

**PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : A-RETINOL
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC432604**

I La procédure

Le 6 juin 2003, à la demande de ZIAJA Ltd, ZAKLAD PRODUKCJI LEKOW SPOLKA z.o.o. (« la partie requérante »), le registraire a envoyé un avis en application des dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (« la Loi ») à Jamieson Laboratories Ltd (« l'inscrivante »), propriétaire inscrite de la marque de commerce A-RETINOL (« la marque ») dont le numéro d'enregistrement est LMC432604. L'inscrivante a été mise en demeure de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services figurant sur l'enregistrement pendant au moins trois ans, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois dernières années (c'est-à-dire du 6 juin 2000 au 6 juin 2003, « la période pertinente ») 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.

La marque est enregistrée à l'égard des marchandises suivantes : cosmétiques, nommément crèmes (« les marchandises »).

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a déposé l'affidavit de M. Kevin Edwards. Aucune des parties n'a déposé d'argumentation écrite ni demandé d'audience.

II La preuve

M. Edwards est le vice-président à la commercialisation de l'inscrivante. Le commerce de cette dernière consiste à fabriquer et à distribuer, depuis les années 30, à divers magasins de détail situés au Canada une large gamme de produits de soins de santé, y compris les produits de soin de la peau. M. Edwards prétend que l'inscrivante utilise actuellement la marque en liaison avec

les marchandises, ce qu'elle fait depuis la fin des années 80. Toutefois, cette conclusion de droit doit être étayée par des preuves factuelles et par des preuves documentaires.

M. Edwards a déposé comme pièce A de son affidavit des échantillons de factures de ventes émises au cours de la période pertinente. Ces factures représentent des ventes de produits divers à des clients canadiens. Chaque produit vendu est identifié par un numéro d'article et par le nom du produit. En l'espèce, deux produits sont pertinents, c'est-à-dire :

l'article numéro 2791, identifié sur la facture comme A-RETINOL nuit 120m;

l'article numéro 2792, identifié sur la facture comme A-RETINOL jour 120m.

Le souscripteur de l'affidavit a déposé comme pièce B de son affidavit des échantillons des étiquettes et des emballages de ces produits sur lesquels la marque apparaît. M. Edwards déclare que ces étiquettes et ces emballages représentent des produits visés par les factures qui figurent en pièce A. Enfin, la pièce C de son affidavit est constituée par des échantillons de dépliants concernant les produits qui ont été utilisés par l'inscrivante afin de promouvoir sa gamme de produits au cours de la période pertinente. Certains produits illustrés sur les dépliants portent la marque de commerce.

III Le droit

Dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, le juge Thurlow a décrit comme suit la portée de l'article 45 de la Loi :

Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant », et non simplement énonçant si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression « marque de commerce » à l'article 2 et de l'expression « emploi » à l'article 4. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada 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. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être

en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3). Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

Cela a souvent été décrit comme une procédure visant à se débarrasser des marques de commerce considérées comme étant « mortes » dans le registre.

La preuve déposée par l'inscrivante ne laisse aucun doute en ce qui concerne l'emploi de la marque au Canada par l'inscrivante au cours de la période pertinente. Je souhaite préciser que la partie requérante n'a pas jugé utile de soulever quelque question litigieuse que ce soit relativement à la preuve décrite ci-dessus. Elle aurait pu prétendre que la marque n'avait pas été employée sous la forme sous laquelle elle avait été enregistrée, mais je considère que l'absence du trait d'union sur l'emballage et sur l'étiquetage ne représente qu'un écart mineur par rapport à la marque telle qu'enregistrée. Il est probable qu'un consommateur qui n'est pas au courant déduise qu'en dépit de leurs différences, les deux marques identifient des produits de même origine (voir *Promofil Canada Ltd c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59).

IV Conclusion

Ayant conclu que l'inscrivante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente dans le cadre de procédures intentées en application de l'article 45 de la Loi, et en application des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je décide que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu dans le registre.

L'enregistrement numéro LMC432604 sera maintenu en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 21 NOVEMBRE 2005.

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce