

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : HOT STYLER et dessin
ENREGISTREMENT N° 485,439

Le 6 novembre 2003, sur demande de L'Oréal, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Kae-Tech Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique à cette date. Le 18 janvier 2005, 1459243 Ontario Inc. a été inscrite comme propriétaire (rétroactivement au 23 juillet 2001).

La marque de commerce HOT STYLER et dessin y afférent (représentée ci-dessous) est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Brosses à cheveux, peignes et sèche-cheveux. »



L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 6 novembre 2000 au 6 novembre 2003.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Leslie Martin a été fourni, accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Une audience a été demandée et fixée, mais elle a été annulée car aucune des parties n'a avisé le bureau qu'elle serait représentée à l'audience.

M. Martin est le président de 1459243 Ontario Inc. Il explique que le 23 juillet 2001, « 1459243 Ontario Inc. » a acheté certains éléments d'actif de Kae-Tech Inc. et, à titre de pièce B, il produit une copie du contrat d'achat d'actif. L'enregistrement de la marque de commerce HOT STYLER et dessin ici visée faisait partie des éléments d'actif. M. Martin déclare que par l'entremise de First Lady Coiffures, division de 1459243 Ontario Inc., la propriétaire distribue des fournitures de beauté à des grossistes, qui les vendent ensuite à des salons de beauté.

Il est clairement affirmé que la propriétaire et son prédécesseur en titre ont employé la marque de commerce au Canada en liaison avec des brosses à cheveux et des peignes au cours de la période pertinente de trois ans et au moins depuis le 1^{er} mai 1992 et que les marchandises ont été distribuées à des grossistes de produits de beauté. M. Martin précise clairement que la marque de commerce figurait sur les manches des brosses à cheveux et des peignes et, à titre de pièce E, il fournit un exemplaire du catalogue des produits de l'automne-hiver 2002 distribué au Canada, qui fait voir à la page 9 des brosses à cheveux portant la marque de commerce. À titre de pièce F, il joint une brochure promotionnelle de présentoirs destinés aux brosses à cheveux et aux peignes

HOT STYLER et dessin et confirme que la marque de commerce apparaît sur le manche de chaque brosse à cheveux et de chaque peigne suspendus aux présentoirs ainsi que sur les présentoirs. Il ajoute que ces présentoirs étaient exposés dans les magasins de détail canadiens au cours de la période pertinente. À titre de pièce G, il fournit des copies de factures accompagnant des livraisons de produits HOT STYLER et dessin au cours de la période pertinente.

Selon un argument de la partie requérante, la preuve n'établit rien au sujet des marchandises [TRADUCTION] « sèche-cheveux » et, par conséquent, ces marchandises devraient être supprimées de l'état déclaratif de l'enregistrement de la marque de commerce. Selon un autre argument de la partie requérante, la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec les autres marchandises, notamment des brosses à cheveux et des peignes, d'une manière qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 4(1) et à l'article 45 de la Loi.

Ayant examiné la preuve, je conviens avec la partie requérante qu'elle n'établit rien au sujet des marchandises [TRADUCTION] « sèche-cheveux ». Par conséquent, je conclus que ces marchandises devraient être supprimées de l'enregistrement de la marque de commerce.

En ce qui a trait aux marchandises [TRADUCTION] « brosses à cheveux et peignes », au vu de l'ensemble de la preuve, j'estime qu'elle est suffisante pour me permettre de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises au cours de la période pertinente d'une manière qui satisfait aux dispositions prévues au paragraphe 4(1) et à l'article 45 de la *Loi*.

Concernant les ventes de ces marchandises au cours de la période pertinente, nous disposons de la déclaration de M. Martin dans son affidavit (au paragraphe 7) portant que les brosses à cheveux et les peignes ont été distribués au cours de la période pertinente. Nous avons également des factures établissant des ventes de brosses à cheveux en liaison avec la marque de commerce au cours de la période pertinente. Il n'y a pas de factures portant sur les [TRADUCTION] « peignes », mais la jurisprudence établit clairement qu'il n'est pas nécessaire de produire des factures ou des éléments de preuve documentaire à l'égard de chacune des marchandises. En l'espèce, nous disposons de la déclaration de M. Martin au sujet de la distribution au cours de la période pertinente de peignes et de brosses à cheveux en liaison avec la marque de commerce et de sa déclaration attestant que des présentoirs destinés aux brosses à cheveux et aux peignes (pièce F) étaient exposés dans les magasins canadiens au cours de la période pertinente. Par conséquent, en me fondant sur la décision *Mantha & Associates c. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R. (3d) 354 et sur l'ensemble de la preuve, j'accepte que l'emploi établi concerne les marchandises [TRADUCTION] « brosses à cheveux et peignes ».

Quant à la manière dont la marque de commerce était liée aux marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce, M. Martin a expliqué que la marque de commerce apparaissait sur les manches des brosses à cheveux et des peignes vendus au cours de la période pertinente ainsi que sur les présentoirs de ces marchandises. Bien que la marque de commerce figure sur les marchandises sans le dessin du rectangle (page 9 du catalogue présenté à titre de pièce E), à mon avis, l'omission du dessin du rectangle constitue une modification peu importante qui n'est d'aucune façon susceptible de tromper ou d'induire en erreur le public. Quoi

qu'il en soit, la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée apparaît clairement sur les présentoirs, ce qui représente un autre mode de liaison de la marque de commerce aux marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce, et M. Martin a indiqué clairement que les présentoirs étaient exposés dans la magasins de détail canadiens au cours de la période pertinente.

Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de la preuve, je conclus que l'emploi établi est conforme aux conditions prévues au paragraphe 4(1) et à l'article 45 de la *Loi* et que les marchandises [TRADUCTION] « brosses à cheveux et peignes » doivent être maintenues dans l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 485,439 sera modifié et l'état déclaratif des marchandises indiquera [TRADUCTION] « brosses à cheveux et peignes » conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 NOVEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45