

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 150

Date de la décision : 2018-12-03

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Partie requérante

et

HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC.

Propriétaire inscrite

**LMC796,838 pour la marque de commerce Sleek
avec dessin**

Enregistrement

[1] Le 23 juin 2016, à la demande de FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 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 HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC796,838 de la marque de commerce Sleek avec dessin (la Marque).



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

Faux cheveux; tresses de cheveux; cheveux nattés; postiches; fausses barbes; épingles à cheveux (barrettes); papillotes; ornements pour cheveux; dentelles pour bordures.

[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 été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 23 juin 2013 au 23 juin 2016.

[4] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique aux fins de la présente décision est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui 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.

[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 dans le cadre de cette procédure 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 Registraire 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* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Rong Jing, directeur des ventes de la Propriétaire, souscrit à Xuchang, en Chine, le 9 septembre 2016 et accompagné des pièces 1 à 5 (l'affidavit Jing). Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; toutefois, seule la Partie requérante était présente à l'audience qui a été tenue.

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

[7] En réponse à la question que la Partie requérante a soulevée à l'audience concernant la présence dans les représentations écrites de la Propriétaire d'allégations factuelles insuffisamment corroborées par la preuve, je confirme par les présentes que je n'ai tenu compte d'aucun élément ou argument supplémentaire non corroboré par la preuve au dossier.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans l'affidavit Jing, la Propriétaire atteste qu'elle est [TRADUCTION] « la première société de l'industrie capillaire en Chine et l'une des principales sociétés productrices de cheveux [*sic*] dans le monde », et elle explique que ses [TRADUCTION] « produits principaux sont des faux cheveux de différentes formes et couleurs, comme des rallonges capillaires, des postiches, des fausses barbes et des perruques ».

[9] Bien qu'elle reconnaisse ensuite expressément le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement énumérés ci-dessus, la Propriétaire affirme que la Marque [TRADUCTION] « a été employée au Canada pendant la période pertinente [...] uniquement en liaison avec des “faux cheveux; tresses de cheveux” ».

[10] La Propriétaire explique qu'elle [TRADUCTION] « fabricants [*sic*] et vend des tresses de cheveux comme rallonges capillaires, lesquelles sont un type de faux cheveux ». Elle soutient en outre que [TRADUCTION] « [p]uisque les produits de tresses de cheveux sont dans les faits un

type de faux cheveux, établir l'emploi en liaison avec des tresses de cheveux devrait être suffisant pour maintenir l'enregistrement à l'égard des faux cheveux également ».

[11] À l'appui, la Propriétaire produit les pièces suivantes, qui sont jointes à l'affidavit Jing :

- La pièce 1, qui est constituée d'un extrait du dictionnaire en ligne *Merriam-Webster* relatif au terme « tress » [tresse];
- La pièce 2, qui est constituée d'un extrait du dictionnaire en ligne *The Free Dictionary* relatif au terme « false hair » [faux cheveux];
- La pièce 3, qui est constituée d'un document intitulé « Sales Confirmation » [Confirmation de ventes] décrit comme étant [TRADUCTION] « une facture datée du 29 mai 2014 concernant des tresses de cheveux vendues à un client canadien [...] indiquant clairement que les produits seront livrés dans un emballage de SLEEK ». L'affidavit Jing indique plus particulièrement que ladite facture [TRADUCTION] « concerne des rallonges capillaires prenant la forme de tresses de couleurs et de tailles différentes et ayant toutes le code de produit IN/HHL-1163A »;
- La pièce 4, qui est constituée de la première page seulement de ce qui semble être un imprimé de 14 pages non daté tiré de la page Web *Alibaba.com* de la Propriétaire et que la Propriétaire décrit comme confirmant que le [TRADUCTION] « code de produit [mentionné ci-dessus] renvoie à des rallonges capillaires vendues sous [la Marque] »;
- La pièce 5, qui est constituée d'une photographie d'extensions à tisser emballées et étiquetées arborant la Marque, décrites comme étant [TRADUCTION] « représentatives de la façon dont tous les produits de faux cheveux [de la Propriétaire] sont vendus ».

ANALYSE

[12] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la Propriétaire reconnaît le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement à l'exception des [TRADUCTION] « faux cheveux; tresses de cheveux ». Étant donné qu'aucune circonstance spéciale n'a été invoquée pour justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits à l'égard desquels le défaut d'emploi est reconnu, ces derniers seront supprimés de l'enregistrement de la Marque.

[13] J'axerai donc mon analyse uniquement sur les produits visés par l'enregistrement qui sont décrits comme des [TRADUCTION] « faux cheveux; tresses de cheveux » (les Produits restants).

[14] La Partie requérante soutient que la preuve produite par la Propriétaire est vague, ambiguë et insuffisante relativement à des aspects clés indispensables pour établir l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits restants pendant la période pertinente.

[15] Plus particulièrement, les représentations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

- La Confirmation de ventes jointe comme pièce 3 à l'affidavit Jing indique que la vente est faite « FOB China » [franco bord Chine]; le document n'indique ni adresse de livraison ni port de destination (au Canada ou ailleurs) et ne contient aucun renseignement d'expédition autre que « SHIP VIA: SEA » [expédié par voie maritime];
- L'affidavit Jing ne fournit absolument aucune preuve que les produits énumérés dans la Confirmation de ventes fournie ont été livrés ou reçus au Canada. La pièce 3 et l'affidavit Jing sont totalement muets à ce sujet. Le simple fait que les produits énumérés dans la Confirmation de ventes aient été vendus à un client canadien n'indique pas si le transfert de la propriété ou de la possession desdits produits a bel et bien eu lieu au Canada. En effet, un client canadien pourrait très bien décider d'acheter des produits en Chine et de les faire expédier aux États-Unis d'Amérique en vue de les revendre sur ce marché.
- La jurisprudence est claire en ce qui concerne les factures indiquant que la vente est faite [TRADUCTION] « franco bord pays étranger ou port étranger » qui sont fournies comme preuve d'emploi au Canada : ce n'est que lorsque les produits arborant la marque de commerce sont reçus au Canada que la vente faite [TRADUCTION] « franco bord pays étranger ou port étranger » constitue un emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi;
- Non seulement il n'y a aucune preuve directe de la réception ou de la livraison des produits énumérés dans la Confirmation de ventes, mais il n'y a pas non plus de

- preuve indirecte qui permettrait au registraire d'inférer logiquement que lesdits produits ont été livrés ou reçus au Canada. En effet, l'affidavit Jing ne contient :
- Aucune déclaration confirmant la livraison, la réception ou la distribution au Canada des produits énumérés dans la Confirmation de ventes; aucune preuve de transfert de la propriété ni de documents d'expédition; et aucun renseignement au sujet de la chaîne de transfert de la propriété des produits de la Propriétaire au client canadien allégué identifié dans la Confirmation de ventes;
 - Aucune allégation selon laquelle les produits ont été distribués au Canada pendant la période pertinente;
 - Aucune preuve quant au volume des ventes au Canada de l'un quelconque des Produits restants arborant la Marque, ni en ce qui concerne l'identité d'un quelconque autre client canadien de la Propriétaire à l'exception de celui identifié dans l'unique Confirmation de ventes fournie;
 - Aucune preuve de catalogues ou de brochures disponibles au Canada pour faire la promotion des Produits restants sous la Marque;
- La preuve contient certains éléments qui pourraient tendre à indiquer que le marché auquel les produits étaient destinés est plus vraisemblablement les États-Unis, à savoir que :
 - L'imprimé de la page Web *Alibaba.com* de la Propriétaire joint comme pièce 4 à l'affidavit Jing indique le prix des produits en dollars US;
 - La photographie de l'emballage jointe comme pièce 5 à l'affidavit Jing montre que seul l'anglais est utilisé sur l'étiquette pour désigner le produit, ce qui est contraire à la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, LRC 1985, ch C-38 et à son règlement d'exécution qui exigent que toute l'information qui doit figurer sur l'étiquette d'un produit préemballé destiné à l'importation ou à la vente au Canada soit présentée en français et en anglais;
 - L'affidavit Jing est totalement muet en ce qui concerne la pratique normale du commerce de la Propriétaire;

- L'argument de la Propriétaire selon lequel le fait d'établir l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « tresses de cheveux » devrait être suffisant pour maintenir l'enregistrement à l'égard des [TRADUCTION] « faux cheveux » également n'est pas fondé en droit.

[16] Les représentations présentées en réponse par la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

- La preuve indique clairement l'adresse de l'acheteur au Canada. La Confirmation de ventes ne contient absolument aucune indication que les produits ont été livrés à une autre adresse ou dans un autre pays, comme l'insinue la Partie requérante. Par conséquent, la conclusion logique qui s'impose est que les produits ont été livrés à l'acheteur au Canada;
- Le fait que la page Web *Alibaba.com* de la Propriétaire indique les prix en dollars US et que l'image d'emballage fournie comme pièce 5 est en anglais seulement sont absolument sans rapport avec le lieu de destination des produits. Il n'existe aucune loi canadienne exigeant que le commerce des produits soit effectué uniquement en dollars canadiens et la Loi ne renferme aucune exigence en ce sens. De plus, en ce qui concerne la langue utilisée sur l'emballage, la conformité à des textes législatifs autre que la Loi n'est pas pertinente dans une procédure en vertu de l'article 45. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas en arriver à une décision à cet égard uniquement en examinant l'étiquette avant d'un produit comme le fait la Partie requérante;
- Rien n'indique que la vente présentée n'était pas authentique ou qu'elle devrait être considérée comme une vente symbolique. La Loi n'exige pas que l'emploi soit répété, régulier ou continu. La seule obligation qu'avait la Propriétaire était d'établir l'emploi *prima facie*.
- Il n'y a aucune ambiguïté dans la preuve fournie et cette dernière ne se prête pas à plus d'une interprétation. La Propriétaire n'a pas simplement allégué que la Marque a été employée, elle a fourni une preuve claire qui permet aisément de conclure que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente.
- La Loi ne renferme aucune exigence selon laquelle une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne peut comprendre de produits ou de services se

recoupant. Comme l'indique l'affidavit Jing, les tresses de cheveux sont dans les faits de faux cheveux, un terme générique, et ces deux produits ne sont pas apparentés, mais équivalents.

[17] Bien que j'aie tenu compte des représentations principales des parties, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je traite de chacune d'elles de façon spécifique.

[18] Comme l'a souligné la Partie requérante, il est établi dans la jurisprudence que des produits doivent être *reçus* au Canada pour qu'une vente faite [TRADUCTION] « franco bord pays étranger ou port étranger » soit considérée comme un emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi. Le transfert véritable de la possession des produits a lieu uniquement lorsque les produits arborant la marque de commerce sont reçus au Canada [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); et *Julia Wine Inc c Stentiford Pty Ltd*, 2016 COMC 6].

[19] En l'espèce, la Confirmation de ventes fait état d'une vente de 350 extensions à tisser pour un montant total de 11 795 \$ US, porte une date comprise dans la période pertinente et indique, entre autres choses, que la Propriétaire est le vendeur et que les produits énumérés sont destinés à un acheteur ayant une adresse à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le document prévoit un transport par voie maritime, exige que le paiement soit effectué avant l'expédition et contient une indication quant à la date d'expédition, soit : « shipped during May.2014 » [expédié en mai 2014]. L'affidavit Jing contient une déclaration portant que ce document rend compte d'une vente de [TRADUCTION] « tresses de cheveux » sous la Marque à un client canadien et une autre concernant un renvoi relatif au code de produit. Il présente également la copie d'une image d'un produit emballé et étiqueté arborant la Marque.

[20] Si je considère la preuve dans son ensemble, je conviens avec la Propriétaire que plusieurs éléments donnent à penser qu'une transaction a eu lieu pendant la période pertinente et que, par suite de cette transaction, au moins une partie des Produits restants de la Propriétaire a été vendue à un client canadien. Toutefois, bien que je sois disposée à admettre que la Propriétaire a expédié des produits arborant la Marque à l'extérieur de la Chine pendant la période pertinente, il n'en demeure pas moins qu'on ignore si lesdits produits ont, dans les faits, été reçus au Canada par leur acheteur. Sans nécessairement souscrire à sa théorie voulant que ces

produits aient été achetés par un client canadien en Chine dans le seul but de les expédier aux États-Unis pour les y être revendre, je conviens avec la Partie requérante qu'il y a, en l'espèce, un manque général d'indications me permettant de conclure raisonnablement que le transfert des produits a eu lieu au Canada pendant la période pertinente dans la pratique normale du commerce. En d'autres termes, bien que je convienne avec la Propriétaire que la Confirmation de ventes ne contient aucune indication que les produits ont été livrés à une autre adresse ou dans un autre pays, il ne s'ensuit pas nécessairement que [TRADUCTION] « la conclusion logique qui s'impose est que les produits ont été livrés à l'acheteur au Canada ».

[21] Comme l'a souligné la Partie requérante, l'affidavit Jing ne fournit aucune preuve directe de la réception ou de la livraison des produits énumérés dans la Confirmation de ventes, mais également aucune preuve indirecte qui me permettrait d'inférer logiquement que lesdits produits ont été livrés ou reçus au Canada.

[22] En effet, bien que je ne considère pas que le défaut de la Propriétaire de fournir d'autres factures, des catalogues, des brochures promotionnelles ou d'autres documents spécifiques pose problème en soi (la preuve en réponse à un avis en vertu de l'article 45 n'a pas à être d'un type précis ni à être présentée en surabondance), des documents et des renseignements supplémentaires ou des déclarations factuelles claires en ce qui concerne la réception ou la livraison des Produits restants au Canada auraient été utiles pour faire la lumière sur cette question.

[23] Comme l'a souligné la Partie requérante, la preuve de la Propriétaire est également muette en ce qui concerne la pratique normale de son commerce. En effet, exception faite des déclarations portant que la Propriétaire [TRADUCTION] « est la première société de l'industrie capillaire en Chine et l'une des principales sociétés productrices de cheveux [*sic*] dans le monde » et qu'elle [TRADUCTION] « fabricants [*sic*] et vend des tresses de cheveux comme rallonges capillaires », l'affidavit Jing ne fournit pas d'autres renseignements quant à la nature ou l'importance des activités commerciales de la Propriétaire au Canada. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, aucun renseignement n'est fourni en ce qui concerne le contexte de l'unique vente présentée en preuve. À titre d'exemple, l'affidavit Jing n'indique pas si cette vente a été réalisée dans la pratique normale du commerce ou si elle est, d'une quelconque façon, représentative de

la pratique normale du commerce. L'extrait tiré du site *Web Alibaba.com* n'est également d'aucune aide à cet égard, ne serait-ce que parce que rien dans la preuve n'indique que des Canadiens ont acheté certains des produits qui y sont mentionnés par l'intermédiaire du site Web, pendant la période pertinente ou à tout autre moment.

[24] Bien que je convienne avec la Propriétaire que rien n'indique que la vente présentée n'était pas authentique ou qu'elle devrait être considérée comme une vente symbolique, il n'en demeure pas moins que les faits présentés en preuve par la Propriétaire ne sont pas suffisants pour me permettre de tirer une quelconque inférence quant au contexte dans lequel cette vente a eu lieu. Le rôle du registraire n'est pas de faire des suppositions et on ne peut s'attendre à ce qu'il connaisse la nature du commerce exercé par le propriétaire d'une marque de commerce ou les pratiques et l'expérience relatives à la pratique normale de ce commerce [*SC Johnson & Son, Inc c le Registraire des marques de commerce* (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF 1^{re} inst)]. Un propriétaire de marque de commerce qui choisit de s'appuyer sur une vente unique doit fournir suffisamment de renseignements sur le contexte de cette vente pour éviter de faire naître des doutes qui pourraient être interprétés contre lui [*Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245].

[25] Étant donné que la Propriétaire n'a pas établi que des transferts des Produits restants ont eu lieu au Canada dans la pratique normale du commerce, il m'est impossible de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec ces produits pendant la période pertinente au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, comme je l'ai indiqué ci-dessus, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

[26] Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur la question de savoir si l'emploi en liaison avec les produits décrits comme des [TRADUCTION] « tresses de cheveux » est suffisant pour maintenir l'enregistrement à l'égard des [TRADUCTION] « faux cheveux » également.

DÉCISION

[27] 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 radié conformément aux 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

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 : 2018-10-24

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Amélie Béliveau

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

NEOMARK LTD.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE