



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

Référence : 2014 COMC 191
Date de la décision : 2014-09-07
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Keyser Mason Ball, LLP, visant l'enregistrement n° LMC393,144 de la marque de commerce VISIBLE YOUTH au nom de Enhance Skin Products Inc.

[1] Le 18 décembre 2012, à la demande de Keyser Mason Ball, LLP (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 Enhance Skin Products Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC393,144 de la marque de commerce VISIBLE YOUTH (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Substances pharmaceutiques et cosmétiques, nommément produits pour soins de la peau faits à base de préparations comprenant de l'acide hyaluronique, nommément liquide que l'on applique sur la peau pour le traitement des rides.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises décrites 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 de

commerce a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 18 décembre 2009 au 18 décembre 2012.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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.

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit du D^r Samuel Asculai, président et agent scientifique en chef de la Propriétaire, souscrit le 14 mars 2013. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

[6] Dans son affidavit, le D^r Asculai atteste que la Propriétaire est une société du Nevada – ayant des bureaux administratifs à Toronto, en Ontario – qui met au point, commercialise et vend des produits cosmétiques pour les soins de la peau. Il affirme que les produits pour les soins de la peau [TRADUCTION] « annoncés, offerts en vente et vendus au Canada ... au 18 décembre 2012 » en liaison avec la Marque étaient les suivants [TRADUCTION] : formule revitalisante pour la peau, nettoyant, gel contour des yeux, hydratant, complexe réparateur et complexe réparateur renfermant 3 % de lidocaïne. Il atteste que chacun de ces produits VISIBLE YOUTH pour les soins de la peau renferme de l'acide hyaluronique, un liquide [TRADUCTION] « que l'on applique sur la peau pour le traitement des rides ».

[7] Le D^r Asculai joint 35 pièces à son affidavit, dont bon nombre sont non pertinentes, comme elles ne se rapportent pas au marché canadien ou ne représentent que du matériel publicitaire qui ne démontre pas l'emploi en liaison avec les marchandises conformément à l'article 4(1) de la Loi. Je mettrai donc l'accent sur les parties de l'affidavit et sur les pièces qui sont pertinentes pour établir l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente au sens de l'article 4(1).

[8] Le D^f Asculai explique que les produits VISIBLE YOUTH pour les soins de la peau ont été offerts en vente au Canada sur le site Web *www.visibleyouth.com* de la Propriétaire, dans les bureaux de Toronto de la Propriétaire et par l'entremise de distributeurs canadiens, et qu'ils ont fait l'objet d'une promotion grâce à la distribution d'échantillons aux clients, aux clients potentiels, aux distributeurs et aux médecins.

[9] Le D^f Asculai décrit en détail ses efforts de promotion et de distribution d'échantillons de produits et énumère le nom de plusieurs personnes à qui des échantillons des produits VISIBLE YOUTH de la Propriétaire ont été distribués en 2011 et en 2012. Il explique que, dans le domaine des produits cosmétiques, des échantillons de produits sont distribués aux médecins, dont les dermatologues, et aux clients et distributeurs potentiels en vue de créer de nouveaux marchés. Il atteste également que la Propriétaire a distribué environ deux cents échantillons des produits VISIBLE YOUTH au Canada et des centaines d'autres aux États-Unis au cours de la période pertinente.

[10] La Partie requérante souligne que, malgré les [TRADUCTION] « millions de dollars » de dépenses allégués de la Propriétaire dans la mise au point, la fabrication et la promotion des produits VISIBLE YOUTH suivant l'acquisition de la Marque par la Propriétaire en 2007, celle-ci fournit peu d'éléments de preuve de ventes subséquentes. En fait, le D^f Asculai témoigne de difficultés à vendre les produits pour les soins de la peau VISIBLE YOUTH de la Propriétaire en raison de la récession mondiale et des conditions changeantes du marché au cours de la période pertinente. Selon le D^f Asculai, les conditions défavorables du marché ont amené la Propriétaire à établir une nouvelle politique d'établissement des prix relative à ses produits, bien que l'affidavit ne précise pas clairement à quel moment cela est survenu. Même à des prix réduits, le D^f Asculai atteste que les produits de la Propriétaire n'étaient pas des produits pour la peau bon marché, dont le prix allait de 14,95 \$ à 135 \$.

[11] Néanmoins, la Propriétaire a fourni des preuves de ventes qui ont été faites au cours de la période pertinente dans les Pièces 17 et 18 jointes à l'affidavit du D^f Asculai. La Pièce 17 consiste en une facture émise par la Propriétaire à l'intention de son distributeur Nutratec Life Sciences, Inc. de Scarborough, en Ontario, pour la vente d'une formule pour la peau, de gel contour des yeux, d'hydratant et de produits nettoyants VISIBLE YOUTH. Bien que deux de ces

produits soient facturés comme des échantillons, 60 unités de la [TRADUCTION] « formule revitalisante pour la peau » et 12 unités de [TRADUCTION] « gel contour des yeux » sont facturées pour des montants de 1 470 \$ et de 251,40 \$ respectivement. La facture indique que le paiement a été fait le 6 octobre 2010.

[12] De même, la Pièce 18 consiste en un bon de commande d'un distributeur de l'Ontario, Ronco, daté du 14 janvier 2011 et se rapportant à 144 emballages/boîtes de nettoyant, de lotion revitalisante, de gel contour des yeux et d'hydratant, s'élevant à 1281,60 \$. Le D^r Asculai atteste que les marchandises ont été expédiées et livrées à Ronco par la Propriétaire.

Emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[13] En ce qui concerne la façon dont la Marque était présentée sur les marchandises au cours de la période pertinente, le D^r Asculai joint à son affidavit les Pièces 4(A-E), 5(A-E) et 6(A-F), qui se composent d'emballages de produits, de fiches signalétiques placées dans des boîtes de produits et de photographies des marchandises. Il fournit également des extraits de publicités (Pièce 7) et des imprimés tirés du site Web de la Propriétaire (Pièce 8) qui illustrent les produits. Le spécimen d'emballage illustré dans la Pièce 4D est en partie reproduit ci-dessous :



[14] La Partie requérante soutient que la Marque n'est pas présentée telle qu'elle est enregistrée, [TRADUCTION] « sous la forme de la simple marque nominale VISIBLE YOUTH sans élément graphique ». Elle fait valoir que [TRADUCTION] « VISIBLE YOUTH figure toujours à l'intérieur d'un logo et également accompagné du nom du produit » et explique que VISIBLE YOUTH est [TRADUCTION] « coincé » entre une image et deux lignes horizontales qui intègrent les trois lignes de texte suivantes [TRADUCTION] : VISIBLE YOUTH (jeunesse apparente) / HYALURONAN (hyaluronane) / It's the Molecule! (Tout est dans la molécule!).

[15] Malgré les observations de la Partie requérante, il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées simultanément sur des emballages dans la mesure où elles ne sont pas combinées de façon à rendre indifférenciables les marques individuelles [voir *AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst.), p. 272; et *Philip Morris Products SA c. Marlboro Canada Ltd* (2010), 90 CPR (4th) 1 (CF), au paragraphe 217]. En l'espèce, la Marque est clairement visible sur tous les emballages, les fiches signalétiques et les photographies des produits présentés en pièce. En réalité, la Marque est généralement présentée dans la police de caractères la plus grosse sur l'emballage des produits et, à la première impression, elle semble être la marque de commerce principale qui est apposée sur les produits. La Marque est toujours suivie du symbole de marque de commerce (^{MC}), tout comme la marque figurative de silhouette et les autres marques nominales figurant sur les emballages. Ainsi, il apparaît clairement que la Marque est employée comme marque de commerce distincte, indépendamment des autres marques de commerce figurant sur les emballages.

Emploi de la Marque en liaison avec les marchandises

[16] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas produit de preuve [TRADUCTION] « claire ou convaincante » d'activité commerciale au Canada. Elle fait valoir que la preuve de la Propriétaire se compose principalement d'information sur les activités promotionnelles et la commercialisation des produits et qu'il n'y a pas eu de ventes commerciales de produits arborant la Marque. De plus, elle soutient que la distribution d'échantillons ne constitue pas un emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce pour des produits cosmétiques.

[17] En réponse, la Propriétaire soutient que la distribution d'échantillons de produits gratuits aux grossistes et aux détaillants peut constituer un emploi d'une marque de commerce en vertu de l'article 4(1). Elle fait valoir que la distribution d'échantillons et les [TRADUCTION] « ventes à coût nul » des produits cosmétiques arborant la Marque ont entraîné le transfert de la propriété et de la possession des marchandises arborant la Marque dans la pratique normale du commerce.

[18] En général, la distribution gratuite d'échantillons arborant une marque de commerce ne constitue pas un emploi de cette marque de commerce dans la pratique normale du commerce, sauf dans certaines circonstances [voir, par exemple, *ConAgra Foods, Inc c. Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1^{re} inst.), affaire dans laquelle la distribution d'échantillons

gratuits a été considérée comme une étape courante de la pratique normale du commerce dans l'industrie lorsque le propriétaire de la marque de commerce cherchait à créer un nouveau marché]. La jurisprudence appuie la position selon laquelle la distribution gratuite d'un produit peut constituer un « emploi » en vertu de l'article 4(1) de la Loi si cette distribution est faite en vue de réaliser des ventes du produit [voir 88766 *Canada Inc c. Spinnakers Brew Pub, Inc* (2005), 48 CPR (4th) 70 (COMC)].

[19] En tout état de cause, comme je l'ai déjà souligné, le Dr Asculai atteste la réalisation de ventes des produits VISIBLE YOUTH pour les soins de la peau à des distributeurs canadiens au cours de la période pertinente et joint les Pièces 17 et 18 susmentionnées. La Partie requérante met en doute la pertinence de la Pièce 18 comme elle ne mentionne ni la Propriétaire ni la Marque. Cependant, le Dr Asculai atteste la pertinence du document et confirme que les 144 emballages/boîtes de ses produits VISIBLE YOUTH inscrits ont été expédiés et livrés à Ronco par la Propriétaire.

[20] La Partie requérante soutient également que les factures ne suffisent pas à démontrer des ventes dans la pratique normale du commerce et mentionne dans ses observations écrites des renseignements tirés des [TRADUCTION] « rapports financiers accessibles au public » de la Propriétaire. De l'avis de la Partie requérante, ces renseignements, s'ils étaient admis en preuve, laisseraient planer un doute quant à la question de savoir si la Propriétaire est une entreprise fonctionnelle. Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée de la mention de ces renseignements par la Partie requérante, comme l'article 45 de la Loi ne permet pas au registraire de tenir compte d'éléments de preuve présentés par une partie requérante.

[21] Enfin, la Partie requérante fait valoir que les [TRADUCTION] « millions de dollars » de dépenses de la Propriétaire dans la mise au point des produits et l'absence de ventes commerciales subséquentes importantes sont incompatibles avec la pratique normale du commerce dans l'industrie des produits cosmétiques. La Partie requérante explique que la vente de produits cosmétiques se caractérise généralement par de grands volumes de ventes et par la création de multiples documents vérifiables démontrant les ventes, comme des registres de transactions issus des comptes de ventes en ligne et des reçus de services de messagerie.

[22] Cependant, dans le cadre de cette procédure, il n'est pas nécessaire d'avoir un volume de ventes particulier, comme le laisse entendre la Partie requérante, pour établir l'« emploi » d'une marque de commerce. Si la Cour fédérale a affirmé que [TRADUCTION] « les ventes qui ont été considérées comme des ventes "symboliques", des ventes à des sociétés liées, la livraison gratuite d'échantillons et les transferts *pro forma* ne satisfont pas à l'exigence selon laquelle la vente doit être conclue "dans la pratique normale du commerce" », elle a également affirmé que [TRADUCTION] « la Loi n'impose pas d'exigences au sujet de la durée ou de l'importance de l'emploi des marques de commerce » [*JC Penney Co c. Gaberdine Clothing Co* (2001), 16 CPR (4th) 151 (CF 1^{re} inst.), au paragraphe 92]. En effet, la preuve d'une seule vente effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire à établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises. Dans la décision *Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst.), la Cour fédérale a affirmé que [TRADUCTION] « la preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce » [p. 293].

[23] De plus, dans *Manhattan Industries Inc c. Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst.), la Cour fédérale a expliqué que [TRADUCTION] « l'article 4 envisage la pratique normale du commerce comme commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et(ou) un détaillant » [au paragraphe 39]. Dans le même paragraphe, la Cour a conclu que [TRADUCTION] « l'emploi entre le détaillant et le public profite au fabricant et constitue un emploi au Canada... si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela constitue un "usage" ou un "emploi" au sens de l'article 4 ».

[24] En l'espèce, le volume des produits vendus et les prix totaux facturés ne sont pas négligeables, comme en témoignent les Pièces 17 et 18. Rien dans les pièces ne laisserait croire que les ventes ont été fabriquées, étaient symboliques ou représentaient des transferts *pro forma*. Si elles ne sont pas faites à un consommateur final, la vente et la livraison à un distributeur au Canada représentent une partie de la chaîne de transactions envisagée par l'article 4 de la Loi, comme il en a été question dans *Manhattan Industries*.

[25] Bien que la preuve en l'espèce ne soit ni parfaite ni accablante, il est bien établi que la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [voir *Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. En l'espèce, compte tenu de la preuve dans son ensemble, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[26] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.