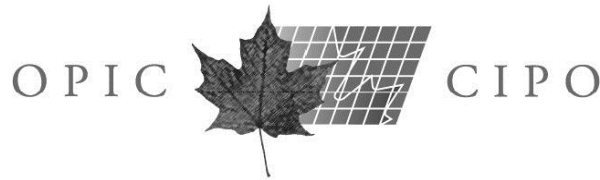


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 107
Date de la décision : 2011-06-05

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande d’Upper Canada Soap & Candle Makers
Corporation, visant l’enregistrement n° LMC347741 de la
marque de commerce SEA SPA au nom de Belvedere
International Inc.**

[1] Le 18 juin 2008, à la demande d’Upper Canada Soap & Candle Makers Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce 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 Belvedere International Inc. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC347741 de la marque de commerce SEA SPA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : gamme de fragrances pour femmes, nommément, poudres de talc, huiles de bain, mousses pour le bain, savon, eaux de toilette, eaux de Cologne, lotions hydratantes et lotions pour le corps (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et 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 l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 18 juin 2005 au 18 juin 2008 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente quant à l'« emploi » en liaison avec des 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu emploi [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi dans le cadre de cette procédure ne soient pas très élevées [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Larry Romagnuolo, président-directeur général de l'Inscrivante, souscrit le 12 janvier 2009, de même qu'une copie d'une présentation ventes/marketing produite comme pièce A. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Romagnuolo ne présente aucune preuve établissant que des ventes des Marchandises ont été réalisées au Canada au cours de la Période pertinente ou à tout autre moment. M. Romagnuolo atteste plutôt que la gamme de produits de l'Inscrivante a fait l'objet d'une nouvelle stratégie de marque ayant commencé en 2005. M. Romagnuolo joint comme pièce A à son affidavit une copie d'une présentation sur les ventes donnée en 2008 à l'un des détaillants canadiens potentiels de l'Inscrivante pour faire connaître la gamme de produits SEA SPA. Il atteste de plus que trois détaillants canadiens et un américain [TRADUCTION] « ont été contactés » par l'Inscrivante relativement à l'achat de produits d'hygiène personnelle SEA SPA

en vue de les revendre. Enfin, M. Romagnuolo atteste que l’Inscrivante fournit des échantillons de produits d’hygiène personnelle SEA SPA à ces détaillants [TRADUCTION] « depuis mars 2008 ».

[8] Je conviens avec la Partie requérante que la distribution d’échantillons sans qu’il y ait de ventes réelles, comme en l’espèce, ne constitue pas un emploi [voir *Professional Gardener Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce et al.* (1985) 5 C.P.R. (3d) 568 (C.F. 1^{re} inst.); *Smart & Biggar c. JemPak Canada Inc.* (2001) 20 C.P.R. (4th) 176 (C.O.M.C.); *Premier School Agendas Ltd. c. Styles* (2007), 62 C.P.R. (4th) 66 (C.O.M.C.)], pas plus que les efforts promotionnels de la nature de la présentation de marketing susmentionnée [voir *Gowling & Henderson c. John Morton Ltd.* (1992) 47 C.P.R. (3d) 268 (C.O.M.C.)]. Je signale que, s’il est vrai que la distribution d’échantillons a été considérée comme un emploi au sens de la Loi dans certains cas, c’est généralement dans le contexte où la distribution d’échantillons a été effectuée en vue d’obtenir des commandes et des ventes, et où des ventes subséquentes ont été démontrées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [voir *Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.); *Canadian Olympic Assn. c. Pioneer Kabushiki Kaisha* (1992), 42 C.P.R. (3d) 470 (C.O.M.C.)].

[9] Je conclus donc que la preuve n’établit pas que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi

[10] Comme il n’y a aucune preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente, je vais maintenant examiner la question de savoir si l’affidavit de M. Romagnuolo fait état de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi. En général, l’examen de la question de savoir s’il y a des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi nécessite la prise en considération de trois critères, qui sont énoncés dans l’arrêt *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.); le premier est la durée pendant laquelle la marque n’a pas été employée, le deuxième est de savoir si le défaut d’emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit et le troisième est de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la marque. Pour décider que le

défaut d'emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire, il faut conclure à des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » [John Labatt Ltd. c. Cotton Club Bottling Co. (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^{re} inst.)]. L'arrêt *Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd.* (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (C.A.F.) a quelque peu clarifié la nécessité du deuxième critère en indiquant qu'il *doit* être satisfait à cet aspect du test pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque. En d'autres termes, les deux autres facteurs sont pertinents, mais ne sauraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. De plus, l'intention de reprendre l'emploi doit être étayée par la preuve [*Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^{re} inst.); *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.)].

[11] En appliquant les critères ci-dessus, je remarque qu'il n'existe aucune preuve quant à savoir quand la Marque a été employée en dernier lieu au Canada. De plus, même si une certaine activité promotionnelle a été établie, il n'y a aucune preuve de l'existence de démarches concrètes subséquentes permettant de déterminer si l'Inscrivante a une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque. De toute façon, même si les activités décrites dans l'affidavit constituaient une preuve suffisante de l'intention de reprendre l'emploi (et je ne suis pas convaincue que ce soit le cas), il n'existe aucune preuve se rapportant au critère essentiel qui consiste à se demander si le défaut d'emploi de la Marque était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante. À cet égard, M. Romagnuolo se contente de dire que la gamme de produits fait l'objet d'une [TRADUCTION] « nouvelle stratégie de marque » depuis 2005 et [TRADUCTION] « d'importantes dépenses de développement »; aucun autre détail n'est fourni. Par conséquent, je ne dispose pas d'une preuve suffisante pour me permettre de conclure que la décision de ne pas employer la Marque au Canada était autre chose qu'un [TRADUCTION] « acte volontaire » de l'Inscrivante [voir la décision *John Labatt Ltd.*, précitée]. Je conclus donc que l'Inscrivante n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

[12] C'est pourquoi je ne suis pas convaincue que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises au sens des articles 45 et 4 de la Loi au cours de la Période pertinente, et il n'existe aucune circonstance spéciale justifiant un tel défaut d'emploi.

[13] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 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
Diane Provencher, trad. a.