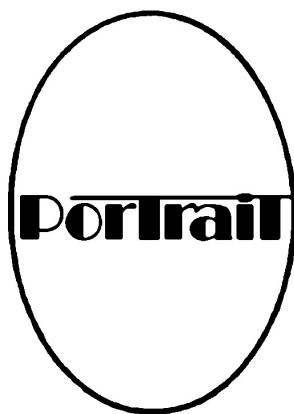


PROCÉDURES EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PORTRAIT et dessin
N° D'ENREGISTREMENT : TMA 332,596

Le 4 septembre 1997, à la demande de MM. Marks & Clerk, le registraire a fait parvenir un avis prévu à l'article 45 à la société Exotique Fragrances Inc., propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce en objet.

La marque de commerce PORTRAIT et dessin (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour fin d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : (1) parfums, huiles de bain, shampoings, lotions, crèmes et poudres pour le corps et les mains, fixatifs en aérosol pour cheveux, lotions de rasage et savons.



En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Frank Daigle, avec des pièces. Seule la requérante a présenté un plaidoyer écrit. La tenue d'une audience n'a pas été demandée dans la présente affaire.

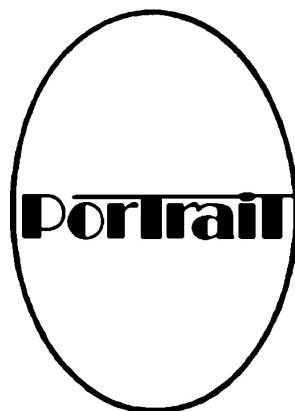
Après avoir examiné les éléments de preuve soumis, je dois convenir avec la requérante que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée pendant la période pertinente en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enregistrement.

M. Daigle a affirmé que la marque de commerce a été employée pendant la période pertinente, mais cette affirmation n'est en fait qu'une simple allégation d'emploi. La preuve fournie ne vient pas étayer cette allégation.

M. Daigle a soumis une facture datée du 6 avril 1995 en indiquant que celle-ci faisait état de la vente de parfums portant la marque PORTRAIT; cependant, comme l'affirme la requérante, on se sait pas très bien si la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée était utilisée en liaison avec ces marchandises au moment de leur transfert. Sur la facture, le produit est accompagné de la description suivante : « PORTRAIT 60 ML ».

Je constate que le mot PORTRAIT apparaît de la façon suivante sur le spécimen d'emballage d'un contenant de 60 ml fourni en preuve (pièce A-1) :

Un tel emploi ne constitue pas un emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée, à savoir :



L'emploi du mot PORTRAIT dans la marque de commerce telle qu'elle est employée diffère sensiblement à mon avis de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée, car la figure ovale a été omise, celle-ci étant un élément essentiel de la marque de commerce déposée. De plus, l'emploi de « OBSEST par/by Portrait » constitue également un emploi d'une marque de commerce qui diffère considérablement de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée. En conséquence, je conclus que l'emploi dont fait état cet emballage ne constitue pas un emploi de la présente marque de commerce déposée.

M. Daigle n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que d'autres ventes ont été effectuées pendant la période pertinente. Je constate qu'au paragraphe 8 de son affidavit, M. Daigle a indiqué que l'emploi de la marque de commerce a permis pendant huit (8) ans de réaliser 100 % du chiffre d'affaires de la société. Cependant, rien ne démontre clairement que l'emploi en question avait trait à des produits portant la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée.

À cet égard, je constate que le spécimen de contenant portant les mots

« Fixatif pour cheveux » et « Portrait of Polo » soumis avec la pièce A-1 ne porte pas la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée. Pour ce qui est du troisième spécimen fourni avec la pièce A-1, elle porte la mention « Fixatif pour cheveux » ainsi que les mots « Portrait de Oscar de la Renta » placés à l'intérieur d'une forme ovale. Même si l'on pourrait dire que la marque qui figure sur le contenant pourrait être considérée comme un emploi de la marque de commerce enregistrée, la preuve ne démontre pas que le produit en question a été employé pendant la période pertinente ou à quelque moment que ce soit. En conséquence, je conclus que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée pendant la période pertinente ou à quelque moment que ce soit.

M. Daigle a indiqué que, depuis 1995, l'inscrivante a provisoirement cessé d'employer la marque de commerce. Toutefois, comme j'ai conclu que la preuve ne démontre en aucune façon l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée, je ne suis pas disposée à considérer « 1995 » comme la date de dernier emploi de la marque. En fait, dans les cas où l'emploi n'a pas été démontré, je considère en général que la date d'enregistrement de la marque de commerce est la date à laquelle la marque a été employée pour la dernière fois. La présente marque de commerce a été enregistrée le 2 octobre 1987. En conséquence, je conclus qu'à la date de l'avis

la marque de commerce n'avait pas été employée depuis environ 10 (dix) ans.

M. Daigle a expliqué l'absence d'emploi de la marque de commerce seulement depuis 1995, et il est évident que l'absence d'emploi depuis ce moment n'a pas été attribuable à des circonstances sur lesquelles l'inscrivante n'avait pas de prise. En fait, l'inscrivante a choisi, pour des motifs de marketing, de laisser de côté la présente marque de commerce afin d'employer d'autres marques telles que « Parfums François Des Aigles » et « Clone Collection ».

En ce qui concerne l'intention de l'inscrivante de recommencer à employer la présente marque de commerce, la preuve ne démontre en aucune façon que l'inscrivante avait fait des démarches — avant la date de l'avis — pour recommencer à employer la marque de commerce. Le fait que l'inscrivante ait maintenant l'intention de recommencer à employer la marque n'est pas suffisant pour maintenir l'enregistrement.

En conséquence, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié, parce que l'emploi n'a pas été démontré et parce que l'absence d'emploi n'était pas attribuable à des circonstances spéciales qui auraient pu justifier l'absence d'emploi de ladite marque.

L'enregistrement n° TMA332,596 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 22^e JOUR DE Février, 1999.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45