



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 229

Date de la décision : 2021-10-13

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

KIRBY EADES GALE BAKER

Partie requérante

et

Cosmedix MD Inc.

Propriétaire inscrite

LMC650,719 pour COSMEDIX MD

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC650,719 pour la marque de commerce COSMEDIX MD (la Marque), appartenant actuellement à Cosmedix MD Inc.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu'amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

- (1) Lotions et crèmes pour la peau.
- (2) Vitamines.

SERVICES

- (1) Traitement et conseil dans le domaine des soins de la peau.
- (2) Traitement cosmétique de la peau, y compris traitements faciaux et corporels par dermabrasion chimique, microdermabrasion et sclérothérapie.
- (3) Traitement esthétique, comprenant traitements médicaux et esthétiques au laser, traitements de la peau par fréquence radio, injection de toxine botulinique de type A et thérapie lumineuse à impulsions intenses.
- (4) Services de soins esthétiques, notamment soins faciaux, gommage facial, raffermissement de la peau par radiofréquence, threading et épilation à la cire.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en partie.

LA PROCÉDURE

[5] Le 10 décembre 2019, à la demande de KIRBY EADES GALE BAKER (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Cosmedix MD Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 10 décembre 2016 au 10 décembre 2019 (la période pertinente).

[7] Les définitions pertinentes de l'emploi sont énoncées à l'article 4 de la Loi 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de D^f John Nathan Henry Goldhar, exécuté le 7 août 2020, auquel étaient jointes les Pièces A et B, et l'affidavit de Shelley Goldhar, exécuté le 5 août 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à NN.

[11] Les deux parties ont déposé des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

Affidavit de D^f Goldhar

[12] D^f Goldhar affirme qu'il détient un diplôme en médecine et qu'il se spécialise dans le domaine de la dermatologie.

[13] D^r Goldhar affirme également qu'il est un actionnaire de la Propriétaire, laquelle exploitait une clinique (la clinique) à Toronto au cours de la période pertinente où il [TRADUCTION] « assurait les opérations quotidiennes » et offrait des [TRADUCTION] « services de dermatologie, de cosmétique et de traitement au laser » sous la Marque.

[14] Pour appuyer cette allégation, D^r Goldhar a joint la Pièce B à son affidavit composée d'une photo prise en septembre 2017 montrant l'accueil de la clinique avec une affiche portant la Marque sur le mur derrière le bureau et une personne qui, selon les affirmations de D^r Goldhar, est lui-même. Plus de texte sur l'affiche est lisible en partie, y compris [TRADUCTION] « [...] pour la dermatologie, la cosmétique [...] », le nom « John Goldhar » suivi par les accréditations de médecin, suivi par [TRADUCTION] « et associés ».

[15] Au paragraphe 22 de son affidavit, D^r Goldhar affirme également que [TRADUCTION] « [...] des vitamines topiques portant la marque de commerce étaient offertes en vente à la Clinique au cours de la période pertinente ».

Affidavit de Shelley Goldhar

[16] Mme Goldhar se décrit comme [TRADUCTION] « l'unique directrice, dirigeante, présidente et secrétaire de la Propriétaire ». Au paragraphe 15 de son affidavit, Mme Goldhar décrit le logiciel employé par la Propriétaire, y compris au cours de la période pertinente, pour suivre l'inventaire et les ventes pour la clinique et pour générer les rapports montrant les extraits de résumés de factures mentionnés dans son affidavit et les Pièces.

[17] Mme Goldhar affirme que, au cours de la période pertinente, [TRADUCTION] « des produits de soins pour la peau et autres produits connexes » arborant la Marque sur les produits ou leur emballage ont été offerts pour la vente et vendus à la clinique.

[18] Pour appuyer ces allégations, au paragraphe 20 de son affidavit, Mme Goldhar décrit la Pièce C comme montrant des [TRADUCTION] « nettoyants hydratants, de la crème pour les mains et le corps et divers nettoyants de la peau », chacun portant la Marque et disponible pour la vente à la clinique au cours de la période pertinente, y compris ce qui suit :

- un tube de 90 ml avec la phrase [TRADUCTION] « Soins avancés pour les mains et le corps » affichée sur le tube;
- un contenant de 237 ml avec la phrase [TRADUCTION] « nettoyant hydratant » affichée sur le contenant.

[19] Mme Goldhar décrit les Pièces suivantes jointes à son affidavit comme étant des extraits de résumés de factures montrant les détails des ventes au cours de la période pertinente pour les Produits décrits comme « lotions pour la peau » :

Pièce	Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture	Produit
I	64 de 2083	22 décembre 2016	[TRADUCTION] nettoyant facial éclaircissant
P	112 de 2083	10 janvier 2017	[TRADUCTION] nettoyant hydratant
S	non numérotée	19 janvier 2017	[TRADUCTION] nettoyant purifiant
V	157 de 2083	23 janvier 2017	[TRADUCTION] nettoyant hydratant

[20] Mme Goldhar décrit les Pièces suivantes jointes à son affidavit comme étant des extraits de résumés de factures montrant les détails des ventes au cours de la période pertinente pour les Produits décrits comme « crèmes » :

Pièce	Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture	Produit
G	20 de 2083	14 décembre 2016	[TRADUCTION] crème de nuit restaurative
K	77 de 2083	28 décembre 2016	[TRADUCTION] soins avancés pour les mains et le corps

Q	113 de 2083	10 janvier 2017	[TRADUCTION] soins avancés pour les mains et le corps
EE	218 de 2083	7 février 2017	[TRADUCTION] crème de nuit restaurative

[21] Au paragraphe 54 de son affidavit, Mme Goldhar affirme que [TRADUCTION] « au cours de la période pertinente, la Marque de commerce était affichée dans l'exécution et la promotion des services offerts à la Clinique. Les services COSMEDIX MD étaient offerts et vendus au consommateur final ».

[22] Mme Goldhar décrit les Pièces suivantes jointes à son affidavit comme étant des extraits de résumés de factures montrant les détails des ventes au cours de la période pertinente pour les Services « thérapie lumineuse à impulsions intenses » :

Pièce	Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
I	64 de 2083	22 décembre 2016
AA	194 de 2083	1 ^{er} février 2017
FF	219 de 2083	7 février 2017

[23] Mme Goldhar décrit la Pièce NN jointe à son affidavit comme étant des extraits de résumés de factures montrant les détails des ventes au cours de la période pertinente pour les Services suivants :

- (a) « traitement et conseil dans le domaine des soins de la peau »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture	Service fourni
3 de 2083	12 décembre 2016	[TRADUCTION] retrait – lésion
60 de 2083	22 décembre 2016	[TRADUCTION] traitement pour les mains
67 de 2083	27 décembre 2016	[TRADUCTION] retrait de fibrome mou
196 de 2083	1 ^{er} février 2017	[TRADUCTION] consultation d'un esthéticien
279 de 2083	21 février 2017	consultation
292 de 2083	23 février 2017	[TRADUCTION] retrait – lésion

(b) « traitements faciaux et corporels par dermabrasion chimique »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
65 de 2083	22 décembre 2016
153 de 2083	20 janvier 2017
278 de 2083	21 février 2017

(c) « microdermabrasion »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
6 de 2083	12 décembre 2016
269 de 2083	16 février 2017
296 de 2083	24 février 2017

(d) « sclérothérapie »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
103 de 2083	6 janvier 2017
213 de 2083	6 février 2017

289 de 2083	22 février 2017
-------------	-----------------

(e) « traitements médicaux et esthétiques au laser »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture	Service fourni
20 de 2083	14 décembre 2016	[TRADUCTION] épilation au laser
60 de 2803	22 décembre 2016	[TRADUCTION] laser – traitement vasculaire du visage
132 de 2083	17 janvier 2017	[TRADUCTION] laser – axillaire (aisselles)
133 de 2083	17 janvier 2017	[TRADUCTION] laser – traitement vasculaire

(f) « traitements de la peau par fréquence radio »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture	Service fourni
43 de 2083	20 décembre 2016	[TRADUCTION] cryothérapie
45 de 2083	20 décembre 2016	[TRADUCTION] électrodessication
63 de 2083	22 décembre 2016	[TRADUCTION] cryothérapie
72 de 2083	27 décembre 2016	[TRADUCTION] électrodessication

107 de 2083	9 janvier 2017	[TRADUCTION] cryothérapie
-------------	----------------	------------------------------

(g) « injection de toxine botulinique de type A »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
12 de 2083	13 décembre 2016
54 de 2083	21 décembre 2016
153 de 2083	20 janvier 2017

(h) « soins faciaux »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
32 de 2083	19 décembre 2016
78 de 2083	28 décembre 2016
265 de 2083	16 février 2017

(i) « gommage facial »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
124 de 2083	13 janvier 2016

(j) « raffermissement de la peau par radiofréquence »

Numéro de page de la Pièce	Date du résumé de facture
141 de 2083	18 janvier 2017
181 de 2083	30 janvier 2017
269 de 2083	16 février 2017

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[24] Le seul argument soulevé par la Partie requérante est que la preuve de la Propriétaire [TRADUCTION] « [...] ne divulgue aucune vente ou autre preuve évidente d'emploi de la marque de commerce COSMEDIX MD après le 28 février 2017 ».

[25] La Partie requérante reconnaît que la période pertinente en l'espèce est du 10 décembre 2016 au 10 décembre 2019. Cependant, elle affirme que le registraire devrait donner un nouvel avis prévu à l'article 45 puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi produite qui est subséquente au 28 février 2017.

[26] L'article 45(1) exige que la propriétaire inscrite d'une marque de commerce fournisse une preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce « à un moment quelconque » au cours de la période pertinente.

[27] L'opposition de la Partie requérante peut être ignorée puisque la Propriétaire a produit des preuves à l'intérieur de la période pertinente. Peu importe, à la lumière des remarques de la Cour d'appel fédérale décourageant la pratique de maintenir un enregistrement et de simultanément donné un deuxième avis dans *Spirits international NV c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2007 CAF 162 (CanLII), 60 CPR (4th) 31, un deuxième avis ne sera pas donné.

[28] La Propriétaire allègue que, au moyen d'une lettre au registraire en date du 16 octobre 2020, la Partie requérante affirme initialement qu'elle ne veut pas déposer d'observations, mais ensuite produit des observations, en contravention à l'article 73 du *Règlement sur les marques de commerce* qui affirme qu'une partie requérante peut faire l'une des choses suivantes :

- (a) déposer et signifier des observations écrites;
- (b) déposer et signifier une déclaration qu'elle ne veut pas faire d'observations écrites.

[29] Puisque les oppositions de Partie requérante sont ignorées, il n'est pas nécessaire d'aborder cette part des observations de la Propriétaire. Tout de même, le registraire doit déterminer si la preuve décrite ci-dessus démontre l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits et Services au Canada.

Preuve d'emploi au cours de la période pertinente

[30] Les procédures en vertu de l'article 45 sont sommaires et le niveau de preuve devant être satisfait est très faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 1996 CanLII 17297 (CF), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)]. Néanmoins, il est bien établi qu'une simple affirmation selon laquelle une marque de commerce a été employée au Canada est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 45 de la Loi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 1980 CanLII 2739 (CAF), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Un propriétaire inscrit ne doit pas simplement déclarer, mais montrer réellement l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits ou services indiqués dans l'enregistrement, « en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4 » [voir *Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, 56 CPR (4th), au para 18].

[31] Dans ses observations écrites, la Propriétaire elle-même reconnaît que le seuil imposé par l'article 45 pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec les produits ou

les services est bas, et ainsi, que même la preuve d'une seule vente d'un produit d'un service peut suffire.

[32] De la preuve décrite ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des Produits et des Services, sauf pour et à l'exception de « vitamines », « threading » et « épilation à la cire » pour les motifs expliqués ci-après.

Produits : « vitamines »

[33] Comme l'indique le registraire des marques de commerce dans *Tamarack Bay Group Holdings Inc. c James A. Murray*, 2019 COMC 92 :

« Pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits, un propriétaire doit produire une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que les produits ont été transférés en liaison avec la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente. Ces transferts doivent avoir lieu dans la pratique normale du commerce. Bien que cette preuve n'ait pas à prendre une forme précise, une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada demeure nécessaire. Cette preuve prendra souvent la forme de documents tels que des factures ou des rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment détaillant des transferts ayant eu lieu dans la pratique normale du commerce. »

[34] Il n'y a aucune preuve dans les affidavits de D^r Goldhar ou de Mme Goldhar ou dans les pièces jointes à ces affidavits qui décrit ou montre le transfert des Produits « vitamines » en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente. Il n'y a aucune allégation de faits qui pourrait justifier l'absence de l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente au Canada en liaison avec « vitamines ». L'enregistrement sera modifié en conséquence.

Services : « threading » et « épilation à la cire »

[35] Comme l'indique l'article 4(2) de la Loi, afin de démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un service visé par un enregistrement, la preuve doit montrer que la marque de commerce était présentée dans l'exécution ou l'annonce de ce service au Canada. Dans le cas de l'annonce, la preuve doit également démontrer que le propriétaire offrait et était prêt à offrir les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[36] En l'espèce, il n'y a ni une affirmation claire d'emploi de la Marque en liaison avec les Services « threading » ou « épilation à la cire » au Canada au cours de la période pertinente, ni une preuve qui permet de déduire un tel emploi. Il n'y a également aucune allégation de faits qui pourrait justifier l'absence de l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente au Canada en liaison avec ces Services. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[37] 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 modifié afin de supprimer les produits suivants :

« vitamines »

et les services suivants :

« threading » et « épilation à la cire »

selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[38] L'état déclaratif des produits et des services modifié doit maintenant être libellé comme suit :

Produits :

Lotions et crèmes pour la peau.

Services :

- (1) Traitement et conseil dans le domaine des soins de la peau.
- (2) Traitement cosmétique de la peau, y compris traitements faciaux et corporels par dermabrasion chimique, microdermabrasion et sclérothérapie.
- (3) Traitement esthétique, comprenant traitements médicaux et esthétiques au laser, traitements de la peau par fréquence radio, injection de toxine botulinique de type A et thérapie lumineuse à impulsions intenses.
- (4) Services de soins esthétiques, notamment soins faciaux, gommage facial et raffermissement de la peau par radiofréquence.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

MINDEN GROSS LLP

Pour la Propriétaire inscrite

KIRBY EADES GALE BAKER

Pour la Partie requérante