



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

Référence : 2015 COMC 146
Date de la décision : 2015-08-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DES PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Jeffrey Kaplan

Partie requérante

et

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC342,361 pour la marque de
commerce SANI-FLUSH PUCK
LMCDF17,356 pour la marque de
commerce SANI-FLUSH**

Enregistrements

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard des enregistrements n^{os} LMC342,361 et LMCDF17,356 des marques de commerce SANI-FLUSH PUCK et SANI-FLUSH, respectivement (parfois appelées ci-après les Marques).

[2] La marque de commerce SANI-FLUSH PUCK (enregistrement n^o LMC342,361) est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « solides de nettoyage, de désinfection et de désodorisation pour cuvettes et réservoirs de toilette ou de salle de bain ».

[3] La marque de commerce SANI-FLUSH (enregistrement n^o LMCDF17,356) est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « poudres et liquides de nettoyage, de désinfection et de désodorisation pour cuvettes de salle de bain; concentré solide pour suspension

dans les cuvettes de toilette ou de salle de bain afin de les nettoyer, les désinfecter et les désodoriser ».

[4] Le 28 juin 2013 (en ce qui concerne l'enregistrement n° LMC342,361) et le 27 juin 2013 (en ce qui concerne l'enregistrement n° LMCDF17,356), à la demande de Jeffrey Kaplan (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné deux fois l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Reckitt Benckiser (Canada) Inc. (la Propriétaire). Les avis exigeaient que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant qu'elle avait employé les Marques au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant les dates des avis respectifs en liaison avec chacun des produits visés par les enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle les Marques ont été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[5] La définition pertinente d'emploi 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 colis 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.

[6] 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 ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, 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 spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[7] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit deux affidavits de David Najgoldberg, tous deux souscrits le 25 septembre 2013. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[8] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de maintenir les deux enregistrements.

[9] Avant d'exposer les motifs de ma décision, je présenterai un bref résumé de la preuve.

La preuve – LMC342,361 (SANI-FLUSH PUCK)

[10] M. Najgoldberg atteste qu'il est le gestionnaire de produits, Traitement des surfaces et soins d'hygiène personnelle de la Propriétaire et qu'il occupe ce poste depuis la fin de 2011. Il explique que la Propriétaire fabrique et distribue une vaste gamme de produits ménagers. Il explique également que la Propriétaire fabrique son produit de marque SANI-FLUSH PUCK et qu'elle le vend à des détaillants et à des distributeurs au Canada, dont des chaînes d'épiceries nationales et des courtiers en distribution qui vendent le produit à de petits détaillants.

[11] M. Najgoldberg affirme que la marque de commerce SANI-FLUSH PUCK a été employée au Canada pendant des décennies et continue d'être employée aujourd'hui. Plus précisément, il atteste que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu des produits au Canada en employant la Marque, tel qu'il est décrit dans son affidavit, l'un de ces produits étant un [TRADUCTION] « nettoyant solide pour cuvettes de toilette en réservoir ».

[12] À l'appui, M. Najgoldberg fournit ce qui suit :

- une photographie du nettoyant solide pour cuvettes de toilette en réservoir [TRADUCTION] « tel qu'il est vendu au Canada depuis au moins 2010 » (Pièce A);
- une facture représentative montrant des ventes faites au Canada du produit présenté dans la Pièce A portant une date comprise dans la période pertinente (Pièce B).

[13] De plus, M. Najgoldberg explique que, si les chiffres de vente internes de la Propriétaire sont confidentiels, il a effectué une recherche pour trouver des données sur les ventes au moyen

de l'abonnement payé de la Propriétaire à une base de données de mesure des ventes au détail exploitée par Nielsen, une société qui mesure ce que les consommateurs achètent, entre autres services. Il fournit comme Pièce C un imprimé du site Web de Nielsen décrivant ses services de mesure des ventes au détail, qui est exact de l'avis de M. Najgoldberg d'après son expérience. Il atteste que les résultats d'une recherche effectuée dans la base de données relativement aux ventes de produits de marque SANI-FLUSH PUCK au Canada au cours de la période pertinente de trois ans, recueillies au moyen de la technologie de balayage au PDV (point de vente), sont les suivants [TRADUCTION] : « NETTOYANT SOLIDE SANI-FLUSH PUCK 48 G - 843 140 \$ ».

La preuve – LMCDF17,356 (SANI-FLUSH)

[14] En ce qui concerne l'enregistrement n° LMCDF17,356, M. Najgoldberg fournit des attestations semblables quant au poste qu'il occupe au sein de la Propriétaire et au secteur d'activité et aux voies de commercialisation de la Propriétaire.

[15] M. Najgoldberg atteste ensuite que la marque de commerce SANI-FLUSH a été employée au Canada pendant des décennies et continue d'être employée aujourd'hui. Il atteste également que, précisément au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu au moins deux produits au Canada en employant la marque de commerce SANI-FLUSH, qu'il décrit comme un [TRADUCTION] « nettoyant liquide pour cuvettes de toilette » et un [TRADUCTION] « nettoyant solide pour cuvettes de toilette en réservoir ».

[16] À l'appui, M. Najgoldberg fournit ce qui suit :

- des photographies du nettoyant solide en réservoir et du nettoyant liquide pour cuvettes de toilette tels qu'ils [TRADUCTION] « sont vendus au Canada depuis au moins 2010 » (Pièces A et B);
- des factures représentatives montrant des ventes faites au Canada des produits présentés dans les Pièces A et B, portant une date comprise dans la période pertinente (Pièce C).

[17] Encore une fois, M. Najgoldberg explique que, si les chiffres de vente internes de la Propriétaire sont confidentiels, il a effectué une recherche pour trouver des données sur les ventes au moyen de l'abonnement payé de la Propriétaire à la base de données de mesure des

ventes au détail de Nielsen. Il fournit comme Pièce D jointe à son affidavit un imprimé du site Web de Nielsen décrivant ses services de mesure des ventes au détail, qui est exact de l'avis de M. Najgoldberg d'après son expérience. Il atteste que les résultats d'une recherche effectuée dans la base de données relativement aux ventes de produits de marque SANI-FLUSH au Canada au cours de la période pertinente de trois ans, recueillies au moyen de la technologie de balayage au PDV (point de vente), sont les suivants [TRADUCTION] :

- NETTOYANT AUTO LIQ RÉGULIER SANI-FLUSH 341 ML - 550 278 \$ (désigné comme étant le produit nettoyant liquide pour cuvettes de toilette présenté dans la Pièce A jointe à son affidavit);
- NETTOYANT SOLIDE SANI-FLUSH PUCK 48 G - 843 140 \$ (désigné comme étant le produit nettoyant solide pour cuvettes de toilette en réservoir présenté dans la Pièce B jointe à son affidavit).

Analyse et motifs de la décision

[18] À la lumière de la preuve dans son ensemble, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques conformément aux articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec chacun des produits visés par les enregistrements respectifs.

[19] En particulier, j'estime qu'il y a eu des transferts dans la pratique normale du commerce de chacun des produits visés par les enregistrements. À cet égard, M. Najgoldberg a fourni des factures représentatives reliées aux produits qui portent clairement une date comprise dans la période pertinente. Les produits sont clairement identifiés sur les factures, dont les descriptions de produit correspondent aux descriptions de produit des étiquettes présentées dans les photographies des produits connexes respectifs. De plus, ces descriptions sont conformes aux descriptions des produits de M. Najgoldberg que j'admets correspondre à chacun des produits visés par les enregistrements.

[20] Si une seule facture a été fournie quant à chacun des produits visés par les enregistrements, M. Najgoldberg atteste que les factures sont représentatives. De plus, les ventes démontrées dans les factures sont conformes aux attestations de M. Najgoldberg à propos de la

pratique normale du commerce de la Propriétaire. Il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, selon les circonstances entourant la transaction [voir *Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd et al* (2011), 90 CPR (4th) 277 (CF) et *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, je ne vois rien dans la preuve qui me laisse croire que ces ventes manquaient de bonne foi, au sens qu'elles ont été fabriquées ou conçues délibérément pour tenter de protéger les enregistrements.

[21] Comme j'admets que les factures sont suffisantes pour démontrer des ventes des produits visés par les enregistrements dans la pratique normale du commerce, il n'est pas nécessaire que j'examine la question de la preuve par oui-dire, à savoir les données sur les chiffres de vente extraites de la base de données de mesure des ventes au détail de Nielsen. En tout état de cause, je souligne qu'il a été statué que la nature sommaire de la procédure de radiation est telle que les préoccupations relatives au oui-dire ne devraient influencer que sur le poids accordé à la preuve plutôt que sur son admissibilité [voir *Derby Cycle Werk GmbH c Infinité Cycle Works Ltd*, 2013 COMC 134, 113 CPR (4th) 412; *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd et al*, 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277; et *Wishbuds Inc c Sandoz GmbH*, 2013 COMC 208, 2013 CarswellNat 4700].

[22] En ce qui concerne l'avis de liaison des Marques avec les produits visés par les enregistrements, la preuve montre clairement les Marques sur les étiquettes/emballages des produits respectifs dans les photographies présentées des produits visés par les enregistrements. Plus précisément, SANI-FLUSH figure clairement sur l'étiquette du nettoyant liquide pour cuvettes de toilettes (Pièce A relative à l'enregistrement n° LMCDF17,356); ainsi, je reconnais qu'un avis de liaison de la marque SANI-FLUSH (LMCDF17,356) a été donné lors du transfert des produits visés par l'enregistrement, soit des [TRADUCTION] « poudres et liquides de nettoyage, de désinfection et de désodorisation pour cuvettes de salle de bain ».

[23] De plus, SANI-FLUSH PUCK figure sur l'emballage du [TRADUCTION] « nettoyant solide pour toilette en cuvette » (Pièce A relative à l'enregistrement n° LMC342,361 et Pièce B liée à l'enregistrement n° LMCDF17,356). Dans ce cas-ci, SANI-FLUSH figure dans une police de caractères beaucoup plus grande et dans une couleur différente que le mot PUCK (rondelle),

et les mots SANI-FLUSH et PUCK sont tous deux suivis du symbole de marque de commerce. En conséquence, j'estime que le public percevrait la marque de commerce SANI-FLUSH ainsi que la marque composée SANI-FLUSH PUCK comme étant les marques de commerce employées, le terme PUCK étant employé en tant que sous-marque/identifiant d'une gamme de produits [voir *Conseil canadien des ingénieurs c Ardex Inc* (2001), 13 CPR (4th) 554 (COMC); et *Aramark Canada Ltd c 637870 Ontario Ltd* (2002), 22 CPR (4th) 409 (COMC)]. Ainsi, j'admets que la preuve étaye le fait qu'un avis de liaison avec la marque SANI-FLUSH (LMCDF17,356) a été donné lors du transfert des produits de [TRADUCTION] « concentré solide pour suspension dans les cuvettes de toilette ou de salle de bain afin de les nettoyer, les désinfecter et les désodoriser » visés par l'enregistrement, tout comme avec la marque SANI-FLUSH PUCK (LMC342,361) en ce qui concerne les [TRADUCTION] « solides de nettoyage, de désinfection et de désodorisation pour cuvettes et réservoirs de toilette ou de salle de bain ».

Décision

[24] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements seront maintenus conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Smart & Biggar

Miltons IP/P.I.

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante