

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45 concernant
l'enregistrement n° LMC 195 512 pour la marque de commerce
GENTLE CARE inscrite au nom de The House of Devonshire
Limited

Le 4 novembre 1999, le registraire, à la demande de Goudreau, Gage, Dubuc & Martineau Walker, a donné l'avis visé à l'article 45 à The House of Devonshire Limited, le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus. La marque de commerce GENTLE CARE a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « produits de beauté et de toilette ».

La partie requérante et le titulaire de l'enregistrement ont produit des plaidoyers écrits dans le cadre de la présente procédure et étaient représentés lors de l'audition orale.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre que celle-ci a été employée à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis visé à l'article 45 à l'égard de chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement. La période pertinente en l'espèce s'étend donc du 4 novembre 1996 au 4 novembre 1999. S'il ne peut pas démontrer que la marque a été employée pendant cette période, le titulaire de l'enregistrement doit préciser la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Le titulaire de l'enregistrement a fourni l'affidavit de Lawrence Cohen, le président de The House of Devonshire Limited, en réponse à l'avis visé à l'article 45. Différentes pièces y étaient jointes : une copie de la demande d'enregistrement d'un utilisateur, datée du 4 août 1989, entre The House of Devonshire Limited et Bonne Bell of Canada Limited (pièce 1); une copie du contrat de licence conclu en date du 4 août 1989 entre The House of Devonshire Limited et Bonne Bell of Canada Limited (pièce 2); une lettre datée du 15 décembre 1999, envoyée par Miller Thompson (les conseillers juridiques du licencié, Bonne Bell of Canada Limited) au

titulaire de l'enregistrement indiquant que le licencié n'avait pas employé la marque de commerce au Canada depuis environ cinq ans (pièce 4); une copie d'une lettre datée du 23 février 2000, adressée par Miller Thompson à Ogilvy Renault, à laquelle sont joints une copie papier datée du 31 décembre 1993 montrant les ventes de produits GENTLE CARE et un bon de commande indiquant le numéro des produits GENTLE CARE (pièce 5).

M. Cohen déclare, au paragraphe 8 de son affidavit, que le titulaire de l'enregistrement n'a appris que le licencié n'utilisait plus ses produits que lorsqu'il a reçu l'avis visé à l'article 45. Il ajoute, au paragraphe 10, que le propriétaire n'avait pas l'intention d'abandonner sa marque et que ce n'est pas la faute du titulaire de l'enregistrement si la marque n'a pas été employée depuis 1993-1994. Il déclare aussi que, si le licencié avait communiqué avec le propriétaire lorsqu'il a cessé d'employer la marque en vertu du contrat de licence, le titulaire de l'enregistrement aurait pris des mesures pour faire en sorte que la marque continue d'être employée en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Finalement, au paragraphe 11, M. Cohen affirme que le titulaire de l'enregistrement avait entrepris, à la date de son affidavit, de créer de nouvelles étiquettes et de mettre au point de nouveaux produits Gentle Care et qu'un tiers lui avait offert d'acheter des produits ou de conclure un contrat de licence.

Il ressort clairement des éléments de preuve produits que ni le titulaire de l'enregistrement ni le licencié n'ont employé la marque au Canada pendant la période pertinente. Le titulaire de l'enregistrement devait donc établir la date où la marque a été employée en dernier lieu et préciser la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En ce qui concerne la date du dernier emploi de la marque, la preuve produite par M. Cohen est de la nature du oui-dire. Mais comme la partie requérante n'a soulevé aucune objection à l'encontre de cette preuve, je suis disposée à lui accorder un certain poids aux fins de la procédure fondée sur l'article 45. Bien que la copie papier de l'analyse des ventes faisant partie de la pièce 5 de l'affidavit de M. Cohen montre des ventes de divers produits GENTEL CARE survenues entre 1990 et 1993, notamment le gel démaquillant pour les yeux, la preuve n'indique pas de quelle manière la marque a été employée en liaison avec les marchandises lors du

transfert. Quoi qu'il en soit, si cela constitue tout de même un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, je suis disposée à conclure que la marque a été employée pour la dernière fois en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement le 31 décembre 1993.

Il faut donc déterminer si des circonstances spéciales peuvent justifier le défaut d'emploi. Selon la décision *John Labatt Ltd. v. Cotton Club*, 25 C.P.R. (2d) 115, des circonstances spéciales sont des circonstances inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles qui découlent de forces indépendantes de la volonté du propriétaire. Le critère applicable au regard des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi a été énoncé dans la décision *Le registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Trois facteurs doivent être pris en compte : 1) la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce; 2) la question de savoir si ce défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; 3) l'existence d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai.

La marque n'a pas été employée pendant au moins six ans. La raison de ce défaut d'emploi est que le titulaire de l'enregistrement n'avait aucune raison de penser que le licencié n'employait plus la marque parce que, aux termes de l'alinéa 5.02a) du contrat de licence, ce dernier était tenu d'informer le titulaire de l'enregistrement au moment où il cessait d'employer la marque. En outre, l'alinéa 2.05d) du contrat de licence prévoit que, [TRADUCTION] « sous réserve de l'article 5.02, le licencié doit employer la marque de commerce de façon à ne pas compromettre son enregistrement pendant la durée du contrat et toute prolongation de celle-ci ». M. Cohen a reconnu lors de l'audition orale que le titulaire de l'enregistrement n'exerçait aucun contrôle sur la marque, mais il a maintenu que la marque était très importante pour lui. Il a insisté sur le fait que ce n'était pas la faute du propriétaire si la marque de commerce n'avait pas été employée depuis 1993, et il a répété ce qu'il avait déclaré dans son affidavit, soit que le titulaire de l'enregistrement aurait pris des mesures pour assurer l'emploi continu de la marque

en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement si le licencié avait communiqué avec lui lorsqu'il a cessé d'employer le produit en vertu du contrat de licence.

La partie requérante a notamment fait valoir, dans son intéressant plaidoyer, que le défaut du titulaire de l'enregistrement de s'informer au sujet de l'emploi de sa marque après le non-renouvellement du contrat de licence par le licencié (en vertu de l'article 3.01 de ce contrat) et, de surcroît, après la réception de l'avis visé à l'article 45 démontrait son peu d'intérêt pour la marque. Elle a soutenu également que le fait que le titulaire de l'enregistrement n'ait même pas su que la marque n'était plus employée indiquait qu'il n'exerçait pas sur la marque le contrôle requis par l'article 50 de la Loi. Elle a ajouté qu'étant donné qu'un propriétaire inscrit a l'obligation d'employer sa marque il ne peut pas rejeter la responsabilité du défaut d'emploi de celle-ci sur le licencié.

Je suis d'accord avec la partie requérante sur tous ces points. À mon avis, il ne semble pas raisonnable que le titulaire de l'enregistrement ait présumé, du fait des clauses contenues dans le contrat de licence, que le licencié employait la marque au Canada depuis le 4 août 1989 (date à laquelle le contrat de licence a pris effet). En outre, le titulaire de l'enregistrement aurait dû se rendre compte, quand le licencié n'a pas versé les droits requis pour prolonger la durée du contrat de licence à l'expiration de celui-ci, en août 1999, que quelque chose n'allait pas. Ce n'est qu'après avoir reçu l'avis visé à l'article 45 que le propriétaire a cherché à savoir ce qu'il advenait des droits. Quoiqu'il en soit, pour que l'emploi d'une marque par un licencié revienne au propriétaire inscrit en vertu de l'article 50 de la Loi, il faut que ce dernier ait contrôlé les caractéristiques et la qualité des marchandises. Finalement, c'est le propriétaire inscrit qui est responsable de la marque. Le titulaire de l'enregistrement a décidé de son plein gré de conclure un contrat de licence aux termes duquel le licencié s'engageait à employer la marque et à l'aviser s'il choisissait de ne pas le faire. Le fait que le licencié n'ait pas fait savoir au propriétaire inscrit qu'il cessait d'employer la marque ne justifie pas le défaut d'emploi de la marque pendant une aussi longue période. Le propriétaire aurait pu demander des preuves de l'emploi de la marque à n'importe quel moment (voir l'alinéa 2.05e) du contrat de licence), mais il a choisi de ne pas le faire à ses propres risques. Le titulaire de l'enregistrement était, en définitive, responsable de

l'emploi de la marque et était également censé le contrôler.

J'aimerais ajouter que, si la marque était un actif aussi important du propriétaire inscrit que son représentant le prétend, il en aurait, d'après moi, surveillé l'emploi. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le défaut d'emploi de la marque en l'espèce était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

En ce qui concerne la question de l'intention de reprendre l'emploi de la marque, le seul élément de preuve produit par le titulaire de l'enregistrement à cet égard est la déclaration faite par M. Cohen, au paragraphe 11 de son affidavit, selon laquelle le titulaire de l'enregistrement avait entrepris, à la date de l'affidavit, de créer de nouvelles étiquettes et de mettre au point de nouveaux produits Gentle Care et un tiers lui avait offert d'acheter des produits ou de conclure un contrat de licence. Compte tenu de la longue période pendant laquelle la marque n'a pas été employée et du fait que M. Cohen a réagi seulement après avoir reçu l'avis visé à l'article 45, j'estime que le fait qu'il ne prend aucune mesure en vue de reprendre l'emploi de la marque n'est pas suffisant pour maintenir celle-ci [*sic*]. En outre, M. Cohen n'a pas précisé à quelle date il comptait recommencer à employer la marque, et il n'a produit aucun document confirmant que le titulaire de l'enregistrement prenait des mesures concrètes en vue de reprendre l'emploi de la marque, p. ex. une copie du bon de commande des étiquettes portant la marque. Ayant pris en compte la décision rendue dans l'affaire *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc.* (1999), 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.), j'estime que cette preuve n'est pas suffisante pour démontrer une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque après un défaut d'emploi de près de six ans.

Je constate que le représentant du titulaire de l'enregistrement a indiqué dans son plaidoyer écrit que ce dernier n'avait pas l'intention d'abandonner la marque de commerce. La question en l'espèce n'est cependant pas de savoir si le titulaire de l'enregistrement a abandonné son marque ou a manifesté son intention de l'abandonner. La seule question qui doit être tranchée est celle de savoir si la preuve montre que la marque a été employée à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis visé à l'article 45 ou si des

circonstances spéciales peuvent justifier le défaut d'emploi. Aux termes du paragraphe 45(3), lorsqu'il apparaît au registraire que la marque de commerce n'a été employée au Canada à aucun moment pendant la période pertinente et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Étant donné que j'ai déterminé que la preuve n'établit pas que la marque a été employée pendant la période pertinente ou que des circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi, je conclus que l'enregistrement de la marque doit être radié en conformité avec les paragraphes 45(3) et (4) de la Loi.

L'enregistrement n° 195 512 sera radié conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 17 JUILLET 2001.

C. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce