

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2010 COMC 145**  
**Date de la décision: 2010-09-14**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION en vertu de l’article 45, engagée à la  
demande de Coastal Trademark Services visant  
l’enregistrement n° LMC494334 de la marque de  
commerce ZEAL au nom de Stephen Mastey**

[1] Le 24 juillet 2008, à la demande de Coastal Trademark Services (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir 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 Stephen Mastey (l’Inscrivant), le propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce ZEAL (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec les « préparations de soins capillaires, nommément shampoings et conditionneurs » (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement 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. Dans la présente affaire, la période pertinente aux fins de l’emploi est la période allant du 24 juillet 2005 au 24 juillet 2008 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est décrit 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.

Le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

[5] Il est bien reconnu que l'article 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À cet égard, le critère d'emploi auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), à la page 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit son propre affidavit signé le 13 janvier 2009 ainsi que les pièces A à E. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni n'a demandé d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Mastey déclare qu'il est le président de Dermorganic Laboratories Inc. (Dermorganic) et de Mastey de Paris, Inc. (Mastey) et qu'il occupe ces postes depuis

respectivement 1996 et 1999. Il ajoute qu'il est l'actionnaire majoritaire de Dermorganic et un actionnaire minoritaire de Mastey. Il précise qu'il est personnellement au courant des faits attestés, sauf lorsqu'il déclare qu'il se fonde sur des renseignements et croyances, auquel cas il est convaincu de la véracité de ceux-ci. Au besoin, il a consulté les registres de Dermorganic et de Mastey pour confirmer la véracité des faits en question.

[8] Monsieur Mastey affirme que Dermorganic et Mastey ont employé la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les Marchandises conformément à une licence qu'il leur a accordée verbalement et qu'il a contrôlé et continue à contrôler les caractéristiques et la qualité des Marchandises vendues par Dermorganic et Mastey en liaison avec la Marque. Il explique que Mastey est le fabricant des Marchandises et le propriétaire de l'établissement d'où la totalité de celles-ci sont expédiées, tandis que Dermorganic est l'entité qui en fait la commercialisation.

[9] Monsieur Mastey précise qu'il a vendu et continue à vendre les Marchandises arborant la Marque à des revendeurs du Canada et des États-Unis, qui les vendent à leur tour à des détaillants canadiens, notamment à des salons de coiffure, ou directement à des consommateurs au Canada. Les détaillants canadiens, comme des salons de coiffure, achètent les Marchandises arborant la Marque pour les revendre à des consommateurs ou les utilisent dans le cadre de leurs services.

[10] Monsieur Mastey ajoute qu'il a vendu les Marchandises par l'entremise de ses licenciés Dermorganic et Mastey à des salons de coiffure et des consommateurs du Canada au cours de la période pertinente. Les Marchandises sont facturées par Mastey ou Dermorganic, selon l'entité avec laquelle le client a communiqué pour les acheter.

[11] Bien que M. Mastey n'ait prouvé aucune vente qu'il aurait faite, il a présenté en preuve des ventes des Marchandises de la part de ses licenciés Dermorganic et Mastey au Canada au cours de la période pertinente.

[12] La pièce C que M. Mastey a fournie renferme des copies de factures représentatives que Mastey a établies à l'égard de ventes réalisées en septembre et novembre 2007 (au cours de la période pertinente), lesquelles factures font état de ventes de 120 « *Zeal Moisturizing*

*Shampoos* » (shampoings hydratants Zeal) et de 120 « *Zeal Healthy Hair Conditioners* » (conditionneurs – cheveux sains Zeal) à « Looks Hair & Skin Care » à Calgary, en Alberta. Il confirme que la Marque figurait sur ces Marchandises.

[13] Monsieur Mastey atteste également que Dermorganic a offert en vente et vendu en ligne les Marchandises à des clients canadiens à partir de son site web ([www.noflakes.com](http://www.noflakes.com)) au cours de la période pertinente. À cet égard, il fournit comme pièce D des imprimés d'ordinateur qui proviennent du site et qui montrent des produits associés à la Marque, y compris des shampoings et des conditionneurs, ainsi que les bons de commande que les clients canadiens doivent utiliser. Bien que les imprimés soient datés du 15 décembre 2008 (date postérieure à la période pertinente), M. Mastey confirme que [TRADUCTION] « les Marchandises arborant la Marque qui sont énumérées sur les imprimés de la pièce D, soit le « *Moisturizing Shampoo* » (shampoing hydratant), le « *Volume & Texture Shampoo* » (shampoing volume et texture) et le « *Healthy Hair Conditioner* » (conditionneur – cheveux sains) sont les mêmes que celles qui ont été offertes en vente en ligne aux clients canadiens au cours de la période pertinente ». Il fournit ensuite, à la pièce E, des [TRADUCTION] « exemples représentatifs de factures relatives à des ventes faites en ligne à des résidents canadiens au cours de la période pertinente. Ces factures de 2006 et de 2007 font état de ventes, par Dermorganic, de « *Zeal Volumizing Shampoo* » (shampoing volumisant Zeal), de « *Zeal Moisturizing Shampoo* » (shampoing hydratant Zeal) et de « *Zeal Healthy Hair Conditioner* » (conditionneur – cheveux sains Zeal) à des consommateurs de Gatineau, au Québec, de Calgary, en Alberta et de Mississauga, en Ontario. Il ajoute que la Marque figurait sur toutes ces Marchandises. Bien que ces factures ne montrent qu'une quantité minimale de ventes, je ne vois aucune raison de conclure que celles-ci n'étaient pas des ventes véritables dans la pratique normale du commerce.

[14] Quant à la façon dont la Marque était associée aux Marchandises lors du transfert de celles-ci, M. Mastey produit comme pièces A et B des photographies de shampoings, soit le « *Zeal Dandruff Shampoo - Moisturizing Formula* » (shampoing antipelliculaire Zeal – formule hydratante) et le « *Zeal Dandruff Shampoo – Volume & Texture Formula* » (shampoing antipelliculaire Zeal – volume et texture) ainsi que de conditionneurs, notamment le « *Zeal Dandruff Conditioner – Healthy Hair Conditioner* » (conditionneur antipelliculaire Zeal – cheveux sains) et le « *Zeal Dandruff Conditioner – Healthy Hair Complex* » (conditionneur

antipelliculaire Zeal – complexe cheveux sains) qui, selon M. Mastey, représentent bien les Marchandises vendues au Canada au cours de la période pertinente. Je souligne que le mot « Zeal » figure bien en vue à l’avant (au-dessus des mots « *Dandruff Shampoo* » et « *Dandruff Conditioner* ») et à l’arrière des bouteilles en gros caractères gras. J’estime que l’emploi mis en preuve constitue l’emploi de la Marque déposée.

[15] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, j’estime que celle-ci est suffisante pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente. Les factures produites confirment que des ventes des Marchandises ont eu lieu au cours de la période pertinente et je conclus qu’à la date du transfert à l’acquéreur, la Marque figurait sur les Marchandises; par conséquent, l’emploi respectait les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

[16] De plus, je suis d’avis que l’emploi de la Marque par Dermorganic et Mastey en liaison avec des shampoings et des conditionneurs a profité à l’Inscrivant, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi. Il est bien reconnu qu’aux fins des procédures prévues à l’article 45, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1), il est nécessaire de prouver que le propriétaire de la marque de commerce contrôlait les caractéristiques ou la qualité des Marchandises vendues par le licencié en liaison avec la Marque. Lorsqu’aucune copie de l’accord de licence n’est produite comme preuve de ce contrôle, il est possible de satisfaire à cette exigence au moyen d’une attestation de l’inscrivant ou du licencié selon laquelle le contrôle exigé par le paragraphe 50(1) existe [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.), et *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. Dans la présente affaire, M. Mastey a déclaré sous serment qu’un accord de licence verbal existait entre lui-même, Dermorganic et Mastey au cours de la période pertinente et qu’il contrôlait les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues par celles-ci en liaison avec la Marque au cours de cette période. En conséquence, je reconnais que Dermorganic et Mastey détenaient une licence les autorisant à employer la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente et que le contrôle exigé par le paragraphe 50(1) existait. J’e conclus, par conséquent, que l’emploi par Dermorganic et Mastey a profité à l’Inscrivant conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

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

---

Ronnie Shore  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.