

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 VISANT LA MARQUE DE COMMERCE JET-BLEU PORTANT L'ENREGISTREMENT N° 242,795

Le 15 février 2001, à la demande du cabinet Sim & McBurney, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à JemPak Canada Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce JET-BLEU est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] détergents synthétiques et naturels.

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.

La période pertinente en l'espèce se situe entre le 15 février 1998 et le 15 février 2001.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Richard O'Kopniak, accompagné de pièces, a été fourni. Seule la titulaire de l'enregistrement a produit un plaidoyer écrit. Les deux parties ont été représentées à l'audience.

Dans son affidavit, M. O’Kopniak déclare que la titulaire de l’enregistrement fabrique des détergents qu’elle vend dans la pratique normale du commerce à des chaînes de magasins, notamment des pharmacies, épiceries, magasins populaires et grands magasins indépendants, et qu’au moment de leur vente ces détergents portaient un étiquetage ou un emballage sur lesquels les marques de commerce de la titulaire de l’enregistrement, notamment la marque de commerce JET BLEU, sont clairement montrées. L’auteur de l’affidavit indique clairement que les ventes de détergents portant la marque de commerce ont été réalisées au cours de la période pertinente et fournit des factures représentatives et des chiffres de ventes pour 1999 et 2000 ainsi que des spécimens d’étiquettes. Il précise que l’étiquetage porte en plus la dénomination FEATURE DETERGENT CO., société qui est une filiale en propriété exclusive et sous le contrôle de la titulaire de l’enregistrement et qui est licenciée par elle pour employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises. Comme pièce B, il fournit une copie du contrat de licence passé entre la titulaire de l’enregistrement et la Feature Detergent Co.

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui l’avis a été donné sont les suivants :

- L’emploi indiqué n’est pas celui de la marque de commerce JET-BLEU telle qu’elle est enregistrée.
- S’agissant du contrat de licence, la preuve n’établit pas qu’il était en vigueur au cours de la période pertinente.
- De plus, dans l’hypothèse où le contrat de licence était en vigueur au cours de la période pertinente, la preuve n’établit pas l’emploi de la marque conformément à l’article 50, dans la mesure où elle n’établit pas que la propriétaire contrôlait les caractéristiques et la qualité des marchandises.

S’agissant de l’argument de la partie à la demande de qui l’avis a été donné, selon lequel

l'emploi établi n'est pas celui de la marque de commerce JET-BLEU telle qu'elle est enregistrée, je conviens que le spécimen d'emballage fourni porte les mots « JET BLEU » sans le trait d'union et accompagnés d'autres éléments. L'emballage est représenté ci-dessous :

S'agissant du premier emballage, j'estime qu'il établit l'emploi de la marque de commerce « BLUE JET BLEU » ou peut-être de JET tout court, mais certainement pas de JET BLEU seul. À cet égard, l'acheteur moyen, à sa première impression, ne percevrait pas la marque de commerce JET BLEU utilisée comme marque de commerce distincte du fait que les mots JET BLEU ne se détachent pas des autres éléments : voir la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, principe 1.

En ce qui concerne le deuxième emballage, l'application de l'approche exposée dans la décision *Nightingale*, précitée, me permet de conclure que la preuve établit l'emploi des marques de commerce JET BLEU et peut-être d'ULTRA JET BLEU et de JET seul. À mon avis, les mots JET BLEU se détachent suffisamment des mots qui les accompagnent pour créer une impression distincte dans l'esprit du public. Ainsi, les mots JET BLEU figurent sous une couleur différente de celle qui est employée pour le mot ULTRA. De plus, le mot ULTRA pourrait être perçu comme un élément purement descriptif et ne formant pas partie de la marque de commerce. (Voir la décision *Rogers, Bereskin & Parr c. Keds Corp. et al.*, 9 C.P.R. (3d) 260.) S'agissant de l'omission du trait d'union, je considère qu'il s'agit d'une variation mineure qui ne touche pas l'emploi de la marque de commerce. Par conséquent, je suis convaincue que le second emballage établit l'emploi d'une marque de commerce qui constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

S'agissant des ventes des marchandises au cours de la période pertinente, je suis disposée à déduire, si je considère l'ensemble de la preuve, qu'une partie des chiffres de ventes fournis au

paragraphe 4 de l'affidavit concernait des ventes de détergents sous l'emballage au sujet duquel j'ai conclu qu'il porte une marque de commerce constituant un emploi de la marque de commerce déposée.

La prochaine question consiste à savoir si l'emploi établi par la preuve est un emploi qui bénéficie à la titulaire de l'enregistrement. La partie à la demande de qui l'avis a été donné soutient que la preuve établit un emploi par la FEATURE DETERGENT CO., filiale en propriété exclusive de la titulaire de l'enregistrement. Elle fait valoir que, bien que M. O'Kopniak ait déclaré que cette entité était licenciée par la titulaire de l'enregistrement pour utiliser la marque de commerce, la preuve n'établit pas l'existence de cette licence au cours de la période pertinente. S'agissant du contrat de licence présenté en pièce B, elle soutient que qu'il ne porte pas de [TRADUCTION] « date de signature » mais plutôt les mots [TRADUCTION] « prenant effet en date du », ce qui équivaut à antidater le contrat ou à lui donner un effet rétroactif. Elle s'appuie sur l'extrait suivant de la décision *Marcus carrying on business as Marcus & Associates c. Quaker Oats Co. of Canada*, 20 C.P.R. (3d) 46, pour affirmer qu'il incombait à la titulaire de l'enregistrement de fournir plus de détails pour établir l'existence de la licence au cours de la période pertinente :

Le juge de première instance avait plus de preuves en main que le registraire. La règle 704 est applicable en l'espèce. La preuve se limite aux affidavits des parties. Le contre-interrogatoire des témoins ne peut avoir lieu qu'avec la permission de la Cour. Compte tenu de cette règle et du paragraphe 44(2) de la Loi, les procédures de radiation prévues à l'article 44 ne conviennent pas du tout lorsque la véracité d'une question est mise en doute. Le registraire en a convenu. Sa tâche est particulièrement difficile parce qu'il ne peut admettre le témoignage du propriétaire inscrit de la marque de commerce. Cela dit, le registraire et la Cour doivent faire de leur mieux et lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une véritable question de véracité, il me semble qu'ils doivent peser la preuve

soumise avec soin.

Il est permis de se montrer sceptique face à des transactions ayant pour effet de retarder la délivrance d'un avis prévu à l'article 44; lorsqu'une partie est au courant des véritables circonstances de l'affaire, elle devrait en faire part à la Cour. Il serait aberrant d'imposer ce fardeau à l'autre partie qui, dans ce contexte, ne peut exiger la production de preuves.

Par ailleurs, la titulaire de l'enregistrement fait valoir que les mots [TRADUCTION] « prenant effet en date du » sur le document ne suggèrent pas une date rétroactive et qu'il n'est pas approprié de présumer d'office que le document était antidaté. Je suis d'accord avec cette position. On peut lire au haut de la première page du contrat de licence : [TRADUCTION] « LE PRÉSENT CONTRAT PREND EFFET LE 27 JANVIER 1999 ». À la page 2 du contrat, il est indiqué [TRADUCTION] « EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont dûment signé le présent instrument à la date mentionnée en premier ci-dessus ». Contrairement au document déposé dans la décision *Marcus*, précitée, rien dans la formulation n'indique que la licence n'était pas en vigueur le 27 janvier 1999. Il est vrai que M. O'Kopniak a fait allusion à la licence en disant [TRADUCTION] « l'accord de licence actuel entre la titulaire de l'enregistrement et la Feature Detergent Co. », mais comme l'a signalé la titulaire de l'enregistrement, le mot [TRADUCTION] « actuel » n'a pas de sens négatif et indique simplement qu'il s'agit du contrat qui est toujours en vigueur (c'est-à-dire qui n'est pas expiré). Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que la Feature Detergent Co. a reçu une licence pour utiliser la marque de commerce à partir du 27 janvier 1999.

J'accepte également que l'emploi établi satisfait aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Le paragraphe 2 du contrat de licence est ainsi conçu :

[TRADUCTION] Le licencié convient de faire en sorte que les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues sous la marque de commerce JET-BLEU soient conformes aux normes fixées par le concédant et convient de permettre l'inspection de ses locaux par des représentants dûment autorisés du concédant, à tout moment raisonnable, afin qu'ils vérifient le respect des normes. (Non souligné dans l'original.)

Contrairement aux arguments soulevés par la partie à la demande de qui l'avis a été donné, j'estime que cela suffit pour me permettre de conclure que la propriétaire, aux termes de la licence concédée, contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises. Conclure autrement serait, à mon avis, adopter une approche excessivement technique de la procédure intentée en vertu de l'article 45 (voir la décision *Sara Lee Corp. c. Intellectual Property Holding Co.*, 76 C.P.R. (3d) 71.) J'ajouterai que la présente affaire se distingue nettement de la jurisprudence sur laquelle s'appuie la partie à la demande de qui l'avis a été donné dans la mesure où la titulaire de l'enregistrement, en l'espèce, a passé un contrat de licence qui expose les modalités de la licence et le paragraphe 2 du contrat de licence me permet de conclure que l'emploi fait par la licenciée satisfait aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi.

Sur le fondement de la preuve fournie, je conclus que la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente et que cet emploi bénéficiait à la titulaire de l'enregistrement.

L'enregistrement n° 242,795 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 18^e DÉCEMBRE 2002.

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