



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

**Référence : 2016 COMC 169**  
**Date de la décision : 2016-10-21**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Johnston Law**

**Partie requérante**

**et**

**2341375 Ontario Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC806,441 pour la marque de  
commerce PARASOL**

**Enregistrement**

[1] Le 2 février 2015, à la demande de Johnston Law (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à 2341375 Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC806,441 de la marque de commerce PARASOL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « Écrans solaires totaux, écrans solaires, gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, produits solaires, lotions après-soleil et préparations autobronzantes. »

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a

ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 2 février 2012 au 2 février 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener et al.*, (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], 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 chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Allan Lever, propriétaire d'Hollywood Alliance Canada Inc. (HAC), souscrit le 9 avril 2015 à Toronto en Ontario. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Lever atteste qu'HAC [TRADUCTION] « agit à titre de courtier et/ou licencié pour des fabricants du monde entier qui désirent vendre des produits au Canada à des distributeurs de produits alimentaires et pharmaceutiques et à des grands distributeurs ». Il affirme qu'HAC a conclu un accord de licence avec la Propriétaire pour vendre les produits

PARASOL au Canada et confirme que, aux termes de cette licence, la Propriétaire contrôle la nature, les caractéristiques et la qualité de tous les produits vendus au Canada par HAC en liaison avec la Marque.

[8] Plus précisément, M. Lever atteste qu'HAC vend des [TRADUCTION] « écrans solaires totaux, écrans solaires et produits solaires » arborant la Marque dans les pharmacies de détail Uniprix partout au Québec. Il explique qu'HAC a eu recours à un distributeur, McKesson Canada, pour expédier les produits à Uniprix.

[9] Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Lever fournit un tableau montrant les recettes des ventes de sept produits PARASOL pendant la période pertinente. Les ventes cumulatives de ces produits totalisent plus de 100 000 \$ de 2012 à mars 2015.

[10] À l'appui, M. Lever joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est constituée de sept photographies de différents produits qui, selon ce qu'atteste M. Lever, sont représentatifs des [TRADUCTION] « produits solaires » PARASOL vendus par l'entremise d'HAC [TRADUCTION] « au fil des ans, y compris au cours des trois dernières années ». Les produits illustrés sont étiquetés de la mention « sunscreen continuous spray » [écran solaire en vaporisation continue], de la mention « sunscreen lotion » [crème solaire] pour quatre types de produits et de la mention « gel after sun moisturizer » [gel hydratant après-soleil] pour deux types de produits à base d'aloès officinal; ces produits correspondent à la liste de produits figurant dans le tableau des ventes présenté au paragraphe 7 de l'affidavit. La Marque figure sur les produits, suivie du symbole TM/MC et d'un élément graphique, lequel est reproduit ci-dessous :



- La pièce B est constituée de 16 factures émises par le distributeur, McKesson Canada, pour divers produits qui, selon ce qu'atteste M. Lever, ont été vendus au Canada. M. Lever confirme que les factures reflètent des ventes faites par la Propriétaire à Uniprix, par l'entremise d'HAC. Les factures datent toutes de la période pertinente et ont

été envoyées à Uniprix, à une adresse au Québec. Chaque facture montre la vente d'au moins un produit PARASOL, et M. Lever identifie chacun de ces produits en plus d'en fournir une description. Par exemple, en ce qui concerne le produit « PARASOL VAP FPS30 » facturé, M. Lever affirme qu'il s'agit d'une [TRADUCTION] « préparation d'écran solaire/écran solaire total pour le bronzage en vaporisateur, offrant une protection avec FPS ». Dans le même ordre d'idées, M. Lever atteste que les produits « PARASOL HYD AP/SOL » et « PARASOL HYD GEL ALOES » font référence à des [TRADUCTION] « lotions/gels après-soleil et gels solaires ».

### Octroi de licences

[11] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante fait valoir que les revendications de M. Lever à l'égard de la licence liant la Propriétaire et HAC ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Elle fait valoir que, comme M. Lever n'a pas fourni les modalités de l'accord de licence ni indiqué la durée de cet accord, la preuve n'est pas suffisante pour établir qu'il existait réellement une licence liant HAC et la Propriétaire. Ainsi, elle fait valoir que les revendications de M. Lever à cet égard doivent être écartées. La Partie requérante fait valoir que, en tout état de cause, M. Lever n'a présenté que les [TRADUCTION] « revendications imprécises concernant les mesures utilisées par la Propriétaire pour exercer son contrôle allégué, lesquelles ne sont manifestement pas connues du Licencié allégué », et n'a fourni aucune preuve à l'appui de telles revendications. La Partie requérante a également mis en doute les photographies produites en pièce puisqu'elles [TRADUCTION] « n'indiquent pas au consommateur... si la Marque de commerce est employée par la Propriétaire ou en vertu d'une licence octroyée par la Propriétaire au Licencié allégué ».

[12] Je souligne d'abord que l'article 50 de la Loi n'exige pas qu'un avis public d'une licence soit fourni pour qu'un emploi licencié soit valide. En outre, il est bien établi que la production d'une copie d'un accord de licence n'est pas obligatoire dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45 [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp*, (1996) 66 CPR (3d) 560 (COMC)]. Comme l'a affirmé la Cour fédérale, il y a trois méthodes principales par lesquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer qu'il exerce le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) de la Loi : premièrement en attestant clairement du fait qu'il exerce le contrôle

requis; deuxièmement, en produisant une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, en produisant une copie de l'accord de licence qui prévoit le contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au paragraphe 84].

[13] En l'espèce, comme je l'ai mentionné précédemment, M. Lever a satisfait à la première méthode en attestant clairement que la Propriétaire exerce le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des produits offerts par HAC pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque par HAC constitue un emploi de la Marque qui s'applique au profit de la Propriétaire.

#### Identité du vendeur

[14] La Partie requérante fait également valoir que les factures produites en pièce n'établissent pas l'emploi de la Marque par la Propriétaire, parce qu'elles ne proviennent ni de la Propriétaire ni d'HAC. À cet égard, elle souligne que les factures ne font référence ni à la Propriétaire ni à HAC, et qu'elles n'indiquent pas que la Marque est employée sous licence. La Partie requérante fait valoir que, malgré les déclarations de M. Lever, la [TRADUCTION] « preuve crée de la confusion quant à l'entité qui offre véritablement les produits pour la vente ».

[15] Cependant, il est bien établi que le concept de « pratique normale du commerce » admet une continuité dans l'action, qui est amorcée par le propriétaire de la marque de commerce et se poursuit par le biais des transactions intermédiaires d'agents ou de distributeurs jusqu'au consommateur final [selon *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Ainsi, une preuve que les produits d'un propriétaire arborant la marque de commerce sont distribués et vendus par l'entremise d'une autre entité peut suffire pour satisfaire aux exigences de l'article 4 de la Loi.

[16] En l'espèce, malgré les longues observations de la Partie requérante, l'affidavit de M. Lever établit clairement que McKesson Canada est simplement un distributeur des produits PARASOL.

## Présentation de la Marque

[17] La Partie requérante fait valoir que les photographies produites en pièce n'établissent pas l'emploi de la Marque pendant la période pertinente, puisqu'elles ne comportent aucune date et puisqu'il n'y a [TRADUCTION] « aucun élément de preuve » indiquant que les photographies datent de la période pertinente. Toutefois, peu importe le moment où les photographies ont été prises, je suis convaincu, à la lumière des déclarations de M. Lever, qu'elles sont représentatives de la présentation des produits lorsqu'ils ont été vendus pendant la période pertinente.

[18] La Partie requérante fait également valoir que les photographies montrent [TRADUCTION] « la marque de commerce en combinaison avec un élément graphique dominant, à savoir le dessin d'un parapluie au-dessus de la marque, suivi du symbole TM/MC, indiquant que tout le dessin constitue la marque ». Ainsi, elle fait valoir que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[19] À cet égard, je souligne d'abord que, en l'espèce, il n'apparaît pas évident que l'emplacement précis du symbole TM/TC indique nécessairement que [TRADUCTION] « tout le dessin » constitue la marque de commerce présentée. À cet égard, comme je l'ai indiqué précédemment, bien que le symbole apparaisse sous le dessin de parapluie/parasol, il suit également le mot PARASOL.

[20] Quoi qu'il en soit, l'emplacement du symbole de marque de commerce n'est pas nécessairement déterminant. De façon générale, l'emploi d'une marque nominale en combinaison avec d'autres mots ou éléments graphiques constitue un emploi de la marque nominale si le public, sur le coup de la première impression, perçoit que la marque nominale en soi est employée comme marque de commerce [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponses à certaines questions comme celle de savoir si la marque est plus en évidence que les autres éléments, ou comme celle de savoir si les autres éléments peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts [voir *Nightingale, supra*; et *Conseil canadien des ingénieurs c Ing Loro Piana & C SPA*, 2009 CF 1096, CarswellNat 3400].

[21] En l'espèce, PARASOL se démarque clairement de l'élément graphique, de telle sorte que j'estime que la manière dont la Marque est présentée sur les produits lui permet de demeurer reconnaissable et de préserver son identité.

[22] En fait, l'élément graphique – soit un parasol stylisé – renforce l'élément PARASOL comme caractéristique dominante de la marque de commerce présentée. Ainsi, même si [TRADUCTION] « tout le dessin » était considéré comme la marque de commerce présentée, compte tenu des principes énoncés par la Cour d'appel fédérale [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)], j'estime que l'élément graphique supplémentaire ne constitue qu'une variante mineure de la Marque telle qu'elle est enregistrée en l'espèce.

#### Preuve de transferts

[23] La véritable question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la preuve démontre des transferts de chacun des produits visés par l'enregistrement. À cet égard, je souligne d'abord que la preuve est muette quant aux [TRADUCTION] « préparations autobronzantes ».

[24] En outre, M. Lever n'établit pas de correspondance claire entre un produit particulier visé par l'enregistrement et chacun des produits illustrés ou facturés. Bien que j'admette que les déclarations de M. Lever indiquent que les termes « sunscreen » [écran solaire] et « sunblock » [écran solaire total] sont interchangeables, il atteste essentiellement que certains produits particuliers correspondent à plus d'un produit visé par l'enregistrement. Par exemple, en ce qui concerne les deux produits « After Sun Moisturizer » [Hydratant après-soleil] à base d'aloès officinal illustrés en pièce A, comme je l'ai souligné précédemment, M. Lever atteste que ces produits sont des [TRADUCTION] « lotions/gels après-soleil et gels solaires ». Ainsi, il semble affirmer que ces produits correspondent à plus d'un produit visé par l'enregistrement, à savoir les [TRADUCTION] « gels solaires » et les « lotions après-soleil ».

[25] Bien que j'accepte que les termes « lotions » et « gels » puissent autrement être employés de manière interchangeable dans ce contexte, les étiquettes produites en pièce pour ces deux produits sont essentiellement identiques, la seule différence apparente étant qu'un gel est

vert et l'autre est clair. Surtout, les deux produits sont étiquetés comme étant des gels « after sun » [après-soleil] et non des gels « sun tan » [solaire].

[26] En effet, aucun des produits illustrés n'est étiqueté comme étant un produit « sun tan » [solaire], qui aurait probablement une fonction autre que les fonctions de « broad spectrum sunscreen » [écran solaire à large spectre] ou « moisturizer » [hydratant] annoncées sur les étiquettes des produits présentés en pièce.

[27] Ayant établi une distinction entre les produits particuliers visés par l'enregistrement, la Propriétaire doit en conséquence fournir une certaine preuve relativement à chacun des produits énumérés [selon *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En outre, conformément à l'article 30 de la Loi, l'état déclaratif des produits doit être dressé dans les termes ordinaires du commerce. Ainsi, dans la mesure où il existe une différence entre les gels, les huiles ou les lotions [TRADUCTION] « solaires » par rapport aux [TRADUCTION] « écrans solaires/écrans solaires totaux » et aux lotions [TRADUCTION] « après-soleil », la Propriétaire semble n'avoir fourni qu'une preuve de ces dernières lotions.

[28] En bref, bien que j'admette que les photographies et les ventes produites en preuve montrent des transferts des différents produits que sont les « écrans solaires totaux », les « écrans solaires » et les « lotions après-soleil » en liaison avec la Marque, lorsque prise dans sa totalité, la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec l'une quelconque des lotions « solaire ».

[29] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec seulement les produits [TRADUCTION] « écrans solaires totaux », « écrans solaires » et « lotions après-soleil » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[30] Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque à l'égard des autres produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

## Décision

[31] Compte tenu de 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, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « ... gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, produits solaires... et préparations autobronzantes » de l'état déclaratif des produits, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[32] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « écrans solaires totaux, écrans solaires et lotions après-soleil ».

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Johnston Law

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE