



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

Référence : 2017 COMC 36
Date de la décision : 2017-04-24
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Riches, McKenzie & Herbert LLP

Partie requérante

et

Cosmetic Warriors Limited

Propriétaire inscrite

**LMC649,810 pour la marque de
commerce LUSH**

Enregistrement

[1] Le 10 septembre 2014, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (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 Cosmetic Warriors Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC649,810 de la marque de commerce LUSH (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « Vêtements, nommément tee-shirts ».

[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 10 septembre 2011 au 10 septembre 2014.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits sont énoncées aux articles 4(1) et 4(3) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

...

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à 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 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} 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 [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Brandi Halls, souscrit le 9 avril 2015. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 2 décembre 2016.

Preuve

[7] Dans son affidavit, Mme Halls atteste qu'elle est la directrice des communications de marque chez Lush Handmade Cosmetics, Ltd. (Lush Canada). Elle atteste que la Propriétaire est

une entreprise de cosmétiques qui exerce ses activités par l'entremise de ses licenciées réparties dans le monde entier et que Lush Canada est sa licenciée canadienne. Elle atteste que Lush Canada exploite des points de vente au détail et des boutiques en ligne qui offrent une gamme de vêtements et de produits de soins personnels ainsi que des services de consultation et de conseil en matière de soins de santé et de beauté. Plus particulièrement, elle atteste que Lush Canada est responsable de la fabrication de tous les produits de marque LUSH, y compris les tee-shirts, qui sont offerts en vente au Canada et aux États-Unis. Elle affirme en outre que la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de ces produits offerts en liaison avec la Marque.

[8] Mme Halls atteste que des magasins de détail Lush sont exploités au Canada depuis 1996 et qu'en date de juillet 2014, Lush Canada exploitait plus de 200 magasins en Amérique du Nord, dont 46 au Canada.

[9] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « tee-shirts » visés par l'enregistrement, Mme Halls atteste que l'uniforme des employés des magasins de détail Lush comprend des vêtements arborant la Marque, dont des tee-shirts, des débardeurs, des chandails en molleton et des tabliers.

[10] Elle explique que, en plus de faire partie de l'uniforme des employés, les vêtements de marque LUSH peuvent être achetés par les employés des magasins de détail Lush et que [TRADUCTION] « les employés achètent également les vêtements arborant la marque LUSH pour les offrir en cadeau à leur famille et à leurs amis ».

[11] Mme Halls explique que les tee-shirts de marque LUSH vendus par Lush Canada sont fabriqués sous contrat par Ethical Profiling Ltd., qu'elle décrit comme étant un [TRADUCTION] « fabricant de produits promotionnels écologiques sur mesure situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et fournis à Lush Canada en vue de leur vente et de leur distribution », comme je l'ai indiqué ci-dessus. Elle confirme que la Propriétaire, par l'entremise de Lush Canada, exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de ces tee-shirts. Elle explique en outre que Lush Canada [TRADUCTION] « commande régulièrement des vêtements arborant la marque LUSH auprès d'Ethical Profiling » et que, une fois fabriqués, les hauts sont livrés à l'installation de

Vancouver de Lush Canada et que [TRADUCTION] « dans certaines circonstances et sur instruction de Lush Canada », des livraisons sont également effectuées à Denver, au Colorado.

[12] Au chapitre des ventes, Mme Halls indique que, de février 2013 à août 2014, les ventes de tee-shirts LUSH à des employés canadiens de la Propriétaire ont été supérieures à 1 200 \$CA. En ce qui concerne les ventes de ces tee-shirts à des employés de la Propriétaire aux États-Unis pendant la même période, elle atteste qu'elles se sont élevées à plus de 2 900 \$US.

[13] Mme Halls fournit également les chiffres des ventes de débardeurs LUSH réalisées pendant la même période, lesquelles se sont élevées à plus de 700 \$ CA dans le cas des employés canadiens et à plus de 1 700 \$ US dans le cas des employés des États-Unis. Mme Halls confirme que ces hauts ont été expédiés à partir des installations de Lush Canada à Vancouver.

[14] Enfin, Mme Halls atteste que des ventes d'autres tee-shirts de marque LUSH destinés à promouvoir des campagnes conformes à [TRADUCTION] « l'engagement [de la Propriétaire] envers l'environnement et l'écologie » ont également eu lieu. À titre d'exemple, elle atteste que des tee-shirts de marque LUSH ont été vendus pour promouvoir la campagne « Fight Animal Testing » [Non aux essais sur les animaux] de la Propriétaire en 2014.

[15] À l'appui, Mme Halls joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B est constituée de trois photographies qui, atteste Mme Halls, sont représentatives d'images montrant des employés des magasins de détail Lush portant des vêtements arborant la Marque. Je souligne que la Marque est visible sur certains des articles vestimentaires, y compris des tee-shirts. La première photographie montre un employé portant un tee-shirt qui arbore la Marque sur sa face avant, au-dessus des mots « FRESH HANDMADE COSMETICS » [cosmétiques frais fabriqués à la main] écrits dans une police de caractères plus petite que celle de la Marque. Les deux autres photographies montrent des employés portant des tee-shirts qui arborent la Marque dans un logo constitué des mêmes mots positionnés sous la Marque, mais dans lequel le mot « FRESH » [frais] est écrit dans la même taille de caractères.

- La pièce C est constituée de deux photographies de tee-shirts qui, atteste Mme Halls, sont offerts en vente depuis au moins aussi tôt que 2013. L'un de ces tee-shirts correspond au tee-shirt montré sur la première photographie de la pièce B. L'autre tee-shirt arbore une variante du logo LUSH FRESH HOMEMADE COSMETICS, mais sur le devant du tee-shirt.
- La pièce D est une photographie de deux débardeurs qui, atteste Mme Halls, sont offerts en vente depuis au moins aussi tôt que 2013. Sur les deux débardeurs, la Marque figure au-dessus des mots « FRESH HANDMADE COSMETICS » [cosmétiques frais fabriqués à la main].
- La pièce E est un tableau qui, atteste Mme Halls, répertorie les achats de tee-shirts et de débardeurs LUSH effectués par les employés de la Propriétaire de février 2013 à août 2014. Le tableau fait état de centaines de transactions, dont certaines qui semblent avoir été effectuées vers des emplacements aux États-Unis.
- Les pièces F et G sont constituées de plusieurs factures qui, atteste Mme Halls, sont représentatives de ventes de produits LUSH, y compris les tee-shirts et débardeurs LUSH susmentionnés, à des employés de la Propriétaire au Canada et aux États-Unis, respectivement, réalisées par Lush Canada de février 2013 à juillet 2014.
- La pièce H est constituée de deux photographies de tee-shirts qui, atteste Mme Halls, ont été vendus pour promouvoir la campagne « Fight Animal Testing » [Non aux essais sur les animaux] de la Propriétaire en 2014. Le logo LUSH FRESH HOMEMADE COSMETICS figure sur les manches des tee-shirts.
- La pièce I est constituée de plusieurs factures d'Ethical Profiling qui, atteste Mme Halls, ont été adressées à Lush Canada de février 2012 à septembre 2014 relativement à [TRADUCTION] « des vêtements, y compris des tee-shirts et des débardeurs arborant la marque LUSH, et d'autres produits promotionnels LUSH » destinés à être expédiés à Vancouver et à Denver.

Analyse – Présentation de la Marque

[16] À titre préliminaire, j'admets que les deux versions du logo LUSH FRESH HOMEMADE COSMETICS figurant sur les tee-shirts décrits ci-dessus constituent toutes deux une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Premièrement, en ce qui concerne la prétention de la Partie requérante selon laquelle la présence de ces logos LUSH sur les tee-shirts ne servait pas à distinguer les tee-shirts de la Propriétaire (en partie parce que la Propriétaire est une entreprise de cosmétiques et non une entreprise de vêtements), je souligne qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'une telle interrogation dépasse la portée de la procédure prévue à l'article 45. L'article 4(1) de la Loi établit clairement que la présence d'une marque de commerce sur des produits au moment du transfert de ces derniers constitue un emploi de cette marque de commerce; chercher réponse à la question de savoir si la marque de commerce distingue véritablement de tels produits des produits de tiers n'est pas le rôle du registraire dans le cadre de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener* (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)].

[17] Deuxièmement, lorsque j'applique les principes établis par la Cour d'appel fédérale [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], j'admets que l'élément dominant de la Marque, c'est-à-dire le mot LUSH [riche, luxuriant], a été préservé sur le devant et sur les manches des tee-shirts présentés en preuve. Dans le contexte de l'entreprise de la Propriétaire et compte tenu du nom du magasin Lush, l'ajout des mots descriptifs FRESH HOMEMADE COSMETICS [cosmétiques frais fabriqués à la main] sous la Marque constitue, à mon sens, une variation mineure.

Analyse – Emploi de la Marque

[18] À l'audience, la Partie requérante a également soutenu que la preuve n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec les produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce. Plus particulièrement, la Partie requérante a insisté sur le fait que la déposante tend à décrire les tee-shirts de la Propriétaire comme des produits [TRADUCTION] « promotionnels » et que la seule preuve de transferts prend la forme de faibles volumes de ventes à des employés des magasins. De plus, elle souligne que

les factures émises par le fournisseur de la Propriétaire et les factures adressées aux employés des magasins ayant fait des achats qui ont été produites en pièce donnent à penser que les tee-shirts LUSH ont été vendus au prix coûtant, et non à un prix permettant de réaliser un profit.

[19] Il a été statué que la distribution gratuite d'un produit dans le simple but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir, à titre d'exemple, *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 121, 103 CPR (4th) 128; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. Pour que la distribution gratuite d'un produit puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit établir que le produit n'a pas été fourni simplement comme moyen de promotion d'autres produits ou services, mais en tant qu'objet de commerce en soi et qu'il a donné lieu à une certaine forme de paiement ou d'échange [voir *Canada Goose Inc c James*, 2016 COMC 145; et *Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing Ltd*, 2014 COMC 105, 125 CPR (4th) 152].

[20] En l'espèce, je souligne en premier lieu qu'aucun volume de ventes particulier n'est requis pour établir l'emploi d'une marque de commerce, comme le laisse entendre la Partie requérante. Bien que la Cour fédérale ait indiqué que [TRADUCTION] « les ventes qui ont été considérées comme des ventes "symboliques", des ventes à des sociétés liées, la livraison gratuite d'échantillons et les transferts pro-forma ne satisfont pas à l'exigence selon laquelle la vente doit être conclue "dans la pratique normale du commerce" », elle a également affirmé que [TRADUCTION] « la Loi n'impose pas d'exigences au sujet de la durée ou de l'importance de l'emploi des marques de commerce » [*JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co* (2001), 16 CPR (4th) 151 (CF 1^{re} inst), au paragraphe 92].

[21] En effet, la preuve d'une seule vente effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire à établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits. Dans *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst), la Cour fédérale a affirmé que [TRADUCTION] « la preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce » [à la p 293].

[22] De plus, la jurisprudence indique également que les ventes faites de bonne foi directement à des employés satisfont à l'exigence de la « pratique normale du commerce » énoncée à l'article 4(1) de la Loi [voir *Canada Post Corp c H & K Horizons Inc* (1997), 84 CPR (3d) 232 (COMC)]. À cet égard, même si les tee-shirts faisaient partie de l'uniforme, ils n'avaient pas pour *seule* fonction de servir d'uniforme aux employés. En effet, certaines des factures produites en pièce font état de ventes de multiples tee-shirts de tailles variées, ce qui concorde avec l'affirmation de Mme Halls selon laquelle des employés ont également acheté des tee-shirts de marque LUSH pour leurs amis et leur famille.

[23] Il est vrai que, lorsqu'on les considère conjointement, les factures adressées aux employés et les factures émises par Ethical Profiling donnent effectivement à penser que les tee-shirts ont été vendus aux employés au prix coûtant. Néanmoins, et même si les activités commerciales de la Propriétaire relèvent avant tout du domaine des cosmétiques et des produits de soins personnels, j'admets que les tee-shirts de marque LUSH ont été, en eux-mêmes, des objets de commerce.

[24] En ce qui concerne la question du [TRADUCTION] « prix coûtant », je souligne que la Propriétaire n'est pas tenue de fournir une preuve d'un type particulier en réponse à un avis en vertu de l'article 45 et que, en règle générale, il suffit à un propriétaire inscrit de fournir une certaine preuve de transferts des produits visés par l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce. En d'autres termes, la Propriétaire n'était pas tenue de fournir une preuve des achats de produits vestimentaires qu'elle a effectués auprès de son fournisseur, Ethical Profiling. En l'espèce, je ne suis pas disposé à tirer une conclusion défavorable à la Propriétaire simplement parce qu'elle a fourni une telle preuve.

[25] Même si Mme Halls emploie à quelques reprises le terme [TRADUCTION] « promotionnel » pour qualifier les tee-shirts, j'estime que les tee-shirts n'étaient pas *simplement* promotionnels. Des tee-shirts de marque LUSH ont été vendus à des employés, des factures ont été émises et des taxes ont été perçues sur ces ventes. J'estime qu'il est inapproprié d'élargir la portée de la jurisprudence susmentionnée pour laisser entendre qu'un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que ses ventes soient

considérées comme ayant été effectuées « dans la pratique normale du commerce » au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[26] Le fait que, pendant la période pertinente, la Propriétaire semble avoir vendu ses tee-shirts de marque LUSH exclusivement à ses employés n'entache pas le fait que les ventes présentées en preuve semblent elles-mêmes présenter les caractéristiques de transactions commerciales véritables effectuées dans la pratique normale du commerce.

[27] Dans le même esprit, la Partie requérante a insisté sur la présence du terme « assorted swag » [marchandises promotionnelles variées] au haut de deux des factures qu'Ethical Profiling a adressées à Lush Canada, laissant entendre que le terme « swag » [marchandises promotionnelles] désigne essentiellement des articles promotionnels. Là encore, je ne suis pas disposé à tirer de conclusions défavorables sur la base d'un terme aussi vague, qui est, de surcroît, employé par le fournisseur de la Propriétaire plutôt que par la Propriétaire elle-même.

[28] À la lumière des ventes faites au Canada de tee-shirts de marque LUSH présentées en preuve et décrites ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des tee-shirts au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[29] Ainsi, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si les ventes de tee-shirts de marque LUSH à des employés aux États-Unis qui ont été présentées en preuve constituaient un emploi de la Marque au sens de l'article 4(3) de la Loi. Je soulignerai que, bien que l'exigence énoncée à l'article 4(1) selon laquelle les ventes doivent être effectuées « dans la pratique normale du commerce » ne soit pas explicitement mentionnée à l'article 4(3), certaines décisions faisant jurisprudence indiquent que le terme « exportation » à l'article 4(3) exige une certaine forme de transaction commerciale [voir *Molson Companies Ltd c Moosehead Breweries Ltd* (1990), 32 CPR (3d) 363 (CF 1^{re} inst)].

[30] Je me contenterai de dire que, étant donné ma conclusion ci-dessus quant aux ventes aux employés canadiens de la Propriétaire qui ont été présentées en preuve, il m'est difficile de conclure que les ventes et les envois similaires à des employés de la Propriétaire aux États-Unis qui ont été effectués par Lush Canada n'équivaleraient pas, à tout le moins, à l'exportation des produits visés par l'enregistrement dans le cadre d'une transaction commerciale.

Décision

[31] 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, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-12-02

COMPARUTIONS

Mark Robbins

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Peter W. Choe

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE