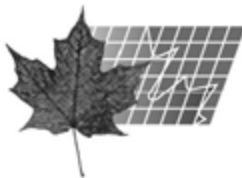


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 246

Date de décision : 2021-11-09

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Marie-Noël Beetz

Partie requérante

et

Eminence Organic Skincare Inc.

Propriétaire inscrite

LMC768,339 pour ÖKODYNAMIC

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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° LMC768,339 pour la marque de commerce ÖKODYNAMIC (la Marque).

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

Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon de

toilette, toniques pour la peau, crème contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, maquillage, masques de beauté, désincrustants pour le visage, gommages pour le visage.

[3] Le 18 octobre 2019, à la demande de Marie-Noël Beetz (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Eminence Organic Skincare Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce avait 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'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 18 octobre 2016 au 18 octobre 2019.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) 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.

[6] Bien que, dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve et qu'une preuve représentative puisse être fournie, la Propriétaire doit tout de même établir une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Autrement dit, le registraire doit être en mesure de se prononcer sur l'« emploi » au sens de la Loi et de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour satisfaire à chaque élément requis par la Loi [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448; *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. La preuve de transferts peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de

déclarations assermentées claires concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [*John Labatt*, précité; voir aussi *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst); et *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[7] En l'absence d'emploi, 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 découle de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Attila Koronczay, souscrit le 22 mai 2020.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, M. Koronczay atteste qu'il est le directeur général de la Propriétaire, laquelle fabrique et vend des [TRADUCTION] « cosmétiques et produits de soins de la peau biologiques de grande qualité au Canada et à l'étranger ». Il affirme que la Propriétaire utilise la Marque au Canada depuis 2008, y compris pendant la période pertinente, en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au moyen de ventes à des spas, à des salons, à des détaillants et à des professionnels de la beauté qui sont des [TRADUCTION] « partenaires autorisés ».

[11] M. Koronczay atteste que [TRADUCTION] « [la Marque] était apposée directement sur l'emballage des produits cosmétiques et de soins de la peau qui ont été vendus [...] pendant la Période pertinente ».

[12] La Pièce D, jointe à l'affidavit, comprend des photographies de neuf produits que M. Koronczay identifie comme [TRADUCTION] « une crème contour des yeux », [TRADUCTION] « une émulsion pour le visage », [TRADUCTION] « une crème pour le visage et une émulsion pour le visage », [TRADUCTION] « un tonique pour la peau du visage », [TRADUCTION] « un tonique pour la peau et un revitalisant pour la peau », [TRADUCTION] « une crème nettoyante pour la peau et une lotion nettoyante pour la peau », [TRADUCTION] « un gommage pour le visage et un

clarifiant pour la peau », [TRADUCTION] « un masque de beauté » et [TRADUCTION] « une lotion pour la peau ».

[13] Je note que la marque de commerce illustrée sur l’emballage produit en pièce est OKODYNAMIC, en l’absence du tréma au-dessus de la lettre « O ». M. Koronczay reconnaît la variation, mais affirme que l’absence du tréma [TRADUCTION] « est clairement une différence mineure et sans importance ». Quoiqu’il en soit, M. Koronczay indique que la Marque était présentée de cette façon en liaison avec *tous* les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

[14] La Pièce E comprend 23 factures, qui, selon M. Koronczay, [TRADUCTION] « sont des factures représentatives des ventes de Produits ÖKODYNAMIC par [la Propriétaire] à des clients au Canada pendant la période pertinente ». Je note que la Marque ne figure pas sur les factures et que M. Koronczay n’indique pas si tous les produits facturés arboraient la Marque.

[15] En fait, au paragraphe 22 de son affidavit, M. Koronczay établit une corrélation entre certains des produits facturés et les neuf produits illustrés dans les photographies de la Pièce D, ainsi qu’avec deux autres produits qui ne sont pas illustrés – à savoir une crème pour le visage et un masque de beauté. Au paragraphe 12 de son affidavit, M. Koronczay identifie précisément ces produits comme étant les [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC » que la Propriétaire a vendus pendant la période pertinente.

[16] Il atteste que [TRADUCTION] « [p]endant la période pertinente, les ventes [de la Propriétaire] attribuables aux Produits ÖKODYNAMIC au Canada étaient d’environ 4 millions de dollars ».

[17] Par conséquent, la corrélation de M. Koronczay fournit une preuve de ventes de certains produits visés par l’enregistrement, à savoir les suivants : clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, toniques pour la peau, crème contour des yeux, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de beauté et gommages pour le visage.

[18] Toutefois, les produits suivants visés par l'enregistrement ne semblent pas être inclus dans sa définition de [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC » et ne sont pas clairement identifiés comme ayant été vendus au Canada pendant la période pertinente ou autrement : crème pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon de toilette, gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, maquillage et désincrustants pour le visage.

ANALYSE

[19] À titre préliminaire, je note que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce OKODYNAMIC, qui est la Marque sans le tréma sur le premier « O ».

[20] Toutefois, en appliquant les principes énoncés dans les décisions *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), je considère que l'omission du tréma constitue une variation mineure. À ce titre, je suis convaincue que tout emploi démontré de OKODYNAMIC constitue un emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

[21] La question la plus importante en l'espèce est celle de savoir si la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des produits visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, comme je l'ai noté ci-dessus, M. Koronczay n'établit aucune corrélation claire entre tous les produits visés par l'enregistrement et les produits facturés.

[22] Bien que M. Koronczay fournisse un chiffre de vente général, il ne fournit aucune ventilation des volumes ou des montants des ventes de l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement. Il n'établit une corrélation entre 11 des produits visés par l'enregistrement et des produits facturés particuliers que pour démontrer qu'il y a eu des transferts réels au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[23] Ces 11 produits visés par l'enregistrement, que M. Koronczay a identifié comme étant les [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC » de la Propriétaire, sont les suivants : clarifiants

pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, toniques pour la peau, crème contour des yeux, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de beauté et gommages pour le visage.

[24] Comme je l'ai noté ci-dessus, M. Koronczay atteste que les photographies à la Pièce D illustrent que la Marque figurait sur les neuf produits suivants visés par l'enregistrement : clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, toniques pour la peau, crème contour des yeux, crèmes pour le visage et émulsions pour le visage.

[25] De plus, même s'il n'y avait aucune photographie ou autre pièce montrant que la Marque figurait sur des « masques de beauté » ou des « gommages pour le visage », j'accepte la corrélation de M. Koronczay entre ces deux autres [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC » et les produits facturés.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants, au sens des articles 4 et 45 de la Loi : cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, toniques pour la peau, crème contour des yeux, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de beauté et gommages pour le visage.

[27] En ce qui concerne les huit autres produits visés par l'enregistrement, dans ses observations écrites, la Propriétaire affirme que [TRADUCTION] « [...] la procédure prévue à l'article 45 n'est pas un recours approprié pour trancher des questions de fait complexes. Par conséquent, les tribunaux tendent à trancher les questions de fait complexes en faveur du propriétaire inscrit, notamment en laissant les catégories générales de produits telles qu'elles étaient initialement enregistrées lorsque l'emploi a été démontré à l'égard d'un article appartenant à cette catégorie générale. »

[28] À cet égard, la Propriétaire cite *Saks & Co c Canada (Registraire des Marques de Commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst), au para 48, où on indique « [...] [qu']il n'est pas nécessaire, dans une demande fondée sur l'article 44 [maintenant l'article 45], de fournir une

preuve directe ou documentaire concernant chaque article de chaque catégorie pour conserver l'enregistrement s'y rapportant ».

[29] Toutefois, la Propriétaire elle-même note que *Saks* examinait l'opposition à un enregistrement qui comprenait 28 catégories de produits. En l'espèce, la Propriétaire reconnaît qu'une seule catégorie de produits doit être examinée, indiquant que [TRADUCTION] « [...] l'affidavit Koronczay démontre l'emploi de [la Marque] pendant la Période pertinente en liaison avec de nombreux "Cosmétiques et produits de soins de la peau", qui correspondent à la catégorie générale de produits figurant dans l'enregistrement ».

[30] Quoiqu'il en soit, la Propriétaire soutient qu'elle [TRADUCTION] « [...] a produit une preuve exhaustive démontrant l'emploi de la Marque de commerce au Canada en liaison avec les Produits visés par l'enregistrement pendant la Période pertinente, y compris [...] en produisant des copies de factures représentatives pour la vente des Produits visés par l'enregistrement par [la Propriétaire] en liaison avec la marque de commerce ÖKODYNAMIC au Canada pendant la Période pertinente ».

[31] Comme je l'ai noté ci-dessus, bien que M. Koronczay semble affirmer qu'il y a eu emploi de la Marque à l'égard de tous les produits visés par l'enregistrement, il ne fournit pas clairement de preuve de transfert de chacun de ces produits. Il semble plutôt limiter la portée des produits de la Propriétaire qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente aux [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC », soit les neuf produits décrits à la Pièce D, ainsi que [TRADUCTION] « une crème pour le visage » et [TRADUCTION] « un masque de beauté ».

[32] Bien que M. Koronczay indique que d'autres produits arborent également la Marque, il n'indique pas clairement ces autres produits. Même si la Propriétaire avait en fait vendu tous les produits visés par l'enregistrement au Canada en liaison avec la Marque, il n'est pas clair pourquoi M. Koronczay ne ferait qu'établir une corrélation entre certains des produits visés par l'enregistrement et les produits facturés.

[33] Par exemple, même si je suis en mesure d'identifier certains de ces produits non corrélés sur les factures (comme un [TRADUCTION] « gel contour des yeux au concombre » sur la Facture 19-01-0293 avec les « gels contour des yeux »), rien sur les factures n'indique que ces

produits arboraient la Marque ou étaient autrement liés à la Marque. En effet, les corrélations spécifiques de M. Koronczay laissent entendre que tous les produits facturés n’arboraient pas la Marque, comme l’illustrent les photographies à la Pièce D. Même si tous les produits facturés étaient des [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC », il n’est pas clair pourquoi M. Koronczay ne le dirait tout simplement pas.

[34] Comme je l’ai décrit ci-dessus, M. Koronczay identifie 11 [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC » et déclare que la Propriétaire a vendu les [TRADUCTION] « Produits ÖKODYNAMIC » sous la Marque au Canada pendant la période pertinente. L’affidavit de M. Koronczay ne portait sur l’emploi de la Marque qu’en liaison avec ces 11 produits visés par l’enregistrement.

[35] Étant donné que la Propriétaire a été en mesure de présenter une preuve claire – y compris une preuve représentative acceptable – pour la majorité des produits visés par l’enregistrement, il n’est pas clair pourquoi des déclarations et des éléments de preuve représentatifs aussi clairs n’ont pas été fournies à l’égard des autres produits.

[36] Compte tenu de ce qui précède, la Propriétaire n’a pas fourni de preuve *prima facie* de l’emploi de la Marque en liaison avec ces autres produits. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec ces autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

[37] L’enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[38] 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 :

[...] crème pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon de toilette, [...] gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, [...] maquillage, [...] désincrustants pour le visage [...]

[39] L'état déclaratif des produits modifié sera maintenant libellé comme suit :

Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, toniques pour la peau, crème contour des yeux, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, gommages pour le visage.

Tracey Mosley
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

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**

AGENTS AU DOSSIER

Clark Wilson LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Sandrine Pernod-Boulanger

Pour la Partie requérante