

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SECRET PLEASURES
N^o D'ENREGISTREMENT : LMC 464,702

Le 10 novembre 1999, à la demande de Warnaco Inc., le registraire a transmis un avis selon l'article 45 à Origins Natural Resources Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique.

L'enregistrement de la marque de commerce SECRET PLEASURES vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

- 1) huiles essentielles à usage personnel et pour la fabrication des parfums.
- 2) huiles essentielles dégageant un arôme sous la chaleur, à usage non médicinal.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, un affidavit de Lesley A. Moradian ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit. Une audience avait été demandée, mais les parties ont retiré leur demande.

Dans son affidavit, Lesley A. Moradian, secrétaire adjointe de la société titulaire, déclare qu'à sa connaissance et après examen des registres de la société en sa possession et sous son contrôle, elle est au courant des questions reliées à son témoignage. Elle indique que la titulaire est un fabricant, distributeur et vendeur d'une large gamme de produits. Elle emploie la marque de commerce SECRET PLEASURES au Canada en liaison avec des huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie en général, ce qui comprend notamment la production d'arômes qui créent une ambiance. Elle explique que les huiles essentielles SECRET PLEASURES se trouvent sous forme d'huile de massage, de gel et d'huile d'INHALATIONS. Elle allègue clairement que la titulaire a employé la marque de commerce au Canada au moins depuis 1994 en liaison avec des huiles essentielles sous forme d'huile de massage, depuis février 1995 en liaison avec des huiles sous forme de gel et depuis 1996 en liaison avec des huiles d'INHALATIONS. Elle explique qu'INHALATIONS est une ligne de produits de la déposante qui s'utilise dans les diffuseurs et qui comprend l'arôme SECRET PLEASURES.

Elle indique que la marque de commerce SECRET PLEASURES figure sur les contenants d'huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie sous forme d'huile de massage, de gel et d'huile d'INHALATIONS. À la pièce A, elle présente une photocopie représentant des contenants d'huile de massage, d'huile en gel et d'huile d'INHALATIONS portant la marque de

commerce. Elle indique clairement que ces contenants représentent les contenants employés au cours de la période pertinente. À la pièce B, elle fournit une photocopie du relevé récapitulatif des ventes d'huiles essentielles SECRET PLEASURES correspondant aux marchandises vendues et postées à des clients canadiens en 1997 et 1998.

Elle indique ensuite que les produits sont vendus aux États-Unis aux comptoirs ORIGINS des grands magasins, dans les magasins de détail ORIGINS, par catalogue et sur le site Web ORIGINS à l'adresse www.origins.com. Elle ajoute que tous les produits ORIGINS, dont SECRET PLEASURES, sont offerts au Canada par commande postale adressée aux États-Unis depuis environ 1991, et par le site Web depuis juillet 1999. À la pièce C, elle fournit une sortie d'imprimante de la page d'accueil d'ORIGINS indiquant que sa société expédie des produits au Canada.

Elle mentionne que sa société distribue au Canada et aux États-Unis un catalogue de ses produits ORIGINS pour les soins de la peau, les soins corporels et l'aromathérapie, comportant notamment les produits SECRET PLEASURES, et que ces produits peuvent être commandés par la poste ou au numéro 800 figurant au catalogue. Elle déclare qu'environ 150 000 exemplaires du catalogue ont été postés à des clients aux États-Unis et au Canada. Elle conclut en affirmant que jusqu'à maintenant, les ventes au Canada de produits portant la marque de commerce SECRET PLEASURES ont été limitées par le fait qu'il n'y a pas encore de magasins de détail ORIGINS ni de comptoirs ORIGINS dans les grands magasins du Canada. Néanmoins, les produits ORIGINS

y comptent des acheteurs fidèles et on y a effectué des ventes par les autres circuits de distribution, tels que les commandes postales et l'Internet.

La partie requérante fait valoir que l'affidavit est vague et ambigu au sujet de la personne qui a employé la marque de commerce, de la date d'emploi et des marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce a été employée et que ces ambiguïtés doivent être interprétées contre la déposante. Elle soutient que l'affidavit Moradian contient une seule simple allégation d'emploi de la marque de commerce pour la période pertinente, que l'allégation concerne seulement les [TRADUCTION] « huiles essentielles à usage personnel » et ne spécifie pas par qui la marque a été employée au cours de la période pertinente. S'agissant du [TRADUCTION] « relevé récapitulatif des ventes » fourni à la pièce B, elle fait valoir qu'il n'y a pas de preuve qu'il s'agit d'un relevé tenu dans la pratique habituelle et normale du commerce de la déposante et que cette pièce ne constitue pas un document admissible en vertu de l'article 30 de la Loi sur la preuve au Canada. Elle ajoute que dans l'hypothèse contraire, cette pièce n'établit pas l'emploi de la marque de commerce au Canada. Dans l'hypothèse la plus favorable, elle n'établit que la « vente » aux États-Unis et l'« expédition par la poste » des États-Unis de certains produits portant la marque de commerce. En outre, cette preuve est ambiguë en ce qui a trait à l'usage prévu des huiles essentielles visées au paragraphe 6 de l'affidavit et à la pièce B. La requérante déclare que cette preuve, placée en regard de la simple allégation d'emploi de l'affidavit (paragraphe 4), permettrait tout au plus de conclure que les huiles essentielles étaient seulement « à usage personnel ».

La titulaire, par contre, fait valoir que M^{me} Moradian a clairement déclaré que la marque de commerce est employée au Canada par ORIGINS en liaison avec des huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie en général et que les huiles essentielles SECRET PLEASURES sont offertes sous forme d'huile de massage, de gel et d'huile d'INHALATIONS. Elle soutient que selon ce qui est illustré et exposé au paragraphe 4 et à la pièce D de l'affidavit, l'huile destinée aux INHALATIONS est utilisée dans des diffuseurs d'aromathérapie, pour fabriquer un parfum ou pour produire un arôme (paragraphe 4 et pièce D). Elle ajoute que chaque déclaration de l'affidavit doit être considérée en relation avec toutes les autres déclarations et avec la preuve documentaire.

Je reconnais que l'affidavit de M^{me} Moradian comporte des lacunes et que M^{me} Moradian aurait pu être plus précise, mais je ne conviens pas qu'il est rempli de déclarations imprécises, vagues et ambiguës.

D'après les éléments de preuve fournis, en particulier les paragraphes 5 et 6 ainsi que les pièces A, B et D, il semble que la marque de commerce était employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises désignées comme [TRADUCTION] « huiles essentielles à usage personnel » et [TRADUCTION] « huiles essentielles dégageant un arôme sous la chaleur, à usage non médicinal ».

La preuve établit clairement que la marque de commerce figure sur les contenants des marchandises et M^{me} Moradian a clairement indiqué que les contenants sur la photocopie

représentent l'emploi courant et passé de la marque de commerce au Canada au cours de la période allant du 10 novembre 1996 au 10 novembre 1999.

Je suis disposée à accepter que les huiles essentielles sous forme d'huile et sous forme de gel constituent des « huiles essentielles à usage personnel » et, sur la foi de la pièce D, que les huiles essentielles sous forme d'INHALATIONS constituent des [TRADUCTION] « huiles essentielles dégageant un arôme sous la chaleur, à usage non médicinal », la pièce D établissant clairement que les huiles désignées comme des huiles sous forme d'INHALATIONS peuvent être chauffées dans un diffuseur pour produire un arôme.

Je relève que dans le plaidoyer écrit, l'agent de la déposante a fait valoir que les marchandises enregistrées sous la mention [TRADUCTION] « huiles essentielles pour la fabrication des parfums » étaient les mêmes que les [TRADUCTION] « huiles essentielles dégageant un arôme sous la chaleur, à usage non médicinal », mais je ne suis pas prête à accepter un tel raisonnement. Si les marchandises sont identiques, la description de l'enregistrement aurait dû être identique.

S'agissant des ventes au Canada au cours de la période pertinente des marchandises [TRADUCTION] « huiles essentielles à usage personnel » et [TRADUCTION] « huiles essentielles dégageant un arôme sous la chaleur », je suis disposée à admettre que le relevé récapitulatif des ventes confirme qu'il y a eu des envois de ces marchandises au Canada. Au paragraphe 7 de l'affidavit, il est indiqué que tous les produits ORIGINS, y compris les produits SECRET PLEASURES, ont été offerts par voie de commande postale des États-Unis au Canada et sont

offert depuis juillet 1999 sur le site Web d'ORIGINS. M^{me} Moradian a également indiqué que sa société distribue au Canada et aux États-Unis un catalogue dont environ 150 000 exemplaires ont été postés à des clients aux États-Unis et au Canada. Elle a précisé que les produits peuvent être commandés par la poste ou en appelant le numéro 800 figurant au catalogue. Bien qu'elle n'ait pas clairement indiqué à quel moment le catalogue a été posté aux clients canadiens, je suis disposée à déduire de l'ensemble de la preuve, et particulièrement du paragraphe 7 où elle déclare que les produits, notamment les produits SECRET PLEASURES, ont été offerts par voie de commande postale des États-Unis au Canada depuis 1991, qu'une partie des catalogues auraient vraisemblablement été distribués au cours de la période pertinente et que des marchandises auraient été commandées au cours de cette période. À cet égard, je note qu'au paragraphe 9 de l'affidavit, M^{me} Moradian a clairement allégué qu'il y a eu des ventes, en nombre limité sans doute, par voie de commande postale et par l'Internet.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être modifié de telle sorte que l'état déclaratif des marchandises se lise comme suit : « 1) huiles essentielles à usage personnel; 2) huiles essentielles dégageant un arôme sous la chaleur, à usage non médicinal ».

L'enregistrement portant le n° LMC 464,702 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU 30 OCTOBRE 2001.

D. Savard
Agent d'audience principal
Section de l'article 45