



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2015 COMC 116**  
**Date de la décision : 2015-06-29**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45,  
engagée à la demande de Johnston Law, visant  
l'enregistrement n° LMC611,414 de la marque de  
commerce GLAMOUR SECRETS au nom de GS  
Beauty Group, Inc.**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC611,414 de la marque de commerce GLAMOUR SECRETS (la Marque), appartenant à GS Beauty Group Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services suivants (les Services) :

Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les produits, les fournitures et les accessoires de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage.

[3] Le 29 mai 2013, à la demande de Johnston Law (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Glamour Secrets Developments Ltd., la propriétaire inscrite à l'époque. L'avis exigeait que la propriétaire inscrite fournisse une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 29 mai 2010 et le 29 mai 2013 en liaison avec les Services. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, la propriétaire inscrite devait fournir une

preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée comme suit au paragraphe 4(2) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère permettant d'établir l'emploi est peu exigeant et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves. Toutefois, des faits suffisants doivent être néanmoins présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De plus, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, GS Beauty Group Inc. a produit l'affidavit de Joseph Bellotti, souscrit le 1<sup>er</sup> novembre 2013, accompagné des pièces A à K.

[7] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à une audience. Pour commencer, je note que les deux parties ont fait référence à des faits qui ne sont pas démontrés dans leurs observations. Ainsi, je ne tiendrai pas compte de ces observations.

[8] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

[9] Avant d'exposer les motifs de ma décision, je présenterai un résumé de la preuve.

## La preuve

[10] Dans son affidavit, M. Bellotti atteste qu'il est le président de GS Beauty Group Inc., la propriétaire de la Marque, et qu'il était aussi le président de son prédécesseur en titre, Gamour Secrets Developments Ltd., pendant la période pertinente. Il fait collectivement référence à ces deux entités comme étant sa « Compagnie ». Il atteste que le 29 août 2013, la Marque a été cédée de Glamour Secrets Developments Ltd. à GS Beauty Group Inc., la cession ayant été enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 25 septembre 2013. Je note qu'une autre demande de cession de la Marque à Glamour Secrets Pro Inc. a récemment été déposée à l'Office; le registraire n'a toujours pas rendu de décision concernant cette demande et celle-ci n'est pas en cause dans la présente procédure.

[11] M. Bellotti atteste que sa Compagnie accorde des licences d'emploi de la Marque à deux sociétés : Glamour Secrets Western Ltd. et Glamour Secrets Canada Ltd. M. Bellotti fait collectivement référence à ces entités comme étant les « Licenciés ». Il explique que les Licenciés sont situés à la même adresse que sa Compagnie et qu'il est également le président de ces deux entreprises depuis leur constitution en société.

[12] M. Bellotti affirme que pendant la période pertinente, sa Compagnie a octroyé des licences d'emploi de la Marque aux Licenciés, sous réserve d'ententes stipulant que sa Compagnie assurerait la vigilance et le contrôle de la nature et de la qualité de tous les Services offerts en liaison avec la Marque. Pour corroborer ses dires, il fournit différents extraits des ententes de licence. Il atteste aussi qu'à titre de président des Licenciés, il est personnellement au courant de l'emploi de la Marque au Canada par les Licenciés et les sous-licenciés.

[13] M. Bellotti explique que les Licenciés sont engagés dans la fourniture de produits de beauté au détail et le franchisage de salons de beauté et que, pendant la période pertinente, les Licenciés ont offert, vendu et géré des franchises de magasins de détail spécialisés dans les produits, les fournitures et les accessoires de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage. Il explique que les Licenciés exploitent essentiellement le même genre d'entreprise, mais se concentrent sur l'offre de

franchises dans différentes régions du Canada. Il atteste qu'il existe actuellement quatre franchises du genre qui offrent et vendent les Services en liaison avec la Marque au Canada, et il fait collectivement référence à ces franchisés des deux Licenciés comme étant les « Franchises ». Trois des Franchises sont situées en Alberta, alors que la quatrième est située au Nouveau-Brunswick. Il affirme que les quatre Franchises ont offert les Services en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[14] M. Bellotti atteste que chaque franchisé signe un contrat de franchise avec l'un des Licenciés et qu'en vertu de ce contrat, sa Compagnie, par l'entremise du Licencié, exerce un contrôle direct sur les activités du franchisé ainsi que sur la nature et la qualité des Services offerts et vendus par chaque Franchise. Pour corroborer ses dires, il fournit différents extraits des contrats de franchise. Il affirme qu'en acceptant de respecter les modalités du contrat de franchise, les franchisés deviennent sous-licenciés d'un Licencié et sont ainsi autorisés à employer la Marque en liaison avec le magasin franchisé.

[15] En ce qui concerne l'emploi de la Marque par les Franchisés susmentionnés (sous-licenciés) pendant la période pertinente, M. Bellotti atteste que chaque Franchise a affiché sans interruption la Marque sur l'enseigne extérieure du magasin et à divers endroits dans chaque point de vente au détail. Pour soutenir sa déclaration, M. Bellotti a fourni en pièce A de son affidavit une photo de l'extérieur de l'un des magasins de vente au détail GLAMOUR SECRETS en Alberta. La Marque apparaît clairement sur l'enseigne extérieure du magasin. M. Bellotti atteste que les trois autres Franchises GLAMOUR SECRETS disposent de la même enseigne extérieure et qu'elles ressemblent à cette franchise.

[16] En ce qui concerne les ventes, M. Bellotti fournit les chiffres d'affaires annuels bruts générés par les Franchises au Canada pendant la période pertinente, relativement au rendement des Services associés à la Marque. Le produit des ventes pour chaque année pendant la période pertinente varie « de plus de » 3 000 000 \$ à 3 500 000 \$. En outre, il joint en pièce B de son affidavit ce qu'il atteste être un échantillon de reçus pour la vente de produits de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage

ainsi que de fournitures et d'accessoires, par les magasins de détail franchisés  
GLAMOUR SECRETS.

[17] M. Bellotti atteste que la Marque apparaît également dans des publicités sur les Services, publiées en ligne à l'intention des consommateurs canadiens, sur le site Web de sa Compagnie. Il joint en pièce C de son affidavit des imprimés du site Web canadien de sa Compagnie arborant la Marque. Il affirme que ces pages Web sont représentatives de la manière dont sa Compagnie a illustré la Marque dans ses publicités en ligne pendant la période pertinente.

[18] En plus de son site Web, M. Bellotti déclare que les publicités faites par sa Compagnie comprennent des annonces imprimées dans des magazines distribués au Canada. Il affirme que pendant la période pertinente, sa Compagnie a dépensé plus de 129 000 \$ pour la publicité et la promotion des Services en liaison avec la Marque au Canada. Il fournit en pièces D à J de son affidavit, des échantillons de publicités faites par sa Compagnie en liaison avec la Marque, qui sont parues dans divers magazines au cours de la période pertinente. Pour chaque publicité, il donne le nom de la publication où elle a été publiée, la date du numéro particulier dans lequel la publicité est parue et le nombre d'exemplaires distribués au Canada pour chaque numéro en question. La Marque est clairement visible dans chaque publicité, où l'on annonce des services de salon de beauté et divers produits de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage. Le nombre d'exemplaires distribués au Canada varie de 141 760 à 780 000.

[19] Enfin, M. Bellotti atteste qu'à l'occasion, des promotions sont offertes dans les magasins de détail GLAMOUR SECRETS. Il joint en pièce K de son affidavit deux promotions du genre arborant la Marque, offerte dans les Franchises.

#### Analyse et motifs de la décision

[20] La Partie requérante fait valoir que l'affidavit Bellotti ne démontre pas de façon claire et suffisante l'emploi de la Marque au Canada par la propriétaire inscrite pendant la période pertinente, en liaison avec les services visés par l'enregistrement. À cet égard, la Partie requérante soutient que M. Bellotti a présenté de nombreuses revendications sans

fondement dans son affidavit et qu'il ne fournit aucune preuve documentaire pour corroborer ses déclarations.

[21] Par exemple, la Partie requérante fait valoir que la revendication de M. Bellotti, selon laquelle il est le président de la propriétaire inscrite et des Licenciés, ne devrait pas être prise en compte, parce qu'elle n'est corroborée par aucune preuve documentaire, comme des documents d'entreprise. Cependant, en l'absence de preuve du contraire, j'accepte d'emblée les déclarations solennelles de M. Bellotti [voir *Rubicon Corp c Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. En effet, si l'on exigeait plus qu'une déclaration solennelle de la part de M. Bellotti à cet égard, on ne respecterait pas la nature sommaire de la procédure de radiation en vertu de l'article 45.

[22] À l'audience, la Partie requérante a également contesté l'existence du prédécesseur en titre de la propriétaire inscrite, Glamour Secrets Developments Ltd., y compris son droit d'autoriser sous licence l'emploi de la Marque et la manière dont M. Bellotti [TRADUCTION] « est devenu propriétaire de la Marque au départ ».

[23] Cependant, je ne vois aucune raison de mettre en doute l'existence du prédécesseur en titre de la propriétaire inscrite ni son droit d'autoriser sous licence l'emploi de la Marque. Quoi qu'il en soit, je conviens avec la propriétaire inscrite que les questions relatives à la propriété et les autres questions relatives à la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce ne s'inscrivent pas dans la portée des procédures de radiation en vertu de l'article 45 et qu'il serait plus pertinent de les aborder en présentant une demande à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi [voir *United Grain Growers c Lang Michener* (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF); et *Ridout & Maybee LLP c Omega SA* (2005), 43 CPR (4th) 18 (CAF)].

[24] Les autres observations de la Partie requérante sont les suivantes : la question de savoir si une licence valide était en place et si tout emploi démontré de la Marque s'appliquait à l'avantage de la propriétaire inscrite; la question de savoir si les services décrits dans la preuve correspondent aux services visés par l'enregistrement; et l'existence de nombreuses autres irrégularités alléguées dans la preuve que la Partie requérante juge ambiguë ou non pertinente. J'examinerai chacune de ces observations tour à tour.

[25] En ce qui concerne l'octroi de licences, la Partie requérante fait valoir que, même si M. Bellotti soumet des déclarations dans son affidavit concernant le contenu des contrats de licence conclus entre la propriétaire inscrite et les Licenciés, ces déclarations ne constituent que de simples allégations d'emploi non corroborées par la preuve.

[26] La Partie requérante présente une observation semblable relativement aux déclarations solennelles de M. Bellotti au sujet des contrats de franchise et de l'emploi de la Marque par un sous-licencié pendant la période pertinente. De plus, la Partie requérante soutient qu'un contrat de franchise n'est pas un contrat de licence et qu'il n'y a aucune référence à la Marque dans les extraits des modalités du contrat de franchise produits en preuve. En outre, la Partie requérante fait valoir que M. Bellotti n'a fourni aucune preuve indiquant que les Licenciés avaient le droit d'octroyer des sous-licences d'emploi de la Marque.

[27] La propriétaire inscrite soutient par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de produire un contrat de licence officiel et qu'il n'est même pas obligatoire de consigner une telle entente par écrit. D'abord, la propriétaire inscrite soutient qu'il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle la propriétaire inscrite et les Licenciés sont simplement des compagnies connexes; M. Bellotti a fourni une déclaration solennelle concernant l'octroi de licences et l'exercice d'un contrôle suffisant aux fins des présentes procédures [citant à l'appui *Sim & McBurney c LeSage Inc* (1966), 67 CPR (3d) 571 (COMC)]. Je suis d'accord, et j'ajouterais que l'on peut conclure à une licence valide du fait que M. Bellotti confirme clairement le contrôle commun qu'il exerce à titre de président de la propriétaire inscrite, de son prédécesseur en titre et des Licenciés [voir *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)* 1999 CarswellNat 652 (CAF)].

[28] En ce qui concerne l'octroi de sous-licences et l'emploi de la Marque par les Franchises, la propriétaire inscrite soutient que les extraits des contrats de licence fournis par M. Bellotti (paragraphe 7c), indiquent clairement que la propriétaire inscrite [TRADUCTION] « détient le droit exclusif d'employer ou accorde le droit d'employer la Marque de commerce au Canada ». La propriétaire inscrite soutient, et je suis d'accord,

que cela comprend l'autorisation d'accorder des droits à un sous-licencié, particulièrement si l'on tient compte des nombreuses autres références aux sous-licenciés fournies dans les dispositions extraites du contrat de licence. De plus, la propriétaire inscrite fait valoir qu'en vertu du contrat de franchise, dont les dispositions sont incluses au paragraphe 13 de l'affidavit de M. Bellotti, sa Compagnie, par l'entremise du licencié, exerce un contrôle sur l'emploi de la Marque en liaison avec les Services.

[29] Bien qu'il soit vrai que les extraits du contrat de franchise fournis par M. Bellotti ne contiennent aucune référence précise à la Marque, je note qu'au paragraphe 14 de son affidavit, il énonce clairement que [TRADUCTION] « en acceptant de se conformer aux modalités du contrat de franchise, les franchisés deviennent sous-licenciés par un Licencié et ainsi autorisés à employer la Marque de commerce GLAMOUR SECRETS en liaison avec le magasin franchisé ». J'estime que cette déclaration solennelle, de pair avec la preuve dans son ensemble, y compris les extraits des contrats de licence et de franchise, suffisent pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi, pour les besoins de l'article 45 [voir *Cassels, Brock & Blackwell LLP c Tucumcari Aero, Inc* (2010), 81 CPR (4th) 372; *Federated Department Stores, Inc c John Forsyth Co* (2001), 10 CPR (4th) 571; *Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC); et *Mantha & Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF) concernant les déclarations de faits]. Par conséquent, j'accepte que tout emploi de la Marque démontré par les Franchises (sous-licenciés) s'applique à l'avantage de la propriétaire inscrite.

[30] La Partie requérante présente d'autres observations sur la question de savoir si la preuve établit l'emploi de la Marque par la propriétaire inscrite, faisant valoir que d'autres marques de commerce qui apparaissent sur les publicités produites en preuve créent de la confusion quant à la véritable source de la promotion ou de l'exécution des Services. Par exemple, la Partie requérante identifie Trade Secrets Hair Care Products Fashion Accessories Inc. en tant que propriétaire de l'enregistrement LMC628,750 pour la marque de commerce TRADE SECRETS & Dessin, qui selon elle figure bien en vue sur la publicité produite en pièce D. De plus, la Partie requérante soutient qu'en l'absence d'un

avis public concernant l'octroi d'une licence relativement à ces marques, les publicités sont ambiguës, en ce sens qu'elles semblent montrer l'emploi de la Marque par un tiers.

[31] La Partie requérante soutient aussi qu'aucun des reçus de vente produits en pièce B ne provient de la propriétaire inscrite, ne fait référence à cette dernière en tant que propriétaire de la Marque ni ne fournit d'indication sur l'emploi de la Marque sous licence. Par conséquent, la Partie requérante allègue que les reçus ne peuvent pas être utilisés pour corroborer l'emploi de la Marque par la propriétaire inscrite.

[32] En ce qui concerne les publicités, la propriétaire inscrite fait valoir, et je suis d'accord qu'il est interdit à la Partie requérante d'introduire une preuve sur la propriété de marques de commerce de tiers alléguées dans le cadre des présentes procédures [voir *Fairweather Ltd c Canada (registraire des marques de commerce)* (2006), 58 CPR (4th) 50 (CF); conf. dans (2007), 62 CPR (4th) 266]. Cependant, il semble encore une fois que la Partie requérante soulève des questions concernant la propriété de la Marque et, comme il a déjà été noté, la procédure de radiation en vertu de l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante [*United Grain Growers, supra*]. De plus, la propriétaire inscrite soutient, et je suis d'accord, qu'il n'est pas interdit d'employer plusieurs marques sur un même produit ou service [*AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[33] En ce qui concerne les reçus de ventes, la propriétaire inscrite soutient, et je suis d'accord, qu'il n'est pas obligatoire que le nom de la propriétaire inscrite apparaisse sur les reçus, et qu'aucun avis public n'est requis en vertu du paragraphe 50(2) de la Loi pour que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié soit considéré comme l'emploi d'une marque par son propriétaire. Quoi qu'il en soit, la propriétaire inscrite affirme avec raison que les reçus arborant la Marque ont été émis par des entités licenciées autorisées à employer la Marque au Canada et que cet emploi est considéré comme un emploi par la propriétaire inscrite en l'espèce, conformément au paragraphe 50(1).

[34] En plus de ce qui précède, la Partie requérante présente plusieurs observations concernant de nombreuses autres irrégularités contenues dans la preuve. Plus

particulièrement, la Partie requérante soutient que les publicités contenues dans les pièces n'affichent pas de date ou encore ne s'inscrivent pas dans la période pertinente. En outre, la Partie requérante fait valoir que les publicités susmentionnées ne semblent que des épreuves ou des annonces bidons plutôt que de véritables publicités et, donc, n'indiquent pas les détails sur la date, l'éditeur, les renvois aux pages visées et autres détails pertinents concernant la publication. Ainsi, selon ce qu'allègue la Partie requérante, les pièces D à K ne devraient pas être prises en compte.

[35] Cependant, il ne faut pas oublier que les pièces doivent être lues de pair avec l'information fournie dans l'affidavit dans sa totalité, et non en tant que documents indépendants. En effet, c'est la preuve dans son ensemble qu'il faut considérer, y compris les déclarations de faits [voir *Mantha & Associes/Associates c Central Transport, Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]. En l'espèce, M. Bellotti a fourni les noms des publications, les dates des publications et les statistiques sur la distribution. En outre, même s'il est vrai que trois des publicités sont parues après la période pertinente, quatre publicités ont été clairement publiées dans des magazines distribués pendant la période pertinente.

[36] Enfin, la Partie requérante fait valoir que les services établis dans la preuve ne sont pas les services visés par l'enregistrement. À cet égard, la Partie requérante soutient que la photo de l'extérieur du magasin GLAMOUR SECRETS en pièce A ne comporte pas de date et ne montre pas l'apparence du magasin à l'intérieur. La Partie requérante allègue que ce que l'on voit c'est un salon de coiffure et que cela ne correspond pas aux services visés par l'enregistrement. De plus, la Partie requérante fait valoir qu'on ne peut pas confirmer à partir des reçus de vente et des publicités que les services offerts, exécutés ou annoncés sont bel et bien les services visés par l'enregistrement puisque les services semblent plutôt ceux offerts dans un salon de beauté.

[37] Encore une fois cependant, je note que les pièces doivent être lues de pair avec l'information fournie dans l'affidavit et qu'il faut prendre en considération la preuve dans son ensemble. Les publicités annoncent clairement une variété de produits de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage. En outre, même si les

publicités donnent à penser que des services de salon de beauté sont également offerts, cela n'empêche pas l'annonce et l'offre simultanées des services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque. M. Bellotti fournit des déclarations solennelles sur l'exécution des services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque, y compris les chiffres d'affaires. Je note aussi à la lecture des reçus, conformément aux services visés par l'enregistrement, que la politique de retour indiquée sur les reçus de ventes prévoit des modalités de vente et d'échange de marchandises concernant des produits comme des appareils électroménagers, des bijoux, des produits de soins capillaires et du maquillage. Par conséquent, j'accepte que l'emploi de la Marque ait été établi, conformément au paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec les Services.

#### La décision

[38] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC611,414 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Kathryn Barnett  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.