



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 071

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 : LMC927,940 pour FRESHLOOK

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 n° LMC927,940 pour la marque de commerce FRESHLOOK (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les biens suivants : [TRADUCTION] « Verres de contact; étuis et contenants pour verres de contact ».

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de modifier l’enregistrement afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « étuis et contenants pour verres de contact ».

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 de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant 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 à l'article 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 F.

[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 précisés dans l'enregistrement et que la Propriétaire assure le soin et le contrôle sur la nature et 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 verres de contact au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente par l'entremise de divers détaillants canadiens en ligne, comme Vision Pros et Clearly et par l'entremise de distributeurs canadiens comme Essilor Luxottica Canada, Inc. et du Centre de l'optique de Walmart. À l'appui, elle fournit les pièces suivantes :

- a) Pièce B – un imprimé du site Web de Vision Pros à *visionpros.ca* montrant l'emballage des verres de contact qui améliorent la couleur et qui affiche la Marque au-dessus du mot [TRADUCTION] « couleurs ». M^{me} Johari-Hansen dit que cela est représentatif de la façon dont les verres de contact affichant la Marque étaient disponibles pour la vente au Canada pendant la Période pertinente sur *visionpros.ca*.

- b) Pièce C – une copie imprimée du site clairement disponible à l'adresse *clearly.ca* montrant l'emballage des verres de contact qui affiche la Marque au-dessus du mot [TRADUCTION] « couleurs ». M^{me} Johari-Hansen affirme que l'imprimé est représentatif de la façon dont les verres de contact affichant la Marque étaient offerts dans le catalogue de produits disponible sur le site *clearly.ca* au Canada pendant la Période pertinente.
- c) Pièce D – une image de l'emballage des verres de contact qui affiche la marque au-dessus du mot [TRADUCTION] « couleurs ». M^{me} Johari-Hansen dit que l'image est représentative de l'emballage utilisé pour les verres de contact vendus au Canada pendant la Période pertinente.
- d) Pièce E – une partie d'une facture datée du 6 décembre 2018 d'Alcon Canada à Clearly. Dans le coin supérieur droit de la facture, il y a une référence à la [TRADUCTION] « division A Novartis d'Alcon ». La facture a été expurgée de telle sorte que le seul produit visible soit un produit désigné FRESHLOOK COLORS. La vente semble viser une unité à un prix net de 39,00 \$. La pièce comprend également une partie d'une facture datée de juin 25, 2021 de Alcon Canada à Vision Pros. Dans le coin supérieur droit de la facture, il y a une référence à « Alcon ». Ici encore, la facture a été expurgée de telle sorte que le seul produit visible soit un produit désigné FRESHLOOK COLORS. La vente semble viser deux unités à un prix net de 80,00 \$.
- e) Pièce F – 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 de contact FreshLook Colors sous la rubrique [TRADUCTION] « lentilles de beauté ».

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a présenté aucune preuve concernant les [TRADUCTION] « étuis et contenants pour verres de contact » et que ces produits doivent être supprimés de l'enregistrement. Puisque la Propriétaire, dans ses observations, consent à la suppression de ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[14] En ce qui concerne les produits restants, à savoir les verres de contact, la Partie requérante n'a présenté aucune observation. La Propriétaire, par contre, soutient que la preuve fournit suffisamment de détails sur le cours normal des affaires de la Propriétaire et montre que les verres de contact ont été vendus au Canada pendant la Période pertinente dans des emballages qui affichaient la Marque. Je suis d'accord avec la Propriétaire.

[15] 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 (sous réserve du commentaire ci-dessous concernant la facture en date du 6 décembre 2018).

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

[17] Enfin, la preuve démontre qu'il y a eu une vente des produits au Canada pendant la Période pertinente. À cet égard, je me suis appuyé sur la facture datée du 25 juin 2021 d'Alcon Canada à Vision Pros; je ne me suis pas fié à la facture datée du 6 décembre 2018 d'Alcon Canada à Clearly. Cette dernière facture précède la cession de la Marque à la Propriétaire et, vraisemblablement, la licence de la Propriétaire à Alcon Canada. Je n'ai aucune preuve devant moi concernant la relation entre Alcon Canada et l'ancienne Propriétaire de la Marque.

[18] 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)].

[19] 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.

[20] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les [TRADUCTION] « Verres de contact » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[21] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les [TRADUCTION] « étuis et contenants pour verres de contact ».

[22] L'état déclaratif des produits modifié sera ainsi libellé : [TRADUCTION] « Verres de contact ».

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