



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

Référence : 2017 COMC 7
Date de la décision : 2017-01-20
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

USP Inc.

Partie requérante

et

Emjoi, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC546,932 pour la marque de
commerce EMJOI**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC546,932 de la marque de commerce EMJOI (la Marque), appartenant à Emjoi, Inc. (la Propriétaire).

[2] Le 16 septembre 2014, à la demande d’USP Inc. (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 la Propriétaire.

[3] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

Savons pour la peau, parfums, huiles pour la peau , crèmes pour la peau, lotions pour la peau non médicamenteuses, et lotions capillaires; huiles pour la peau, crèmes

pour la peau et lotions pour la peau médicamenteuses; rasoirs électriques; rasoirs électriques en métaux précieux; épilateurs électriques à usage personnel; peignes électromécaniques; appareils d'acupression électriques à usage personnel; brosses à dents sans fil et désinfectants pour brosses à dents; appareil électromécanique pour le traitement des imperfections à usage personnel.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 16 septembre 2011 et le 16 septembre 2014 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire 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.

[5] 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.

[6] 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 débarrasser le registre du « bois mort » [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, 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 visés par l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004) CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mordechai Shein, président de la Propriétaire, souscrit le 16 avril 2015 à New York.

[8] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve

[9] Dans son affidavit, M. Shein atteste que la Marque a été employée en liaison avec les produits suivants, lesquels ont été [TRADUCTION] « vendus et offerts en vente » au Canada pendant la période pertinente [TRADUCTION] : « crèmes pour la peau, lotions pour la peau; crèmes pour la peau et lotions pour la peau médicamenteuses; rasoirs électriques; épilateurs électriques à usage personnel ».

[10] M. Shein atteste que la Marque a été employée en liaison avec ces produits du fait qu'elle figurait sur les produits mêmes ou sur les emballages, les étiquettes, les factures, et les documents relatifs à l'utilisation et à la garantie qui accompagnaient lesdits produits.

[11] M. Shein indique également que la Marque occupe une place importante sur le site Web de la Propriétaire, *emjoi.com*, de même que sur un site Web affilié, *micropedi.ca*. Il explique que les produits susmentionnés pouvaient [TRADUCTION] « être achetés... [et] expédiés au Canada » par le biais de ces sites Web et de sites Web de tiers, comme *amazon.ca*, pendant la période pertinente.

[12] M. Shein atteste que [TRADUCTION] « parmi les produits EMJOI présentés sur [*micropedi.ca*], on trouve des crèmes destinées à être utilisées conjointement avec l'éliminateur de callosités EMJOI Micro-Pedi ». Il explique que ces crèmes [TRADUCTION] « ...ne sont pas différentes des autres crèmes pour la peau, lotions pour la peau, et crèmes pour la peau et lotions pour la peau médicamenteuses EMJOI que nous avons vendues au Canada pendant la période pertinente ».

[13] À l'appui, M. Shein joint comme pièce A à son affidavit cinq copies d'écran du site *emjoi.com* et une copie d'écran du site *micropedi.ca*. Les pages du site *emjoi.com* comprennent une page intitulée « Emjoi Customer Care » [service à la clientèle Emjoi] qui présente des renseignements détaillés sur les frais d'expédition nationaux et internationaux; les autres pages annoncent, quant à elles, différents modèles de rasoirs et d'épilateurs électriques EMJOI. La

copie d'écran du site *micropedi.ca* montre une crème appelée « Ultra Finishing Foot Cream » [crème après-soin supérieure pour les pieds]. Tous les produits représentés arborent la Marque.

[14] Comme pièce B, M. Shein joint à son affidavit un tableau intitulé « Sales Summary Report » [rapport sommaire des ventes], qui comprend une liste des ventes et des expéditions de plusieurs produits différents. M. Shein confirme que cette liste contient des produits vendus à des clients au Canada pendant la période pertinente. M. Shein identifie précisément deux des produits de la liste comme correspondant aux produits [TRADUCTION] « rasoirs électriques » et « épilateurs électriques » visés par l'enregistrement. Par ailleurs, ces rasoirs et épilateurs figurent à la pièce A.

[15] Je souligne que le rapport sommaire des ventes en pièce B semble se limiter à divers rasoirs et épilateurs. À cet égard, aucun des produits de la liste ne semble être une crème ou une lotion, et M. Shein n'associe aucun des produits énumérés à la crème pour les pieds représentée en pièce A.

Analyse

[16] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire semble concéder que la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente en liaison avec les produits à l'égard desquels M. Shein n'a fait aucune allégation d'emploi, à savoir [TRADUCTION] : Savons pour la peau, parfums, huiles pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau non médicamenteuses, et lotions capillaires; huiles pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau médicamenteuses; rasoirs électriques; rasoirs électriques en métaux précieux; épilateurs électriques à usage personnel; peignes électromécaniques; appareils d'acupression électriques à usage personnel; brosses à dents sans fil et désinfectants pour brosses à dents; appareil électromécanique pour le traitement des imperfections à usage personnel.

[17] Comme la Propriétaire n'a fourni aucune preuve d'emploi à l'égard de ces produits ni de preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[18] La Propriétaire soutient, par ailleurs, que le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit d'établir l'emploi est relativement léger et que le registraire doit seulement s'employer à déterminer s'il existe une certaine preuve d'emploi [citant, à titre d'exemple, *Plough, supra*]. Ainsi, la Propriétaire soutient que l'enregistrement devrait être maintenu à l'égard des produits pour lesquels la Propriétaire a fourni une preuve d'emploi de la Marque.

Rasoirs et épilateurs

[19] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « rasoirs électriques » et les « épilateurs électriques à usage personnel », je souligne que la pièce A montre différents modèles de chacun en liaison avec la Marque. De plus, j'admets que le sommaire des ventes en pièce B confirme que des transferts de ces produits ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

[20] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « rasoirs électriques » et les « épilateurs électriques à usage personnel » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Crèmes et lotions

[21] Toutefois, en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « crèmes pour la peau, lotions pour la peau; crèmes pour la peau et lotions pour la peau médicamenteuses », j'estime que la preuve n'est pas suffisante, et ce, pour deux raisons.

[22] Premièrement, le seul produit de ce genre à être représenté dans les pièces est la « Ultra Finishing Foot Cream » [crème après-soin supérieure pour les pieds], que l'on peut voir à la pièce A. Comme rien dans la liste n'indique qu'il s'agit d'une crème pour les pieds *médicamenteuse*, j'admettrais uniquement cette preuve en tant que preuve montrant les produits [TRADUCTION] « crèmes pour la peau ». On ne sait pas très bien ce qu'entend M. Shein lorsqu'il affirme que les crèmes représentées sur le site Web *micropedi.ca* ne sont [TRADUCTION] « *pas différentes* des autres [crèmes et lotions] EMJOI que nous avons vendues au Canada pendant la Période pertinente » [italique ajouté]. J'estime que cette déclaration est intrinsèquement vague et

ne constitue pas une preuve suffisante à première vue de l'emploi de la Marque en liaison avec des produits autres que des « crèmes pour la peau ».

[23] Bien qu'aucun type de preuve en particulier ne soit exigé dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, il n'aurait pas été trop difficile pour la propriétaire inscrite d'inclure ne serait-ce que trois autres pages de produits tirées de ses sites Web pour couvrir chacun des produits pertinents. À cet égard, je souligne aussi que les pièces à l'appui ne mentionnent aucune autre crème ou lotion EMJOI produite par la Propriétaire.

[24] Ayant établi une distinction entre les [TRADUCTION] « crèmes pour la peau » et les autres produits visés par l'enregistrement, la Propriétaire était tenue de produire une preuve distincte à l'égard de chacun des autres produits énoncés [selon *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir également *Sharp Kabushiki c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst); *MAPA GmbH Gummi-und Plastikwerke c 2956-2691 Québec Inc*, 2012 COMC 192, CarswellNat 4869]. S'il y avait d'autres produits EMJOI qui pouvaient être caractérisés comme des [TRADUCTION] « lotions pour la peau » ou des lotions et des crèmes médicamenteuses, on ne sait pas très bien pourquoi la Propriétaire n'a pas été en mesure de fournir une preuve de ces produits.

[25] Deuxièmement, la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de transferts d'une quelconque crème pour la peau ou d'un produit semblable, dans la pratique normale du commerce, au Canada, pendant la période pertinente ou à un autre moment.

[26] À cet égard, bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis donné en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF)], une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [voir *John Labatt, supra*]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de ventes, mais peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment. Cependant, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas suffisant de simplement affirmer que les produits étaient offerts en vente au Canada [voir *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC); et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc*, 2012 COMC 211, CarswellNat 5229].

[27] Étant donné la nature vague de la déclaration de M Shein portant que les crèmes EMJOI représentées sur le site Web *micropedi.ca* ne sont [TRADUCTION] « *pas différentes* des autres [crèmes et lotions] EMJOI que nous avons vendues au Canada pendant la Période pertinente », je ne considère pas que sa déclaration portant que des crèmes et lotions pour la peau médicamenteuses et non médicamenteuses ont été [TRADUCTION] « vendues et offertes en vente » au Canada constitue une telle déclaration claire faite sous serment. M. Shein souligne que les crèmes et lotions EMJOI pouvaient être commandées et expédiées à des clients au Canada, mais la Propriétaire n'a fourni aucune preuve à cet égard. Encore une fois, il est étrange que la Propriétaire ait produit un rapport sommaire des ventes pour les rasoirs et les épilateurs, mais qu'elle n'ait pas pu fournir une preuve semblable à l'égard de ses différentes crèmes et lotions, ou qu'elle ait choisi de ne pas fournir une telle preuve.

[28] En l'absence de preuve de ventes ou de transferts de crèmes et lotions EMJOI, y compris la crème pour les pieds représentée, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a fourni une preuve suffisante à première vue de l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45.

[29] En l'absence d'une preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[30] 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 sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l'état déclaratif des produits [TRADUCTION] :

Savons pour la peau, parfums, huiles pour la peau , crèmes pour la peau, lotions pour la peau non médicamenteuses, et lotions capillaires; huiles pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau médicamenteuses; rasoirs électriques; rasoirs électriques en métaux précieux; épilateurs électriques à usage personnel; peignes électromécaniques; appareils d'acupression électriques à usage personnel; brosses à dents sans fil et désinfectants pour brosses à dents; appareil électromécanique pour le traitement des imperfections à usage personnel.

[31] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Rasoirs électriques et épilateurs électriques à usage personnel.

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

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Fogler , Rubinoff LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE