



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 63

Date de la décision : 2024-03-27

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

Partie requérante : Bennett Jones LLP

Propriétaire inscrite : For-Net Inc.

Enregistrement : LMC254,778 pour FOR-NET; Dessin

INTRODUCTION

[1] Le 23 juin 2022, à la demande de Bennett Jones LLP (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à For-Net Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC254,778 pour la marque de commerce FOR-NET; Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

(1) Savon liquide, savon dur et cire.

(1) Tous les services d'entretien et de nettoyage d'édifices et de bâtiments publics de toutes sortes ainsi que les services de distribution et de vente de produits d'entretien et de nettoyage utilisés [sic] pour l'entretien et le nettoyage desdits édifices et bâtiments.

[3] L'avis prévu à l'article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement au Canada à un moment quelconque entre le 23 juin 2019 et le 23 juin 2022 (la période pertinente) et, dans la négative, indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi, comme suit :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure visée par l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il est vrai que le niveau de preuve requis est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'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 1^{re} inst)]. Néanmoins, il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison chacun des produits et 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 un affidavit de sa présidente, chef de la direction et actionnaire majoritaire, Annie Fortin, souscrit le 20 janvier 2023, accompagné des pièces AF-1 à AF-10 (l'Affidavit Fortin).

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[8] Dans la première partie de son affidavit, Mme Fortin concède d'entrée de jeu que la Marque n'a pas été employée en liaison avec des « savons durs ». Comme la preuve ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec pareils produits, les produits décrits comme « savon dur » dans l'enregistrement seront radiés de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'en discuter plus longuement.

[9] Dans la deuxième partie de son affidavit, Mme Fortin fournit un historique de l'entreprise de la Propriétaire et « du groupe Fortin ». Qu'il suffise de retenir que la Propriétaire est une entreprise familiale établie au Québec depuis plus de 60 ans et dont la structure a évolué au fil des ans pour englober la filiale For-Net Québec Inc. et la sous-filiale For-Net Montréal Inc., toutes deux dûment autorisées par la Propriétaire à employer la Marque. Comme Mme Fortin réfère à ces deux entreprises collectivement comme For-Net, je ferai de même dans ma revue de son affidavit.

[10] Mme Fortin enchaîne en expliquant l'historique du « visuel » de la Marque. Elle indique que la Marque a :

« [...] légèrement évolué au fil du temps afin de rester moderne, mais a toujours compris les mêmes éléments qui la distingue [*sic*] à savoir les syllabes « FOR » et « NET » séparées d'un trait d'union avec un plumeau au-dessus de la lettre « N » dont la patte droite est légèrement tronquée comme on le voit ci-dessous :

Marque version originale

Marque version actuelle



[11] Je conviens avec la Propriétaire qu'il s'agit là d'une variante mineure sans conséquence. Cela dit, je note à ce stade-ci de ma décision que plusieurs des pièces jointes à l'appui de l'Affidavit Fortin font également voir la Marque comme présentée dans l'exemple reproduit ci-dessous, c.-à-d. avec l'ajout de la phrase « Notre force : la propreté » précédée de la lettre « F » encadrée dans un carré rouge, le tout apparaissant en plus petits caractères, de polices et de couleurs différentes et en dessous de la Marque:



[12] De par le positionnement et la présentation différente de cet ajout, j'estime que pareille variante n'affecte pas elle non plus l'identité de la Marque, laquelle demeure reconnaissable dans le contexte de son emploi [selon *Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. Par conséquent, je ne ferai pas de distinction dans ma revue de la preuve ci-après entre l'une ou l'autre de ces variantes de la Marque. J'ajouterai sur ce point que si je suis dans l'erreur en concluant que tout emploi de la deuxième variante vaut pour l'emploi de la Marque, cela ne change pas le résultat ultime de ma décision étant donné que plusieurs des pièces font également voir la Marque dans sa version « originale » ou « actuelle », comme décrit par Mme Fortin.

[13] Considérant maintenant plus spécifiquement la nature du commerce de la Propriétaire et l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement, Mme Fortin affirme essentiellement ce qui suit dans la troisième partie de son affidavit :

- l'activité commerciale principale de For-Net est l'offre de services d'entretien ménager commercial, industriel et institutionnel. Dans ce contexte, pendant la période pertinente, For-Net a maintenu et nettoyé des édifices à bureaux, des usines, et des bâtiments institutionnels comme des écoles [para 19];
- dans le cadre de cette offre de service, For-Net vend également des savons liquides et cires exclusifs qu'elle utilise dans le cadre du nettoyage. Ces produits sont généralement facturés à même l'offre de services intégrée, mais sont occasionnellement facturés séparément. Dans le cas de ces savons et cires exclusifs, il ne s'agit pas de savons et cires de sociétés tierces, mais bien des produits-maison fabriqués par une société membre du groupe Fortin sous la direction de Mme Fortin [para 20];
- For-Net fait l'annonce de ses produits et services offerts sous la Marque de différentes manières, dont des dépliants publicitaires, des publicités dans des magazines, et via Facebook [para 21];
- pendant la période pertinente, For-Net a vendu plus de 20 000 000\$ annuellement de services d'entretien et de nettoyage, de savons et de cires [para 23];
- les savons et cires exclusifs vendus par For-Net ne sont pas remis aux clients dans des contenants pour qu'ils les utilisent eux-mêmes. Ces savons et cires exclusifs sont plutôt utilisés par les employés de For-Net lorsqu'ils rendent les services d'entretien et de ménage et normalement (mais pas toujours) facturés dans l'offre globale qui inclut également les services d'entretien et de ménage [para 24];
- pendant que les employés de For-Net rendent des services d'entretien et de ménage et appliquent les savons et cires exclusifs sur les surfaces à nettoyer et cirer, ils portent systématiquement (et ceci était tout aussi vrai pendant la période pertinente) des uniformes arborant la Marque [para 25];

- les employés de For-Net qui rendent les services d'entretien et de ménage se rendent (et ceci était tout aussi vrai pendant la période pertinente) chez les clients de For-Net dans des camions arborant la Marque [para 28]; et
- la Marque apparaît (et ceci était également vrai lors de la période pertinente) dans le bloc signature des courriels envoyés par les employés de For-Net, notamment lorsqu'ils négocient des contrats de fourniture de services d'entretien et de ménage et des produits afférents (savons et cires) [para 29].

[14] Au soutien de ses affirmations, Mme Fortin reproduit, à même les paragraphes pertinents de son affidavit, des photographies des enseignes extérieures des bureaux de For-Net, des uniformes et d'employés de For-Net arborant pareils uniformes, des camions de For-Net, et du bloc signature des courriels de For-Net, faisant tous voir la Marque. Elle joint également à son affidavit les pièces pertinentes suivantes, faisant aussi toutes voir la Marque :

- pièce AF-4 : copie de la page d'accueil du site Web de For-Net décrivant les services de nettoyage offerts par celle-ci et faisant mention des « produits écologiques de sa compagnie sœur FORKEM R & D »;
- pièce AF-5 : copie d'un dépliant publicitaire « amplement distribué en 2021 à diverses entreprises et organismes publics dont des écoles et commissions scolaires », décrivant les services de nettoyage offerts par For-Net et faisant référence, sous la rubrique « BIO-f » reproduite ci-dessous, à des produits écologiques fabriqués au Québec :



AVANTAGE :

Solutions environnementales, efficaces et intégrées

- Respect de l'environnement au coeur de nos actions
- Produits écologiques fabriqués au Québec
- Méthodes **innovatrices** et équipements à la fine pointe

- pièce AF-6 : copie d'une « publicité parue dans le magazine *Gestion immobilière* durant l'hiver 2022 », faisant référence aux services de nettoyage de For-Net et contenant la mention suivante :
 - Fabricant de produits de désinfection et de produits écologiques **BIO-f**
- pièce AF-7 : copie de pages Facebook comprenant « deux annonces publiées en 2021 », faisant référence aux services de nettoyage de For-Net. On peut lire en marge de l'une des annonces « Nous utilisons des produits écologiques tout en adoptant une approche personnalisée en fonction des besoins de nos clients »;
- pièce AF-8 : « un extrait d'un exemple typique d'une offre de services et de produits envoyée par [For-Net] à un client potentiel » en janvier 2022. En plus des services de nettoyage de For-Net y décrits, je note les extraits suivants concernant la fourniture de « produits, fournitures, équipements » et la « fabrication et distribution de produits et d'équipements » :

Produits, fournitures, équipements :

Savon à mains :

Notre proposition inclut le coût du savon à mains.

Désinfectants :

Le désinfectant à mains, présents dans plusieurs espaces communs n'est pas inclus également. Si le client désire s'en procurer, nous proposons de lui vendre ces produits.

Produits :

Notre proposition inclue tous les produits requis pour l'entretien ménager. Nous fournissons des dilueurs pour les produits utilisés par For-Net.

Fabrication et distribution de produits et d'équipements

For-Net est la seule entreprise sur le marché au Québec à combiner le service d'entretien ménager et la fabrication des produits d'entretien ménager par l'entremise de sa filiale Forkem. La fabrication de nos produits se fait à notre laboratoire de notre bureau de Québec. Notre personnel scientifique et technique est disponible en tout temps pour résoudre des problèmes particuliers ou encore pour adapter nos produits existants aux besoins spécifiques de nos clients.

Nous croyons que la souplesse que nous procure le fait de pouvoir fabriquer et/ou adapter des produits existants nous confèrent un avantage concurrentiel certain en nous permettant d'être proactif et innovateur.

Nous distribuons également des lignes de produits les plus réputées du domaine sanitaire (Tomcat, 3M, Chemspec, Armstrong, Rubbermaid, etc.)

Solutions **environnementales**, efficaces et intégrées



- Respect de l'environnement au cœur de nos actions
- Produits écologiques fabriqués au Québec
- Méthodes **innovatrices** et équipements à la fine pointe

Notre responsabilité sociale à cet égard ainsi que le respect des exigences particulières de nos clients sont à la base de chacun des produits que nous développons. Constattement en quête d'amélioration et à l'affût des plus récentes réglementations environnementales, **FORKEM R&D** aborde la formulation de chacun de ses produits avec le souci d'y introduire des composantes écologiques et dans l'optique de favoriser le développement durable.

Nous avons mis en place une politique environnementale détaillée ainsi qu'un processus de recherche et d'implantation des solutions écologiques. Cette approche, qui repose sur l'« Éco-conception », a notamment mené au développement de la gamme environnementale de produits écologiques, assurant une qualité irréprochable à la clientèle tout en favorisant la protection de l'écosystème et la réduction de la pollution.

Les produits de FORKEM R&D répondent aux critères de santé et de sécurité SIMDUT et TMD en matière d'étiquetage, de documentation et de formation.

- pièce AF-9 : copie de factures représentatives émises « pour des services d'entretien et de nettoyage ainsi que pour des savons liquides et cires exclusifs vendus par For-Net pendant la période pertinente »; et
- pièce AF-10 : copie d'un article sur For-Net publié dans l'édition du 22 mars 2020 du journal *La Presse*.

ANALYSE

[15] Considérant l'Affidavit Fortin dans son ensemble, je n'ai aucune difficulté à conclure à l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi en liaison avec l'ensemble des services visés par l'enregistrement.

[16] Par contre, en ce qui a trait aux produits restants décrits dans l'enregistrement comme « savon liquide, et cire », j'estime la preuve insuffisante pour conclure à l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi pendant la période pertinente.

[17] Je note d'abord que Mme Fortin précise au paragraphe 24 de son affidavit que :

C'est très consciemment que je ne montre pas d'images des savons et cires exclusifs vendu par For-Net (dont certains apparaissent dans les factures AF-9) pour la simple et bonne raison que la Marque n'apparaît pas sur leurs contenants ou emballages. Les savons et cires exclusifs vendus par For-Net ne sont pas remis aux clients dans des contenants pour qu'ils les utilisent eux-mêmes. Ces savons et cires exclusifs sont plutôt utilisés par les employés de For-Net lorsqu'ils rendent les services d'entretien et de ménage et normalement (mais pas toujours) facturés dans l'offre globale qui inclut également les services d'entretien et de ménage. Dans ce contexte, les savons et cires exclusifs sont remis (c'est-à-dire que la propriété des produits est transférée) au moment où ils sont appliqués sur les surfaces à nettoyer et cirer. En d'autres mots, les clients de For-Net ne deviennent pas propriétaires du contenant ou de l'emballage des savons et cires exclusifs.

[18] Ensuite, bien que la Propriétaire fasse valoir dans ses représentations écrites que « la situation est un peu plus complexe » en regard des produits mais que la Marque n'en est pas du « bois mort » pour autant, les parallèles qu'elle fait entre les faits du présent dossier et ceux dans les affaires *Timothy's Coffees of the World Inc c Starbucks Corp* (1997), 79 CPR (3d) 147 (COMC) et *Central Soya of Canada Ltd c 88766 Canada Inc* (1993), 51 CPR (3d) 509 (CF) ne sont pas persuasifs.

[19] Dans *Timothy's Coffees of the World*, la présentation de la marque de commerce en cause dans des catalogues et autres bons de commande utilisés pour commander les produits, combinée à la présentation de la marque de commerce sur les factures accompagnant les produits au moment de leur transfert de propriété, avait été jugée suffisante pour établir l'emploi de celle-ci au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[20] Dans *Central Soya of Canada*, les produits en liaison avec la marque de commerce en cause étaient vendus en vrac. La preuve établissait que la propriétaire de la marque de commerce fournissait aux camionneurs venant chercher ses produits à l'usine un bordereau de tare indiquant le poids du véhicule à l'état déchargé et chargé ainsi que le poids du produit chargé. La propriétaire remettait une copie du bordereau de tare au chauffeur qu'il présentait à son tour à l'agriculteur lors de la livraison. La

marque de commerce apparaissait clairement sur le bordereau de tare. La marque de commerce apparaissait aussi dans les locaux de la propriétaire sur des panneaux de prix.

[21] En l'occurrence, bien que la Marque apparaisse dans l'offre de services et de produits de la pièce AF-8, ces produits sont plutôt décrits en liaison avec la marque de commerce « BIO-f » ou d'autres marques de commerce de sociétés tierces (comme 3M et Rubbermaid), la marque de commerce « BIO-f » apparaissant de surcroît bien en vue ailleurs dans la preuve, comme relevé plus haut.

[22] De plus, bien que la Marque apparaisse dans l'entête des factures de la pièce AF-9 et/ou en filigrane dans certaines d'entre elles, et que certaines des factures fassent état de la vente de « Produits désinfectants pour distributeurs de désinfectant », de « Produits – Cire 1100-Plus », ou d'un « montant forfaitaire » pour le « nettoyage et cirage de la surface » de locaux, « incluant : main d'œuvre, produits, équipements nécessaires au travail », j'estime pareille preuve insuffisante pour conclure à l'existence de l'avis de liaison requis au sens de l'article 4(1) de la Loi. Qu'il suffise de souligner qu'il n'y a aucune indication à l'effet que pareilles factures aient été remises au client au moment où les produits de nettoyage y parfois mentionnés ont été soi-disant « transférés » au client, de manière à donner un avis de liaison entre la Marque et pareils produits. Au contraire, une majorité de ces factures font plutôt état d'une facturation pour une période ou un mois donné ou, si elles se rattachent à une seule journée, sont datées postérieurement à la date où les services de nettoyage facturés ont été rendus. J'ajouterai en terminant sur la question des factures que le simple fait que For-Net puisse facturer au client les produits d'entretien utilisés aux fins de l'exécution de ses services, n'entraîne pas en soi que pareils produits sont nécessairement employés en liaison avec la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[23] De même, le fait que Mme Fortin affirme que les produits de For-Net ont été « appliqués sur les surfaces à nettoyer et cirer » chez le client par des employés vêtus d'uniformes arborant la Marque, et se rendant chez le client à bord de camions arborant la Marque, ne saurait suffire à démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les

produits décrits dans l'enregistrement comme « savon liquide, et cire ». Dans le présent contexte, pareils éléments de preuve démontrent plutôt l'exécution des services d'entretien et de nettoyage de For-Net offerts en liaison avec la Marque, et non pas avis de liaison entre la Marque et les produits utilisés lors de l'exécution de ces services et, encore moins, nécessairement « transfert » de la propriété ou de la possession de ces produits en soi au sens de l'article 4(1) de la Loi. Similairement, la simple présence de la Marque sur les enseignes extérieures des bureaux de For-Net et dans l'exemple de bloc signature de courriel de For-Net reproduit par Mme Fortin, ne démontre pas en soi, ou lorsque considérée en regard de l'ensemble de la preuve, l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « savon liquide, et cire ».

[24] Dans les circonstances, considérant la preuve dans son ensemble, j'estime celle-ci insuffisante pour me permettre de raisonnablement conclure à l'emploi de la Marque avec les produits décrits dans l'enregistrement comme « savon liquide, et cire » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[25] Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec l'ensemble des produits visés par l'enregistrement, ceux-ci seront radiés de l'enregistrement.

[26] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu pour les services seulement, à savoir :

(1) Tous les services d'entretien et de nettoyage d'édifices et de bâtiments publics de toutes sortes ainsi que les services de distribution et de vente de produits d'entretien et de nettoyage utilisés [*sic*] pour l'entretien et le nettoyage desdits édifices et bâtiments.

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bennett Jones LLP

Pour la Propriétaire inscrite : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP