

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ARA
N° D'ENREGISTREMENT : LMC367252

[1] Le 5 décembre 2006, à la demande de Fetherstonhaugh & Co. (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à 149129 Canada Ltd., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée à ce moment (l'« inscrivante »).

[2] La marque de commerce ARA est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

Parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, cosmétiques et préparations de toilette, nommément désodorisants et crèmes, crèmes et laits de beauté, lotions et toniques, masques de beauté, huiles et sels de bain, poudres de talc, poudres, savons, shampooings, maquillage pour le visage, ombres à paupières, mascaras, eye-liners, accents pour les yeux, fonds de teint, gels nettoyants, fards à joues, pinceaux à sourcils, rouges à lèvres, polis à ongles et dissolvants, lotions avant-rasage et après-rasage, mousses de rasage, épilatoires, crèmes et lotions de bronzage.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si cette dernière a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 5 décembre 2003 au 5 décembre 2006.

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Margaret F. Csordas, souscrit le 5 juin 2007, auquel étaient jointes les pièces « A » à « I ». Seule la partie requérante a présenté des observations écrites; les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

[6] M^{me} Csordas déclare qu'elle est la présidente de l'inscrivante et qu'à ce titre, elle est au courant des questions abordées dans l'affidavit.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.*, (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est très peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), p. 480] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[8] Au début de son affidavit, M^{me} Csordas explique la relation de l'inscrivante avec Ara International Inc. (« Ara International »), une entité dont le nom figure sur plusieurs des pièces jointes. L'inscrivante a autorisé Ara International à employer la marque de commerce en cause au Canada en vertu d'un contrat de licence daté du 4 avril 1994, dont une copie est jointe à l'affidavit à titre de pièce « A ». Je souligne que l'article 2 du contrat traite du contrôle de l'inscrivante à l'égard de la qualité des marchandises et du matériel publicitaire d'Ara International en liaison avec la marque de commerce en cause. La disposition prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

a) À la date du présent contrat, les normes de qualité des produits [les marchandises que spécifie l'enregistrement] du licencié [Ara International Inc.] et la publicité du licencié relative à ces produits répondent aux normes de qualité du concédant de licence [149129 Canada Ltd.] [...]. Après l'avoir avisé trois jours à l'avance, le concédant de licence peut pénétrer dans les locaux du licencié à des heures ouvrables raisonnables afin d'inspecter les produits sur lesquels le licencié a apposé ou a l'intention d'apposer les marques [la marque de commerce en cause] afin de s'assurer que les normes de qualité du concédant de licence sont respectées; advenant le non-respect de ces normes, le licencié consent à s'abstenir d'employer les marques sur ou en liaison avec ces produits. [...]

Je note également que M^{me} Csordas a signé le contrat de licence à titre de présidente des deux sociétés.

[9] L'emploi de la marque de commerce par un licencié est réputé être celui de l'inscrivante si les exigences du paragraphe 50(1) de la Loi sont respectées. Plus particulièrement, l'inscrivante ou le licencié doit indiquer clairement dans l'affidavit ou la déclaration solennelle que le contrôle exigé par l'article 50 existe [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.) et *Mantha & Associés. c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. Subsidiairement, une description du contrôle ou une copie du contrat de licence contenant les dispositions relatives à ce contrôle serait suffisante. De plus, il ressort clairement de la jurisprudence que si le président de la société propriétaire de la marque de commerce est également le président de la société qui emploie cette marque, il peut être satisfait aux

exigences prévues à l'article 50 [voir *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc. (1998)*, 83 C.P.R. (3d) 129 et *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries Ltd. (2005)*, 43 C.P.R. (4th) 157].

[10] En l'espèce, M^{me} Csordas affirme qu'il existait un contrat de licence continu entre les deux parties au cours de la période pertinente. Pour prouver cette relation continue, M^{me} Csordas joint à son affidavit le contrat écrit qui contient la disposition portant sur le contrôle. Bien que le document semble avoir été en vigueur pendant seulement cinq ans, soit du 4 avril 1994 au 4 avril 1999, j'estime qu'il est raisonnable de déduire des déclarations de M^{me} Csordas que les conditions prévues dans le contrat écrit, y compris la disposition portant sur le contrôle, sont demeurées en vigueur au cours de la période pertinente. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, M^{me} Csordas semble être la présidente des deux sociétés. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l'inscrivante avait le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises du licencié au cours de la période pertinente. Par conséquent, l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises spécifiées ci-après par Ara International au cours de la période pertinente profite à l'inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

[11] En ce qui a trait à la manière suivant laquelle la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente, M^{me} Csordas fournit les pièces suivantes :

- Pièce « B » : Des dépliants anglais et français annonçant les produits, lesquels dépliants sont distribués partout au Canada aux clients actuels et éventuels. Je souligne que les dépliants contiennent des photographies de divers articles arborant des variantes de la marque de commerce et une liste de produits parfois accompagnés d'une description.
- Pièce « C » : Un prospectus bilingue annonçant les produits distribués partout au Canada aux clients actuels et éventuels. Je note que le prospectus contient une photographie de plusieurs produits sur lesquels est apposée la marque de commerce en cause ainsi qu'une liste des produits accompagnés d'une description.
- Pièce « D » : Un tableau des couleurs distribué partout au Canada aux clients actuels et éventuels. Puisque la pièce ne montre aucune des marchandises spécifiées dans

l'enregistrement et que rien ne démontre que le tableau a été donné au moment de la vente, cet élément de preuve revêt peu d'importance.

- Pièces « E » et « F » : Des copies des motifs imprimés sur les polis à ongles. Je souligne que la marque de commerce accompagnée du symbole ® à gauche est clairement visible.
- Pièce « G » : [TRADUCTION] « étiquette noire et or apposée sur des trousseaux de maquillage [...], sur des présentoirs et du matériel promotionnel concernant les marchandises ». Je souligne que la marque de commerce figure bien en vue sur l'étiquette. Toutefois, l'affidavit ne contient aucun autre détail concernant les présentoirs et le matériel promotionnel.
- Pièce « H » : une copie des motifs apposés sur des échantillons de « cosmétiques et préparations de toilette ». Je souligne qu'une variation de la marque de commerce est clairement visible et que le mot SAMPLE (ÉCHANTILLON) apparaît sur l'étiquette.

Comme je l'ai mentionné précédemment, les photographies et l'étiquette jointes à titre de pièces « B » et « H » présentent des différences dans la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée. En particulier, la marque de commerce, suivie du symbole ®, est parfois entourée d'un ovale, avec ou sans le mot INTERNATIONAL ou INTERNATIONAL INC. imprimé en plus petit dans une police différente. Dans ces cas, je suis d'avis que la marque de commerce en cause se démarque des caractéristiques ou des documents additionnels et qu'elle demeure reconnaissable par le public à la première impression.

[12] La partie requérante fait valoir que les pièces « B », « C » et « D » sont sans importance parce que la preuve de publicité n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises. Bien que le matériel publicitaire ne soit généralement pas suffisant pour établir l'emploi en liaison avec les marchandises [voir *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.)], je suis disposée à reconnaître que les photographies jointes à titre de pièces « B » et « C » étayaient les déclarations de M^{me} Csordas portant que la marque de commerce en cause était apposée sur chaque produit apparaissant sur ces deux pièces, et qu'elles sont donc représentatives de la manière dont la marque a été employée en liaison avec ces produits au cours de la période pertinente.

[13] En ce qui concerne la pièce « H », l'étiquette pour les échantillons de cosmétiques et préparations de toilette, on ne sait pas exactement sur quelles marchandises les étiquettes ont été apposées. De plus, on ne sait pas non plus clairement si ces marchandises ont été distribuées à titre d'échantillons ou autrement transférées au cours de la période pertinente. Quoi qu'il en soit, même si elles l'ont été, il n'y a pas de preuve ni de déclaration à partir desquelles on pourrait inférer que la distribution a été faite en prévision de commandes portant sur une ou plusieurs marchandises visées par l'enregistrement dans l'intention de réaliser des profits [*Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 284 (C.O.M.C.)]. Puisque je ne suis pas en mesure de trancher cette question, je ne tiendrai pas compte de cette pièce.

[14] Après avoir examiné les déclarations de M^{me} Csordas portant que chaque produit apparaissant sur les pièces « B » et « C » arborait la marque de commerce en cause, lesquelles sont étayées par ce que l'on peut observer sur ces pièces, je suis convaincu que l'avis de liaison entre la marque de commerce en cause et les marchandises suivantes a été donné au moment de la vente au cours de la période pertinente :

Parfums, eaux de Cologne, cosmétiques et préparations de toilette, nommément désodorisants et crèmes, crèmes et laits de beauté, lotions et toniques, masques de beauté, poudres, savons, shampooings, maquillage pour le visage, ombres à paupières, mascaras, eye-liners, fonds de teint, gels nettoyants, fards à joues, pinceaux à sourcils, rouges à lèvres, pols à ongles et dissolvants, lotions après-rasage, mousses de rasage.

[15] Je remarque que les pièces jointes à l'affidavit ne mentionnent aucunement les marchandises suivantes : « eaux de toilette », « huiles et sels de bain », « poudres de talc », « accents pour les yeux », « lotions avant-rasage », « épilatoires » et « crèmes et lotions de bronzage ». Contrairement à l'affaire *Saks & Co. c. Registrar of Trade Marks et al.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.O.M.C.), dans laquelle l'obligation de démontrer l'emploi en liaison avec chacune des marchandises comprises dans les vingt-huit catégories distinctes aurait imposé un fardeau déraisonnable à l'inscrivante, la liste

des marchandises est plus courte en l'espèce et fournir une preuve d'emploi pour chacune des marchandises n'aurait pas imposé un fardeau déraisonnable à l'inscrivante.

[16] En ce qui concerne la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, comme il a été mentionné précédemment, M^{me} Csordas explique dans son affidavit que l'inscrivante a vendu les marchandises par l'entremise d'Ara International. Pour étayer son affirmation, elle joint des copies de factures émises par Ara International entre juin 2004 et mars 2006 à titre de pièce « I » et explique brièvement la façon de lire les renseignements figurant sur celles-ci. D'après ces factures, je retiens qu'Ara International ne vendait pas des produits individuels, mais s'occupait plutôt de commandes couvrant un nombre important de produits différents en quantités variables.

[17] M^{me} Csordas affirme que [TRADUCTION] « [l'inscrivante] par l'entremise de son licencié vend soixante-neuf (69) produits différents comprenant les [marchandises visées par l'enregistrement] ». Or, puisque sa déclaration est rédigée au présent, on ne peut clairement dire si cette déclaration reflète l'état des affaires au cours de la période pertinente. Étant donné que l'affidavit ne contient rien d'autre permettant de croire que la vaste gamme de produits, y compris les marchandises visées par l'enregistrement, était vendue au cours de la période pertinente, les éléments produits en preuve ne me permettent pas de conclure que l'inscrivante, par l'entremise de son licencié, a vendu *toutes* les marchandises visées par l'enregistrement *au cours de la période pertinente*.

[18] La partie requérante allègue que les factures ne démontrent pas l'existence de ventes *au Canada*. Certes, je reconnais que les factures ne contiennent pas de renseignements sur les clients. Or, divers éléments de preuve permettent d'affirmer que les ventes se sont produites au Canada. Premièrement, les dépliants, les prospectus et les **tableaux des couleurs**, tous offerts en français et en anglais, ont été distribués aux clients actuels et éventuels au Canada, ce qui laisse entendre que les clients d'Ara International sont situés au Canada. Deuxièmement, les factures de vente émises par Ara International sont bilingues et contiennent un montant pour la TPS qui a été ajouté au prix d'achat. Troisièmement, le contrat de licence entre l'inscrivante et Ara International était limité à

la vente et à la promotion des produits au Canada. En examinant la preuve dans son ensemble, j'estime qu'il est raisonnable d'en arriver à la conclusion que les factures sont représentatives des ventes qui ont eu lieu au Canada au cours de la période pertinente, soit les ventes de produits qui ont été annoncées par le licencié au Canada conformément au contrat de licence.

[19] La partie requérante fait également remarquer que certaines données sur les factures représentent possiblement des commandes d'échantillons ou de testeur d'aucune valeur transactionnelle; ces produits n'ont donc pas été transférés dans la pratique normale du commerce. De plus, elle allègue que les factures jointes à l'affidavit constituent tout au plus des preuves de vente de certains produits, mais pas de tous les produits puisque l'affidavit de M^{me} Csordas [TRADUCTION] « n'a pas pour objet de fournir des échantillons représentatifs des ventes de ces marchandises ». Bien que les factures contiennent un certain nombre d'inscriptions (la plupart d'entre elles accompagnées de l'acronyme « TOS ») indiquant « 0.00 » à titre de montant total facturé, je souligne que les mêmes produits figurent ailleurs sur les factures où ils sont liés à un montant à payer, à l'exception de « DIS CUSTOME MASCARA – #229 – MASCARA COMMANDE ». Quant aux marchandises restantes apparaissant dans les dépliants et les prospectus qui n'étaient pas expressément mentionnées dans les factures, il faut noter que les factures ne visent pas à établir la manière suivant laquelle la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente, mais servent simplement à établir l'existence des ventes et à expliquer la pratique normale du commerce d'Ara International.

[20] La Cour fédérale a déclaré qu'il n'est pas nécessaire de fournir des factures dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)]; l'inscrivante ne devrait pas être pénalisée parce qu'elle a fourni des factures. En conséquence, j'estime qu'il est raisonnable d'accepter les factures à titre d'éléments *représentatifs* des ventes et, à ce titre, elles ne représentent pas les seules ventes qui ont été faites au cours de la période pertinente. Par conséquent, tout

en gardant à l'esprit le caractère sommaire et l'objectif de la présente procédure, je suis disposé à inférer de l'ensemble de la preuve que les marchandises énumérées dans la documentation promotionnelle distribuée par centaines au cours des trois ans en question, étayées par des factures représentatives, ont été vendues par Ara International selon la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec les marchandises suivantes :

Parfums, eaux de Cologne, [...], cosmétiques et préparations de toilette, nommément désodorisants et crèmes, crèmes et laits de beauté, lotions et toniques, masques de beauté, [...], poudres, savons, shampooings, maquillage pour le visage, ombres à paupières, mascaras, eye-liners, [...], fonds de teint, gels nettoyants, fards à joues, pinceaux à sourcils, rouges à lèvres, pols à ongles et dissolvants, lotions [...] après-rasage, mousses de rasage, [...].

Par conséquent, et en vertu du pouvoir qui m'a été délégué en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC367252 pour la marque de commerce ARA sera modifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, de manière à supprimer les marchandises suivantes :

[...], eaux de toilette, [...], huiles et sels de bain, poudres de talc, [...], accents pour les yeux, [...], avant-rasage et [...], épilatoires, crèmes et lotions de bronzage.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 28 JANVIER 2010.

P. Fung
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.