



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

Référence: 2016 COMC 189
Date de la décision: 2016-12-13

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

Amir Inc.

Partie requérante

et

Eugene Perma France

Propriétaire inscrite

LMC208,362 pour KERACOLOR

Enregistrement

Le dossier

[1] Le 5 février 2015, à la demande d'Amir Inc., le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Eugène Perma France (la Propriétaire inscrite), titulaire de l'enregistrement n° LMC208,362 pour la marque de commerce KERACOLOR (la Marque).

[2] Cet avis enjoignait la Propriétaire inscrite de démontrer que sa Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 5 février 2012 et le 5 février 2015 (la période pertinente), en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement, à savoir des « préparations pour les soins et la beauté de la chevelure », et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par son président-directeur général, Didier Martin, le 16 juin 2015.

[4] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

Analyse

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la p. 282 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] Dans le présent cas, l'article 4(1) de la Loi définit l'emploi en liaison avec des produits comme suit :

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 colis 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.

[7] Ce qui m'amène à passer en revue la preuve produite par la Propriétaire inscrite.

[8] M. Martin affirme que depuis 1918, la Propriétaire inscrite, dont le siège social est situé en France, conçoit et commercialise des produits d'hygiène et de soins capillaires. M. Martin affirme qu'elle est notamment spécialisée dans la conception, la fabrication, le conditionnement

et la commercialisation de shampoings, de soins capillaires, de produits de coiffage et de produits de coloration destinés aux professionnels de la coiffure.

[9] M. Martin affirme que la vente au Canada des produits couverts par l'enregistrement en l'espèce (auxquels il réfère comme les « Produits ») se fait par le biais de ventes de la Propriétaire inscrite à son distributeur Procap Ltée (« Procap ») de Montréal, lequel revend au Canada les Produits portant la Marque à des professionnels de la coiffure.

[10] Au soutien de ses affirmations d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, M. Martin produit les pièces justificatives suivantes :

- Pièce DM-1, laquelle consiste en un extrait du site internet de la Propriétaire inscrite. M. Martin affirme que cet extrait illustre les Produits portant la Marque, tels que disponibles et vendus au Canada, dans le cours normal du commerce, pendant la période pertinente. À la revue de cet extrait, je note que celui-ci fait voir une liste de produits KERACOLOR sous forme de tubes numérotés, dont quatre ont été fléchés à la main. Considérée isolément, cette pièce s'avère de peu d'utilité puisque ne permettant pas de déterminer la nature des produits en question. Il ressort toutefois de l'affidavit de M. Martin que cette pièce doit être examinée à la lumière des pièces DM-2 et 3.
- Pièce DM-2, laquelle consiste en « quelques photographies des Produits portant la Marque ». M. Martin confirme que bien que ces photographies aient été prises en mars 2015, les produits illustrés sous cette pièce sont les mêmes que ceux vendus par la Propriétaire inscrite durant la période pertinente. Il ajoute à cet égard que sur la pièce DM-1, les produits de déclinaison 4, 9*1, 4*22, et 6*53 représentés sous la pièce DM-2, ont été fléchés. À la revue de cette pièce, je note qu'il s'agit de tubes de coloration permanente arborant la Marque telle que représentée en Annexe « A » de ma décision.
- Pièce DM-3, laquelle consiste en deux tubes de coloration permanente, dont l'un des emballages est reproduit en Annexe « A ».
- Pièces DM-4 et 5, lesquelles consistent respectivement en un échantillonnage de factures visant la vente au Canada des Produits de la Propriétaire inscrite à Procap durant la

période pertinente; et un échantillonnage de factures émises par Procap à certains de ses clients canadiens. À la revue de ces pièces, je note que les produits KERACOLOR y référencés concernent les tubes illustrés aux pièces DM-1, 2 et 3.

- Pièce DM-6, laquelle consiste en une feuille de commande utilisée au Canada durant la période pertinente pour commander à Procap les Produits portant la Marque. M. Martin précise que ceux-ci ont été fléchés de façon à faciliter la concordance avec les pièces DM-1, 2 et 3.
- Pièce DM-7, laquelle consiste en quelques extraits du site internet de Procap pour les Produits portant la Marque. M. Martin ajoute que :

Ces extraits illustrent, selon les colorations Rouge, Acajou, Cendré [...] de même que pour un éclaircissant, certains des Produits portant la Marque. [...] Il s'agit, en tous les cas de préparations pour les soins et la beauté de la chevelure de [la Propriétaire inscrite] portant la Marque.

- Pièce DM-8, laquelle consiste en un extrait du registre canadien des marques de commerce relativement à l'enregistrement LMC577,660 de la marque semi-figurative EUGNÈNEPERMA retrouvée sur l'emballage reproduit en Annexe « A », dont la Propriétaire inscrite est propriétaire.

[11] De ma revue de l'affidavit de M. Martin, je suis satisfaite que la Propriétaire inscrite a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits décrits dans l'enregistrement comme « préparations pour les soins et la beauté de la chevelure » pendant la période pertinente.

[12] J'estime en effet que la Marque telle qu'employée et illustrée en Annexe « A » vaut pour l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée. Bien que les éléments « KERA » et « COLOR » apparaissent sur deux lignes séparées, la Marque telle qu'employée n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable.

[13] Le test pratique qui doit être appliqué pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce telle qu'enregistrée à la marque de commerce telle qu'employée et déterminer si les différences entre ces deux marques sont si peu importantes qu'un acheteur ignorant serait susceptible d'inférer que toutes deux, malgré leurs différences,

identifient des produits de même origine [voir *Canada (registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) à la page 525]. En l'occurrence, il s'agit de différences mineures, n'ayant d'ailleurs aucune incidence sur la façon dont la Marque est prononcée.

[14] J'estime de plus que l'emploi démontré en liaison avec des colorations capillaires tombe sous le coup de l'énoncé « préparations pour les soins et la beauté de la chevelure ».

Disposition

[15] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Annexe « A »

EUGENEPERMA
PARIS

KERA COLOR



Coloration permanente
Permanent hair color
Colorazione permanente
Coloración permanente
永久染色
영구적 염색
Постоянный цвет
تلوين دائم

IMPORTANT: Respecter les précautions d'emploi. Toucher d'essai 48h avant.
IMPORTANT: Respect cautions for use. Patch test 48 h before.
IMPORTANTE: Rispettare le precauzioni d'uso. Fatti un test 48 ore prima.
IMPORTANTE: Respetta las precauciones de uso. Prueba de sensibilidad 48 horas antes.
注意：遵守注意事項。請提前48小時做皮膚測試。
참: 사용시 주의사항을 준수하십시오. 48시간 전에 팔기 테스트를 실시하십시오.
важно соблюдать меры предосторожности и тестировать при применении. Проверить аллергию за 48 часов
مهم: مراعاة التعليمات عند الاستخدام. أو في التجربة على منطقة صغيرة قبل 48 ساعة

100 mL e 3,38 Fl.Oz.

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Robic, S.E.N.C.R.L.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Mason Professional Corporation (Cynthia D. Mason)

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE