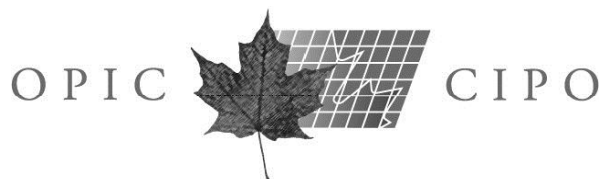


TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 211
Date de la décision : 2012-11-21

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP visant l'enregistrement n° TMA577,508 de la marque de commerce CLEANER'S SUPPLY au nom de Cleaner's Supply, Inc.

[1] Le 12 avril 2010, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Cleaner's Supply, Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° TMA577,508, visant la marque de commerce CLEANER'S SUPPLY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes (les Marchandises) :

(1) Matériel d'emballage, notamment, boîtes en carton, sacs en plastique, sacs d'accessoires en papier, vignettes imprimées en papier, étiquettes et collants en papier, planches et formes en carton;

(2) Matériel d'emballage pour emploi dans l'industrie de l'entretien des vêtements, notamment boîtes en carton, sacs en plastique, sacs d'accessoires en papier, vignettes imprimées en papier, étiquettes et collants en papier, planches et formes en carton.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises et/ou services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date

de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 13 avril 2007 et le 13 avril 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente du mot « emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] En réponse à l'avis de l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit souscrit par Jeffrey Schapiro, président de l'Inscrivante, le 12 octobre 2010. Les deux parties ont produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

[6] Dans son affidavit, M. Schapiro déclare que les clients canadiens de l'Inscrivante commandent des produits de CLEANER'S SUPPLY par le biais du catalogue CLEANER'S SUPPLY de l'Inscrivante ou par le biais du site Web de l'Inscrivante. Il joint à l'affidavit la pièce B, à savoir le premier catalogue canadien de l'Inscrivante publié en janvier 2006. Il joint en pièce C les catalogues subséquents de l'Inscrivante de juin 2008, octobre 2009 et mars 2010. Je note que chaque catalogue compte approximativement 140 pages et met en vente une grande variété de produits à employer dans l'industrie de l'entretien des vêtements/du nettoyage à sec. Je note que bien que certains des produits offerts semblent être ceux de tierces parties, la majorité des produits affichent la Marque ou sont décrits dans le catalogue comme étant des produits de la marque CLEANER'S SUPPLY.

[7] Dans le même ordre d'idées, joints en pièce D sont divers imprimés de pages Web en antémémoire tirées du site Web canadien de l'Inscrivante, www.cleanersupply.com/ca, de diverses dates, y compris de la période pertinente. Les pages pour chacune des marchandises sont fournies et explicitement identifiées comme étant des produits de la marque CLEANER'S SUPPLY.

[8] De plus, jointes aux pièces E à M sont des copies d'exemples de chacune des marchandises. Par exemple, la pièce G est un exemple de sac d'accessoires en papier. Je note que la Marque est affichée au bas du sac avec le numéro de téléphone 1-800 de l'Inscrivante.

[9] Bien que la Partie requérante soulève diverses objections à la preuve soumise, le principal enjeu concerne la preuve de ventes au Canada pendant la Période pertinente. La preuve de ventes au Canada par l'Inscrivante est jointe en pièce M à l'affidavit et consiste en cinq factures constatant la vente de divers produits à des consommateurs canadiens par l'Inscrivante. Ayant examiné les descriptions d'articles et les numéros d'articles correspondants ainsi que les catalogues présentés en preuve, je peux seulement identifier les marchandises « sacs d'accessoires en papier » comme ayant effectivement été vendues au Canada pendant la Période pertinente. À ce sujet, la facture du 12 mars 2010 présentée en preuve comporte ce qui suit : « SS2 ... SAFE SECURE BAG (Orange) », qui correspond à la page 31 du catalogue 2010 de l'Inscrivante. Comme indiqué précédemment, bien que sa couleur soit différente, un exemple de sac d'accessoires en papier semblable a été présenté comme pièce G.

[10] Par conséquent, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec « du matériel d'emballage utilisé dans l'industrie de l'entretien des vêtements, notamment des sacs d'accessoires en papier » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[11] En ce qui concerne le reste des Marchandises, toutefois, il est bien établi que de simples déclarations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte d'une procédure de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi dans ces procédures soient plutôt faibles [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F.P.I.)] et qu'une surdose de preuve ne soit pas requise [*Union Electric Supply Co c. Canada (registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F.P.I.)], il faut tout de même présenter des faits suffisants pour permettre au registraire d'en arriver avec une conclusion sur l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[12] Bien que les factures ne soient pas obligatoires en vue de répondre de façon satisfaisante à un avis de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F.P.I.); *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Neutrogena Corporation* (2009) 74 C.P.R. (4th) 153 (C.O.M.C.)], l'emploi doit être démontré en liaison avec toutes les marchandises telles qu'enregistrées [*John Labatt Ltd c. Rainier Brewing Co et al* (1984) 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)]. Des preuves de ventes sont nécessaires dans le cours normal des affaires au Canada. De telles preuves peuvent être sous forme de factures, mais peuvent également être satisfaites grâce à des déclarations claires faites sous serment. Bien que l'Inscrivante ne se soit pas fiée à *Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F.P.I.), je ne considère pas ce cas applicable au dossier présent. Dans *Saks*, il y avait 28 catégories distinctes de marchandises et des services, fournissant des preuves pour tout ce qui aurait présenté un fardeau non raisonnable sur le propriétaire enregistré. Dans le cas présent, il n'y a qu'une poignée de marchandises, pour lesquelles l'Inscrivante a déjà présenté des exemples de chacune des marchandises. Par conséquent, je ne trouve pas déraisonnable de s'attendre à ce que l'Inscrivante fournisse certaines preuves de ventes dans le cours normal du commerce relativement à chacune des Marchandises.

[13] De plus, je note que M. Schapiro ne présente aucune assertion claire d'emploi de la Marque en liaison avec chacune des Marchandises enregistrées. Son assertion d'emploi dans le troisième paragraphe de son affidavit ne concerne que la Marque en général. Également, l'Inscrivante ne fournit ni le total des chiffres de ventes, ni les chiffres de ventes relativement à l'une ou l'autre des Marchandises en particulier. Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Schapiro déclare simplement que « [tous les produits précisés dans l'Enregistrement peuvent être commandés sur le site Web de [l'Inscrivante] » et que « chacun des produits dans l'Enregistrement était offert en vente aux Canadiens en liaison avec la marque de commerce ». Bien qu'il soit clair que l'Inscrivante ait mis son catalogue à la disposition des Canadiens et ait généralement pris certaines commandes de Canadiens pendant la Période pertinente, il a été déclaré précédemment que « offrir en vente » n'est pas synonyme de « vendre » [voir *Michaels & Associates c. WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 C.P.R. (4th) 303 (C.O.M.C.)]. Il ne suffit pas, aux fins du paragraphe 4(1) de la Loi, que les Marchandises soient simplement disponibles pour la vente au Canada.

[14] À ce titre, malgré le grand volume de preuves fournies, la question à savoir si l’Inscrivante s’est acquittée de sa charge de preuve se résume à prouver si les factures de la pièce M démontrent des ventes concrètes de chacune des Marchandises enregistrées restantes; à cet égard, M. Schapiro déclare simplement que « [j]ointes en tant que pièce M sont diverses factures des trois années précédentes démontrant la vente de ces produits au Canada ». À mon avis, cependant, elles ne le démontrent pas. Comme noté précédemment, en ce qui concerne les Marchandises enregistrées, je ne peux identifier qu’une vente de « sacs d’accessoires en papier » dans les factures présentées en preuve. Je note de plus que l’état déclaratif de l’Inscrivante ne mentionne aucunement la possibilité que des factures correspondent concrètement à l’une ou l’autre des Marchandises enregistrées. Comme les factures mêmes ne démontrent pas de telles ventes et comme aucune déclaration dans l’affidavit ne pourrait me permettre d’inférer l’emploi voulu relativement à de telles Marchandises, je trouve l’affidavit de M. Schapiro ambigu à ce sujet.

[15] En conséquence, je ne peux conclure que l’Inscrivante a démontré l’emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec le reste des Marchandises visées au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je n’ai devant moi aucune preuve de circonstances spéciales qui excuseraient une telle absence d’emploi.

Dispositif

[16] À la lumière de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié en application de l’article 45 de la Loi par la radiation des Marchandises à l’exception de ce qui suit : « matériel d’emballage pour emploi dans l’industrie de l’entretien des vêtements, notamment, sacs d’accessoires en papier ».

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad.a.