



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

Référence : 2014 COMC 164
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° LMC466,901
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° LMC466,901 de la marque de commerce ORIGINS appartenant à Origins Natural Resources Inc.

[2] Les marchandises décrites dans l'enregistrement sont, pour l'essentiel, des produits cosmétiques, des produits pour le soin de la peau et des produits pour le soin du corps. L'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement est reproduit intégralement en annexe.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer les marchandises [TRADUCTION] « huiles essentielles ».

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 chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement n° LMC466,901. 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] En l'espèce, l'emploi de la Marque, en liaison avec les marchandises décrites dans l'enregistrement, est régi par l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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.

[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} LMC470,749, LMC554,982, LMC617,049 et LMC671,380.

La preuve

[11] Au paragraphe 4 de son affidavit, M^{me} Moradian affirme que la Marque est employée au Canada depuis au moins 1999 en liaison avec une gamme complète de produits de soins personnels, y compris des produits cosmétiques, des produits pour le soin de la peau et du corps, des articles de parfumerie et des bougies. M^{me} Moradian ajoute que ces produits comprennent les marchandises énumérées ci-dessous (qu'elle désigne collectivement par le terme « Marchandises » dans la suite de son affidavit) et que la Marque a été employée en liaison avec ces marchandises par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente :

savons, lotions pour le corps et poudres pour le corps; cosmétiques et maquillage pour les lèvres, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, cosmétiques et maquillage pour le visage, nommément maquillage pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fards à joues, maquillage pour les yeux, nommément ombres à paupières, mascara et crayon à sourcils, hydratants pour le visage et le corps et traitements nourrissants et réparateurs, nommément gels pour le visage et le corps, nettoyants, toniques et exfoliants pour le visage, savon de toilette, huiles pour le bain, poudres pour le bain, huiles essentielles, additifs pour le bain; produits bronzants, nommément crèmes et lotions favorisant le bronzage naturel et artificiel; crèmes et lotions pour la peau; produits solaires, nommément écrans solaires et crèmes et lotions pour soulager les effets de brûlure provoqués par le soleil.

[12] Comme le fait M^{me} Moradian au paragraphe 4 de son affidavit, j'emploierai dans la présente décision le terme « Marchandises » pour désigner collectivement les marchandises susmentionnées.

[13] Selon les affirmations de M^{me} Moradian [para. 5 et 6 et 9 à 11 de l'affidavit] :

- l'Inscrivante emploie la Marque en liaison avec les Marchandises en apposant la Marque sur les produits et les emballages de produit;
- les Marchandises arborant la Marque sont vendues au Canada :
 - par l'Inscrivante par l'intermédiaire d'un site de commerce électronique qui se trouve à l'adresse *www.origins.com*;
 - aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS des magasins La Baie;
 - dans les magasins Sephora;
 - par La Baie par l'intermédiaire de son site de commerce électronique qui se trouve à l'adresse *www.thebay.com*;
- de 2009 à 2012, les ventes [TRADUCTION] « des Marchandises au Canada » ont été supérieures à 10 millions de dollars US. Pendant cette même période, les ventes réalisées par l'intermédiaire du site de commerce électronique *origins.com*, [TRADUCTION] « avec livraison aux clients canadiens des Marchandises arborant [la Marque] », se sont élevées à plus de 900 000 \$ CA. Je souligne que, dans les deux cas, M^{me} Moradian a fourni une répartition des ventes par année financière, c.-à-d. du 1^{er} juillet au 30 juin.

[14] Je passe maintenant à l'examen des pièces A à E que M^{me} Moradian a joint à son affidavit pour appuyer ses affirmations concernant l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente.

- La pièce A est constituée d'images couleur de divers produits et emballages de produit liés à la Marque, nommément un hydratant, une crème pour la peau, un sérum pour la peau, un gel pour le traitement du visage, une crème pour les yeux, une crème pour le traitement des yeux, un autobronzant, une ombre à paupières, un brillant à lèvres et un cache-cernes. M^{me} Moradian affirme que ces produits et emballages de produit sont représentatifs de la façon dont la Marque a été

employée au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente [para. 5 de l'affidavit].

- La pièce B est constituée d'imprimés extraits du site de commerce électronique *www.origins.com* de l'Inscrivante. Selon les affirmations de M^{me} Moradian, ces imprimés montrent les Marchandises qui étaient offertes en vente au Canada à la date de son affidavit et sont représentatifs des Marchandises qui ont été vendues au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [para. 7 de l'affidavit].
- La pièce C est une copie du Formulaire de commande du printemps 2012, lequel répertorie les produits ORIGINS qui étaient offerts en vente au Canada à la date de l'affidavit. Les prix de détail suggérés, en dollars CA et US, ont été caviardés au motif qu'il s'agit de renseignements confidentiels. M^{me} Moradian affirme que tous les produits énumérés dans le formulaire ont été vendus ou étaient offerts en vente au Canada pendant la période pertinente [para. 8 de l'affidavit].
- La pièce D est constituée d'imprimés extraits du site de commerce électronique de La Baie montrant des produits arborant la Marque qui étaient vendus sur ce site Web à la date de l'affidavit. M^{me} Moradian affirme que ces produits sont représentatifs des Marchandises qui ont été vendues au Canada par La Baie au cours de la période pertinente [para. 9 de l'affidavit].
- La pièce E est constituée de copies de publicités collectives réalisées conjointement avec La Baie, à savoir des dépliants envoyés par la poste au cours de l'année financière 2012 (1^{er} juillet 2011 au 30 juin 2012), représentatives des dépliants qui ont été distribués au Canada pendant la période pertinente [para. 13 de l'affidavit].

[15] Je souligne que dans ses représentations écrites, l'Inscrivante fournit un tableau qui établit une correspondance entre les Marchandises et les produits/emballages de produits illustrés aux pièces A et B et/ou les produits énumérés dans le formulaire de commande produit comme pièce C.

Analyse des questions

[16] 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. La preuve établit-elle l'emploi de la Marque en liaison avec *chacune* des marchandises décrites dans l'enregistrement?
3. Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente?

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

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

[18] 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.

[19] À l'audience, l'Inscrivante a répondu à la prétention de la Partie requérante en s'appuyant sur ces représentations écrites dans lesquelles elle fait valoir 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 la Marque est employée en conjugaison avec le dessin de deux arbres, le mot ORIGINS est toujours séparé des deux arbres par une barre pleine ou une ligne et que cette séparation graphique met en évidence le fait que ORIGINS est une marque de commerce distincte.

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

[21] En premier lieu, je tiens à souligner que la combinaison formée du mot ORIGINS et du dessin de deux arbres figure sur *certaines* des Marchandises, ou *certaines* des emballages. En effet, la preuve démontre que la Marque, c.-à-d. le mot ORIGINS, est également employée seule ou en conjugaison avec une autre marque de commerce sur certaines des Marchandises.

[22] 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.)].

[23] 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.

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

2. *La preuve établit-elle l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement?*

[25] Cette question découle de la prétention de la Partie requérante selon laquelle l'affidavit de M^{me} Moradian ne fournit aucun élément de preuve en ce qui concerne les marchandises « huiles essentielles » décrites dans l'enregistrement. Je souligne que les « huiles essentielles » sont les seules, parmi les marchandises décrites dans l'enregistrement, à ne pas être mentionnées au paragraphe 4 de l'affidavit de M^{me} Moradian [voir le paragraphe 11 de ma décision].

[26] Cette question peut être tranchée sommairement en faveur de la Partie requérante. En effet, à l'audience, l'Inscrivante a concédé que sa preuve n'établissait pas l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des « huiles essentielles » pendant la période pertinente. Qui plus est, l'Inscrivante n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises.

[27] En conséquence, les marchandises « huiles essentielles » seront supprimées de l'enregistrement.

3. *Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente?*

[28] Les représentations verbales de la Partie requérante dont découle cette question comportent deux volets.

[29] Le premier volet repose sur la prétention que la preuve concernant les ventes des Marchandises pendant la période pertinente est insuffisante pour les raisons suivantes :

- aucune facture n'a été fournie;
- le fait de fournir des chiffres de ventes en dollars US engendre une ambiguïté à savoir si ces chiffres concernent des ventes qui ont lieu au Canada;
- les imprimés extraits des sites de commerce électronique ne démontrent pas que les Marchandises pouvaient être achetées à partir de ces sites Web pendant la période pertinente, et il n'y a aucune preuve que les imprimés extraits du site de commerce électronique de La Baie concernent la période pertinente;
- aucune preuve de ventes réalisées par l'intermédiaire des sites de commerce électronique de l'Inscrivante et de La Baie n'a été fournie, et il n'y a pas davantage d'éléments de preuve confirmant la livraison de produits achetés par l'intermédiaire de ces sites Web;

- le Formulaire de commande du printemps 2012 ne prouve pas en soi que des ventes des Marchandises ont eu lieu. En outre, il se peut que cet élément de preuve ne concerne pas la période pertinente. Le printemps s'étend au-delà du mois de mai et les ventes alléguées des produits énumérés dans le formulaire pourraient avoir eu lieu après le 30 mai 2012.

[30] Le deuxième volet repose sur la prétention que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises pour les raisons suivantes :

- l'Inscrivante n'a pas produit de preuve du transfert de la propriété ou de la possession des Marchandises pendant la période pertinente; en l'absence d'une telle preuve, le seul fait que la Marque soit apposée sur les produits ou sur leur emballage n'est pas suffisant pour établir l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi;
- l'affichage des Marchandises sur les sites Web n'établit pas l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1);
- les dépliants sont des documents publicitaires qui peuvent ne pas constituer une preuve de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises;
- le Formulaire de commande du printemps 2012 ne donne pas l'avis de liaison requis entre la Marque et les Marchandises.

[31] Pour les raisons qui suivent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivante, car je suis convaincue que la preuve expose des faits suffisants pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente.

[32] Je souligne que, bien que je me sois efforcée de rendre compte de l'ensemble des représentations verbales de la Partie requérante, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine chacune d'elles de façon spécifique. À mon sens, la Partie requérante a adopté une approche exagérément technique dans son 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.

[33] 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.)].

[34] Le fait que l'Inscrivante n'ait pas fourni de factures n'est pas fatal à sa cause. De plus, bien que les chiffres de ventes aient été fournis en dollars US, il est clairement indiqué dans l'affidavit de M^{me} Moradian que la somme de 10 millions de dollars US concerne des ventes au Canada. En outre, les chiffres qu'a fournis M^{me} Moradian concernant les ventes de 900 000 \$ CA réalisées par l'intermédiaire du site de commerce électronique corroborent son affirmation selon laquelle des ventes des Marchandises ont eu lieu par l'intermédiaire du site de commerce électronique de l'Inscrivante pendant la période pertinente. J'ajouterai que les imprimés extraits du site de commerce électronique de l'Inscrivante montrent que les prix sont affichés en dollars canadiens.

[35] À l'audience, l'Inscrivante a répondu à l'observation de la Partie requérante au sujet du Formulaire de commande du printemps 2012 en faisant valoir que ce dernier peut servir d'élément de preuve pour corroborer les affirmations de M^{me} Moradian concernant les ventes des Marchandises au Canada pendant la période pertinente. Je suis d'accord.

[36] Je conviens également avec l'Inscrivante que M^{me} Moradian affirme de façon claire et précise que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec l'ensemble des Marchandises. De plus, les pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Moradian montrent que la Marque est apposée sur les produits ou sur leur emballage. M^{me} Moradian affirme clairement que les images couleur des produits et des emballages de produit jointes à son affidavit comme pièce A sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente. M^{me} Moradian affirme aussi clairement que les produits montrés sur les sites de commerce électronique sont représentatifs des Marchandises qui ont été vendues pendant la période pertinente.

[37] 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(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les Marchandises.

Décision

[38] 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° LMC466,901 sera modifié afin de supprimer les marchandises « huiles essentielles » de l'état déclaratif des marchandises.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

Annexe

État déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement n° LMC466,901

[TRADUCTION]

Savons, lotions pour le corps et poudres pour le corps; cosmétiques et maquillage pour les lèvres, notamment rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, cosmétiques et maquillage pour le visage, notamment maquillage pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fards à joues, maquillage pour les yeux, notamment ombres à paupières, mascara et crayon à sourcils, hydratants pour le visage et le corps et traitements nourrissants et réparateurs, notamment gels pour le visage et le corps, nettoyants, toniques et exfoliants pour le visage, savon de toilette, huiles pour le bain, poudres pour le bain, huiles essentielles, additifs pour le bain; produits bronzants, notamment crèmes et lotions favorisant le bronzage naturel et artificiel; crèmes et lotions pour la peau; produits solaires, notamment écrans solaires et crèmes et lotions pour soulager les effets de brûlure provoqués par le soleil.