier 2018, il a constitué une société par actions, soit la Propriétaire, afin d'exploiter ses activités commerciales. Le même jour, il a cédé la Marque à la Propriétaire. Je note que le registraire a enregistré cette cession le 15 février 2019.

[13] M. Delvil affirme que les chiffres de ventes de la Propriétaire (et son prédécesseur) sont d'environ 100 000\$ pour chacune des années 2016, 2017 et 2018. Au soutien, il joint plusieurs pièces à son affidavit, incluant des factures, preuves de paiement, et soumissions à des clients et clients potentiels. Les pièces qui suivent sont celles que je retiens plus particulièrement.

[14] Premièrement, la pièce K, qui consiste en une série de factures arborant la Marque et émises à des clients au Canada. Quoique certaines factures soient datées en dehors de la période pertinente, je note plusieurs d'entre elles datées de la période pertinente énumérant des items reliés à l'industrie de la piscine et du spa, incluant les items suivants:

- « Projet étude exterra : étude technique pour 1 bassin... »,
- « Evaluation après sinistre piscine creusée »,

- « fix a leak »,
- « Inspection spa »;
- « entretien bassin bas », « entretien bassin », « emretien [*sic*] piscine ext », « entretien piscine intérieure » et « entretien spa », et
- « Etalonnage sonde Ph », « Ph – liquide » et « Remplacement sonde Ph – sous garantie ».

[15] Deuxièmement, la pièce L, qui consiste en des « preuves de paiements de facture relativement à l'entretien de piscine et appels de services avec livraisons de produit chimique ou pièce de piscine ». Ces preuves de paiement sont toutes datées de la période pertinente et arborent la Marque. Les preuves de paiement énumèrent plusieurs items reliés à l'entretien de piscines et spas. Par exemple, celle datée du 31 juillet 2016 énumère les items suivants:

- « Nécessaire pour pompe doseuse peroxyde et installation »,
- « Peroxyde Stabilisé "oxygenia" 20 litres »,
- « Activateur peroxyde oxygenia "crystal O" 150 grs »,
- « Entretien du 13/07/2016 »,
- « Entretien du 20/07/2016 »,
- « Entretien du 20/07/2016 »,
- « Ph - liquide 20 litres »,
- « clarimax 700 grs », et
- « Deplacement du samedi 23 juillet ».

[16] Troisièmement, la pièce N, qui consiste en un « rapport préliminaire » daté du 27 septembre 2016. Le rapport présente les recommandations de la Propriétaire pour un mandat de rénovation d'une piscine creusée située à Brossard, incluant notamment le remplacement de la toile de la piscine, la réfection de la plomberie de la piscine et l'installation de piliers de soutien afin d'éviter l'affaissement de ladite piscine. Ce document est accompagné d'une lettre de présentation qui arbore la Marque.

ANALYSE

[17] Dans ses représentations, la Partie requérante soulève un certain nombre de lacunes dans la preuve en passant celle-ci en revue, pièce par pièce. Cependant, dans le contexte de la procédure en vertu de l'article 45, il est important de considérer la preuve dans son ensemble. En

ce sens, même si plusieurs des représentations de la Partie requérante – comme le fait que certaines pièces soient datées avant la période pertinente – ne soient pas sans mérite, son approche consistant à disséquer et considérer isolément chaque élément de preuve soumis par la Propriétaire me paraît inappropriée [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[18] La preuve n'a pas à être parfaite. Tel qu'indiqué plus haut, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est léger; la preuve n'a pas à être la meilleure preuve, elle doit simplement exposer des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut s'inférer logiquement [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[19] Ainsi, considérant l'ensemble de la preuve produite dans le cadre de la présente procédure, j'estime que la Propriétaire a rencontré son fardeau de démontrer que la Marque ne constitue pas du « bois mort ».

[20] D'abord, je considère que plusieurs items tels que « entretien piscine intérieure » et « fix a leak », figurant dans les factures et preuves de paiement des pièces K et L, correspondent aux services « Entretien de piscine; dépannage de piscine ». Similairement, je considère que les items tels que « Evaluation après sinistre » et « étude technique pour 1 bassin », correspondent aux services « Etudes de projets techniques pour piscine ».

[21] J'accepte également que les marchandises figurant dans les factures et preuves de paiement démontrent la vente de produits et accessoires de piscine par la Propriétaire. Cela étant dit, aucune preuve n'a été produite par rapport à la vente de jouets gonflables. D'ailleurs, à l'audience, la Propriétaire a confirmé qu'elle ne réclame pas l'emploi de la Marque en liaison avec la vente de jouets gonflables. En l'absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, cette partie des services sera radiée de l'état déclaratif des services.

[22] À la lumière de ce qui précède, et considérant que la Marque figure sur les factures et preuves de paiement, j'estime que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi en liaison avec les services enregistrés suivants :

- « Entretien de piscine »;
- « dépannage de piscine »;
- « Etudes de projets techniques pour piscine »; et
- « Vente au détail de produits piscine ... et d'accessoires de piscine ».

[23] Les services restants, soit la « rénovation de piscine » et l' « installation de systèmes de sécurisation de piscine » ne figurent pas dans les factures et preuves de paiement. Par contre, ceux-ci figurent dans le rapport produit à la pièce N, qui présente les recommandations de la Propriétaire dans le contexte d'un mandat de rénovation de piscine.

[24] À mon avis, le rapport démontre que la Propriétaire a offert les services restants au Canada au cours de la période pertinente, et qu'elle était prête et en mesure de les exécuter. Par conséquent, j'estime que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi en liaison avec les services restants, soit « rénovation de piscine » et « installation de systèmes de sécurisation de piscine ».

DÉCISION

[25] Pour les motifs exposés ci-haut et 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 modifié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi afin de radier les termes « et de jouets gonflables » .

[26] L'état déclaratif des services se lira comme suit :

Vente au détail de produits piscine et d'accessoires de piscine. Entretien de piscine; dépannage de piscine; rénovation de piscine; installation de systèmes de sécurisation de piscine; Etudes de projets techniques pour piscine;

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

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

DATE DE L'AUDIENCE : le 9 novembre 2021

COMPARUTIONS

Me Eva Derhy

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Me Eva Derhy

Pour la Propriétaire inscrite

Aucun agent nommé

Pour la Partie requérante