

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : THE BARE ESSENTIALS  
ENREGISTREMENT N° LMC 488,772

À la demande de MM. Riches, McKenzie & Herbert LLP (la partie à la demande de qui l'avis a été donné), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le 30 janvier 2004, à Parissa Laboratories Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique (la titulaire de l'enregistrement).

La marque de commerce THE BARE ESSENTIALS est enregistrée pour un emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION] Produits dépilatoires, nommément, dépilatoire à la cire chaude, bandes pré-enduites de cire et dépilatoire à la cire froide liquide, dépilatoire à la cire tiède, dépilatoires, crème décolorante; préparations de beauté pour les cheveux et le corps, nommément accessoires dépilatoires, dépilatoires, cires dépilatoires, lotions, gels et crèmes, spatules d'application, bandes épilatoires, huiles post et pré-épilation, gels, lotions et crèmes, décolorants pour pâlir et décolorer les cheveux, huiles de massage, préparations en liquide, en crème, en gel ou en poudre pour la prévention des poils incarnés.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi de la marque va du 30 janvier 2001 au 30 janvier 2004.

La définition de l'emploi en liaison avec des marchandises figure au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

En réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a fourni l'affidavit de Fardad Moayeri, vice-président des Ventes et du Marketing chez Parissa Laboratories Inc. Par la suite, l'affidavit de Sharon Elliott, technicienne juridique chez Gowling Lafleur Henderson LLP, agents de la titulaire de l'enregistrement, a été produit pour corriger une erreur matérielle de l'affidavit Moayeri. L'affidavit Elliott vise à joindre un original du dépliant formant la pièce E de l'affidavit Moayeri; le symbole R suivant la marque THE BARE ESSENTIALS figure dans la pièce jointe à l'affidavit Elliott, mais semble retranché sur la copie jointe à l'affidavit Moayeri.

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des deux parties n'a demandé d'audience.

#### Les ventes au Canada dans la pratique normale du commerce

Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Moayeri déclare que la titulaire de l'enregistrement a employé la marque de commerce THE BARE ESSENTIALS de manière continue au Canada en liaison avec les marchandises depuis au moins 1987 et à un moment quelconque au cours de la période pertinente. M. Moayeri déclare que la titulaire de l'enregistrement a vendu et distribué chacune des marchandises visées par l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce THE BARE ESSENTIALS, au cours de la période pertinente, dans des épiceries, pharmacies et magasins à rayons.

Des échantillons de factures sont joints à titre de pièces C1 à C4. Ces factures portent des dates tombant dans la période pertinente et visent des ventes au Canada, à Zellers, London Drugs Ltd. et Pharmasave. Les marchandises visées par ces factures sont les suivantes : [TRADUCTION] « présentoir au sol », « bandes de cire » « cire tiède », « sucre pour le visage et le corps », « cire froide », « cire chaude », « bandes épilatoires pour le visage », « bandes épilatoires pour le corps », « crème décolorante », « bandes épilatoires », « gel doux à la lavande », « gel doux au théier », « gants exfoliants », « huile d'azulène », « bandes épilatoires au théier pour hommes », « cire tiède au théier pour hommes », « sucre à la camomille pour le corps ».

Je suis convaincue, au vu de l'ensemble de l'affidavit, notamment des factures et des déclarations de M. Moayeri, qu'il y a eu des ventes au Canada dans la pratique normale du commerce des marchandises visées par l'enregistrement.

#### L'emploi de la marque de commerce

Le paragraphe 6 de l'affidavit Moayeri donne une description du mode d'emploi de la marque de commerce. La marque de commerce ne figure pas sur les marchandises ni sur leur emballage ni sur les factures produites à titre de pièces C1 à C4; cependant, l'auteur de l'affidavit affirme que la marque de commerce, THE BARE ESSENTIALS, est affichée sur les présentoirs dans les commerces de détail, sur la documentation distribuée dans les points de vente avec les marchandises au moment de la vente et sur le site Web de la titulaire de l'enregistrement. Aux paragraphes 6 et 7, M. Moayeri déclare qu'environ 2 000 présentoirs ont été vendus à des détaillants au Canada pendant la période pertinente.

La pièce D est une photographie d'un présentoir de magasin courant déclaré essentiellement similaire à celui qui est vendu aux clients détaillants de la titulaire de l'enregistrement depuis au moins 1987. Je note que la marque de commerce THE BARE

ESSENTIALS apparaît clairement sur le présentoir immédiatement au-dessus des marchandises.

Selon le paragraphe 8 de l'affidavit Moayeri, les dépliants distribués aux points de vente accompagnent généralement les marchandises vendues dans les magasins de détail et le dépliant représenté à la pièce E, ou des dépliants essentiellement semblables, ont été distribués au Canada au cours de la période pertinente. M. Moayeri affirme que plus de vingt-cinq mille de ces dépliants ont été distribués aux détaillants au Canada pour qu'ils soient présentés à proximité des marchandises et distribués aux clients au cours de la période pertinente. Je note que la marque de commerce THE BARE ESSENTIALS figure le long de la partie supérieure du volet frontispice de la version anglaise du dépliant.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné fait valoir que les éléments de preuve de la titulaire de l'enregistrement n'établissent pas l'emploi sur les marchandises, la marque ne figurant pas sur les marchandises mêmes ou sur leur emballage. En outre, elle soutient que l'expression THE BARE ESSENTIALS a été employée comme marque de commerce pour annoncer des services ou comme slogan et qu'elle ne serait donc pas reconnue comme marque de commerce par le consommateur. Il est bien établi que la procédure prévue à l'article 45 est une procédure sommaire, visant à éliminer le « bois mort » du registre (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289; *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (n° 2) (1987), 17 C.P.R. (3d) 237). De plus, selon la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener* 12 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 89, il n'incombe pas au registraire, dans la procédure prévue à l'article 45, d'apprécier si l'expression THE BARE ESSENTIALS serait perçue comme une marque de commerce. Ce qu'il faut décider en l'espèce est la question de savoir si l'emploi dans les présentoirs de magasin constitue une liaison suffisante de la marque avec les marchandises lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises pour constituer un emploi en vertu du paragraphe 4(1) de la *Loi*.

La question de l'emploi des marques de commerce sur les présentoirs de magasin a été examinée dans la décision *Loblaws Ltd. c. Richmond Breweries Ltd.* (1982) 73 C.P.R.

(2d) 258, où M. Partington, président de la Commission des oppositions de marques de commerce (tel était alors son titre), a déclaré à la page 265 :

[TRADUCTION] La requérante a contesté la nature de l'emploi par l'opposante de ses marques de commerce NO NAME et NO\_NAME alléguant qu'il ne s'agissait pas d'un emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce parce que les marques de commerce ne figuraient pas sur l'emballage ou sur les étiquettes associés aux produits eux-mêmes. Toutefois, il m'apparaît que l'affichage de ces marques de commerce dans les magasins de l'opposante tout près des marchandises est de nature à attirer l'attention des consommateurs sur les marques de commerce lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises au consommateur. Par conséquent, je ne considère pas que l'absence des marques de commerce sur les marchandises avant les dates de production de la présente demande par la requérante soit de nature à faire conclure que l'opposante n'a pas fait usage de ses marques de commerce au Canada.

S'agissant de la procédure prévue à l'article 45, dans la décision *Canadian Council of Professional Engineers c. Randolph Engineering Inc.*, (2001), 19 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 259, l'agente d'audience principale Savard a conclu à la page 262 :

J'estime de plus que le fait d'apposer la marque de commerce sur les vitrines aurait donné avis de la liaison entre la marque de commerce et les marchandises lors de leur transfert, comme l'exige le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi que le déposant l'a fait valoir à bon droit, il n'est pas nécessaire que la marque de commerce soit apposée sur les lunettes de soleil ou sur leurs emballages. D'après le paragraphe 4(1), si, lors du transfert, la marque de commerce est, d'une manière ou d'une autre, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné à l'acheteur, un tel emploi répond aux conditions prévues dans la Loi.

Je suis persuadée que l'emploi de l'expression THE BARE ESSENTIALS sur les présentoirs de magasin constitue un emploi de la marque de commerce visée au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*. Contrairement à l'argumentation de la partie à la demande de qui l'avis a été donné, le fait que la marque PARESSA de la titulaire de l'enregistrement figure également sur le présentoir est sans importance pour la question ici soulevée; le droit est clair à ce sujet, rien n'empêche deux marques de commerce déposées d'être employées simultanément (*A.W. Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc.* 6 C.P.R. (3d) 270). À mon avis, un acheteur ne peut pas ne pas recevoir avis de liaison entre THE BARE ESSENTIALS et les produits exposés sur le présentoir, comme la marque visée apparaît clairement sur le panneau du présentoir, que le présentoir est d'une conception quasi identique à l'emballage des marchandises présentées et qu'il se trouve tout près d'elles. À mon avis, on ne peut faire erreur et on comprend nécessairement que les marques sur le panneau de présentation sont liées aux marchandises que contient le présentoir.

Comme j'en arrive à cette conclusion, il n'est pas nécessaire que je prenne en compte l'emploi de la marque sur le site Web ou l'affidavit Elliot.

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis disposée à conclure à l'emploi de la marque de commerce, comme le prévoient l'article 45 et le paragraphe 4(1) de la *Loi*, sur toutes les marchandises visées par l'enregistrement.

Par conséquent, l'enregistrement n° LMC 488,772 de la marque de commerce THE BARE ESSENTIALS sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 14 DÉCEMBRE 2006.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce