

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : FOREVER YOUNG
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC479,909

Le 15 février 2006, à la demande de Weir Foulds LLP, le registraire a envoyé 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 Pro-Health, Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce FOREVER YOUNG, enregistrée sous le numéro LMC479,909 (la marque en cause). Cette marque est enregistrée pour emploi e liaison avec les marchandises suivantes : « cosmétiques, nommément crèmes, lotions et gels hydratants cellulaires ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis – en l'occurrence, entre le 15 février 2003 et le 15 février 2006 - 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.

L'article 4 de la Loi définit ce qu'est l'emploi d'une marque. En voici le texte :

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.
- (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
- (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les

contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En réponse à cet avis, la propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par Frank Newton. Aucune partie n'a produit de plaidoyer écrit ni n'a demandé d'audience.

M. Newton, vice-président de Pro-Health, Inc., déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « l'inscrivante emploie la marque de commerce FOREVER YOUNG au Canada, par l'intermédiaire de sa titulaire de licence Life Plus International, depuis au moins le 1^{er} décembre 1993, en liaison avec des cosmétiques, notamment des crèmes, lotions et gels hydratants cellulaires ». Sont annexés à son affidavit :

1. du matériel promotionnel distribué aux clients au Canada, notamment des photographies montrant les crèmes, lotions et gels, sur lesquelles on peut voir la marque en cause apposée sur le contenant;
2. le chiffre d'affaire annuel pour les années 2003, 2004 et 2005;
3. des factures établies en 2005 et 2006 constatant des ventes de produits FOREVER YOUNG effectuées à des clients canadiens (les mots FOREVER YOUNG figurent dans le corps de la facture, dans la partie réservée à la description des produits).

En conséquence, je suis disposée à reconnaître que la marque FOREVER YOUNG a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises visées. Toutefois, l'inscrivante n'a pas fourni suffisamment de renseignements pour me permettre de conclure qu'elle peut se prévaloir de cet emploi en application de l'article 50. Voici le texte des paragraphes pertinents de cette disposition :

(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial —

ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Les factures et le matériel promotionnel fournis par le déposant portent tous le nom de Life Plus International; le nom de l'inscrivante n'y figure nulle part. M. Newton a déclaré que Life Plus International est titulaire d'une licence octroyée par l'inscrivante, mais cela n'est indiqué nulle part sur les pièces déposées, et M. Newton n'a pas attesté que l'inscrivante contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises FOREVER YOUNG vendues par Life Plus International. Il a plutôt affirmé que Life Plus International [TRADUCTION] « fabrique et vend les marchandises FOREVER YOUNG au moyen d'une entreprise de commercialisation à paliers multiples ».

Comme l'agent d'audition supérieur Savard l'a écrit dans *Ridout & Maybee s.r.l. c. Omega SA* (2003), 33 C.P.R. (4th) 184 (C.O.M.C.) :

...il n'est pas nécessaire qu'une licence soit constatée par écrit (voir *Quarry Corp. Ltd. c. Bacardi & Co.*, 72 C.P.R. (3d) 25 et 86 C.P.R. (3d) 127) [C.A.F.]. En ce qui concerne le contrôle requis, aux fins de l'article 45, pourvu que l'emploi fasse l'objet d'une licence ou qu'on puisse inférer une licence et qu'il y ait une déclaration dans l'affidavit voulant que le propriétaire ait un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises et/ou des services, le registraire, en l'absence d'indications contraires, acceptera que l'emploi est conforme à l'article 50 de la Loi (voir *Sara Lee Corp. c. Intellectual Property Holding Co.*, 76 C.P.R. (3d) 71 [C.O.M.C.], *Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V.*, 79 C.P.R. (3d) 154 à la p.57 [C.O.M.C.], *Sim & McBurney c. Lesage Inc.*, 67 C.P.R. (3d) 571 [C.O.M.C.], et *Federated Department Stores Inc. c. John Forsyth Co.*, 10 C.P.R. (4th) 571) [C.O.M.C.].

Le problème en l'espèce provient de ce que le déposant n'a pas déclaré que la propriétaire de la marque de commerce exerçait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues par sa titulaire de licence, et qu'aucun avis public n'a été donné de l'identité de la propriétaire de la marque et du fait que cette marque est employée sous licence. Autrement dit, l'inscrivante ne peut se prévaloir des paragraphes 50(1) ou (2).

En conséquence, même si l'article 45 n'impose pas une lourde charge de preuve à l'inscrivante [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569 (C.A.F.)] et même s'il n'est pas nécessaire de fournir des renseignements abondants au registraire pour qu'il conclue que la preuve fournie en application de l'article 45 satisfait à l'article 50, je ne dispose pas en l'espèce d'une preuve suffisante pour me permettre de tirer cette conclusion. Je conclus que, dans l'ensemble, la preuve démontre que la marque a été employée, mais qu'elle n'établit pas qu'il s'agit pas d'un emploi dont la propriétaire inscrite de la marque peut se prévaloir.

Il appert de l'enregistrement que la propriétaire actuelle n'a acquis la marque qu'en 2004. La propriétaire antérieure était Life Plus International, qui a été propriétaire inscrite du 1^{er} novembre 1997 au 7 octobre 2004. Par conséquent, la preuve de l'emploi de la marque par Life Plus International pendant la période pertinente serait suffisante pour assurer le maintien de l'enregistrement. Autrement dit, la preuve que Life Plus International a utilisé la marque en cause au Canada entre le 15 février 2003 et le 7 octobre 2004 permettrait de maintenir l'enregistrement. Toutefois, même si je ne tenais pas compte de la déclaration assermentée contraire selon laquelle Life International Plus employait la marque en qualité de titulaire de licence pendant cette période, il reste qu'aucune des factures déposées en preuve ne porte de date appartenant à la période pendant laquelle Life Plus International était propriétaire de la marque.

Pour les motifs exposés ci-dessus, l'enregistrement LMC479,909 sera radié en application du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 21 NOVEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce