

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 20  
Date de la décision : 2012-02-17

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à  
la demande de Baker & McKenzie LLP visant  
l’enregistrement n° LMC145567 de la marque de  
commerce FLAVOR SAVER au nom de Dart Industries  
Inc.**

[1] Le 25 janvier 2010, à la demande de Baker & McKenzie LLP (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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Dart Industries Inc. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC145567 pour la marque de commerce FLAVOR SAVER (la Marque).

[2] La Marque est déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] Articles en plastique pour la maison, nommément contenants en plastique et couvercles connexes (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années 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. Dans le cas qui nous occupe, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 25 janvier 2007 au 25 janvier 2010.

[4] En l'espèce, la définition d'« emploi » applicable en liaison avec les 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 outre, en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, à défaut d'emploi tel qu'il est défini ci-haut, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[6] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que les exigences quant à la preuve d'emploi requise sous le régime de l'article 45 ne soient pas élevées [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement.

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit souscrit le 23 juillet 2010 à Orlando, en Floride, par Kimberly K. Weate, avocate en droit de la propriété intellectuelle et vice-présidente de l'Inscrivante. Les deux parties ont produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[8] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Weate atteste que l'Inscrivante, par l'entremise de ses sociétés affiliées, fabrique et vend à l'échelle mondiale divers produits ménagers de grande consommation en liaison avec diverses marques de commerce, y compris la Marque. Plus précisément, elle déclare que l'Inscrivante, par l'entremise de sa licenciée Tupperware Products

S.A., a employé la Marque en liaison avec la publicité et la vente des Marchandises au Canada pendant la période pertinente.

[9] À l'appui de l'affirmation d'emploi de l'Inscrivante, M<sup>me</sup> Weate déclare que l'Inscrivante vend ses produits, y compris les Marchandises, [TRADUCTION] « principalement au moyen de ventes par correspondance effectuées dans le cadre d'un programme de ventes à domicile ». Elle précise que les Marchandises se détaillaient à 13,99 \$ l'unité à au cours de la période pertinente, et que les ventes totales au Canada ont été d'environ 500 unités en 2007 et d'environ 700 unités pendant la période qui s'étend de 2008 à 2009.

[10] M<sup>me</sup> Weate joint également à son affidavit les pièces A et B, qui consistent en deux [TRADUCTION] « échantillons représentatifs de prospectus présentant le produit et la marque de commerce FLAVOR SAVER ». Les seules déclarations qu'elle fait au sujet de la distribution des prospectus sont que le prospectus présenté comme pièce A [TRADUCTION] « a été distribué au Canada en janvier et février 2007 aux clients de l'Inscrivante et à ses clients potentiels », et que le prospectus présenté comme pièce B a été distribué de la même manière [TRADUCTION] « au Canada, de décembre 2008 jusqu'en janvier 2009 environ ». Je relève que les deux prospectus montrent la même photo d'un produit décrit comme un « Flavor Saver® Container » [contenant Flavor Saver®] accompagnée d'une description du produit, mais que la Marque n'apparaît pas sur le produit présenté sur la photo. Je remarque également que le prospectus présenté comme pièce A fait référence à des ventes à domicile, contrairement au prospectus présenté comme pièce B, et qu'il n'y a aucune indication que l'un ou l'autre prospectus pourrait servir à passer une commande.

[11] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante fait plusieurs observations au sujet du manque de détails dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Weate, qui, dit-elle, se résume à indiquer qu'aucune preuve n'explique comment la Marque était associée aux Marchandises au moment du transfert ou de la vente. À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que l'Inscrivante ne fournit aucune facture et qu'elle n'énonce pas clairement comment ni où les prospectus ont été distribués, ni même si la Marque apparaissait sur les Marchandises.

[12] Dans ses propres représentations écrites, l'Inscrivante déclare, relativement à la pièce A : [TRADUCTION] « M<sup>me</sup> Weate atteste le fait que ce prospectus a été distribué aux clients de

l’Inscrivante et à ses clients potentiels qui étaient présents lors de ses programmes de vente à domicile tenus en janvier et février 2007 » et [TRADUCTION] « [...] les clients présents aux séances de vente à domicile de l’Inscrivante pouvaient acheter les Marchandises visées par l’enregistrement en mentionnant la marque de commerce FLAVOR SAVER ». L’Inscrivante fait une déclaration semblable dans ses représentations écrites au sujet du prospectus présenté comme pièce B et compare favorablement sa propre situation à celles décrites dans des décisions jurisprudentielles où l’on a jugé qu’avis de liaison entre la marque de commerce en cause et des marchandises sur lesquelles n’apparaissait pas la marque de commerce, avait été donné au moyen de catalogues ou de documents concernant le produit [*Gowling, Strathy & Henderson c. Degremont-Infilico Ltée* (2000), 5 C.P.R. (4th) 550 (COMC); *Lapointe Rosenstein c. Elegance Rolf Offerfelt GmbH* (2005), 47 C.P.R. (4th) 196 (COMC); *Swabey, Ogilvy Renault c. Miss Mary Maxim Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 543 (COMC); *Plastibec Inc. c. Newell Window Furnishings Inc.* 2011 COMC 106, CarswellNat 2653; *Hudson’s Bay Co. c. Sklar-Pepler Furniture Corp.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 174 (COMC)]. En résumé, l’Inscrivante cite la décision *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Ltd.* (2010), 90 C.P.R. (4th) 1 (C.F.), dans laquelle la Cour a confirmé l’importance d’adapter la définition d’« emploi » de façon à tenir compte des réalités commerciales.

[13] Bien que je souscrive aux principes énoncés dans la jurisprudence citée par l’Inscrivante, je relèverai le passage suivant tiré de la décision *Philip Morris Products, ibid.*, au paragraphe 236 :

[TRADUCTION] [...] il a été jugé que des feuillets, des documents concernant le produit et des étiquettes de prix portant la marque de commerce, de même que des catalogues, peuvent fournir à l’acheteur l’avis de liaison requis entre la marque de commerce et les marchandises *lorsqu’ils sont employés pour la commande ou l’achat*. [Non souligné dans l’original]

[14] Malheureusement, contrairement aux déclarations faites dans les représentations écrites de l’Inscrivante, M<sup>me</sup> Weate n’affirme pas dans son affidavit que les prospectus ont été distribués *lors des ventes à domicile de l’Inscrivante*, ni que les clients se sont servis des prospectus comme de catalogues lorsqu’ils ont commandé et acheté les Marchandises. Bien que, comme il a été mentionné, l’un des prospectus fasse référence aux ventes à domicile de l’Inscrivante, M<sup>me</sup> Weate n’affirme pas clairement dans son affidavit que les prospectus ont été distribués lors

du transfert de la propriété ou de la possession de ces Marchandises [voir *Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc.* (2008), 68 CPR (4th) 180 (C.F.)].

[15] Il m'aurait été utile que la déposante fournisse plus de renseignements sur le déroulement des ventes à domicile de l'Inscrivante et sur la façon dont les transactions étaient conclues dans le cadre de ces séances. En l'absence de ces renseignements, je ne suis pas en mesure de tirer les déductions nécessaires pour conclure à la liaison requise comme on l'a fait dans la jurisprudence citée précédemment. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve, les déclarations formulées dans un affidavit doivent être précises et ne doivent pas pouvoir donner lieu à plus d'une interprétation; j'estime que M<sup>me</sup> Weate n'a pas fourni suffisamment de renseignements dans son affidavit pour établir une preuve *prima facie* d'emploi [voir *Plough*, précité; *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *88766 Canada Inc. c. Tag Heuer SA* (2008), 70 CPR (4th) 276 (COMC)].

[16] En outre, puisque l'emploi ne peut pas être établi en liaison avec des marchandises au moyen de la seule publicité ou de la seule distribution de matériel publicitaire concernant les marchandises visées par l'enregistrement [voir *Gowling & Henderson c. John Morton Ltd.* (1992), 47 CPR (3d) 268 (COMC)], le fait que les prospectus ont été [TRADUCTION] « distribués aux clients de l'Inscrivante et à ses clients potentiels » au cours de la période pertinente est, à mon avis, insuffisant pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises.

[17] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises au sens des articles 45 et 4 de la Loi au cours de la période pertinente, et il n'existe aucune circonstance spéciale justifiant ce défaut d'emploi.

[18] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.