

TRADUCTION

Citation: 2010 COMC 008

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ETERNAL YOUTH
N° D'ENREGISTREMENT : LMC174,319

[1] Le 9 mai 2008, à la demande du Bureau d'Aletta Dekkers (la Partie requérante), le registraire a remis 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 The House of Devonshire Limited (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC174,319 visant la marque de commerce ETERNAL YOUTH (la Marque). La Marque est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « produits cosmétiques et de toilette ».

[2] L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si celle-ci 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, en l'occurrence entre le 9 mai 2005 et le 9 mai 2008. Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit en vertu de l'article 45 n'est pas exigeant [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)].

[3] L'article 4 de la Loi, reproduit ci-après, définit ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce :

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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle

est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[4] L'affidavit de Lawrence M. Cohen, le président de la Requérante, a été produit en réponse à l'avis prévu à l'article 45. L'affidavit a été souscrit le 7 août 2008.

[5] Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

[6] M. Cohen déclare que la Marque a été employée en dernier lieu en novembre 2003 environ.

Les paragraphes 3 et 4 de son affidavit sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION] 3. **Circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi** : L'absence de ventes sur le marché a été causée par une maladie soudaine qui m'a obligé à réduire mes activités. Étant à la tête d'une petite entreprise canadienne, mes ressources étaient limitées et j'ai cessé de fabriquer le produit pendant ma convalescence. Ce produit est dans la famille depuis 1965. Nous avons l'intention de continuer à le vendre dans le cadre d'un contrat de licence que nous sommes en train de négocier. Cette négociation se poursuit depuis décembre 2007.

4. Vous trouverez ci-joint, comme pièce 1, la copie d'une lettre de Summit Sales Inc. concernant le contrat de licence.

[7] La lettre produite comme pièce 1, datée du 12 décembre 2007, est adressée à l'Inscrivante par le président de Summit Sales de Toronto. Elle se lit ainsi :

[TRADUCTION] Faisant suite à notre conversation téléphonique du 5 décembre 2007, Summit Sales Inc. est intéressée à devenir un titulaire de licence à l'égard de votre marque de commerce « Eternal Youth ».

La marque de commerce serait employée en liaison avec des produits cosmétiques et de toilette, à savoir le nettoyant tonique « Eternal Youth ».

J'attends avec impatience le jour où un accord sera finalisé entre nos entreprises.

Je vous remercie à l'avance pour votre réponse rapide.

[8] Dans la décision *Bereskin & Parr v. Bartlett* (2008), 70 C.P.R. (4th) 469 (C.O.M.C.), l'agente d'audience Barnett a résumé ainsi l'approche à adopter lorsque des circonstances spéciales sont invoquées pour justifier le défaut d'emploi :

- 16 La question de savoir s'il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifient l'absence d'emploi nécessite la prise en considération de trois critères. Le premier est la durée au cours de laquelle la marque n'a pas été utilisée. Le second est de savoir si les motifs d'absence d'emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivant. Le troisième est de savoir si ce dernier a l'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai : *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Les « circonstances spéciales » du deuxième critère, à savoir si l'absence d'emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivant, signifie des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » (*John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^{re} inst.)).
- 17 La Cour d'appel fédérale, dans son récent arrêt *Scott Paper Limited c. Smart & Biggar et Le procureur général du Canada*, 2008 CAF 129, a quelque peu clarifié l'interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l'arrêt *Harris Knitting*, précité. En se basant sur la grille d'analyse d'*Harris Knitting Mills*, la cour a conclu que l'examen approprié, lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifieraient l'absence d'emploi de la marque, doit porter sur la raison de l'absence d'emploi, et qu'aucun autre facteur ne doit être pris en considération. Selon cette analyse, il doit être satisfait au deuxième critère du test d'*Harris Knitting Mills* pour pouvoir conclure que l'absence d'emploi de la marque est justifiée par une ou des circonstances spéciales. Selon mon analyse, cette conclusion ne signifie pas que les deux autres critères ne sont pas des facteurs pertinents : toutefois, ces deux critères ne pourraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. Dans tous les cas, 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.)).

[9] En l'espèce, l'absence d'emploi semble avoir duré presque cinq ans (de novembre 2003 à la date où l'affidavit a été souscrit, soit le 7 août 2008). La raison invoquée pour justifier l'absence d'emploi est la maladie du président de l'Inscrivante, qui serait une petite entreprise familiale.

[10] La maladie d'un chef de petite entreprise peut constituer une circonstance spéciale justifiant le

défaut d'emploi [*Rogers, Bereskin & Parr c. National Fur of Canada* (2003), 52 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.)]. Cependant, bien que je compatisse à la situation de l'Inscrivante, j'estime que la preuve dont je dispose est insuffisante pour justifier le très long défaut d'emploi. Les réponses aux questions suivantes auraient notamment pu aider la cause de l'Inscrivante : Quand le président de l'Inscrivante est-il tombé malade? Le président se porte-t-il bien et, dans l'affirmative, quand s'est-il rétabli? Qu'en est-il de la licence éventuelle (par exemple, si le titulaire de licence éventuel demande une réponse rapide dans sa lettre du 12 décembre 2007, aucune preuve n'étaye la simple déclaration du président voulant que les négociations se poursuivent depuis décembre 2007)? Quand l'Inscrivante s'attend-elle à reprendre l'emploi? Quelles sont les mesures qui seront prises pour rétablir efficacement l'emploi de la Marque?

[11] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 4 JANVIER 2010.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.