



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

Référence : 2015 COMC 139
Date de la décision : 2015-08-24
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Olen Cosmetics Corporation

Partie requérante

et

Diptyque S.A.S.

Propriétaire inscrite

LMC760,436 pour OLÈNE

Enregistrement

[1] Le 24 septembre 2013, à la demande de Olen Cosmetics Corporation (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 Diptyque S.A.S. , (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC760,436 de la marque de commerce OLÈNE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION]
Savon pour la peau, parfumerie, huiles essentielles pour utilisation en aromathérapie et dans la fabrication de produits parfumés, parfums et savons pour la peau, cosmétiques, nommément fond de teint, crème et lotions capillaires.

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce 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, qu'il précise 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 établir l'emploi s'étend du 24 septembre 2010 au 24 septembre 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jonathan Day, souscrit le 24 avril 2014 à Londres en Angleterre. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; cependant, la Propriétaire était représentée à l'audience qui s'est tenue le 19 août 2015.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Day se présente comme un partenaire de la firme Arnold & Porter (UK) LLP et conseiller principal de la Propriétaire en matière de marques de commerce

internationales. Il confirme qu'il a accès aux dossiers de la Propriétaire et est au courant des activités professionnelles de la Propriétaire ainsi que de son emploi de la Marque [TRADUCTION] « au et en direction du Canada ».

[8] Il affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente. Il explique que la Propriétaire vend [TRADUCTION] « son produit » à divers distributeurs aux États-Unis qui, en retour, le vendent à des détaillants au Canada. Il atteste que les produits sont fabriqués, étiquetés et emballés en Europe et expédiés à un centre de distribution de New York d'où les produits sont expédiés partout aux États-Unis et à destination du Canada.

[9] M. Day atteste de la vente de produits arborant la Marque au Canada [TRADUCTION] « à l'échelle de la vente en gros » chaque année entre 2010 et 2013, pour un total de 10 000 \$. Cependant, il explique que, puisque les [TRADUCTION] « ventes exactes sont hautement confidentielles », les chiffres d'affaires réels dépassaient les montants indiqués.

[10] À l'appui de son assertion d'emploi de la Marque, M. Day joint trois pièces à son affidavit :

- La pièce A se compose de cinq photographies [TRADUCTION] « représentatives » de bouteilles qui, atteste M. Day, sont typiques des étiquettes et des emballages employés au Canada [TRADUCTION] « pour tous les Produits arborant la Marque au cours de la période pertinente ». Je remarque que les bouteilles semblent toutes être des bouteilles de verre vides avec des bouchons noirs. La forme des bouteilles varie légèrement, mais elles portent toutes essentiellement la même étiquette. Même si OLENE apparaît au centre de l'étiquette, l'étiquette ne semble pas identifier un produit en particulier.
- La pièce B se compose d'imprimés de deux pages Web qui, atteste M. Day, montrent [TRADUCTION] « le produit OLENE, ainsi que son emballage qui arbore également la Marque ». Encore une fois, il atteste que la représentation est [TRADUCTION] « typique et représentative des bouteilles, de l'étiquetage et de l'emballage de tous les Produits vendus au et en direction du Canada au cours de la période pertinente ». Je remarque que les pages Web semblent être tirées de sites Web de détaillants tiers. La première page

Web montre une bouteille OLENE avec la même étiquette que les bouteilles montrées en pièce A. Le produit est identifié sur le site Web comme [TRADUCTION] « Olene de Dyptique, pour femmes » et est décrit comme un [TRADUCTION] « parfum ». La deuxième page montre une bouteille, également avec une étiquette semblable à celle des bouteilles en pièce A. Le produit est identifié sur le site Web comme [TRADUCTION] « Olene » et est décrit comme une « eau de toilette » et un [TRADUCTION] « parfum ».

- La pièce C se compose de six factures partiellement expurgées envoyées du centre de distribution de la Propriétaire à New York à des adresses d'Etobicoke et de Montréal, toutes datées de la période pertinente. M Day n'identifie pas les produits en particulier représentés par les factures, déclarant simplement que les factures reflètent [TRADUCTION] « des ventes de Produits arborant la Marque en direction du Canada au cours de la période pertinente ». Cependant, parmi de nombreux autres produits, les factures comprennent des descriptions de [TRADUCTION] « OLENE100 – EAU DE TOILETTE OLENE 3,4 OZ LIQ. », « OLENE EDT ÉCHANTILLON 2 ML » et « OLENE 100 V1 – OLENE 100 ML » en diverses quantités. Je remarque que les prix ont tous été expurgés.

Examen

[11] Tout d'abord, je remarque que l'ensemble de la preuve démontre en fait la représentation de la marque de commerce OLENE, sans l'accent sur le premier E comme il apparaît dans la Marque. Néanmoins, j'applique les principes établis par la Cour d'appel fédérale [suivant *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], et j'estime que l'élément dominant de la Marque, c'est-à-dire le mot OLENE, est préservé dans la présentation de la marque de commerce. L'omission de l'accent sur la lettre E est une variation mineure [voir également, par exemple, *Borden Ladner Gervais LLP c Elmira Pet Products Ltd*, 2014 COMC 273, CarswellNat 6225].

[12] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante fait valoir qu'il n'est pas évident, selon la preuve, que la Propriétaire a, dans les faits, vendu chacun des produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. À cet égard, il fait

valoir que, compte tenu de la ressemblance entre les bouteilles présentées en pièce A et les bouteilles présentées sur les pages Web en pièce B, la preuve montre simplement l'étiquetage et l'emballage pour la [TRADUCTION] « parfumerie ». Il fait aussi valoir que les produits OLENE identifiés sur les factures en pièce C semblent également n'être que des produits de parfumerie.

[13] Par conséquent, la Partie requérante fait valoir qu'aucune des factures n'appuie la vente des autres produits visés par l'enregistrement, c'est-à-dire des savons pour la peau, des huiles essentielles et des cosmétiques.

[14] Lors de l'audience, la Propriétaire a fait valoir que M. Day a produit une déclaration claire de l'emploi de la Marque à l'égard de tous les produits visés par l'enregistrement, de même que des factures [TRADUCTION] « représentatives », ainsi que des étiquettes et des emballages [TRADUCTION] « représentatifs » de la façon dont la Marque était présentée.

[15] À savoir si les pièces sont suffisamment représentatives, au mieux les bouteilles présentées semblent être pour emploi par le consommateur final. Même si j'acceptais que les bouteilles puissent également être employées pour un certain type de [TRADUCTION] « cosmétiques » ou de « savons », l'enregistrement comprend des produits qui semblent être à des fins de fabrication, par exemple les [TRADUCTION] « huiles essentielles pour utilisation en aromathérapie et dans la fabrication de produits parfumés ». À défaut d'autres détails, il n'est pas évident si de tels produits avaient le même emballage que des produits pour consommateurs finaux.

[16] À l'égard du transfert des produits, bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis donné en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]; l'emploi n'en doit pas moins être établi en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Ainsi, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est requise. Une telle preuve peut prendre la forme de factures ou de rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment.

[17] Cependant, en l'espèce, M. Day ne produit pas de chiffres d'affaires pour chacun des produits visés par l'enregistrement. Il produit simplement [TRADUCTION] « un chiffre d'affaires global pour les Produits... à l'échelle de la vente en gros ». Par conséquent, il n'est pas évident si tous les produits visés par l'enregistrement étaient dans les faits vendus au Canada au cours de la période pertinente. Ainsi, il est nécessaire de s'appuyer sur les factures effectivement présentées.

[18] Encore une fois, outre l'« eau de toilette », les produits ne sont pas clairement identifiés sur les factures ou par M. Day. Comme l'a fait valoir la Partie requérante, toutes les descriptions de OLENE sur les factures semblent être pour des produits de parfumerie; la Propriétaire n'a fait aucune représentation contraire à cet égard.

[19] Par conséquent, bien que la Propriétaire fasse valoir que la preuve est [TRADUCTION] « représentative », j'estime que l'affidavit de M. Day ne parle pas, dans les faits, des autres produits. En effet, malgré les affirmations de M. Day à l'égard de tous les produits visés par l'enregistrement, il fait curieusement référence au [TRADUCTION] « produit », au singulier, aux paragraphes 1 et 6 de son affidavit. Bien qu'elle ne soit pas déterminante en soi, une telle référence à un [TRADUCTION] « produit » au singulier est cohérente avec une interprétation que la preuve, au mieux, montre que la Propriétaire n'a fabriqué et vendu qu'un seul produit, la parfumerie, en liaison avec la Marque au Canada.

[20] Quoi qu'il en soit, compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que la preuve est ambiguë à savoir si la Propriétaire a, dans les faits, transféré des savons pour la peau, des huiles essentielles et des cosmétiques arborant la Marque au Canada au cours de la période pertinente. Suivant *Plough*, précitée, une telle ambiguïté doit être résolue à l'encontre des intérêts de la Propriétaire.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire n'a établi l'emploi de la Marque qu'en liaison avec la [TRADUCTION] « parfumerie » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[22] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier [TRADUCTION] « savon pour la peau, ... huiles essentielles pour utilisation en aromathérapie et dans la fabrication de produits parfumés, parfums et savons pour la peau; cosmétiques, nommément, fond de teint, crème et lotions capillaires » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[23] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION] « Parfumerie ».

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-08-19

Comparutions

Kenneth McKay pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution pour la Partie requérante

Agents au dossier

Sim & McBurney pour la Propriétaire inscrite

Theo Yates (Yates IP) pour la Partie requérante