

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 VISANT LA MARQUE DE COMMERCE LIQUI-JET PORTANT L'ENREGISTREMENT N° 106,005

Le 1^{er} mars 2001, à la demande du cabinet Sim & McBurney, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à JemPak Canada Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce LIQUI-JET est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- 1) Détergent liquide.
- 2) Adoucissant.

Selon l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

La période pertinente en l'espèce se situe entre le 1^{er} mars 1998 et le 1^{er} mars 2001.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Richard O'Kopniak, accompagné de pièces, a été fourni. Seule

la titulaire de l'enregistrement a produit un plaidoyer écrit. Les deux parties ont été représentées à l'audience.

Dans son affidavit, M. O'Kopniak déclare que la titulaire de l'enregistrement fabrique des détergents qu'elle vend dans la pratique normale du commerce à des chaînes de magasins, notamment des pharmacies, épiceries, magasins populaires et grands magasins indépendants, et qu'au moment de leur vente ces détergents portent un étiquetage ou un emballage sur lesquels les marques de commerce de la titulaire de l'enregistrement, notamment la marque de commerce LIQUI-JET, sont clairement montrées. L'auteur de l'affidavit indique clairement que les ventes de détergents portant la marque de commerce ont été réalisées au cours de la période pertinente et fournit des factures représentatives et des chiffres de ventes pour 1999 et 2000 ainsi que des spécimens d'étiquettes. Il précise que l'étiquetage porte en plus la dénomination de FEATURE DETERGENT CO., société qui est une filiale en propriété exclusive et sous le contrôle de la titulaire de l'enregistrement et qui est licenciée par elle pour utiliser la marque de commerce en liaison avec les marchandises. Comme pièce B, il fournit une copie du contrat de licence passé entre la titulaire de l'enregistrement et la Feature Detergent Co.

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui l'avis a été donné sont les suivants :

- L'affidavit ne dit rien de la marchandise « adoucissant » et cette marchandise devrait être radiée.
- L'emploi établi en liaison avec des « détergents » n'est pas celui de la marque de commerce LIQUI-JET telle qu'elle a été enregistrée.
- S'agissant du contrat de licence, la preuve n'établit pas qu'il était en vigueur au cours de

la période pertinente.

- De plus, dans l'hypothèse où le contrat de licence était en vigueur au cours de la période pertinente, la preuve n'établit pas l'emploi de la marque conformément à l'article 50, dans la mesure où elle n'établit pas que la propriétaire contrôlait les caractéristiques et la qualité des marchandises.

Je conviens que l'affidavit est muet sur la marchandise « adoucissant » et que cette marchandise devrait être radiée de l'enregistrement de la marque de commerce.

S'agissant de l'argument de la partie à la demande de qui l'avis a été donné, selon lequel l'emploi établi en liaison avec des « détergents » n'est pas celui de la marque de commerce LIQUI-JET telle qu'elle est enregistrée, je ne puis être d'accord avec les prétentions avancées. Sans doute le mot « JET » est placé plus en évidence que le mot « LIQUI », mais les mots LIQUI-JET, séparés par un trait d'union, sont clairement représentés sur la marchandise. La marque dans sa totalité est employée, quoique sous une forme stylisée.

S'agissant des ventes de « détergents » au cours de la période pertinente, M. O'Kopniak a fourni des chiffres de ventes au paragraphe 4 de son affidavit et des factures correspondant à des ventes au cours de la période pertinente.

La prochaine question consiste à savoir si l'emploi établi par la preuve est un emploi qui bénéficie à la titulaire de l'enregistrement. La partie à la demande de qui l'avis a été donné soutient que la preuve établit un emploi par la FEATURE DETERGENT CO., filiale en propriété exclusive de la titulaire de l'enregistrement. Elle fait valoir que, bien que M. O'Kopniak ait

déclaré que cette entité était licenciée par la titulaire de l'enregistrement pour utiliser la marque de commerce, la preuve n'établit pas l'existence de cette licence au cours de la période pertinente. S'agissant du contrat de licence présenté en pièce B, elle soutient que qu'il ne porte pas de [TRADUCTION] « date de signature » mais plutôt les mots [TRADUCTION] « prenant effet en date du », ce qui équivaut à antidater le contrat ou lui donner un effet rétroactif.

Par ailleurs, la titulaire de l'enregistrement fait valoir que les mots [TRADUCTION] « prenant effet en date du » sur le document ne suggèrent pas une date rétroactive et qu'il n'est pas approprié de présumer d'office que le document était antidaté. Je suis d'accord avec cette position. On peut lire au haut de la première page du contrat de licence : [TRADUCTION] « LE PRÉSENT ACCORD PREND EFFET LE 27 JANVIER 1999 ». À la page 2 du contrat, il est indiqué [TRADUCTION] « EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont dûment signé le présent instrument à la date mentionnée en premier ci-dessus ». Rien dans la formulation du document n'indique ou ne suggère que la licence n'était pas en vigueur le 27 janvier 1999. Il est vrai que M. O'Kopniak a fait allusion à la licence en indiquant [TRADUCTION] « le contrat de licence actuel entre la titulaire de l'enregistrement et la Feature Detergent Co. », mais comme l'a signalé la titulaire de l'enregistrement, le mot [TRADUCTION] « actuel » n'a pas de sens négatif et indique simplement qu'il s'agit du contrat qui est toujours en vigueur (c'est-à-dire qui n'est pas expiré). Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que la Feature Detergent Co. a reçu une licence pour utiliser la marque de commerce à partir du 27 janvier 1999.

J'accepte également que l'emploi établi satisfait aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi

sur les marques de commerce.

Le paragraphe 2 du contrat de licence est ainsi conçu :

[TRADUCTION] Le licencié convient de faire en sorte que les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues sous la marque de commerce LIQUI-JET soient conformes aux normes fixées par le concédant et convient de permettre l'inspection de ses locaux par des représentants dûment autorisés du concédant, à tout moment raisonnable, afin qu'ils vérifient le respect des normes. (Non souligné dans l'original.)

Contrairement aux arguments soulevés par la partie à la demande de qui l'avis a été donné, j'estime que cela suffit pour me permettre de conclure que la propriétaire, aux termes de la licence concédée, contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises. Conclure autrement serait, à mon avis, adopter une approche excessivement technique de la procédure intentée en vertu de l'article 45 (voir la décision *Sara Lee Corp. c. Intellectual Property Holding Co.*, 76 C.P.R. (3d) 71). La présente affaire se distingue nettement de la jurisprudence sur laquelle s'appuie la partie à la demande de qui l'avis a été donné, dans la mesure où la titulaire de l'enregistrement, en l'espèce, a passé un contrat de licence qui expose les modalités de la licence et le contrat de licence contient suffisamment de renseignements pour me permettre de conclure que la propriétaire inscrite exerçait le contrôle prescrit par le paragraphe 50(1) de la Loi.

Sur le fondement de la preuve fournie, je conclus que la marque de commerce était employée en liaison avec la marchandise « détergent liquide » au cours de la période pertinente et que cet emploi bénéficiait à la titulaire de l'enregistrement.

Par conséquent, l'enregistrement n° 106,005 sera modifié pour que l'état déclaratif des marchandises porte « détergent liquide » conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 18^e DÉCEMBRE 2002.

D. Savard
Agent d'audience principal
Division de l'article 45