



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

Référence : 2016 COMC 138
Date de la décision : 2016-08-10
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Custom Building Products, Inc. **Partie requérante**

et

Lloyds Laboratories Inc. **Propriétaire inscrite**

LMC679,855 pour la marque de **Enregistrement**
commerce NANO CLEAN

[1] Le 14 novembre 2014, à la demande de Custom Building Products, Inc. (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 Lloyds Laboratories Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC679,855 de la marque de commerce NANO CLEAN (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[TRADUCTION] « préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes, et pour machines et pièces de machine ».

[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 14 novembre 2011 au 14 novembre 2014.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) 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'un 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 d'une procédure en vertu de 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 et al.*, (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 c Canada (Registraire 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Craig Willoughby, président de la Propriétaire, souscrite le 10 février 2015 à Lakefield, en Ontario. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans sa déclaration, M. Willoughby atteste que la Propriétaire vend des préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes. Il appelle ces préparations des produits de [TRADUCTION] « lavage pour voiture » et de « lavage pour camion » et atteste que, pendant la

période pertinente, la Propriétaire a vendu de tels produits à des clients au Canada en liaison avec la Marque. À cet égard, il atteste que la Marque est présente sur les étiquettes apposées sur les contenants dans lesquels les préparations de nettoyage sont vendues.

[8] M. Willoughby affirme que la Propriétaire vend ses produits à des clients soit directement soit par l'entremise de distributeurs, expliquant que la Propriétaire a établi une liste de clients [TRADUCTION] « auxquels elle fournit des catalogues et d'autres documents décrivant les produits offerts en vente ». Il atteste que, pendant la période pertinente, des clients au Canada ont pu commander des produits de la Propriétaire, y compris des préparations de nettoyage sur lesquelles étaient apposées des étiquettes arborant le mot « NANOCLEAN », par l'intermédiaire de tels catalogues produits par la Propriétaire. Il atteste également que ces produits sont identifiés au moyen de [TRADUCTION] « numéros de pièce » indiquant le type et le volume de la préparation de nettoyage vendue.

[9] À l'appui, M. Willoughby a joint les pièces suivantes à sa déclaration :

- La pièce A est une copie d'une étiquette d'un contenant de 20 litres de « NANOCLEAN Industrial Strength TRUCK WASH » [produit de lavage pour camion de puissance industrielle NANOCLEAN]. M. Willoughby confirme que ces étiquettes sont apposées sur tous les contenants de telles préparations de nettoyage vendues par la Propriétaire. L'étiquette décrit les caractéristiques du produit, qui comprennent les suivantes : « Easily Cuts Through Road and Pollution Film » [Élimine facilement la couche de saletés laissée par le transport routier et la pollution] et « Great on Vinyl, Fibreglass, and Metal Siding » [Idéal pour le vinyle, la fibre de verre et les parements métalliques].
- Les pièces B et C sont des étiquettes similaires de contenants de « NANOCLEAN Super Concentrated CAR WASH » [produit de lavage pour voiture super concentré NANOCLEAN]. Là encore, M. Willoughby confirme que ces étiquettes figurent sur les contenants de différents volumes des préparations de nettoyage NANOCLEAN vendues par la Propriétaire.
- La pièce D est constituée de la page couverture et d'une page intérieure de ce qui, atteste M. Willoughby, est le catalogue de langue anglaise qui a été produit par la Propriétaire

en 2014. La page intérieure présente divers produits accompagnés d'une brève description. Parmi les produits présentés figurent le « NANOCLEAN truck wash » [produit de lavage pour camion NANOCLEAN] et le « NANOCLEAN car wash » [produit de lavage pour voiture NANOCLEAN]. Conformément aux déclarations de M. Willoughby, les contenants de différents volumes de chaque type de préparation de nettoyage sont identifiés au moyen d'un numéro de pièce unique. À titre d'exemple, les contenants de 20 litres de « NANOCLEAN truck wash » [produit de lavage pour camion NANOCLEAN] sont désignés par le numéro de pièce 77220, tandis que les contenants de 455 millilitres de « NANOCLEAN car wash » [produit de lavage pour voiture NANOCLEAN] sont désignés par le numéro de pièce 72250.

- La pièce E est constituée d'une page similaire des catalogues de langue française de la Propriétaire. Là encore, les préparations présentées sur la page produite en pièce comprennent le « NANOCLEAN Industrial Strength TRUCK WASH » [produit de lavage pour camion de puissance industrielle NANOCLEAN] et le « NANOCLEAN Super Concentrated CAR WASH » [produit de lavage pour voiture super concentré NANOCLEAN].
- La pièce F est constituée de 16 factures se rapportant à divers produits qui, atteste M. Willoughby, ont été vendus à des clients au Canada. Les factures datent toutes de la période pertinente et ont été envoyées à des adresses canadiennes. Les factures comprennent une brève description de chaque produit vendu ainsi que le numéro de pièce et le prix du produit. Bien que la Marque ne soit pas présente sur les factures, M. Willoughby mentionne que les factures indiquent des numéros de pièce qui correspondent aux numéros de pièce des produits montrés sur les pages de catalogue produites en pièce. À titre d'exemple, la première facture fait état de ventes d'un produit qui est désigné par le numéro de pièce 72220 et décrit de la manière suivante : « 20 L Car Wash Concentrate » [concentré de produit de lavage pour voiture - 20 litres]. Ce numéro de pièce correspond au contenant de 20 litres de « NANOCLEAN car wash » [produit de lavage pour voiture NANOCLEAN] montré sur la page de catalogue en pièce D. Il correspond également au numéro de pièce qui figure sur l'étiquette de la pièce B.

Analyse

[10] Dans ses représentations, la Propriétaire soutient que la preuve de M. Willoughby [TRADUCTION] « ne laisse planer aucun doute » quant au fait que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[11] Effectivement, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes », les étiquettes et factures produites en pièce corroborent l'affirmation claire de M. Willoughby selon laquelle il y a eu emploi en liaison avec ces produits.

[12] Cependant, il est clair également que la preuve en l'espèce se limite à des préparations de nettoyage pour différents types de véhicules routiers. M. Willoughby n'allègue pas l'emploi de la Marque en liaison avec des préparations de nettoyage pour les [TRADUCTION] « machines et pièces de machine » plus générales, et n'atteste de ventes précises d'aucun produit en dehors des [TRADUCTION] « préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes ». Aucune des étiquettes produites en pièce ne montre un quelconque autre type de préparation de nettoyage, et la Propriétaire ne fait nulle part mention de [TRADUCTION] « machines » ou de « pièces de machine » dans ses brèves représentations écrites.

[13] Ainsi, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « préparations de nettoyage pour... machines et pièces de machine » visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

[14] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes », je souligne que, sur les étiquettes et dans les pages de catalogue produites en pièce, « NANOCLEAN » est écrit en un seul mot, plutôt qu'en deux mots distincts comme dans la Marque. Cependant, à la lumière des principes établis par la Cour d'appel fédérale, je considère que le fait que NANOCLEAN soit écrit en un seul mot plutôt qu'en deux ne constitue qu'une variation mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[15] Par ailleurs, M. Willoughby fournit une preuve représentative qui montre que la Marque figurait sur les étiquettes des produits qu'il identifie comme les [TRADUCTION] « préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes ». Lorsqu'on la considère conjointement avec les factures et les pages de catalogue produites en pièce, cette preuve indique clairement que des transferts de tels produits arborant la Marque ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[16] À la lumière de l'affirmation de M. Willoughby selon laquelle il y a eu emploi et en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[17] Compte tenu de 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 modifié afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « ... et pour machines et pièces de machine » de l'état déclaratif des produits, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[18] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION] « Préparations de nettoyage pour automobiles, camions et motocyclettes ».

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Dickinson Wright LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MBM Intellectual Property Law LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE