

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MAGIC-TAN et dessin
ENREGISTREMENT N° : LMC 437,247

Le 30 janvier 2004, à la demande de MacRae & Co., le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 à Paul Weihmayr Enterprises Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce MAGIC-TAN et dessin (qui apparaît ci-dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

Cosmétiques, nommément crèmes pour le visage et lotions pour le visage et le corps.

Services :

Exploitation d'un commerce spécialisé dans la distribution et la vente de cosmétiques, nommément crèmes pour le visage et lotions pour le visage et le corps.

Magic[★]-Tan

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 30 janvier 2001 et le 30 janvier 2004. L'affidavit d'Oliver Thomas Weihmayr, accompagné de pièces, a été produit en réponse à l'avis. Seule la partie requérante a produit une argumentation écrite et il n'y a pas eu de demande d'audience.

M. Weihmayr déclare dans son affidavit qu'il est un administrateur de Paul Weihmayr Enterprises Incorporated depuis le 3 juillet 1992. Il explique que depuis la constitution de la société inscrivante, son père Paul Weihmayr a été un administrateur de la société jusqu'à sa mort, le 18 juillet 2003. Son père a dirigé l'entreprise de la date de la constitution de la société jusqu'à la date de sa mort. Il indique que durant la période comprise entre le 3 octobre 1991 et le 28 juillet 2003, l'inscrivante fabriquait, emballait et étiquetait les marchandises, notamment les crèmes pour le visage et les lotions pour le visage et le corps, sous la marque de commerce, marchandises qui étaient ensuite vendues à sa licenciée, Flora Cosmetics Limited.

Il déclare ensuite que son père a été un administrateur de la licenciée entre le 28 juillet 1983 et le 28 juillet 2003, et administrateur unique à compter de 1995 ou de 1996, et que sa famille immédiate – soit son père, sa mère et lui-même – possédait toutes les actions de la société inscrivante ainsi que, depuis 1995 ou 1996, toutes les actions de Flora Cosmetics Limited. Il précise que son père était le créateur de la formule de la lotion pour le visage et le corps vendue sous la marque de commerce, et que durant la période comprise entre le 3 octobre 1991 et le 28 octobre 2003, l'inscrivante avait octroyé à la licenciée une licence d'emploi de ladite marque de commerce au Canada en liaison avec des cosmétiques, notamment une lotion pour le visage et le corps, et en liaison avec les services. Il indique que l'emploi de la marque par la licenciée était en tout temps sous le contrôle de l'inscrivante et que le contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et des services offerts par la licenciée était assuré par le fait que son père avait créé la formule et supervisait la fabrication des produits vendus, qu'il s'occupait de l'administration, de la supervision et de l'inspection de la licenciée,

des marchandises et des services, et par le fait que l'inscrivante et la licenciée appartenaient à la famille de son père.

Il déclare qu'entre le 30 janvier 2001 et le 28 juillet 2003, l'inscrivante a vendu les marchandises par l'entremise de sa licenciée, et il produit en pièce A une série de factures attestant de ventes de cosmétiques effectuées en 2001 par la licenciée, notamment de lotions pour le visage et le corps vendues sous la marque de commerce. En pièce B, il joint une copie de l'étiquette apposée sur les bouteilles de lotion pour le visage et le corps vendue sous la marque de commerce, et il fournit en pièce C une copie d'une bouteille représentative de ladite lotion pour le visage et le corps. En pièce D, il produit une copie des panneaux formant les boîtes dans lesquelles les bouteilles étaient emballées, transportées et vendues. En pièce E, il produit une copie de l'étiquette portant la marque de commerce fixée ou imprimée sur les boîtes de la pièce D, et il produit en pièce E une copie conforme d'une brochure affichant la marque de commerce, brochure qui était souvent incluse avec les livraisons de lotions pour le visage et le corps.

Les principaux arguments de la partie requérante sont les suivants :

La preuve ne démontre nullement un emploi de la marque de commerce en liaison avec les services, qui devraient donc être radiés.

Quant à l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises, elle plaide qu'il ne s'agit pas d'un emploi par l'inscrivante car seul le nom de la licenciée apparaît en liaison avec les marchandises. Elle plaide qu'il n'y a rien sur l'étiquetage ou l'emballage, ni sur les factures ou la brochure, pour informer le public qu'il s'agit d'un emploi de la marque faisant l'objet d'une licence, et que la seule conclusion que le public peut en tirer, c'est que la marque employée par Flora Cosmetics Limited lui appartient.

Après avoir examiné l'affidavit Weihmayr, je conclus que l'inscrivante a clairement octroyé à Flora Cosmetics Limited une licence d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des lotions pour le visage et le corps, et que toutes les ventes durant la période pertinente ont été effectuées par la licenciée. Les factures confirment les ventes de lotion pour le visage et le corps en liaison avec la marque de commerce effectuées durant la période pertinente, et l'étiquetage et l'emballage fournis portant la marque de commerce confirment qu'au moment du transfert, la

marque de commerce était associée aux lotions pour le visage et le corps de manière conforme aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Par conséquent, je suis convaincue, au vu de la preuve, que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises « lotions pour le visage et le corps » durant la période pertinente.

Quant à l'allégation selon laquelle l'emploi de la marque était le fait de Flora Cosmetics Limited, la licenciée de l'inscrivante, il faut que cet emploi, pour être plutôt attribué à la propriétaire inscrite, soit conforme aux exigences du paragraphe 50(1) ou 50(2) de la Loi, reproduits ci-dessous :

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.

50(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Ainsi, selon le paragraphe 50(1), pour que l'emploi de la marque soit reconnu comme étant le fait de la propriétaire, il faut que celle-ci, en vertu de la licence, contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises.

Quant au paragraphe 50(2), il crée une présomption de l'existence d'une licence et une présomption du contrôle par la propriétaire quand l'information concernant le fait que l'emploi de la marque fait l'objet d'une licence ainsi que l'identité du propriétaire apparaissent sur le produit ou son contenant. Cependant, un tel avis public n'est pas obligatoire si la preuve est suffisante pour convaincre le registraire que l'emploi de la marque est un emploi qui fait l'objet d'une

licence et que le propriétaire contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises (conformément au paragraphe 50(1)).

Dans la présente affaire, je suis convaincue que l'emploi de la marque tel que démontré satisfait aux exigences du paragraphe 50(1). M. Weihmayr jure que Flora Cosmetics Limited est une « licenciée » et que durant la période pertinente, la propriétaire inscrite contrôlait les caractéristiques ou la qualité des « lotions pour le visage et le corps » vendues par la licenciée en liaison avec la marque de commerce. De plus, il est clairement expliqué au paragraphe 7 de l'affidavit de quelle manière la propriétaire inscrite contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises. Cela me permet donc de conclure que l'emploi démontré de la marque de commerce en liaison avec la lotion pour le visage et le corps doit bénéficier à la propriétaire inscrite conformément aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi.

Pour ce qui est des autres marchandises enregistrées, nommément les « crèmes pour le visage », j'estime que la preuve est clairement insuffisante pour me permettre de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises durant la période pertinente. Il n'y a absolument rien dans l'affidavit qui me permettrait de conclure que les marchandises ont été vendues en liaison avec la marque de commerce durant la période pertinente.

Quant aux services, je suis tout à fait d'accord avec la partie requérante pour dire que tout ce qui a été présenté en preuve confirme simplement un emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises. Comme l'a fait valoir la partie requérante, il n'y a rien qui a été produit sous forme de publicité, de formulaires commerciaux, de papier à en-tête, etc., indiquant que l'inscrivante ou sa licenciée exploiterait sous la marque de commerce MAGIC-TAN et dessin un commerce spécialisé dans la distribution et la vente de cosmétiques.

Compte tenu de la preuve qui a été présentée, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être modifié pour radier les « services » et la marchandise « crèmes pour le visage ».

L'enregistrement n° 437,247 sera donc modifié en conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 31^e JOUR DE MAI 2006.

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