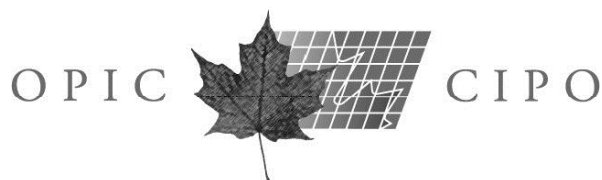


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 21
Date de la décision: 2011-01-26

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Balmshell Inc. visant l'enregistrement n° LMC544,190 de la marque de commerce FETISH au nom de Finanz St. Honoré, B.V.

[1] Le 27 février 2009, à la demande de Balmshell Inc. (la Requérante), le registraire 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 Finanz St. Honoré B.V. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC544,190 visant la marque de commerce FETISH (la Marque) couvrant les marchandises suivantes :

Cosmétiques et fragrances, nommément adhésif pour les ongles artificiels, adhésifs pour les faux-cils, lotions après-rasage, antisudorifiques, faux-cils, ongles artificiels, pointes d'ongles artificielles, astringents pour usage avec cosmétiques, shampoing pour bébés, gel pour le bain, huile pour le bain, poudre, sels de bain, masques de beauté, fard, crème pour le corps, lotions pour le corps, huile pour le corps, poudres pour le corps, savon pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, poudriers, crayons de maquillage, coton, tampons d'ouate, bâtonnets d'ouate et cotons-tiges pour fins cosmétiques, cotons-tiges pour les soins du corps, crèmes de beauté, papier à friser, préparations pour enlever les cuticules, savons désodorisants, limes d'émeri, crème pour les yeux, fard pour les yeux, démaquillant pour les yeux, crayons à paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liner, poudre faciale, savon pour le visage, lotion pour le visage, maquillage facial, exfoliant pour le visage, poudre pour les pieds, fonds de teint, shampoing de toilette, décolorants pour les cheveux, préparations de soins capillaires, préparations pour nettoyer les cheveux, dissolvant pour colorant capillaire, revitalisant capillaire, préparations capillaires,

colorant capillaire, gels capillaires décolorants, lotion capillaire, préparations défrisantes pour les cheveux, crème épilatoire, produits de rinçage, shampooing, fixatif capillaire en aérosol, préparations antfrisantes, produits de mise en plis, lotion pour onduler les cheveux, crème pour les mains, savon pour les mains, peroxyde d'hydrogène pour les cheveux, encens, baume pour les lèvres, gel pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, savon liquide, maquillage, démaquillant, fards à cils, huile de massage, préparations de polissage des ongles, préparations de manucure, vernis à ongles, brillant à ongles, colle pour les ongles, produit pour l'entretien des ongles, nommément pointes d'ongles, colle, brillant, laque, et préparations pour enlever les ongles artificiels, durcisseur d'ongles, laque pour les ongles, vernis à ongles, vernis à ongles de base, dissolvants de vernis à ongle, protecteur de vernis à ongles, fortifiant pour les ongles, pointes d'ongles, crème de nuit, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles utilisées pour la fabrication des cosmétiques, parfums, pétrolatum pour les fins cosmétiques, poudre, papier-mouchoir humides, serviettes humides, débarbouillettes humides, rouge à joues, sachets, baume après-rasage, crèmes à raser, gel à raser, lotion après-rasage, gel pour la couche clarificateurs pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, tonique pour la peau, savon, préparations solaires, produits pare-soleil, préparations pour bronzage, poudre de talc, savons de toilette, eau de toilette, crème de jour, accessoires décoratifs pour les ongles des doigts et des orteils, nommément brillant, fixe-ongles, petites perles, papillotes, décalcomanies, tatouages, et décalcomanies sur support de papier (les Marchandises).

[2] Cet avis exige de l'Inscrivante qu'elle indique si la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises 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. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi s'étend du 27 février 2006 au 27 février 2009 (la Période pertinente).

[3] En réponse à l'avis, l'Inscrivante a produit les affidavits de Constantin Iliopoulos et Joseph Sienkiewicz. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites; aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

[4] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive visant à radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus en usage. L'expression « éliminer le bois mort » est souvent employée pour décrire ce type de procédure [voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289].

[5] Il ne suffit pas de simplement déclarer que la Marque a été employée pour prouver son emploi en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4 de la Loi, mais il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve s'interprète contre les intérêts du propriétaire de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (4th) 62, et *Footlocker Group Canada Inc. c. Steinberg* (2005), 38 C.P.R. (4th) 508]. C'est en tenant compte de ces principes généraux que je résume à présent la preuve qui a été produite.

[6] M. Sienkiewicz a été directeur financier de Dana Classic Fragrances Inc. (Dana) et il déclare être dûment autorisé à représenter l'Inscrivante. Il indique que l'Inscrivante ne veut maintenir l'enregistrement de la Marque que pour les fragrances, nommément l'eau de Cologne (les Marchandises parfumées), sur le fondement de la preuve qui sera décrite plus loin.

[7] Le déposant déclare que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada par l'intermédiaire de licences octroyées à des sociétés affiliées. Dana est une filiale en propriété exclusive d'IMG Holdings Inc., société mère originaire de l'Inscrivante. Dana Classic Fragrances Canada Inc. (Dana Canada) a été constituée au mois de juillet 1999; il s'agit d'une filiale en propriété exclusive de l'Inscrivante, qui en est l'unique actionnaire.

[8] Par accord de licence en date du 29 décembre 2003 et prenant effet à cette date, l'Inscrivante a autorisé Dana à employer certaines marques de commerce, dont la Marque, dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits parfumés dans le monde en entier – ce qui comprend le Canada – et à désigner des distributeurs dans le territoire autorisé. Une copie de l'accord a été produite. Dana Canada est le distributeur des produits parfumés portant la Marque qui sont fournis par Dana pour vente au Canada.

[9] M. Sienkiewicz a produit des échantillons d'emballage des Marchandises parfumées portant la Marque vendues par l'Inscrivante au Canada par l'intermédiaire de Dana et Dana Canada, afin de démontrer l'emploi de la Marque au Canada.

[10] M. Sienkiewicz allègue que Dana Canada vend les Marchandises parfumées sous la Marque au Canada à des entreprises de commercialisation de masse et de vente au détail, comme des chaînes de pharmacies et de magasins à rayons exploités à l'échelle nationale. Il a également

produit un échantillon de facture émanant de Dana Canada et datée du 14 septembre 2007, afin de faire la preuve que des Marchandises parfumées portant la Marque ont été vendues au Canada pendant la Période pertinente.

[11] M. Iliopoulos a été directeur général de Dana Canada. Il déclare que cette société est une filiale en propriété exclusive de l’Inscrivante. Il fournit les mêmes renseignements que M. Sienkiewicz au sujet de la structure organisationnelle de Dana et Dana Canada et de leur relation avec l’Inscrivante.

[12] M. Iliopoulos a produit des copies d’échantillons d’emballage des Marchandises parfumées vendues sous la Marque au Canada pendant la Période pertinente. Il a lui aussi produit une copie de la facture qui était jointe à l’affidavit de M. Sienkiewicz, alléguant qu’elle avait été établie par Dana Canada à l’intention d’Uniprix, une chaîne de pharmacies implantée au Québec. Il explique que le code de produit 66261 figurant dans cette facture correspond aux Marchandises parfumées portant la Marque.

[13] Je conclus de cette preuve qu’il existe bien un accord de licence liant l’Inscrivante et Dana, aux termes duquel Dana Canada, filiale en propriété exclusive de l’Inscrivante, est désignée comme distributeur et agit à ce titre.

[14] La preuve décrite ci-dessus établit que, pendant la Période pertinente, la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises parfumées, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, car la vente de ces marchandises par Dana Canada est réputée constituer un emploi de la Marque par l’Inscrivante en vertu de l’article 50 de la Loi.

[15] Puisqu’on n’a invoqué aucun fait pouvant constituer une circonstance spéciale au sens du paragraphe 45(3) justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises pendant la Période pertinente, l’enregistrement ne sera maintenu qu’à l’égard des Marchandises parfumées.

Décision

[16] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC544,190 sera modifié pour en supprimer toutes

les marchandises exception faite des « fragrances, nommément eau de Cologne », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.