

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 212
Date de la décision : 2011-11-07

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Dial Corporation, visant l'enregistrement
n° LMC649355 de la marque de commerce TROPICAL
BREEZE au nom de Church & Dwight Co., Inc.**

[1] Le 3 juillet 2009, à la demande de Dial Corporation, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Church & Dwight Co., Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC649355 de la marque de commerce TROPICAL BREEZE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec des « détergents à lessive ».

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada 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 l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 3 juillet 2006 au 3 juillet 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente quant à l'« emploi » est énoncée au par. 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 réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de David J. Schuman, co-directeur du contentieux et avocat spécialisé en marques de commerce de l'Inscrivante, établi sous serment le 21 janvier 2010. Seule l'Inscrivante a déposé des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

[6] Dans son affidavit, M. Schuman affirme que, en tant qu'avocat interne spécialisé en marques de commerce de l'Inscrivante, il est responsable de la gestion et de l'administration du portefeuille des marques de commerce de l'Inscrivante, de ses sociétés affiliées et de ses succursales en propriété exclusive. Il indique que l'Inscrivante fabrique et vend des produits nettoyants et des détergents résidentiels et industriels, des produits de soins personnels, des produits d'hygiène, des désodorisants et des produits de soins pour animaux domestiques. Il indique également que depuis au moins le 2 septembre 2005, l'Inscrivante et/ou ses licenciées utilisent la Marque au Canada en liaison avec des détergents à lessive.

[7] Plus particulièrement, M. Schuman indique que pendant la période allant du 3 juillet 2006 au 3 juillet 2009, Church & Dwight Canada Corp. (la Filiale), filiale et licenciée autorisée de l'Inscrivante, a vendu pour plus de 500 000 \$ CA de détergent à lessive portant la Marque au Canada. L'Inscrivante a aussi dépensé plus de 16 000 000 \$ CA pour promouvoir ses produits, y compris ceux associés à la Marque.

[8] Monsieur Schuman a fourni comme pièce A des copies de sept factures montrant des ventes effectuées au Canada en 2008. Je souligne que ces factures montrent la vente du détergent à lessive liquide connu sous le nom de « Trop. Br » à divers détaillants du Canada, à Wetaskiwin, Brampton, Ottawa et Toronto. Monsieur Schuman a aussi fourni, comme pièce B, une liste reflétant les ventes au Canada du détergent à lessive portant la Marque entre le 18 janvier 2008 et le 8 décembre 2008.

[9] Je souligne que l’Inscrivante n’a fourni aucun détail à propos de l’accord de licence conclu avec sa Filiale. À cet égard, l’art. 50 de la Loi prévoit ce qui suit :

50. (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.

[10] Il est possible de conclure à l’existence d’une licence à partir des faits exposés dans l’affidavit même si aucune preuve directe n’est fournie en ce qui concerne le contrôle sur les marchandises portant la Marque [voir *Taylor c. Matthew McAvan Enterprises Ltd.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 284 (C.O.M.C.)]. Comme M. Schuman a affirmé que les marchandises étaient fabriquées par l’Inscrivante et distribuées par la Filiale, je suis disposée à accepter que l’Inscrivante, en tant que fabricante, exerce un contrôle sur la qualité et le genre des marchandises distribuées.

[11] Cependant, quoi qu’il en soit, je ne pense pas que l’absence de détails sur la licence soit fatale, puisqu’il est bien établi que les ventes effectuées par des intermédiaires, comme des distributeurs, peuvent être considérées comme des ventes de l’inscrivante, dans la mesure où les marchandises liées à la marque de commerce proviennent de l’inscrivante [*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.); *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 C.P.R. (3d) 475 (C.F. 1^{re} inst.)]. Plus particulièrement, je fais référence à l’affaire *Osler, Hoskin & Harcourt*, précitée, dans laquelle le juge Richard a conclu que l’emploi d’une marque par un distributeur était réputé être un emploi de l’inscrivante de sorte que l’inscrivante n’avait pas à se fonder sur le par. 50(1) de la Loi lorsque le produit était fabriqué, emballé et étiqueté par l’intimée (paragraphe 29). Le juge Richard a aussi affirmé ce qui suit (au paragraphe 30) :

Dans le cas du propriétaire d’une marque de commerce qui est le fabricant étranger d’un produit et qui appose une marque de commerce à ce produit ou à son emballage, cet emploi au Canada de la marque de commerce par suite de ventes au Canada dudit produit est réputé être un emploi par le propriétaire de la marque de commerce, tant que le propriétaire est le premier maillon de la chaîne d’opérations menant aux ventes au Canada.

[12] Les faits de l'espèce sont semblables à ceux de *Osler, Hoskin & Harcourt*, précité, puisque l'Inscrivante est une fabricante étrangère de détergent à lessive et que la Filiale semble participer seulement à la vente du détergent au Canada. L'Inscrivante constitue le premier maillon de la chaîne d'opérations menant aux ventes effectuées au Canada puisqu'elle a fabriqué les produits et les a vendus par l'entremise de la Filiale.

[13] Après avoir examiné la preuve, je suis convaincue que la pratique normale du commerce de l'Inscrivante est la vente de détergent à lessive à des détaillants partout au Canada par l'entremise de sa Filiale et qu'il y a eu des ventes de détergent à lessive pendant la Période pertinente.

[14] Quant à la manière dont la Marque était liée aux marchandises au moment du transfert, M. Schuman affirme que le détergent à lessive est vendu dans des contenants individuels en plastique ou en carton qui illustrent bien la Marque. À titre d'exemples, il a joint à son affidavit, comme pièce C, des échantillons représentatifs de l'emballage du détergent à lessive tel qu'il était vendu en 2008. Je remarque que la Marque est clairement apposée sur les bouteilles. Compte tenu de cette pièce et des déclarations de M. Schuman, je suis convaincue que la Marque apparaissait clairement sur l'emballage des détergents à lessive vendus par l'Inscrivante pendant la Période pertinente.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « détergents à lessive », comme l'exige le par. 4(1) de la Loi, au cours de la Période pertinente.

[16] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du par. 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'art. 45 de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas