



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

Référence : 2014 COMC 181  
Date de la décision : 2014-06-13  
TRADUCTION

**RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à  
la demande de Fogler, Rubinoff LLP visant  
l'enregistrement n° LMC619,621 de la marque de  
commerce LIPS (Dessin) au nom de Blistex Inc.**

[1] Le 4 mai 2011, à la demande de Fogler, Rubinoff 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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Blistex Inc. (la Propriétaire), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC619,621 pour la marque de commerce LIPS (Dessin), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Préparations topiques médicamenteuses et non médicamenteuses pour les humains contre la sécheresse, les feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons; soins des lèvres et de la peau; le nettoyage de la peau; la prévention ou l'atténuation des symptômes de l'acné et d'autres affections cutanées; préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques, écrans solaires topiques non médicamenteux pour les lèvres et la peau; et applicateurs ou tampons vendus en tant que composante des articles susmentionnés.

[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 décrites dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 4 mai 2008 au 4 mai 2011.

[4] La définition applicable d'« emploi » 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Valerie Ryan, assermentée le 2 décembre 2011. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Partie requérante était représentée à l'audience.

[7] Dans sa déclaration, M<sup>me</sup> Ryan atteste qu'elle est gestionnaire du Marketing pour Blistex Corporation. Elle explique que la Propriétaire est une société américaine qui fabrique des produits pour les lèvres portant la Marque et que Blistex Corporation est le distributeur de ces produits au Canada. Elle confirme l'emploi de la Marque pendant la période pertinente seulement en liaison avec les deux marchandises suivantes visées par l'enregistrement : « préparations topiques médicamenteuses pour les humains contre la sécheresse, les feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons et pour les lèvres » et « écran solaire topique médicamenteux pour les lèvres ». La déclaration comprend en pièce VR-2 des photos représentatives des produits de soins pour les

lèvres qui, selon ce que confirme M<sup>me</sup> Ryan, ont été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[8] En ce qui concerne les autres marchandises, y compris les versions « non médicamenteuses » des produits susmentionnés, la Propriétaire n'a produit aucune preuve d'emploi ni de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. En outre, la Propriétaire n'a produit aucune représentation à l'appui de ces autres marchandises. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

[9] En ce qui concerne les deux marchandises pour lesquelles l'emploi a été confirmé, M<sup>me</sup> Ryan affirme que ces produits ont été présentés et vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente dans des pharmacies, des épiceries et d'autres grands détaillants. Même si la Marque n'apparaît pas directement sur les produits eux-mêmes, M<sup>me</sup> Ryan atteste que les produits étaient vendus dans des présentoirs affichant la Marque. La déclaration comprend en pièce VR-3 deux photos des présentoirs qui, selon ce que confirme M<sup>me</sup> Ryan, sont représentatifs de ceux « [Traduction] distribués au Canada » pendant la période pertinente.

[10] Je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que les présentoirs affichent la Marque telle qu'elle a été déposée. En outre, j'accepte que l'affichage de la Marque sur de tels présentoirs en magasin attire l'attention des consommateurs sur la Marque au moment du transfert des produits de soins pour les lèvres, et donc, que l'exigence d'avis de liaison est satisfaite au sens du paragraphe 4(1) de la Loi [voir *Loblaws Ltd c. Richmond Breweries Ltd* (1982), 73 CPR (2d) 258 (COMC); *Riches McKenzie & Herbert LLP c. Parissa Laboratories Inc* (2006), 59 CPR (4th) 219 (COMC)].

#### Preuve de ventes

[11] La Partie requérante a fait valoir que la Propriétaire n'a pas produit de preuve de ventes réelles, pendant la période pertinente, provenant de l'emploi des présentoirs dans les points de vente.

[12] Toutefois, M<sup>me</sup> Ryan fournit un tableau dans sa déclaration, illustrant « [TRADUCTION] les chiffres de vente approximatifs des produits associés à [la Marque] au Canada au cours des trois

dernières années ». Le tableau comprend cinq produits, y compris « Loblaws Lip Care Display », avec des colonnes intitulées « net sales » (ventes nettes), « retail sales » (ventes au détail), « retail sales from displays » (vente au détail dans les présentoirs) et « retail sales remainder of display (to shelf) (ventes au détail du reste des présentoirs (en tablette)). Même si la Partie requérante a contesté la clarté de certaines colonnes du tableau et le manque d'explication, j'accepte que M<sup>me</sup> Ryan confirme les ventes des produits de soins pour les lèvres de la Propriétaire à l'échelle des détaillants.

[13] En outre, même si le tableau montre des ventes pour une période qui ne coïncide pas entièrement avec la période pertinente, la preuve dans son ensemble doit être prise en considération, et je suis convaincu que le volume de ventes démontré dans le tableau vient corroborer l'affirmation de M<sup>me</sup> Ryan selon laquelle les produits pour les lèvres de la Propriétaire ont été vendus dans des présentoirs affichant la Marque, installés dans des points de vente, pendant la période pertinente.

[14] Ainsi, et à la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec les marchandises suivantes seulement : « préparations topiques ... médicamenteuses pour les humains contre la sécheresse, les feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons... et pour les lèvres... écran solaire topique ... médicamenté pour les lèvres... ».

### Décision

[15] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : Préparations topiques médicamenteuses et non médicamenteuses pour les humains contre la sécheresse, les feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons; soins des lèvres et de la peau; le nettoyage de la peau; la prévention ou l'atténuation des symptômes de l'acné et d'autres affections cutanées; préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques, écrans solaires topiques non médicamenteux pour les lèvres et la peau; et applicateurs ou tampons vendus en tant que composante des articles susmentionnés.

[16] L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit : « préparations topiques médicamenteuses pour les humains contre la sécheresse, les feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons et pour les lèvres; écran solaire topique médicamenteux pour les lèvres ».

---

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

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet