



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

Référence : 2014 COMC 166
Date de la décision : 2014-08-18
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA
PROCÉDURE DE RADIATION EN
VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la
demande de Laboratoires Contapharm,
visant l'enregistrement n° LMC554,982
de la marque de commerce ORIGINS au
nom de Origins Natural Resources Inc.**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC554,982 de la marque de commerce ORIGINS appartenant à Origins Natural Resources Inc.

[2] Les services décrits dans l'enregistrement sont les suivants : [TRADUCTION] « services de beauté et de consultation ».

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

La procédure

[4] Le 30 mai 2012, le registraire des marques de commerce a donné à Origins Natural Resources Inc. (l'Inscrivante) un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Laboratoires Contapharm (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce ORIGINS (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 30 mai 2009 et le 30 mai 2012, en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement n° LMC554,982. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Selon l'article 4(2) de la Loi, 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. Il a été statué que l'article 4(2) implique que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada [*Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C. de l'Éch.)]. Toutefois, il a été statué également que l'article 4(2) de la Loi est réputé respecté, lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [*Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit de Lesley A. Moradian, souscrit le 18 décembre 2012. À la date de son affidavit, M^{me} Moradian était la vice-présidente et l'avocate-conseil principale en marques de commerce de l'Inscrivante.

[9] Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites.

[10] Les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue conjointement avec les audiences relatives aux procédures de radiation sommaires engagées à l'égard de quatre autres enregistrements de la marque de commerce ORIGINS appartenant à l'Inscrivante. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures qui concernent respectivement les enregistrements n^{os} LMC466,901, LMC470,749, LMC617,049 et LMC671,380.

La preuve

[11] M^{me} Moradian affirme que les produits de l'Inscrivante comprennent des produits cosmétiques, des produits pour le soin de la peau et du corps, des produits pour le soin des cheveux et des articles de parfumerie [para. 3 de son affidavit].

[12] M^{me} Moradian affirme que la Marque est apposée sur [TRADUCTION] « tous les produits ORIGINS vendus au Canada », aussi bien sur le produit lui-même que sur son emballage. Elle a produit des images couleur de divers produits et emballage de produit ORIGINS. Ces images sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison les produits de l'Inscrivante pendant la période pertinente [para. 6 et pièce B de l'affidavit].

[13] Selon les affirmations de M^{me} Moradian, la Marque est employée au Canada depuis au moins 1999 en liaison avec des services de beauté et de consultation (les Services). M^{me} Moradian affirme que la Marque a été employée au Canada par l'Inscrivante en liaison avec les Services au cours de la période pertinente [para. 4 de l'affidavit].

[14] M^{me} Moradian affirme que les Services sont fournis en conjugaison avec la vente des produits de l'Inscrivante au Canada sur le site de commerce électronique de l'Inscrivante, aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS des magasins La Baie et dans les magasins Sephora [para. 4 et 7 de l'affidavit]. L'Inscrivante ne facture pas les clients pour les Services. Les coûts liés à la fourniture des Services sont considérés comme des coûts indirects et sont inclus dans le prix de détail des produits ORIGINS [para. 11 de l'affidavit].

[15] M^{me} Moradian a fourni une répartition annuelle des chiffres des ventes au détail et en ligne des années financières 2009 à 2012 (1^{er} juillet au 30 juin). Pendant cette période, les ventes

au détail au Canada de produits arborant la Marque se sont élevées à plus de 10 millions de dollars US et les ventes en ligne à des clients du Canada ont été supérieures à 900 000 \$ CA [para. 11 et 12 de l'affidavit].

[16] J'examinerai maintenant tour à tour les éléments de preuve se rapportant à l'emploi de la Marque en liaison avec les Services sur le site Web de l'Inscrivante et aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS.

a) Preuve de l'emploi de la Marque sur le site Web de l'Inscrivante

[17] Selon les affirmations de M^{me} Moradian [para. 8 de l'affidavit] :

- l'Inscrivante exploite son site Web à l'adresse *www.origins.com* depuis au moins 1999. La Marque figure sur chacune des pages du site Web;
- des produits, tels que cosmétiques, des articles de toilette, des articles de parfumerie, des produits pour le bain et des bougies, peuvent être commandés en ligne sur le site Web de l'Inscrivante, puis expédiés au Canada;
- dans la section Customer Service [Service à la clientèle], les consommateurs peuvent solliciter des services de beauté et de consultation qui prennent la forme d'information sur la sélection et l'utilisation des produits de l'Inscrivante, et de suggestions en matière de couleurs, de traitements de beauté et d'utilisation;
- en 2009, l'Inscrivante a commencé à compiler des statistiques sur les visiteurs canadiens qui consultent son site Web. Plus de 58 000 visites uniques ont été enregistrées en 2009. Depuis 2010, plus de 100 000 visiteurs canadiens ont consulté son site Web chaque année.

[18] À l'appui de ses affirmations concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les Services sur le site Web de l'Inscrivante, M^{me} Moradian a produit les éléments de preuve documentaires suivants :

- imprimés extraits du site de commerce électronique de l'Inscrivante montrant les produits qui étaient offerts en ligne au Canada à la date de l'affidavit. Ces produits sont représentatifs des produits arborant la Marque qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente [para. 5 et pièce A de l'affidavit];
- imprimés extraits du site Web de l'Inscrivante sur lesquels on peut voir la Marque. Ces imprimés sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services dans la section Service à la clientèle du site Web pendant la période pertinente [para 8 et pièce C de l'affidavit].

b) Preuve de l'emploi de la Marque aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS

[19] Selon les affirmations de M^{me} Moradian [para. 9 et 10 de l'affidavit] :

- l'Inscrivante fournit des services de magasin de détail pour la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et de bougies aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie. l'Inscrivante exploite des comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada depuis 2003;
- les Services, qui comprennent de l'information sur l'utilisation et la sélection des produits, des mini-soins pour le visage, des consultations en matière de couleurs et des consultations en matière de soins de la peau, sont fournis aux comptoirs de cosmétiques par des commis-vendeurs spécialisés;
- une enseigne arborant la Marque est affichée aux comptoirs et les commis-vendeurs portent des articles vestimentaires arborant la Marque. Des cartons promotionnels et des brochures annonçant les services fournis en liaison avec la Marque sont également mis à la disposition des clients aux comptoirs;

[20] M^{me} Moradian a produit des exemples de l'emploi de la Marque qui était effectué au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Queen Street, à Toronto, à la date de son affidavit, à savoir :

- une photographie de l'enseigne de comptoir arborant la Marque [pièce D];
- une photographie de deux commis-vendeurs portant des tabliers arborant la Marque [pièce E];
- une photographie d'un carton promotionnel qui, selon les affirmations de M^{me} Moradian, montre des produits arborant la Marque et propose aux clients des mini-soins pour le visage [Exhibit F]. Malgré la qualité médiocre de la photographie, je peux voir que des produits arborant la Marque figurent sur le carton promotionnel, de même que la mention « Mini Facial » [mini-soin pour le visage].

Ces exemples sont représentatifs de l'enseigne qui était affichée, des articles vestimentaires qui étaient portés par les commis-vendeurs et des cartons promotionnels qui étaient utilisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada pendant la période pertinente [para. 9 et 10 de l'affidavit].

Analyse des questions

[21] Les questions qui découlent des représentations verbales de la Partie requérante sont les suivantes :

1. La preuve établit-elle l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée?
2. L'exécution des Services en conjugaison avec la vente des produits de l'Inscrivante équivaut-elle à l'exécution des Services au Canada?
3. Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque par l'Inscrivante en liaison avec les Services pendant la période pertinente?

[22] J'examinerai tour à tour chacune de ces questions.

1. La preuve établit-elle l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée?

[23] Cette question découle de la prétention principale de la Partie requérante selon laquelle la preuve établit l'emploi d'une marque mixte formée du mot ORIGINS et du dessin de deux arbres, et non l'emploi de la Marque, c.-à-d. le mot ORIGINS.

[24] L'Inscrivante soutient que l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres constitue un emploi de la Marque. À cet égard, l'Inscrivante soutient essentiellement que, lorsque le mot ORIGINS est employé en conjugaison avec le dessin de deux arbres, le mot ORIGINS est perçu comme une marque de commerce distincte. L'Inscrivante fait également valoir que le mot ORIGINS est employé seul sur l'enseigne des comptoirs [pièce D] et dans le texte des imprimés extraits du site Web [pièce C].

[25] Pour les raisons qui suivent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivante.

[26] En premier lieu, je souligne que la Partie requérante fonde sa prétention principalement sur la preuve relative à l'emploi de la Marque sur les produits et les emballages de produit. En effet, à l'audience, la Partie requérante n'a fait aucune allusion au fait que le mot ORIGINS est employé seul sur l'enseigne des comptoirs et dans le texte du site Web; un fait que l'Inscrivante a signalé à juste titre.

[27] Dans tous les cas, l'emploi d'une marque de commerce en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque enregistrée si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque de commerce en soi. Comme il a été statué dans *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), p. 538 :

[TRADUCTION]

Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l'emploi d'une police ou d'une taille de caractères différentes [...] et si les autres éléments seraient perçus par le public comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [...]

Voir également *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523, p. 525 (CAF). En outre, rien dans la loi n'interdit d'employer simultanément deux marques de commerce ou plus [*AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst.)].

[28] J'estime que ces principes s'appliquent en l'espèce et, partant, les représentations verbales de la Partie requérante ne me convainquent pas que la preuve démontrant l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres ne peut pas constituer une preuve de l'emploi de la Marque. En revanche, je souscris aux représentations de l'Inscrivante selon lesquelles l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres serait perçu comme un emploi de la Marque en soi.

[29] Par conséquent, je suis convaincue que la preuve produite en l'espèce établit l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

2. *L'exécution des Services en conjugaison avec la vente des produits de l'Inscrivante équivaut-elle à l'exécution des Services au Canada?*

[30] Cette question découle des observations de la Partie requérante concernant le fait que les Services sont fournis sans frais et en conjugaison avec la vente des produits ORIGINS de l'Inscrivante

[31] Je ne souscris pas à la prétention de la Partie requérante selon laquelle le fait que les services soient fournis sans frais est fatal à la cause de l'Inscrivante.

[32] En effet, je conviens avec l'Inscrivante que le fait que les services soient consécutifs à la vente de ses produits et exécutés sans frais ne change rien au fait que les services sont fournis. Les services doivent être interprétés de façon large ou libérale. Il est bien établi en droit que la Loi ne fait aucune distinction entre les services principaux, accessoires ou secondaires. Du moment que l'activité exécutée procure un avantage à des membres du public, consommateurs ou acheteurs, il s'agit d'un service [*Venice Simplon-Orient-Express, Inc c. Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst.); *TSA Stores Inc c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF); *Renaud*

Cointreau & Co c. Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1^{re} inst.), conf. par 18 CPR (4th) 415 (CAF)].

[33] En l'espèce, les services ne consistent pas simplement à faire connaître les produits au public. En outre, il est fort possible que les consommateurs des produits de l'Inscrivante souhaitent obtenir de l'information sur la façon d'utiliser les produits ou sur les produits qui leur conviennent le mieux selon différents facteurs tels que la couleur ou le type de peau. [Voir, par analogie, l'affaire *Renaud Cointreau & Co, précitée*, dans laquelle il a été statué que le fait de fournir des recettes, des suggestions ou d'autres instructions sur des étiquettes de produits alimentaires constituait un service distinct du produit lui-même.]

[34] Cela m'amène à examiner la prétention de la Partie requérante selon laquelle la preuve n'établit pas la vente des produits de l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente et, partant, ne peut pas établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Services *qui sont fournis en conjugaison avec la vente des produits*.

[35] La Partie requérante soutient essentiellement que la preuve n'établit pas la vente des produits de l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente pour les raisons suivantes :

- (i) aucune facture n'a été produite pour confirmer la vente des produits de l'Inscrivante par l'intermédiaire de son site de commerce électronique ou aux comptoirs de cosmétiques;
- (ii) il n'y a aucune preuve établissant la livraison de produits achetés par l'intermédiaire du site Web;

[36] Pour les raisons qui suivent, je ne souscris pas à la prétention de la Partie requérante.

[37] M^{me} Moradian affirme clairement que les produits qu'on peut voir sur les imprimés extraits du site de commerce électronique sont représentatifs des produits de l'Inscrivante qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente [pièce A]. Elle affirme aussi clairement que l'enseigne qui est affichée au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Toronto, qu'on peut voir sur la photographie qu'elle a fournie, est représentative des enseignes qui étaient

affichées aux autres comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada pendant la période pertinente [pièce D].

[38] Le fait que l'Inscrivante n'ait pas fourni de factures établissant que des ventes ont eu lieu au Canada n'est pas fatal. Les chiffres des ventes au détail et des ventes en ligne fournis relativement aux années financières 2009 à 2012 sont des données factuelles qui viennent appuyer les affirmations de M^{me} Moradian concernant la vente des produits de l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente. J'ajouterai que les imprimés extraits du site de commerce électronique montrent que les prix sont affichés en dollars canadiens. Ils montrent aussi clairement que les produits de l'Inscrivante peuvent être achetés en ligne. En plus de la mention « checkout » [passer à la caisse] qui figure dans le coin inférieur droit des pages, la mention « FREE shipping with any purchase » [livraison gratuite avec tout achat] est affichée dans le coin inférieur gauche.

[39] En somme, j'estime que l'ensemble de la preuve est plus que suffisant pour établir la vente des produits de l'Inscrivante au Canada par l'intermédiaire de son site de commerce électronique et aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS pendant la période pertinente. J'ajouterai que tout ce qui était exigé de l'Inscrivante était qu'elle fasse la preuve qu'elle était, pendant la période pertinente, disposée à vendre ses produits au Canada, et en mesure de le faire. En l'espèce, l'Inscrivante a démontré non seulement qu'elle était disposée à vendre ses produits au Canada et en mesure de le faire, mais qu'elle a bel et bien vendu ses produits.

[40] Il y a lieu, par conséquent, que j'examine la prétention subsidiaire de la Partie requérante selon laquelle la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque par l'Inscrivante en liaison avec les Services pendant la période pertinente au sens de l'article 4(2) de la Loi.

3. Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque par l'Inscrivante en liaison avec les Services pendant la période pertinente?

[41] Si j'ai bien compris les représentations verbales de la Partie requérante, cette dernière soutient essentiellement que les imprimés extraits de la section Service à la clientèle du site Web [pièce C] et les exemples d'emploi de la Marque au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie

de Toronto [pièces D à F] n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Services pendant la période pertinente.

[42] Il ressort clairement de la jurisprudence que la preuve qui doit être fournie en réponse à un avis en vertu de l'article 45 n'a pas à être d'un genre particulier. Ce qui est exigé du propriétaire de la marque de commerce, c'est qu'il produise une preuve *prima facie* de l'emploi de sa marque [voir *Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.)].

[43] À mon sens, la Patrie requérante a adopté une approche exagérément technique dans l'analyse de la preuve. Or, une approche aussi technique est incompatible avec l'objet limité de la procédure prévue à l'article 45. La preuve doit être considérée dans son ensemble.

[44] Pour les raisons qui suivent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que les pièces contestées par la Partie requérante sont plus que suffisantes pour appuyer les affirmations de M^{me} Moradian selon lesquelles la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services pendant la période pertinente.

a) Pièce C - section Service à la clientèle du site Web

[45] À l'audience, l'Inscrivante a attiré mon attention sur les trois premiers liens affichés sous « Product Questions » [questions sur les produits] dans la section Service à la clientèle du site Web et a fait valoir qu'il s'agissait là d'une preuve de l'emploi de la Marque dans l'exécution et l'annonce des Services [pièce C]. Ces trois liens sont les suivants :

- [TRADUCTION]
Comment utiliser ou appliquer un produit
- Quels produits me conviennent le mieux selon mon type de peau ou mes préoccupations?
- Quels produits de coloration me conviennent le mieux?

[46] L'Inscrivante a fait valoir que ces liens démontrent que les consommateurs peuvent solliciter des services de beauté et de consultation prenant la forme d'information sur l'utilisation et la sélection des produits, de consultations en matière de couleurs et de consultation en matière

de soins de la peau. Je suis d'accord, et je n'ai aucune raison de croire que ces liens figurant dans la section Service à la clientèle du site Web n'étaient pas actifs pendant la période pertinente.

[47] En outre, la Marque figure bien en vue au haut des pages de la section Service à la clientèle du site Web. M^{me} Moradian affirme clairement que les imprimés extraits du site Web sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services pendant la période pertinente. Depuis 2010, plus de 100 000 visiteurs canadiens ont consulté le site Web chaque année.

b) Pièces D à F - comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS

[48] Je ne suis pas d'accord avec les observations de la Partie requérante selon lesquelles il est impossible de conclure que les exemples d'emploi de la Marque au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Toronto concernent la période pertinente. M^{me} Moradian affirme clairement que ces pièces sont représentatives de l'enseigne qui était affichée, des tabliers qui étaient portés par les commis-vendeurs et des cartons promotionnels qui étaient utilisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada pendant la période pertinente.

[49] En outre, j'estime que la Partie requérante se perd en considérations techniques lorsqu'elle affirme qu'il n'y a pas de lien entre les services et la Marque qui figure sur l'enseigne des comptoirs ou sur les tabliers du fait que les Services ne sont mentionnés ni sur l'enseigne ni sur les tabliers. Je rappelle que j'ai mentionné précédemment que les cartons promotionnels utilisés aux comptoirs proposent des « mini-soins pour le visage ».

[50] Cela m'amène à examiner la prétention subsidiaire de la Partie requérante selon laquelle les Services offerts aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS étaient exécutés par les magasins La Baie, et non par l'Inscrivante.

[51] À mon sens, les magasins La Baie agissent simplement comme des intermédiaires qui fournissent les Services aux consommateurs canadiens ultimes. Par conséquent, l'exécution des Services par des commis-vendeurs spécialisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie équivaut à l'exécution des Services par l'Inscrivante. [Voir, par analogie, l'affaire *Venice Simplon-Orient-Express*, précitée, dans laquelle il a été statué que

l'exécution au Canada de services de réservation et de billetterie par des agences de voyages équivalait à l'exécution par l'inscrivant de tels services au Canada, car les agences de voyages agissaient simplement à titre d'intermédiaires fournissant les services de l'inscrivant aux consommateurs canadiens ultimes.]

[52] En somme, je suis convaincue, que la preuve établit l'emploi de la Marque pendant la période pertinente au Canada, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les Services.

Décision

[53] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC554,982 sera maintenu.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire