

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : NEUTROGENA  
ENREGISTREMENT N° LMC 545035

Le 2 août 2006, à la demande de Gowling Lafleur Henderson, s.r.l., le registraire a donné 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 Neutrogena Corporation (l'« Inscrivante »), propriétaire inscrite de la marque NEUTROGENA (la « Marque »), dont l'enregistrement porte le numéro LMC 545,035. La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) cosmétiques et produits de beauté spécialisés, notamment savons de toilette;
- (2) masques pour le traitement de l'acné et antiseptiques;
- (3) crèmes pour les mains et les pieds;
- (4) gels pour la douche et le bain;
- (5) huiles et lotions pour le corps;
- (6) shampoings;
- (7) revitalisants capillaires;
- (8) crèmes et lotions pour le visage;
- (9) lotions nettoyantes et tonifiantes;
- 10) préparations pour le traitement de l'acné, crèmes écran solaire, crèmes et lotions solaires, produits autobronzants.

Bien que la liste de marchandises ait été divisée en dix catégories, il n'existe pas dix catégories générales de marchandises, mais simplement dix dates différentes de premier emploi.

Suivant l'article 45, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou chacun des services que précise

l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, en l'occurrence entre le 2 août 2003 et le 2 août 2006. Si la marque n'a pas été employée pendant cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, reproduit ci-après :

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.

(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.

(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 réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de son vice-président aux finances, Mitchell Reback.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit, et une audience au cours de laquelle les deux parties étaient représentées a été tenue.

M. Reback affirme que l'Inscrivante a vendu chacune des marchandises enregistrées (les « produits NEUTROGENA ») au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Il explique les voies commerciales comme ceci. L'Inscrivante fabrique ses produits NEUTROGENA en liaison avec la Marque aux États-Unis. Ces produits sont vendus et expédiés au Canada à la société mère de l'Inscrivante, Johnson & Johnson Inc., qui à son tour vend les produits en liaison avec la Marque à

divers détaillants canadiens. Une liste de certains des détaillants canadiens qui ont vendu ces marchandises pendant la période pertinente a été produite (paragraphe 9, affidavit de Reback).

M. Reback a fourni des chiffres approximatifs de ventes au Canada des produits NEUTROGENA en liaison avec la Marque pour chacune des années 2004 et 2005, ainsi que pour les périodes du 2 août 2003 au 31 décembre 2003 et du 1<sup>er</sup> janvier 2006 au 2 août 2006. Au total, ces ventes représentent plus de 163 millions de dollars.

M. Reback a produit un échantillonnage de factures pour établir l'existence de ventes au Canada des produits NEUTROGENA par l'Inscrivante à Johnson & Johnson Inc., pendant la période pertinente. Cinq factures ont été fournies, datées du 19 août 2003, du 14 octobre 2003, du 9 janvier 2004, du 2 février 2005 et du 31 mars 2006. Ces factures font clairement la preuve de ventes des marchandises suivantes visées par l'enregistrement : lotions pour les mains et les pieds, shampoings, lotions nettoyantes, crèmes. Toutefois, à l'audience, la partie requérante a dit admettre que les factures font état d'un plus grand nombre de ventes des marchandises visées par l'enregistrement, à savoir des lotions pour les mains et les pieds, gels pour la douche et le bain, huiles et lotions pour le corps, shampoings, revitalisants capillaires, crèmes et lotions pour le visage, lotions nettoyantes, crèmes et lotions.

M. Reback a produit également des [TRADUCTION] « photographies d'échantillons représentatifs des produits NEUTROGENA que Neutrogena a vendus au Canada en liaison avec la Marque NEUTROGENA entre le 2 août 2003 et le 2 août 2006, et qui sont mentionnés dans l'enregistrement LMC 545035 (paragraphe 12, pièces « B1 » à « B10 ») ». M. Reback atteste que ces échantillons sont liés à chacune des marchandises visées par l'enregistrement, et la partie requérante en convient.

Le reste de la preuve produite par M. Reback revêt peu d'importance pour les besoins de la présente procédure, puisqu'elle ne se rapporte pas à l'emploi de la Marque au Canada, mais plutôt à d'autres questions, comme la promotion de la Marque.

À l'audience, la partie requérante s'est dite prête à concéder que la preuve était suffisante pour maintenir l'inscription de certaines des marchandises visées par l'enregistrement. Elle a fait valoir en revanche que l'enregistrement ne devrait pas être maintenu pour les marchandises suivantes (les « Marchandises contestées ») :

cosmétiques et produits de beauté spécialisés, notamment savons de toilette;

masques pour le traitement de l'acné et antiseptiques;

lotions tonifiantes;

préparations pour le traitement de l'acné, crèmes écran solaire, produits autobronzants.

(L'argument de la partie requérante à l'audience différait considérablement de son plaidoyer écrit.)

À l'audience, la partie requérante a admis que le déposant de l'Inscrivante a allégué clairement que la Marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises pendant la période pertinente et elle a fourni des photographies claires montrant la Marque sur chacune des marchandises visées par l'enregistrement. Elle a admis également que les factures produites confirment la pratique normale du commerce de l'Inscrivante. En revanche, elle a jugé inexplicable qu'aucune facture n'ait été produite pour lier les photographies des Marchandises contestées aux ventes mêmes.

Il ressort clairement de la jurisprudence qu'il ne faut pas obligatoirement produire des factures pour répondre de manière satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 486]. À l'audience, la partie requérante a admis que cela était juste, faisant valoir cependant que, dans la présente affaire, l'Inscrivante aurait dû produire au moins une facture pour chacune de ses marchandises. Elle a fait valoir également qu'en raison du nombre assez peu élevé de marchandises, cette tâche n'aurait pas été lourde, et signale que M. Reback n'a donné aucune indication qu'il serait difficile de produire d'autres éléments de preuve en sus de ces cinq factures. Elle a fait valoir également que les propos mêmes du déposant indiquent que des factures étaient fournies pour chaque marchandise, mais que la pièce ne fait rien pour corroborer ces propos. Le déposant a dit ceci : [TRADUCTION] « La pièce « A » est un échantillonnage de copies de factures faisant état de ventes des produits NEUTROGENA par Neutrogena... » (les produits NEUTROGENA ayant été auparavant définis par M. Reback comme

étant les marchandises visées par l'enregistrement.)

Étant donné que, dans une procédure fondée sur l'article 45, la preuve n'est soumise à aucun contre-interrogatoire, il est bien établi que toute ambiguïté relevée dans la preuve de l'inscrivante doit être interprétée à l'encontre des intérêts de ce dernier. Dans la présente affaire, l'argument de la partie requérante semble reposer sur sa prétention selon laquelle le déposant a prétendu produire des factures représentatives se rapportant à toutes les marchandises visées par l'enregistrement, mais que les factures produites n'ont pas cet effet. Si le déposant avait affirmé que les factures font état de ventes de chacun des produits NEUTROGENA, j'aurais peut-être admis qu'il y avait des incompatibilités entre la déclaration et les factures, ce qui aurait dû être interprété à l'encontre des intérêts de l'Inscrivante. Je ne crois pas cependant que, parce qu'elle a produit certaines factures, l'Inscrivante doive se retrouver dans une situation plus difficile qu'elle ne l'aurait été si elle n'avait fourni aucune facture.

Dans la présente procédure, le déposant a fourni des photographies montrant la manière dont la Marque a été appliquée à chacune des marchandises pendant la période pertinente. Il a fourni également les chiffres des ventes pour la période pertinente, sans cependant répartir ceux-ci en fonction de chaque marchandise. En outre, il a fourni un échantillonnage de factures, mais celles-ci ne visent pas chacune des marchandises. Il a cependant déclaré clairement que chaque marchandise a été vendue au Canada pendant la période pertinente, dans le colis que les photographies montrent. Dans les circonstances de la présente affaire, exiger davantage donnerait lieu à une surabondance de preuves. Des faits suffisants ont été produits pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec toutes les marchandises que précise l'enregistrement pendant la période pertinente.

Pour les motifs qui précèdent et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j'ordonne le maintien de l'enregistrement conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 24 FÉVRIER 2009.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.