

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 69**

**Date de la décision : 2020- 05- 29**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**La Mer Technology, Inc.**

**Partie requérante**

**et**

**Upper Canada Soap and Candle Makers  
Corporation**

**Propriétaire inscrite**

**LMC838,572 pour SEA SPA**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] Le 22 février 2018, à la demande de La Mer Technology, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Upper Canada Soap and Candle Makers Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° 838,572 pour la marque de commerce SEA SPA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Produits de soins personnels, notamment lotion repulpante pour le corps, savon crème pour le corps, bain moussant aromatique, sel de bain de mer, gel de massage pour le

corps, gommage pour le corps à base d'algues, boue minérale détoxifiante; produits d'entretien ménager, nommément diffuseurs de parfums (perles d'eau); bougies.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement à l'exception de « bougies ».

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits dans l'enregistrement, si la Marque 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'elle 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. Dans ce cas-ci, la période pertinente pour prouver l'emploi est du 22 février 2015 au 22 février 2018.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) 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.

[...]

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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) (*Plough*)]. 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<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> 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 spécifiés dans l'enregistrement

pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Stephen Flatt, propriétaire et président de la Propriétaire, souscrit le 21 septembre 2018. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[8] M. Flatt déclare que dans le cours normal des affaires, les clients, y compris les détaillants, passent des commandes des produits de la Propriétaire en utilisant les catalogues de son entreprise. Comme Pièce B, il joint une copie du catalogue de 2018 de la Propriétaire, qu'il déclare être représentatif de la façon dont la Propriétaire offrait et annonçait ses produits en vue de la vente en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Les pages 24 et 25 de ce catalogue montrent un certain nombre de produits affichant la Marque sur leur emballage; ces produits sont identifiés dans le catalogue comme étant de la lotion repulpante pour le corps, du savon crème pour le corps, du bain moussant aromatique, du sel de bain de mer, du gel de massage pour le corps, du gommage pour le corps à base d'algues, de la boue minérale détoxifiante et des diffuseurs de parfums (perles d'eau). Il déclare que [TRADUCTION] « [l]e produit est représentatif de la façon dont tous les produits SEA SPA de mon entreprise étaient marqués de la marque de commerce SEA SPA pendant la période pertinente ». Parmi les produits visés par l'enregistrement, je note que seules les bougies ne sont pas représentées dans ce catalogue en liaison avec la Marque.

[9] Comme Pièce C, M. Flatt joint une facture en date du 3 avril 2017, indiquant des ventes à un client de détail établi à Dallas, au Texas. La facture montre des ventes de produits identifiés comme « SPA MUD », « SPA GEL », « SPA BODY POLISH » et « SPA B/BATH », que M. Flatt identifie comme étant de la boue minérale détoxifiante, du gel de massage pour le corps, du gommage pour le corps à base d'algues et du bain moussant aromatique de la Propriétaire, respectivement. Je note que la facture montre que des milliers de tels articles ont été exportés. Il déclare que l'emballage de chaque produit affichait la Marque au moment de l'exportation, et déclare que [TRADUCTION] « [c]ela est représentatif de la façon dont tous les produits portant la

marque SEA SPA de mon entreprise étaient marqués, exportés et expédiés aux É.- U. pendant la Période pertinente ».

#### ANALYSE

[10] D'après la preuve sur facture de M. Flatt montrant l'exportation des produits visés par l'enregistrement « boue minérale détoxifiante », « gel de massage pour le corps », « gommage pour le corps à base d'algues » et « bain moussant aromatique » à un client de détail établi aux États-Unis pendant la période pertinente, ainsi que le catalogue présenté montrant comment la Marque était affichée sur l'emballage de ces produits pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de ces produits au sens des articles 4(3) et 45 de la Loi.

[11] À ce titre, la question à trancher est celle de savoir si la preuve de la Propriétaire est suffisante pour montrer l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement. À cet égard, je suis convaincu que chacun des autres produits visés par l'enregistrement, à l'exception des « bougies », affichait la Marque sur son emballage comme le montre le catalogue de la Pièce B pendant la période pertinente. Toutefois, la Propriétaire n'a présenté aucune preuve démontrant que ces produits ont été vendus au Canada ou exportés au cours de la période pertinente, outre la déclaration selon laquelle les ventes montrées dans les factures de la Pièce C sont [TRADUCTION] « [représentatives] de la façon dont tous les produits portant la marque SEA SPA de mon entreprise étaient marqués, exportés et expédiés aux É.- U. pendant la Période pertinente ».

[12] La Propriétaire fait valoir que les déclarations de M. Flatt selon lesquelles la Marque était employée en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, combinées à sa preuve d'affichage de la Marque sur les produits et dans le catalogue, sont suffisantes pour satisfaire aux exigences de la Loi.

[13] 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<sup>re</sup> inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce ou de l'exportation est nécessaire

[*John Labatt*]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires, comme des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. Autrement dit, le registraire doit pouvoir [TRADUCTION] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour assurer que chaque élément qu'exige la Loi est satisfait [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 11; voir également *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47].

[14] En l'espèce, je suis disposé à accepter que la facture de la pièce C est représentative de l'exportation pendant la période pertinente des produits qui sont montrés dans le catalogue, mais ne sont pas inclus dans la facture, à savoir : « lotion repulpante pour le corps, savon crème pour le corps, sel de bain de mer; produits d'entretien ménager, nommément diffuseurs de parfums (perles d'eau) ». En l'espèce, il y a beaucoup plus qu'une simple allégation d'utilisation du type jugé inacceptable par la Cour d'appel dans l'affaire *Plough*. À cet égard, je note que la Propriétaire a fourni un catalogue daté de la période pertinente montrant comment la Marque était affichée en liaison avec un certain nombre de produits visés par l'enregistrement, et illustrant également que la Propriétaire offrait de tels produits à la vente; de plus, la Propriétaire a également fourni des éléments de preuve détaillés concernant son cours normal des affaires, une déclaration sous serment claire selon laquelle la Propriétaire a exporté tous les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente et une facture montrant des ventes importantes de certains produits. Après lecture objective de l'ensemble de l'affidavit, et compte tenu du fait que la Propriétaire est simplement tenue de fournir une preuve *prima facie* d'emploi, je suis disposé à accepter que la Propriétaire a exporté chacun des produits montrés dans le catalogue à des clients de détail aux États-Unis pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4(3) et 45 de la Loi.

[15] En ce qui concerne les produits qui n'ont pas été démontrés dans l'affidavit de M. Flatt ou dans les pièces jointes, à savoir les « bougies », rien n'indique que la Propriétaire a vendu ou exporté cet article en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, à part la déclaration d'emploi générale par M. Flatt en liaison avec tous les produits. Comme il est indiqué dans

*Plough*, une simple déclaration d'emploi n'est pas suffisante pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Ce qui est requis, c'est qu'un affidavit « ne doit pas simplement dire qu'il y a eu emploi mais le démontrer en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4 [de la Loi] » [*Berlucchi c Prince*, 2007 CF 245, au para 18]. Par conséquent, comme les bougies ne sont pas montrées dans le catalogue produit en pièce ou ailleurs dans la preuve, je ne suis pas disposé à conclure que celles-ci ont été vendues ou exportées pendant la période pertinente en liaison avec la Marque.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec le produit visé par l'enregistrement « bougies » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisi n'indique l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec les bougies, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

#### DÉCISION

[17] Compte tenu de tout ce qui précède, 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 radier les produits suivants :

bougies.

[18] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Produits de soins personnels, nommément lotion repulpante pour le corps, savon crème pour le corps, bain moussant aromatique, sel de bain de mer, gel de massage pour le corps, gommage pour le corps à base d'algues, boue minérale détoxifiante; produits d'entretien ménager, nommément diffuseurs de parfums (perles d'eau).

---

G.M. Melchin  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
François Cyrenne, trad. a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Moffat & Co.

Pour la Propriétaire inscrite

Bereskin & Parr LLP, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Partie requérante