

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20110209

Dossier : T-478-10

Référence : 2011 CF 150

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 février 2011

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

ENTRE :

KISS MY FACE CORPORATION

demanderesse

et

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, S.E.N.C.R.L.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Se prévalant de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demanderesse, KISS MY FACE Corporation, interjette appel de la décision en date du 2 février 2010 (la décision) rendue en application du paragraphe 45(4) de la Loi par le registraire des marques commerce (le registraire), à l'effet de radier pour défaut d'emploi

l'enregistrement n° LMC298,898 (l'enregistrement) visant la marque de commerce KISS MY FACE.

[2] La demanderesse prie la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au registraire de rétablir l'enregistrement en le modifiant de façon à supprimer la mention des [TRADUCTION] « casquettes de baseball » et la totalité des services.

[3] La demande n'a pas été contestée, et la demanderesse ne requiert pas de dépens.

[4] Aucune preuve n'a été produite devant le registraire. La Cour, toutefois, dispose à présent d'une preuve établissant l'emploi de la marque en cause, dont il sera traité ci-dessous.

CONTEXTE

[5] Aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi, le propriétaire d'une marque de commerce qui reçoit l'avis prévu par cette disposition lui enjoignant de fournir une preuve d'emploi doit présenter une preuve indiquant qu'il a employé sa marque au cours des trois ans précédant l'avis. L'avis étant en l'espèce daté du 25 septembre 2007, la période pertinente s'étend du 25 septembre 2004 à la date de l'avis.

[6] L'article 4 de la Loi décrit en quoi consiste l'emploi de marchandises (par opposition aux services). En voici le texte :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si,

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the

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.

transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

Idem

Idem

(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.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

Emploi pour exportation

Use by export

(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.

(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.

[7] Dans *Osler c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 CPR (3d) 475,

139 FTR 64 (C.F. 1^{re} inst.), la Cour a indiqué, aux paragraphes 22 et 25 :

22. La nature de l'instance engagée devant la présente Cour en vertu de l'article 56 de la Loi est semblable à un procès *de novo* en ce que l'appelant a le droit de produire des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés au registraire. Le rôle de la Cour ne se limite pas à décider si le registraire avait tort ou raison. Toutefois, il lui faut faire montre de circonspection avant de modifier une décision du registraire.

[...]

25. La preuve d'une vente unique, en gros ou au détail, dans le cours normal des affaires peut suffire en autant qu'elle présente les

caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement d'une marque.

[8] Les marchandises, en l'espèce, sont constituées de produits pour le soin du visage et du corps et pour le bain, de désodorisants et de produits pour le soin des cheveux ainsi que de t-shirts.

[9] La demanderesse soutient que l'affidavit souscrit le 7 mai 2010 en la ville de New York par M. Robert McLeod (l'affidavit McLeod) indique que des ventes substantielles des marchandises en cause ont été réalisées au Canada. M. McLeod est président de la demanderesse depuis la constitution de celle-ci en société en 1978. Il déclare dans son affidavit que les marchandises (exception faite des t-shirts) étaient fabriquées suivant les spécifications de la demanderesse, et que la finition des t-shirts était également faite suivant ses spécifications. Il fournit également des photos des marchandises accompagnées de factures indiquant qu'elles ont été vendues au Canada, et il énumère les distributeurs et détaillants qui les ont achetées et vendues.

CONCLUSIONS

[10] Après avoir entendu l'argumentation des avocats et examiné l'affidavit McLeod et les pièces qui y étaient jointes, je suis d'avis que la demanderesse a vendu les marchandises énumérées ci-dessous au Canada pendant la période pertinente et que tous les produits autres que les t-shirts ont été vendus dans des emballages sur lesquels étaient apposées des étiquettes portant la marque en cause. Dans le cas des t-shirts, la marque figurait sur le devant du vêtement.

J'estime qu'il s'agit d'opérations authentiques et que les ventes visées constituent un emploi de la marque en cause.

[11] Le volume des ventes réalisées pendant la période pertinente était au moins de l'ordre suivant :

Marchandises	Ventes (USD)
Savon, savon en pain ou en mousse, savon liquide	33 200
Crème à raser : hydratant, formule française	16 000
Désodorisant : formule française, bâton	7 800
Crème exfoliante : gommage, désincrustant pour le corps, les mains, les pieds	1 750
Lotion : crème pour les mains, hydratant, crème pour les pieds, baume pour le corps	14 350
Tonique pour la peau	1 200
Crème AHA	3 900
Gel pour le bain et la douche	4 750
Tonifiant et conditionneur capillaires	12 150
Masque nettoyant : désincrustant, masque	1 050
Shampoing	11 200
T-shirt	800

[12] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La demande est accueillie.
1. Le registraire des marques de commerce doit rétablir l'enregistrement de la marque de commerce KISS MY FACE assorti de la modification suivante : la suppression de la mention des [traduction] « casquettes de baseball » ainsi que des services.
2. Aucuns dépens ne sont adjugés à l'égard de la présente demande.

« Sandra J. Simpson »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-478-10

INTITULÉ : KISS MY FACE c.
LAPOINTE ROSENSTEIN S.E.N.C.R.L.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 octobre 2010

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON

DATE DU JUGEMENT : Le 9 février 2011

COMPARUTIONS :

Paul V. Lomic POUR LA DEMANDERESSE

Matthew Norwood POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ridout & Maybee LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, POUR LA DÉFENDERESSE
S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)