



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

Référence : 2010 COMC 58
Date de la Décision : 2010-04-27

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : RUMOURS
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC530905

[1] Le 25 avril 2007, à la demande de Jeanne Lanvin (une société anonyme) (la « partie requérante »), le registraire a transmis 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 Lander Co. Canada Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée. Après la publication de l'avis, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a enregistré le 25 octobre 2007 un changement de dénomination prenant effet le 11 juin 2007 de Lander Co. Canada Limited (« Lander ») à Ascendia Brands (Canada) Ltd. (l'« inscrivante »).

[2] La marque de commerce RUMOURS (la « Marque ») est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, shampooings revitalisants, après-shampooing, solutions permanentes, brillantines, shampooings neutralisants, lotions de mise en plis, shampooings antipelliculaires, gels coiffants, crèmes coiffantes, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires et solutions permanentes; cosmétiques, articles de toilette et produits hygiéniques, nommément lotions pour la peau, savons, eaux de toilette, eaux de Cologne, parfums, poudre de bain, bains moussants, crèmes bain de lait, huiles après-bain, poudres de bain, poudres de talc, mousses pour le bain, gels pour le bain, perles de bain, fragrances pour le bain, aérosols pour le corps, huiles essentielles, lotions solaires, crèmes solaires, écrans solaires, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, démaquillants, astringents, hydratants, shampooings pour le corps, huiles pour bébés, poudre pour bébés, lotions pour bébés, savons pour

bébés, eaux de toilette, sels de bain, poudres faciales, crèmes évanescents, crèmes de massage, crèmes pour les muscles, démaquillants et crèmes nettoyantes, crèmes décolorantes, crèmes pour les cils, crèmes épilatoires, extracteurs de comédons, toniques capillaires, apprêts capillaires liquides, eaux pour les peaux, crèmes enlève-cuticules, nettoyants hygiéniques personnels pour les hommes et pour les femmes, nommément savons et désodorisants, antisudorifiques, rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons à paupières, fonds de teint, fards à cils, fards à joues, eye-liner, lotions après-rasage, eaux de Cologne après-rasage, hydratants après-rasage, crèmes à raser, baumes après-rasage, désodorisants en bâton, baumes hydratants, crèmes pour la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, maquillage liquide et en crème, tonifiants, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, produits démaquillants, antfrisants médicamenteux et non médicamenteux, vaseline, pâte dentifrice, poudres dentifrices, brosses à dents, dentifrices, rince-bouche, soie dentaire, produits de nettoyage pour les dents et pour prothèses dentaires et produits adhésifs pour prothèses dentaires.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou 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 l'espèce, la période pertinente cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 25 avril 2004 au 25 avril 2007 (la « période pertinente »).

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3)

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.

[...]

(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.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Cindy Pierre, souscrit le 5 octobre 2007, accompagné des pièces « A » à « D » (l'« affidavit de Mme Pierre »), ainsi qu'un affidavit additionnel de Mme Pierre, souscrit le 1^{er} novembre 2007, accompagné de la pièce « A » (l'« affidavit additionnel de Mme Pierre »).

Mme Pierre déclare qu'elle travaille chez Lander depuis 1991 et qu'elle occupe le poste de coordonnatrice du marketing auprès de l'inscrivante depuis le mois de juin 2007. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* C.P.R. (3d) (C.F. 1^{re} inst.), à la page 480], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve, il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement.

[7] Au début de son affidavit, Mme Pierre explique qu'après la fusion de Lander et de l'inscrivante le ou vers le 11 juin 2007, l'inscrivante a effectué un certain nombre de changements de dénomination à l'égard de certains enregistrements de marques de commerce dont Lander était alors propriétaire, y compris l'enregistrement en cause. À l'appui de ces déclarations, il a été déposé comme pièces « A » et « B » une copie du rapport sur le profil de la société obtenu du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l'Ontario décrivant la fusion ainsi qu'une copie de la lettre adressée à

l'Office de propriété intellectuelle du Canada demandant l'enregistrement de la nouvelle dénomination du propriétaire.

[8] En ce qui a trait à la façon dont la marque de commerce est employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, il a été déposé comme pièce « C » jointe à l'affidavit de Mme Pierre des photographies de spécimens représentatifs d'articles de toilette et de produits hygiéniques accompagnés d'agrandissements d'étiquettes bilingues apposés sur le devant et l'arrière de ces produits. Je souligne que la Marque est en évidence sur l'étiquette apposée sur le devant des articles illustrés. Les photographies montrent les produits suivants : « mousse pour le bain », « 3 en 1, bains moussants/gels pour la douche/shampooings », « nettoyants du corps » et « crème pour la peau ». Mme Pierre ajoute que tous les produits fabriqués, distribués et vendus par Lander [TRADUCTION] « étaient étiquetés tels qu'illustrés [...] dans la pièce C ».

[9] La partie requérante a fait valoir que l'inscrivante n'avait pas indiqué si ces photographies représentaient les marchandises vendues *pendant la période pertinente*. Ayant à l'esprit les déclarations de l'auteur de l'affidavit concernant la vente par Lander de nombreux produits RUMOURS au Canada depuis l'an 2000 et de six produits bien précis pendant la période pertinente (aux paragraphes 8 et 11 de l'affidavit de Mme Pierre), rien dans la preuve ne laisse croire que la déclaration de Mme Pierre selon laquelle [TRADUCTION] « tous les produits RUMOURS fabriqués, distribués et vendus par Lander étaient étiquetés tels qu'ils apparaissaient sur les étiquettes des produits les représentant dans la pièce C » excluait les produits vendus pendant la période pertinente. Après examen des photographies et des déclarations de l'auteur de l'affidavit, je suis convaincue que la Marque était employée en liaison avec les articles de toilette et produits hygiéniques vendus par Lander de la façon illustrée par la pièce « C » pendant la période pertinente.

[10] En ce qui concerne les ventes dans la pratique normale du commerce au Canada, Mme Pierre a expliqué qu'au cours de la dernière décennie, [TRADUCTION] « Lander a exercé des activités de fabrication et de distribution d'une grande variété d'articles de

toilette et de produits hygiéniques, et des activités de vente auprès de détaillants qui, de leur côté, ont vendu ces produits aux consommateurs dans le public ». De plus, comme nous l'avons constaté précédemment, l'auteur de l'affidavit certifie que depuis l'an 2000, [TRADUCTION] « Lander a sans relâche fabriqué, emballé, distribué et vendu la ligne RUMOURS d'articles de toilette et produits hygiéniques au Canada ». En ce qui concerne le type d'articles de toilette et de produits hygiéniques vendus pendant la période pertinente, Mme Pierre affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

Pendant la période de trois ans précédant le 25 avril 2007, Lander a distribué et vendu les produits RUMOURS suivants :

Produits de soins capillaires, nommément shampooings;
articles de toilette et produits hygiéniques, nommément
bains moussants, mousses pour le bain, gels pour le bain,
crèmes pour la peau, shampooings pour le corps.

(Au paragraphe 11 de l'affidavit de Mme Pierre)

[11] Au soutien de ce qui précède, des chiffres de vente approximatifs pour la période du 31 mars 2006 au 31 mars 2007 pour chacune des six marchandises susmentionnées sont reproduits dans le tableau 1 de l'affidavit de Mme Pierre. De plus, une copie du « *SKU RATIONALIZATION report* » daté du 28 août 2007 illustrant [TRADUCTION] « les ventes de produits RUMOURS à Wal-Mart Canada pour l'exercice financier 2007 » est produit comme pièce « A » de l'affidavit additionnel de Mme Pierre. Bien que la plupart des articles figurant dans le rapport soient désignés par des acronymes (sauf quant à l'inscription [TRADUCTION] « NETTOYEURS POUR CORPS (SPA) RUMOURS »), compte tenu des photographies examinées précédemment et de la déclaration de Mme Pierre concernant les types de produits vendus pendant la période pertinente, je conclus que les articles décrits comme « RUMOURS 3IN1 » représentent les « 3 en 1, bains moussants/gels pour la douche/shampooings » et que ceux décrits comme « RUMOUS F/B » représentent la « mousse pour le bain ».

[12] À cet égard, la partie requérante a soulevé de nombreuses questions concernant la preuve de l'inscrivante. En premier lieu, elle a soutenu que l'auteur de l'affidavit n'avait pas réussi à préciser si ces ventes avaient été réalisées au Canada. Une déclaration en ce

sens aurait certes été utile, mais compte tenu que la preuve doit être prise dans son ensemble, je conclus qu'il est raisonnable d'inférer qu'un manufacturier canadien qui, pendant la dernière décennie, a vendu une grande variété d'articles de toilette et de produits hygiéniques portant des étiquettes bilingues à des détaillants au Canada, dont à Wal-Mart Canada pendant la période pertinente, a vendu *au Canada* les six produits nommément énumérés par l'auteur de l'affidavit.

[13] Deuxièmement, la partie requérante a soutenu que le « *SKU RATIONALIZATION report* » ne devrait pas être pris en compte parce qu'il avait été élaboré après la période pertinente et parce que la simple mention de Wal-Mart Canada dans le rapport ne prouve en rien que des ventes ont été réalisées. Comme l'a expliqué Mme Pierre, le rapport fournit seulement des chiffres de vente de plusieurs produits RUMOURS à Wal-Mart Canada pendant l'exercice financier 2007. Il ne prétend pas être une facture établie pendant la période pertinente. Bien que la partie requérante ait laissé entendre que l'inscrivante aurait dû fournir plusieurs factures représentatives, il est bien établi qu'un genre de preuve particulier n'est pas requis pour établir l'emploi d'une marque de commerce et des factures ne sont habituellement pas nécessaires pour prouver des ventes dans le cadre des présentes procédures [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)].

[14] Troisièmement, la partie requérante était d'avis que la vente d'un produit décrit comme [TRADUCTION] « trois en un bulles pour le bain, gels pour la douche et shampooings RUMOURS » ne peut établir l'emploi de la Marque en liaison avec trois marchandises différentes. De son côté, l'inscrivante a soutenu que la question de [TRADUCTION] « savoir si la formulation de l'enregistrement exprime ou définit de façon adéquate les droits de l'inscrivante » n'est pas une question qu'il s'agit de trancher dans le cadre des présentes procédures; elle a cité les affaires *Ridout & Maybee s.r.l. c. Omega SA* (2005), 4 C.P.R. (4th) 18 (C.A.F.), et *Renaud Cointreau & Cie. c. Cordon Bleu International Ltd.* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.). Je remarque que les bouteilles que montrent les photographies jointes comme pièce « C » portent des étiquettes avec la mention « 3 en 1, bains moussants/gels pour la douche/shampooings »; comme cet article

précis était vendu aux détaillants et aux consommateurs dans le public comme trois produits différents en une seule bouteille, je suis convaincue en l'instance que la preuve est compatible avec la démonstration de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « bulles pour le bain », des « gels pour la douche » et du « shampooing ».

[15] En conséquence, ayant présent à l'esprit le principe selon lequel « il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif des marchandises » [*Levi Strauss & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 51 C.P.R. (4th) 434 (C.F. 1^{re} inst.)] et compte tenu de la déclaration concernant les ventes de Mme Pierre pendant la période pertinente, je suis disposée à accepter les produits illustrés par la pièce « C » de l'affidavit de Pierre comme des « mousses pour le bain », « 3 en 1, bains moussants/gels pour la douche/shampooings », « nettoyeurs pour le corps » et « crèmes pour la peau » comme compatibles avec la démonstration de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises décrites dans l'enregistrement, soit « mousses pour le bain », « bains moussants », « shampooings pour le corps », « shampooing », « gels pour le bain » et « crèmes pour le corps ».

[16] En ce qui concerne les autres marchandises enregistrées à l'égard desquelles aucune preuve n'a été fournie, citant l'affaire *Saks & Co. c. Registraire des marques de commerce et al.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.), l'inscrivante semble faire valoir qu'étant donné la preuve démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec « plusieurs des marchandises » comprises dans « la vaste catégorie » des produits capillaires, cosmétiques, articles de toilettes et produits hygiéniques, l'enregistrement devrait être confirmé à l'égard de toutes les marchandises visées par l'enregistrement. En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Dans l'affaire *Saks*, le juge a examiné le fardeau déraisonnable que créait l'obligation de présenter *une preuve directe ou documentaire* à l'égard de chacune des marchandises comprises dans les vingt-huit catégories distinctes. En l'espèce, non seulement n'y a-t-il pas de preuve directe ou documentaire d'emploi au-delà des six marchandises dont il a été fait état précédemment, mais il n'y a également pas de déclaration confirmant l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement. En réalité, Mme Pierre déclare précisément

que seulement six produits ont été vendus pendant la période pertinente; la preuve est totalement muette en ce qui concerne les quelque quatre-vingt-dix autres marchandises visées par l'enregistrement. Dans ces circonstances, il n'y a strictement aucun fondement factuel suffisant pour inférer un tel emploi de toutes les marchandises décrites dans l'enregistrement. En conséquence, étant donné qu'aucune preuve d'emploi n'a été présentée pour les autres marchandises, et qu'aucune circonstance spéciale n'a été invoquée pour justifier le non-emploi, il y aurait lieu de radier ces marchandises de l'enregistrement.

[17] Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis convaincue de l'emploi de la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec les marchandises suivantes « produits de soins capillaires, nommément shampooings » et « cosmétiques, articles de toilette et produits hygiéniques, nommément bains moussants, mousses pour le bain, gels pour le bain, crèmes pour la peau, shampooings pour le corps ». En conséquence, conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC530905 concernant la marque de commerce RUMOURS sera modifié pour en radier les marchandises suivantes, conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 :

[...], revitalisants, shampooings revitalisants, après-shampooing, solutions permanentes, brillantines, shampooings neutralisants, lotions de mise en plis, shampooings antipelliculaires, gels coiffants, crèmes coiffantes, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires et solutions permanentes; [...], lotions pour la peau, savons, eaux de toilette, eaux de Cologne, parfums, poudre de bain, [...], crèmes bain de lait, huiles après-bain, poudres de bain, poudres de talc, [...], perles de bain, fragrances pour le bain, aérosols pour le corps, huiles essentielles, lotions solaires, crèmes solaires, écrans solaires, [...], lotions pour la peau, démaquillants, astringents, hydratants, [...], huiles pour bébés, poudre pour bébés, lotions pour bébés, savons pour bébés, eaux de toilette, sels de bain, poudres faciales, crèmes évanescences, crèmes de massage, crèmes pour les muscles, démaquillants et crèmes nettoyantes, crèmes décolorantes, crèmes pour les cils, crèmes épilatoires, extracteurs de comédons, toniques capillaires, apprêts capillaires liquides, eaux pour les peaux, crèmes enlève-cuticules, nettoyants hygiéniques personnels pour les hommes et pour les femmes, nommément savons et désodorisants, antisudorifiques, rouges

à lèvres, ombres à paupières, crayons à paupières, fonds de teint, fards à cils, fards à joues, eye-liner, lotions après-rasage, eaux de Cologne après-rasage, hydratants après-rasage, crèmes à raser, baumes après-rasage, désodorisants en bâton, baumes hydratants, crèmes pour la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, maquillage liquide et en crème, tonifiants, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, produits démaquillants, antfrisants médicamenteux et non médicamenteux, vaseline, pâte dentifrice, poudres dentifrices, brosses à dents, dentifrices, rince-bouche, soie dentaire, produits de nettoyage pour les dents et pour prothèses dentaires et produits adhésifs pour prothèses dentaires.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 27 AVRIL 2010.

P. Fung
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, LL.L.