

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 VISANT LA MARQUE DE COMMERCE ALL CLEAR PORTANT L'ENREGISTREMENT N° LMC 298,838

Le 26 mars 2001, à la demande du cabinet Bereskin & Parr, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Lander Co. Canada Limited, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce ALL CLEAR est enregistrée pour l'emploi en liaison avec la marchandise suivante : [TRADUCTION] shampooing antipelliculaire.

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.

En réponse à l'avis, un affidavit de Moira Moore, accompagné de pièces, a été fourni. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M^{me} Moore indique que la titulaire de l'enregistrement vend du shampooing

et d'autres articles de toilette à des détaillants, qui revendent ensuite ces produits au public consommateur. Elle indique que la titulaire de l'enregistrement a vendu du shampoing au cours de la période pertinente et que la marque ALL CLEAR figurait sur l'étiquette de chaque bouteille vendue. Comme pièce A, elle annexe des échantillons de factures illustrant la vente de shampoing ALL CLEAR à des pharmacies au Canada. Comme pièce B, elle annexe une publicité qui a été distribuée à des détaillants au Canada au cours de la période pertinente. Une bouteille de shampoing ALL CLEAR est représentée dans cette publicité. M^{me} Moore indique que les bouteilles de shampoing ALL CLEAR vendues au cours de la période pertinente portaient l'étiquette illustrée dans la publicité.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné prétend que la titulaire de l'enregistrement n'a pas produit de preuve d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la preuve produite est ambiguë et soutient, sur le fondement de la décision *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194 à la page 198 (C.F. 1^{re} inst.) et 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), qu'il faut adopter l'interprétation défavorable à l'intérêt de la titulaire de l'enregistrement.

Après examen de la preuve, je conclus qu'elle établit qu'au cours de la première année de la période pertinente, la titulaire de l'enregistrement a vendu du « shampoing » en liaison avec la marque de commerce. La marque de commerce ALL CLEAR figurait clairement sur chaque bouteille vendue. Les ventes étaient effectuées à des détaillants et sembleraient avoir été faites dans la pratique normale du commerce de la titulaire de l'enregistrement. Dans une procédure en

vertu de l'article 45, la titulaire de l'enregistrement n'a pas à établir l'emploi sur une base continue. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision *Coscelebre Inc. c. Registrare des marques de commerce et al.*, 35 C.P.R. (3d) 74 (C.F. 1^{re} inst.) : « La preuve de l'emploi au Canada qu'exige l'article 44 [désormais l'article 45] peut être faite sans établir l'existence d'une mise en marché sérieuse, à la condition que l'emploi s'effectue dans le cadre d'une opération commerciale normale ou des activités commerciales habituelles ». Comme les factures semblent représenter des opérations commerciales normales et comme rien n'indique qu'elles n'ont pas été faites dans la pratique normale du commerce de la titulaire de l'enregistrement, je conclus que l'emploi établi est conforme à l'exigence du paragraphe 4(1) de la Loi.

La question suivante porte sur le point de savoir si l'emploi établi est en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, nommément le shampoing antipelliculaire.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a signalé qu'on ne trouve pas dans l'affidavit de déclaration claire portant que le shampoing vendu par la titulaire de l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce est un « shampoing antipelliculaire ». En outre, sur la bouteille de shampoing ALL CLEAR représentée dans la publicité (pièce B), il n'y a pas de mention du fait qu'il s'agit d'un « shampoing antipelliculaire ». Enfin, sur les factures, le shampoing ALL CLEAR n'est pas identifié comme « shampoing antipelliculaire ».

De son côté, la titulaire de l'enregistrement fait valoir qu'il ressort clairement de la pièce B annexée à l'affidavit de M^{me} Moore qu'elle commercialise son shampoing ALL CLEAR en

ciblant le [TRADUCTION] « marché du shampoing antipelliculaire ». En particulier, elle renvoie à l'extrait suivant de la publicité distribuée aux détaillants au cours de la période pertinente :

[TRADUCTION] Récoltez ventes et bénéfices sur le marché en croissance du shampoing antipelliculaire avec le Lander Dandruff Control Shampoo et le Lander All Clear Shampoo.

À mon avis, comme cette publicité établit clairement que le shampoing de la titulaire de l'enregistrement cible le [TRADUCTION] « marché du shampoing antipelliculaire », le message que transmet probablement cette publicité aux détaillants est que le shampoing ALL CLEAR doit comporter les caractéristiques d'un « shampoing antipelliculaire ». Autrement, la titulaire de l'enregistrement ne ciblerait probablement pas le « marché du shampoing antipelliculaire » avec son shampoing ALL CLEAR.

Comme la titulaire de l'enregistrement s'adresse au marché du shampoing antipelliculaire avec son shampoing, j'arrive à la conclusion que son shampoing ALL CLEAR peut être accepté comme shampoing antipelliculaire. Le fait que le grand public soit au courant ou non que le shampoing de la titulaire de l'enregistrement s'adresse à un marché particulier n'est pas pertinent, puisque, au moment où elle a commercialisé son shampoing et l'a vendu aux détaillants, il était clair qu'elle ciblait, avec ce produit, le marché du shampoing antipelliculaire (voir la décision *Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha*, 5 C.P.R. (3d) 27, conf. par 14 C.P.R. (3d) 32 et 21 C.P.R. (3d) 417). J'ajouterais qu'il aurait été préférable que M^{me} Moore ait clairement indiqué dans son affidavit que le shampoing de la titulaire de l'enregistrement est un shampoing antipelliculaire ou peut être accepté comme tel. Toutefois, compte tenu de la pièce

B, j'estime que l'absence d'une telle déclaration, en l'espèce, n'est pas fatale. Par conséquent, je ne suis pas disposée à tirer d'inférence négative du fait que M^{me} Moore a omis d'intégrer une telle déclaration dans son affidavit.

Bien que la preuve dans la présente affaire ne soit pas aussi précise qu'elle aurait pu l'être, je conclus, mais non sans difficulté, qu'elle suffit, quoiqu'à peine, à établir l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement de la manière exigée par la Loi sur les marques de commerce.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° LMC 298,838 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17^e AVRIL 2003.

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