



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 070

Date de la décision : 2023-04-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Finlayson & Singlehurst

Propriétaire inscrite : Alcon Inc.

Enregistrement : LMC656,925 pour les FRESHLOOK DIMENSIONS

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement no LMC656,925 pour la marque de commerce FRESHLOOK DIMENSIONS (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec [TRADUCTION] « Lentilles cornéennes » (les Produits) :

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

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Finlayson & Singlehurst (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 9 novembre 2021, à la Propriétaire inscrite de la Marque, Alcon Inc. (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des Produits, si la Marque 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, de préciser 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 9 novembre 2018 au 9 novembre 2021 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi en ces termes :

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] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. 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 [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Vanessa Johari-Hansen, souscrit le 2 juin 2022, y compris les Pièces A à E.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] M^{me} Johari-Hansen est directrice du marketing, Vision Care, d'Alcon Canada Inc. (Alcon Canada), une filiale en propriété exclusive de la Propriétaire.

[10] M^{me} Johari-Hansen déclare que la Propriétaire a acquis la Marque de Novartis AG par l'entremise d'une cession *nunc pro tunc* de la Marque à compter du 8 avril 2019, laquelle cession a été enregistrée à l'égard de l'enregistrement le 27 septembre 2019. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier l'état du registre [*True Software Scandinavia AB c Ontech Technologies Inc.*, 2018 COMC 40] et j'ai exercé ce pouvoir pour confirmer qu'un changement de titre en faveur de la Propriétaire a été enregistré le 27 septembre 2019.

[11] M^{me} Johari-Hansen ajoute que la Propriétaire distribue ses produits au Canada par l'entremise d'Alcon Canada. Elle affirme également qu'Alcon Canada est titulaire d'une licence de la Propriétaire lui permettant d'utiliser la Marque au Canada en liaison avec les Produits et que la Propriétaire garde le soin et le contrôle de la nature et de la qualité des Produits en liaison avec lesquels la Marque est employée au Canada.

[12] M^{me} Johari-Hansen déclare que la Propriétaire a vendu les Produits au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente par l'entremise de divers détaillants canadiens en ligne, comme Clearly et par l'entremise de distributeurs canadiens comme Essilor Luxottica Canada, Inc. À l'appui, elle fournit les pièces suivantes :

- a) Pièce B – une copie imprimée du site Web de Clearly au *clearly.ca* montrant l'emballage des Produits. M^{me} Johari-Hansen indique que l'imprimé est représentatif de la façon dont les Produits affichant la Marque étaient offerts dans le catalogue de produits disponible sur le site *clearly.ca* au Canada pendant la Période pertinente.

- b) Pièce C – image de l’emballage des Produits. M^{me} Johari-Hansen dit que l’image est représentative de l’emballage utilisé pour les Produits vendus au Canada pendant la Période pertinente.
- c) Pièce D – une copie d’une facture datée du 6 novembre 2020, d’Alcon Canada à Essilor Luxottica Canada, Inc., Division Clearly, avec une adresse à Vancouver, en Colombie-Britannique. La facture présente plusieurs entrées pour FRESHLOOK DIMENSION (M^{me} Johari-Hansen déclare que l’absence du « S » dans le mot DIMENSION est une erreur typographique).
- d) Pièce E – un guide des paramètres d’Alcon de 2020 distribué par Alcon Canada aux ophtalmologistes canadiens pour utilisation dans la prescription de lentilles cornéennes à leurs patients. Le Guide répertorie les lentilles cornéennes « FreshLook® Dimensions » sous la rubrique [TRADUCTION] « lentilles de beauté ».

[13] L’emballage du Produit, comme le montrent les Pièces B et C, montre la Marque comme suit (M^{me} Johari-Hansen fait remarquer que la marque figurative CIBA VISION appartient également à la Propriétaire) :



ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] La Partie requérante fait valoir que le consommateur canadien moyen considérerait que FRESHLOOK est une marque de commerce distincte du mot DIMENSIONS, étant donné que FRESHLOOK apparaît de façon autonome, souligné par une police plus visible et par l’emplacement de l’indication ®.

[15] La Propriétaire soutient que les éléments de la Marque, lorsqu’ils sont pris ensemble, forment une impression commerciale unitaire et s’appuie sur *Stikeman, Elliott c Wm. Wrigley Jr. Co.* (2001), 14 CPR (4th) 393, dans laquelle le registraire a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Comme l'a clairement souligné l'inscrivant, la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée est une marque verbale. Aucun dessin ni taille de police n'a été enregistré. Par conséquent, dans le cas d'une marque verbale, l'emploi du ou des mots servant de marque de commerce, peu importe la forme stylisée ou la couleur, peut être considéré comme un emploi de la marque telle qu'elle est enregistrée. Il est vrai que le mot « ALPINE » est beaucoup plus important, cependant, les mots WRIGLEY'S ALPINE sont clairement reproduits sur l'emballage. Par conséquent, l'ensemble de la marque verbale est utilisé, bien qu'elle soit stylisée. À mon avis, le public percevrait la marque de commerce actuelle comme étant employée ainsi que la marque de commerce ALPINE « en soi ».

[16] Je suis d'accord avec la Propriétaire. Tel qu'il est indiqué dans l'affaire *Stikeman, Elliott*, même si le mot FRESHLOOK est plus visible sur l'emballage des Produits, les consommateurs percevraient quand même que FRESHLOOK DIMESNIONS était utilisé comme marque de commerce étant donné l'association étroite entre les deux mots [voir aussi *Clark Wilson LLP c 7299362 Canada Inc.*, 2022 COMC 17]. L'ajout du ® après le mot FRESHLOOK sur l'emballage des Produits n'est pas susceptible de changer la perception. En effet, le ® pourrait être vu par les consommateurs comme étant lié au dessin dans son ensemble, à savoir le mot FRESHLOOK surmontée d'un arc et le mot DIMENSIONS en dessous. Pour en arriver à cette décision, j'ai gardé à l'esprit que la Pièce E indique « FreshLook® Dimensions » – cependant, la Pièce E est un guide distribué aux ophtalmologistes (c.-à-d. dans la nature du matériel promotionnel) plutôt que l'emballage qui serait vu par les consommateurs au moment du transfert des Produits.

[17] Je suis également convaincu que le Produit a été vendu au Canada pendant la Période pertinente dans des emballages qui affichaient la Marque.

[18] M^{me} Johari-Hansen déclare qu'Alcon Canada a été autorisée par la Propriétaire à utiliser la Marque, sous réserve des soins et du contrôle de la Propriétaire quant à la nature et à la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque. D'après la preuve qu'elle a présenté, je suis convaincu qu'une licence était en place et que le contrôle requis a été exercé [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102]. Par conséquent, je suis convaincu que l'emploi de la Marque par Alcon Canada était au profit de la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi.

[19] De plus, la preuve démontre que la Marque était apposée sur l'emballage dans lequel les Produits ont été vendus au Canada (Pièce C).

[20] Enfin, la preuve démontre qu'il y a eu une vente des Produits au Canada pendant la Période pertinente, soit le 6 novembre 2020 (après l'inscription de la cession) d'Alcon Canada à Essilor Luxottica Canada, Inc., Division Clearly.

[21] La preuve d'une seule vente peut suffire pour établir l'emploi aux fins d'une procédure en vertu de l'article 45, pour autant qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. D'après l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que la preuve d'une seule vente suit le modèle d'une véritable transaction commerciale.

[22] Par conséquent, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Produits au cours de la Période au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[23] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Finlayson & Singlehurst

Pour la Propriétaire inscrite : Miller IP Law