



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

Référence : 2016 COMC 194
Date de la décision : 2016-12-21
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Hartmann USA, Inc.

Partie requérante

et

McKin Health Care Specialties Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC437,835 pour la marque de
commerce LADY DIGNITY**

Enregistrement

[1] Le 7 avril 2015, à la demande de Hartmann USA, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à McKin Health Care Specialties Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC437,835 de la marque de commerce LADY DIGNITY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

Caleçons, culottes, sous-vêtements, dessous.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de

commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 7 avril 2012 au 7 avril 2015.

[4] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45 [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194, conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir *Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[5] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique aux fins de la présente décision est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de sa présidente, Alison O'Brien, souscrit le 26 juin 2015, accompagné des pièces A à C.

[7] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[8] Mme O'Brien affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des [TRADUCTION] « caleçons, culottes, sous-vêtements, dessous » en liaison avec la Marque au Canada. Elle désigne collectivement ces produits comme étant les « Produits » et j'en ferai autant dans mon examen de son affidavit.

[9] Mme O'Brien explique que la Propriétaire a vendu les Produits à des clients canadiens en vendant directement à des distributeurs, des pharmacies et d'autres détaillants, ainsi que directement aux consommateurs finaux dans la pratique normale du commerce.

[10] À l'appui, Mme O'Brien joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A, qu'elle décrit comme un ensemble de matériel promotionnel, publicités, dépliants et brochures arborant la Marque. Mme O'Brien confirme que ces brochures et ces publicités ont été distribuées aux clients de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente.
- La pièce B, qu'elle décrit comme un échantillonnage de factures montrant des ventes canadiennes des Produits par la Propriétaire dans sa pratique normale du commerce.
- La pièce C, qu'elle décrit comme une photographie de produits de marque de la Propriétaire montrant la façon dont la Marque était affichée sur les Produits.

Analyse

[11] En ce qui concerne l'ensemble de matériel promotionnel en pièce A et la photographie en pièce C, je souligne que la preuve indique l'existence d'une famille de produits pour des besoins en matière de soins pour incontinence sous la marque de commerce DIGNITY. Ces produits comprennent des sous-vêtements de protection lavables/réutilisables pour hommes et femmes, des serviettes pour incontinence réutilisables, des alèses et des protège-draps, et des protège-draps jetables. Cependant, un seul de ces produits arbore clairement la Marque comme sous-marque, à savoir un sous-vêtement de protection lavable décrit comme « **Lady Dignity** Panty with built-in protective pouch » [Culotte avec pochette de protection intégrée **Lady Dignity**]. De

même, le seul produit LADY DIGNITY mentionné dans l'échantillonnage de factures en pièce B est la « Lady Dignity Panty » [culotte Lady Dignity] en différentes tailles (c.-à-d. petit, moyen, grand, etc.)

[12] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire semble reconnaître que la preuve fournie ne montre un tel emploi clair de la Marque qu'en liaison avec des [TRADUCTION] « culottes ». Néanmoins, elle soutient que :

Les termes [TRADUCTION] « caleçons », « sous-vêtements », « dessous » et « culottes » sont interchangeable. Le terme [TRADUCTION] « sous-vêtement » est défini comme un [TRADUCTION] « vêtement porté contre la peau et sous les vêtements »; le terme [TRADUCTION] « dessous » est défini comme un [TRADUCTION] « article de sous-vêtements »; le terme [TRADUCTION] « caleçon » est défini comme un [TRADUCTION] « dessous couvrant la partie inférieure du torse en ayant deux ouvertures pour les jambes »; et le terme [TRADUCTION] « culotte » est défini comme un [TRADUCTION] « dessous pour femmes ou enfants couvrant la partie inférieure du tronc et ayant un entrejambe fermé ».

[13] Cependant, contrairement à l'observation de la Propriétaire, je n'accepte pas que l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « culottes » couvre également les [TRADUCTION] « caleçons », « sous-vêtements » et « dessous ». À cet égard, je souligne que ces produits sont énumérés séparément dans l'état déclaratif des produits. À ce titre, pour que la Propriétaire puisse maintenir l'enregistrement de sa Marque en liaison avec les produits plus généraux [TRADUCTION] « caleçons », « sous-vêtements » et « dessous », elle devait démontrer l'emploi en liaison avec ces produits autrement qu'en mentionnant des [TRADUCTION] « culottes » [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst); et *Osler, Hoskin & Hartcourt LLP c Childs and Weatherbie Inc*, 2016 COMC 60]. En outre, il ne s'agit pas d'un enregistrement comportant une longue liste de produits, de sorte que le fait de fournir une preuve d'emploi en ce qui concerne les [TRADUCTION] « caleçons », « sous-vêtements » et « dessous » aurait requis une surabondance de preuves.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque seulement en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « culottes »; je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « caleçons »,

« sous-vêtements » et « dessous » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[15] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants [TRADUCTION] :

- Caleçons, ... sous-vêtements, dessous.

[16] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

- Culottes.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Riches, McKenzie & Herbert LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE