

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : BIOCEUTICALS
ENREGISTREMENT N° 459,237

Le 15 février 2005, à la demande de Borden Ladner Gervais s.r.l., le registraire a transmis l'avis prescrit par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Bioderma Skin Enrichments Products Limited, la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce BIOCEUTICALS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

wares:

Body and skin care products namely gels, creams namely day and night creams, neck hand, face, body, breast, massage and foot creams, tonics, wrinkle and eye cream, facial wash, face masks, peels and strippers, astringents, cleansing emulsion, make-up remover, moisturizers and lotions, oil and wax removers, bath oils, toners, desincrustation liquids, electrolyte, neutralizers, elastic creams, foundation, deodorant, make-up, nail care namely cuticle softener, nail hardeners, lash oils, tanning lotions, hair care products namely shampoo, conditioners and setting gels.

services:

Body and skin care services namely, facials and facial massages, body wraps, manicures, pedicures, eyebrow tinting and arching, depilatory and nutritional counselling, reflexology, iridology, kinesology and olegotherapy.

[TRADUCTION]:

marchandises:

Produits pour les soins du corps et de la peau, nommément gels, crèmes, nommément crèmes de jour et de nuit, crèmes pour le cou, les mains, le visage, le corps, la poitrine, crèmes de massage et crèmes pour les pieds, toniques, crèmes antirides et crèmes pour les yeux, nettoyants pour le visage, masques faciaux, masques pelables et dissolvants, astringents, émulsions nettoyantes, produits démaquillants, désincrustants, électrolyte, neutralisants, crèmes élastiques, fonds de tenint, désodorisants, maquillage, articles de

manucure, notamment eau pour les peaux, durcisseurs d'ongles, huiles pour cils, lotions de bronzage, produits de soins capillaires, notamment shampooings, revitalisants et gels de mise en plis.

services:

Services de soins pour le corps et la peau, notamment masques et massages du visage, enveloppements, manucures, pédicures, coloration et arcade des sourcils, conseils en épilation et nutrition, réflexologie, iridologie, kinésologie et oléothérapie.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 15 février 2002 et le 15 février 2005.

En réponse à l'avis, la déclaration solennelle de Terrance Filion et des pièces ont été produites. Chacune des parties a déposé un plaidoyer écrit, mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Filion, président de la titulaire, déclare que celle-ci a fait un emploi continu de la marque de commerce depuis 1996, et plus particulièrement durant les trois années précédant sa déclaration (qui est datée du 11 août 2005), en liaison avec toutes les marchandises enregistrées. Il précise que depuis 1996, la titulaire, à titre de grossiste, a offert en vente les marchandises enregistrées en liaison avec la marque de commerce à des thérapeutes et à des praticiens professionnels, qui à leur

tour ont vendu les marchandises à leurs clients et à leurs patients. Une liste des prix de gros a été fournie, et M. Filion déclare que la titulaire a fourni une liste aux thérapeutes et aux praticiens professionnels dès 1998. En pièce A, il joint une copie de la liste des prix de gros pour l'année 2005 des produits Holistica BIOCEUTICALS ® fabriqués et distribués par la titulaire.

Il déclare ensuite que la titulaire appose une étiquette sur chacune des marchandises au moment où elles sont vendues à l'acheteur. En pièce B, il produit des échantillons des étiquettes que la titulaire a apposées sur les marchandises. Il précise que la marque de commerce apparaît dans la partie inférieure gauche des étiquettes. Pour établir la vente des marchandises enregistrées par la titulaire, il joint en pièce E des copies de factures.

La partie requérante allègue que la preuve ne démontre pas un emploi par la titulaire ni un emploi de la marque de commerce BIOCEUTICALS seule à titre de marque durant la période pertinente.

La titulaire soutient que l'emploi démontré est par la propriétaire inscrite et qu'il n'est pas obligatoire que le nom de la propriétaire inscrite apparaisse en liaison avec la marque. Elle soutient également que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce durant la période pertinente.

Après avoir examiné la preuve, je constate qu'elle ne démontre aucun emploi des services enregistrés. Par conséquent, les services seront radiés de l'enregistrement de la marque de commerce.

Pour ce qui est de l'emploi en liaison avec les marchandises, je dois convenir avec la partie requérante que la preuve semble démontrer un emploi par une entité autre que la propriétaire inscrite. À cet égard, je relève que la dernière page de la liste des prix de gros fait référence à « Holistica », que les étiquettes indiquent que les produits sont fabriqués par « Holistic Skin Care » et que les factures produites sont au nom de « Holistic Skin Care Ltd. » M. Filion n'a pas fourni d'explication relativement à ces noms. Par conséquent, même si M. Filion indique que l'emploi est par la propriétaire inscrite et que les factures attestent des ventes par la propriétaire inscrite, les pièces démontrent autre chose et semblent contredire les déclarations de M. Filion.

Pour ce qui est du fait que les tribunaux ont établi clairement qu'il n'est pas nécessaire que le nom de la propriétaire inscrite apparaisse en liaison avec les marchandises, je dois souligner que les tribunaux ont aussi établi clairement que l'emploi qu'il est nécessaire de démontrer est un emploi par la propriétaire inscrite ou un usager licencié conformément à l'article 50 de la Loi (voir *Star-Kist Foods Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 20 C.P.R. (3d) 46 et *Mayborn Products Ltd. c. RTM*, 70 C.P.R. (2d) 1).

En l'espèce, j'estime qu'il y a une ambiguïté quant à l'entité qui fait usage de la marque de commerce. Comme la jurisprudence établit clairement que toute ambiguïté relative à la preuve dans une procédure prévue à l'article 45 doit être interprétée à l'encontre de la titulaire (voir *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par 53 C.P.R. (2d) 62), j'ai interprété l'ambiguïté à l'encontre de la titulaire. Par conséquent, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que j'examine l'autre question soulevée par la partie requérante. J'ajouterais, cependant, que j'aurais probablement conclu que la preuve établissait un emploi de la marque de commerce BIOCEUTICALS en soi. Même si le mot BIOCEUTICALS apparaît toujours très près du mot HOLISTICA, sur certaines étiquettes il est d'une taille et d'un style différents, et le symbole ® semble être associé au seul mot BIOCEUTICALS.

Toutefois, comme j'ai conclu que l'emploi démontré n'était pas un emploi par la propriétaire inscrite (et ne peut être attribué à la propriétaire inscrite conformément à l'article 50 de la Loi), je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement n° 459,237 sera radié en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 22 NOVEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45