



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 043

Date de la décision : 2023-03-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Marks & Clerk Canada

Propriétaire inscrite : Metro Jet Wash Corporation

Enregistrement : LMC797,241 pour METRO JET VAC MJV Design

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC797,241 pour la marque de commerce METRO JET VAC MJV Design (la Marque) reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : services industriels, commerciaux et résidentiels de nettoyage de puisards et de drains.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 11 mars 2021, à la demande de Marks & Clerk Canada (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Metro Jet Wash Corporation (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque 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, 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 11 mars 2018 au 11 mars 2021 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

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 réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Brian De Carli, le vice-président de la Propriétaire, souscrit le 17 août 2021 auquel étaient jointes les Pièces A à I.

[8] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Bien que les deux parties aient assisté à une audience, qui s'est tenue conjointement avec la procédure prévue à l'article 45 concernant les numéros d'enregistrement LMC797234 et LMC797235, la Partie requérante n'a présenté d'observations qu'à l'égard de l'enregistrement n° LMC797235. Des décisions distinctes seront rendues dans chaque procédure.

LA PREUVE

[9] M. De Carli décrit la Propriétaire comme une entreprise d'entretien de biens immobiliers et un chef de file de l'industrie dans le nettoyage des équipements de traitement des déchets, le nettoyage et le rinçage des drains, le nettoyage des puisards et les inspections par caméra des canalisations dans les bâtiments industriels, résidentiels et commerciaux. Il affirme que la Marque est employée de façon continue par la Propriétaire au Canada en liaison avec les services énumérés dans l'enregistrement depuis 2009.

[10] M. De Carli déclare que la Propriétaire est équipée d'une flotte de huit camions aspirateurs, ainsi que de caméras de vidange de puits, de serpents mécaniques, de jets et d'une mini remorque de vidange, pour entretenir les allées et les drains de cour, les puisards, les stationnements en surface et souterrains et les propriétés résidentielles, de grande hauteur, municipales, commerciales et industrielles, ainsi que les entrepôts.

[11] M. De Carli affirme que la Marque est affichée sur les camions de la Propriétaire depuis 2009. À titre de Pièce A, il fournit des photographies de deux camions sur lesquels la Marque est affichée, ainsi que les coordonnées de la Propriétaire, y compris un numéro de téléphone avec un indicatif régional de 416. Sur le côté de l'un des camions figure une référence au rinçage des drains, au nettoyage des puisards, au nettoyage au jet d'eau et au traitement des eaux usées.

[12] M. De Carli déclare que la Marque est affichée sur des panneaux au siège social de la Propriétaire à Toronto, en Ontario, et fournit, comme Pièce B, une image de Google Maps qui montre la Marque sur des panneaux et qui, selon lui, représente fidèlement les panneaux tels qu'ils sont apparus depuis 2009.

[13] M. De Carli indique que la Propriétaire possède une mini remorque de vidange qui peut être remorquée derrière un petit véhicule pour accéder aux garages souterrains à très faible hauteur. Comme Pièce C, M. De Carli fournit une photographie de la mini remorque de vidange qui arbore la Marque. Il confirme que tous les équipements de la Propriétaire ont toujours arboré la Marque depuis 2009.

[14] M. De Carli déclare que la Marque est affichée sur les sites Web de la Propriétaire *www.metrojetwash.ca* et *www.metrojetvac.ca* depuis 2009 et il fournit, comme Pièce D, un imprimé du site *www.metrojetvac.ca* qui affiche la Marque et décrit les services de nettoyage de puisards et de drains offerts par la Propriétaire.

[15] M. De Carli déclare que les ventes des services offerts par la Propriétaire en liaison avec la Marque se sont élevées à plus de 3 000 000 \$ au cours de la Période pertinente.

[16] M. De Carli déclare également que la Propriétaire a dépensé environ 85 000 \$ pendant la Période pertinente pour la publicité des services offerts en liaison avec la Marque. À l'appui, il fournit les éléments suivants :

- Pièce E – un échantillon d'un article promotionnel affichant la Marque, distribué lors de tournois de golf parrainés par la Propriétaire en septembre 2019, notamment le tournoi de la London Property Management Association et le tournoi Alternatives. La référence au rinçage de drains et au nettoyage de puisards est visible sur l'article.
- Pièce F – des échantillons de publicités imprimées dans le Greater Toronto Apartment Association Source Directory, Real Estate Management Industry News et Condo Business qui, selon M. De Carli, sont représentatifs des publicités utilisées au cours de la Période pertinente et qui représentent la Marque. L'une des publicités fait spécifiquement référence aux services énumérés dans l'enregistrement.
- Pièce G – une photographie d'un stand d'exposition utilisé au kiosque de la Propriétaire lors de la Condo Conference qui s'est tenue en octobre 2019 à Toronto et qui affiche la Marque.
- Pièce H – des captures d'écran d'une vidéo promotionnelle qui présente la Marque. La vidéo a été publiée sur YouTube en novembre 2020 et la Propriétaire a envoyé des liens vers la vidéo à ses clients et l'a présentée lors de salons professionnels en 2020.
- Pièce I – un échantillon d'une publicité « mail chimp » distribuée aux clients et aux clients potentiels participant à l'événement 2020 Buildings Week et affichant la Marque.

ANALYSE ET MOTIF DE LA DÉCISION

[17] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure prévue à l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, la Propriétaire doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[18] Selon la preuve présentée ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a affiché la Marque dans l'annonce et l'exécution of services offerts au Canada durant la Période pertinente, les services qui correspondent aux services énumérés dans l'enregistrement.

[19] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services énumérés dans l'enregistrement, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[20] 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.

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-02-15

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Michael O'Neill

Pour la Propriétaire inscrite : David Reive

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite : Miller Thomson LLP