



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

**Référence : 2013 COMC 220
Date de la décision : 2013-12-13**

TRADUCTION

**RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Baker & McKenzie LLP visant
l'enregistrement de n° LMC657,168 de la marque de
commerce BEFRESH au nom de Fempro I Inc.**

[1] À la demande de Baker & McKenzie LLP, 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 Fempro I Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement n°LMC657,168 pour la marque de commerce BEFRESH (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : produits d'hygiène féminine, nommément protège-slips, serviettes hygiéniques, tampons absorbants et tampons.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 13 avril 2008 au 13 avril 2011.

[4] L'article 4 de la Loi définit le mot « emploi ». En l'espèce, le paragraphe suivant s'applique :

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'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 suffisent pas à établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener et al* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Jean Fleury, président-directeur général de l'Inscrivante, assermenté le 12 juillet 2011. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Fleury déclare solennellement que l'Inscrivante a employé la Marque par l'entremise de ses licenciés, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec des « produits d'hygiène féminine », pendant la période pertinente. Pour corroborer ses affirmations, il inclut dans son affidavit des photos de produits, des exemples de factures et des chiffres d'affaires pour la période pertinente. Comme il en sera question dans les paragraphes qui suivent, la preuve fait référence seulement aux « serviettes hygiéniques » et aux « protège-slips ».

[8] M. Fleury explique que l'Inscrivante se spécialise dans la fabrication et la vente de produits d'hygiène féminine, notamment de serviettes hygiéniques et de protège-slips. M. Fleury explique que l'Inscrivante contrôle directement ou indirectement la nature ou la qualité

des produits d'hygiène féminine vendus une liaison avec la Marque par des détaillants tiers. Plus précisément, il indique que l'Inscrivante fabrique des produits d'hygiène féminine de marque privée dans son usine de Drummundville au Québec, lesquels sont vendus au Canada par divers détaillants (*p. ex.* Jean Coutu). L'emballage de ces produits affiche la Marque, ainsi que « la marque privée » ou la marque du magasin du détaillant.

[9] Tel qu'il a été mentionné précédemment, M. Fleury joint à son affidavit des photos d'emballages de serviettes hygiéniques et de protège-slips affichant la Marque, indiquant qu'elles sont représentatives de la manière dont la Marque a été employée pendant la période pertinente (pièce JF-2).

[10] M. Fleury joint aussi deux exemples de factures datées du 15 octobre 2009 et du 1^{er} septembre 2009, qui démontrent selon ses dires des ventes de serviettes hygiéniques et de protège-slips à Le Groupe Jean Coutu Inc. pendant la période pertinente (pièce JF-3). Les factures, sur lesquelles la Marque n'apparaît pas, affichent des codes de produits correspondant aux codes de produits figurant dans les photos jointes en pièce JF-2. Par conséquent, je suis convaincue que les exemples de factures démontrent des ventes de serviettes hygiéniques et de protège-slips vendus dans l'emballage affichant la Marque.

[11] Bien que les chiffres d'affaires exacts aient été omis, M. Fleury déclare solennellement que les factures représentent des ventes d'au moins 40 000 \$ en serviettes hygiéniques et protège-slips.

[12] En réponse à la preuve de l'Inscrivante, la Partie requérante fait valoir que :

- (a) les photos ne satisfont pas aux exigences de l'article 45 parce qu'elles ne décrivent pas l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises enregistrées pendant la période pertinente;
- (b) les factures ne suffisent pas pour établir l'emploi de la Marque puisqu'elles ne font pas référence à la Marque;
- (c) l'Inscrivante ne fournit pas de preuve d'emploi de la Marque en relation aux « tampons absorbants » ou aux « tampons ».

[13] En ce qui concerne les deux premières observations, la jurisprudence est claire : dans le cadre de la procédure de radiation en vertu de l'article 45, il faut apprécier la preuve de façon

globale au lieu de s'attacher à chaque élément de preuve [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 à la page 213 (COMC)]. En outre, aucun type de preuve particulier n'est obligatoire dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45. Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce n'est tenu que de fournir certaines preuves démontrant que la marque de commerce a été employée au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente [*Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.)].

[14] En l'espèce, je ne suis pas d'accord avec les observations de la Partie requérante, à savoir que les photos et les factures ne fournissent pas suffisamment d'information sur l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises enregistrées pour corroborer une conclusion d'emploi pendant la période pertinente. J'estime plutôt que lorsque les factures sont considérées de pair avec les déclarations assermentées de M. Fleury, il est clair qu'au moment du transfert, la Marque était affichée sur l'emballage des « protège-slips » et des « serviettes hygiéniques » pendant la période pertinente. Plus particulièrement, je suis convaincue qu'une corrélation peut être établie entre les descriptions apparaissant sur les factures produites en preuve et les descriptions figurant sur les photos des emballages produites en preuve.

[15] En ce qui a trait à la troisième et dernière observation de la Partie requérante, à savoir que l'Inscrivante n'a pas expliqué l'emploi de la Marque en liaison avec les « tampons absorbants » et les « tampons » ni fourni de preuve à cet égard, je suis d'accord, pour les raisons suivantes.

[16] Je remarque qu'il incombe à l'Inscrivante d'établir la corrélation entre les marchandises dont l'emploi a été démontré et les marchandises visées par l'enregistrement [*Wrangler Apparel Corp c. Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC) à la page 571]. En outre, il est bien établi que les allégations contenues dans un affidavit doivent être précises et ne doivent pas mener à plus d'une interprétation [*Aerosol Fillers Inc c. Plough (Canada) Ltd* (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1^{re} inst.) à la page 198].

[17] Je suis d'accord avec l'observation de la Partie requérante, à savoir que la preuve ne mentionne pas l'emploi de la Marque en liaison avec les « tampons absorbants » et les « tampons ». Le déposant ne fait aucune référence précise aux « tampons absorbants » ni aux « tampons » dans la preuve. Celle-ci fait plutôt référence exclusivement aux « serviettes

hygiéniques » et aux « protège-slips ». En outre, je remarque que les représentations écrites de l'Inscrivante ne mentionnent pas cette question, à l'exception de l'observation générale voulant qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une « surabondance de preuves ».

[18] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Inscrivante a démontré l'emploi, pendant la période pertinente, de la Marque en liaison avec les marchandises que sont les « tampons absorbants » et les « tampons » au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi. De plus, l'Inscrivante n'a pas présenté de circonstances particulières justifiant le non-emploi de la marque relativement aux « tampons absorbants » et aux « tampons ».

Décision

[19] À la lumière de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à ce que soient supprimées les marchandises « tampons absorbants » et « tampons ».

[20] L'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant : « Produits d'hygiène féminine, nommément protège-slips, serviettes hygiéniques ».

Andrea P. Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.