

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SKIN
ENREGISTREMENT N° TMA461,104

Le 9 mars 2004, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert, avocats, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à Parfums de Coeur Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce SKIN est enregistrée en liaison avec une eau de toilette.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, 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 de chacun des services que spécifie l'enregistrement 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. Dans le présent dossier, la période pertinente s'étend du 9 mars 2001 au 9 mars 2004. L'article 4 de la Loi énonce les cas où une marque de commerce est réputée employée.

En réponse à l'avis, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de Mark A. Laracy. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Laracy est le président de la propriétaire inscrite. Son témoignage peut être résumé de la façon suivante :

- La société Parfums de Coeur, Ltd. a acquis la marque SKIN auprès de Bonne Bell, Inc. le 15 janvier 2003.
- La propriétaire inscrite n'a été en mesure d'entreprendre la distribution des produits SKIN que

plus tard en 2003 – une facture datée du 18 décembre 2003 adressée à Wal-Mart Canada en Ontario a été fournie. Elle fait état de la vente de 36 articles décrits comme ceci : SKNMSK .5OZ SKIN OIL, SKNMSK 1OZ COL, et SKNMSK 2OZ COL. M. Laracy affirme que ces produits sont des flacons d'eau de toilette SKIN et que chaque flacon portait la marque SKIN. Il a fourni une copie de l'emballage dans lequel ces marchandises ont été distribuées au Canada. Sur cet emballage (pièce n° 5), on peut voir le mot SKIN en gros caractères de fantaisie, ainsi que le mot « *musk* » [musc] en dessous, en caractères beaucoup plus petits et ordinaires. Les deux mots sont compris dans une case, sous laquelle figurent, en caractères plus petits et ordinaires, les mots « *cologne spray* » [vaporisateur d'eau de toilette].

- Les ventes au Canada ont été interrompues en raison d'exigences en matière de bilinguisme auxquelles la propriétaire inscrite devait satisfaire mais, au 16 août 2004, des dispositions avaient été prises en vue d'effectuer des ventes que l'on prévoyait importantes à Wal-Mart Canada (Wal-Mart U.S.A. étant un client important aux États-Unis). Ces ventes devaient être effectuées à la fin de 2004 et [TRADUCTION] « certainement au cours du premier trimestre de 2005 ».
- Le prédécesseur en droit de la propriétaire inscrite, Bonnie Bell, Inc., a vendu l'eau de toilette SKIN au Canada pendant chacune des années 2000, 2001 et 2002. Le chiffre des ventes effectuées au Canada a été fourni pour chacune de ces années, ainsi que des factures dressées par Bonne Bell, Inc. en 2002 à l'intention de détaillants canadiens, pour le flacon vaporisateur Skin (musc) et l'huile Skin (musc).

Dans ses observations écrites, la partie à la demande de qui l'avis a été donné soutient principalement que la preuve fait état d'un emploi des mots SKIN MUSK, et non du mot SKIN. À l'appui de cette prétention, elle signale l'utilisation, sur l'emballage, du logo ® à la droite du mot « *musk* » et le fait que les autres pièces déposées renvoient dans tous les cas à « *msk* » lorsqu'il est question de « *skn* » [« *skin* »]. La partie à la demande de qui l'avis a été donné invoque les affaires *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), et *Registrar of Trade Marks v. CII Honeywell Bull, S.A.*, 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), ainsi que la décision fondée sur l'article 45 relativement au

numéro d'enregistrement TMA279,556 pour la marque de commerce HERITAGE.

Dans ses observations écrites, la propriétaire inscrite souligne que la mention « *musk* » renvoie à un parfum, et je prends connaissance d'office de ce sens, confirmé par les dictionnaires. La propriétaire inscrite soutient également qu'il serait clair pour les acheteurs que SKIN est la marque de commerce de l'eau de toilette et que « *musk* » en est le parfum. En ce qui a trait au fait que le logo ® figure sur l'emballage, la propriétaire inscrite fait valoir qu'il est situé à la base et à la droite de la lettre « N » de la marque de commerce SKIN. Il fait valoir qu'aucune des affaires qui ont été citées par la partie à la demande de qui l'avis a été donné n'appuie la thèse de cette dernière selon laquelle SKIN n'est pas employée. Il affirme que l'affaire *Honeywell* ne s'applique pas parce que la marque en cause dans la présente affaire n'a pas été assimilée dans une expression plus générale. Il soutient que, parce que SKIN figure sur l'emballage en caractères gros et uniques, la marque de commerce n'a pas perdu son identité ni n'est devenue méconnaissable. En outre, soutient-il, le critère énoncé dans l'affaire *Nightingale* vient en fait appuyer sa thèse parce que la décision rendue dans cette affaire précise qu'il faut déterminer si la marque se détache du reste de l'article en raison de la forme ou de la taille des lettres. Il établit une distinction entre la présente affaire et l'affaire *Heritage*, faisant valoir que les mots en cause dans cette affaire étaient imprimés dans la même police de caractère, et les lettres avaient la même taille. En outre, il se fonde sur l'affaire *Little Eagle Corp. v. Aliments Dainty Foods Inc.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 573, où la présence d'un terme descriptif sous une marque de commerce, écrit en caractères de taille et de forme identiques, n'avait pas empêché le maintien de l'enregistrement sous le régime de l'article 45.

Compte tenu de la preuve et des observations présentées par les deux parties, je suis convaincue que la marque de commerce SKIN a été employée au Canada en liaison avec une eau de toilette au cours de la période de trois ans pertinente, dans la pratique normale du commerce de la propriétaire inscrite. Je suis convaincue que l'emballage établit l'emploi de SKIN en soi comme marque de commerce. L'emploi d'une marque en liaison avec d'autres éléments constitue un emploi de la marque en soi comme marque de commerce si la première impression du public est que la marque en soi est employée comme une marque de commerce. Cette question repose sur celle de savoir si la marque se détache des autres éléments (p. ex. grâce à des lettres différentes, notamment par leur taille) ou sur celle de savoir si les

autres éléments seraient perçus comme étant purement descriptifs. Puisque le terme « *musk* » décrit un certain parfum et qu'il est imprimé en lettres plus petites et différentes, l'emballage serait perçu comme renvoyant à l'eau de toilette au parfum de musc de la marque SKIN du propriétaire. À mon avis, l'emploi du logo ® sur l'emballage ne constitue pas un facteur déterminant, car il est quelque peu ambigu et pourrait être interprété d'un certain nombre de manières par les consommateurs. Étant donné l'objet et la nature sommaire de l'instance fondée sur l'article 45, je conclus que la marque de commerce SKIN ne constitue pas un « bois mort ».

L'enregistrement portant le numéro TMA461,104 sera par conséquent maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 24^e JOUR DE JANVIER 2006.

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