

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 90

Date de la décision : 2020-07-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Miller Thomson LLP

Partie requérante

et

Janelle Nahmabin

Propriétaire inscrite

**LMC779,021 pour Common Scents &
Design**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 26 septembre 2017, à la demande de Miller Thomson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T- 13 (la Loi) à Maureen Lees, la propriétaire inscrite au moment l’enregistrement no LMC779,021 pour la marque de commerce Common Scents & Design (la Marque), reproduite ci- dessous :



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

Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de parfums et de cosmétiques, ainsi que dans la vente de parfums et de cosmétiques sur Internet.

[3] Le 30 avril 2018, le registraire a mis à jour l'enregistrement afin d'inscrire une cession de la Marque à Janelle Nahmabin (la Propriétaire), la propriétaire actuelle de la Marque.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il n'y a lieu de maintenir l'enregistrement qu'en ce qui concerne « Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de parfums ».

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des services visés par 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 elle 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 démontrer l'emploi est du 26 septembre 2014 au 26 septembre 2017.

[6] La définition pertinente d'emploi en liaison avec les services est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

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.

[7] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de 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 Ltd c le Registraire 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit sa propre déclaration solennelle, souscrite le 30 novembre 2017. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la partie requérante était représentée à l'audience.

PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] La déclaration de la Propriétaire est brève, énonçant seulement qu'elle est propriétaire de la boutique Calm n' Scents Aromatherapy & Metaphysical Store et de la Marque, et faisant référence aux Pièces A et B de sa déclaration. Aucune pièce n'est assermentée ou notariée; de plus, le commissaire devant lequel la déclaration a été déclarée n'est identifié que par une signature illisible sur le constat d'assermentation de la déclaration. La Pièce A comprend une lettre écrite par la Propriétaire, datée du 30 novembre, ainsi qu'un certain nombre de photographies. Dans la lettre, la Propriétaire indique qu'elle est propriétaire de la Marque, qui est employée au Canada depuis septembre 2004. Elle comprend également le paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

J'ai actuellement un licencié qui emploie cette Marque de commerce, qui exploite un magasin de détail actif ou plus au Canada depuis septembre 2004. Cette licence est en vigueur depuis le 20 mai 2010. Cette licence est entièrement contrôlée par moi et je peux annuler l'entente à tout moment, s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont eu des ventes. J'ai également récemment parlé au licencié au magasin susmentionné. Vous trouverez ci-joint une photo de la vitrine et de l'affichage, ainsi que des produits du magasin. Veuillez également trouver ci-joint les reçus récents de produits vendus au cours des 6 (six) derniers mois.

[10] La Pièce A comprend deux reçus datés dans la période pertinente, démontrant les ventes d'articles indiqués comme « Obsession » et « Cool Water Set 2pc ». Les reçus indiquent qu'ils ont été faits dans un magasin situé dans le « Bonnie Doon Shopping Centre » avec un numéro de téléphone commençant par un indicatif régional de 780. Les reçus affichent les mots

« DESIGNER FRAGRANCES FOR LESS!! » [FRAGRANCES DE DESIGNERS POUR MOINS CHER!!] ainsi que la Marque dans la configuration suivante :



[11] La Pièce A comprend également des photographies démontrant l'intérieur et l'extérieur d'une vitrine de vente au détail qui vend des parfums et d'autres articles. L'affichage est comme suit :



[12] Enfin, la Pièce B consiste en un document daté du 30 septembre 2016, confirmant la cession de la Marque de Maureen Lees à la Propriétaire.

ANALYSE

[13] Dès le début, je constate que rien dans la preuve de la Propriétaire ne renvoie aux ventes de produits cosmétiques ou aux ventes de parfum ou de produits cosmétiques sur Internet. À cet égard, je constate que l'affichage sur la vitrine fait référence à « Common Scents Fragrances », et que les reçus font référence à des parfums de créateurs. En l'absence de tout renvoi aux ventes de produits cosmétiques ou aux ventes sur Internet, je ne peux conclure que la Propriétaire a employé la marque en liaison avec ces services enregistrés au sens de la Loi. Comme il n'y a aucune preuve de circonstances particulières, ces services seront supprimés de l'enregistrement.

[14] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire est irrecevable; que la Propriétaire n'a pas établi qu'elle exerce le contrôle requis sur la nature et la qualité des services

fournis par le licencié en vertu de l'article 50 de la Loi; que les variations de la Marque démontrées en preuve ne constituent pas un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée; et que la cession de la Marque par Mme Lees à la Propriétaire était invalide en raison de la non-conformité aux exigences de la Loi.

[15] Sur ce dernier point, la partie requérante fait référence dans ses observations écrites à une deuxième marque de commerce et déclare que la cession de la Marque à la Propriétaire n'est pas valide, puisqu'elle aurait créé de la confusion avec cette deuxième marque de commerce. Bien que le registraire ait le pouvoir discrétionnaire de vérifier les documents conservés sous sa supervision, le registraire n'exercera généralement pas ce pouvoir discrétionnaire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [2001237 *Ontario Ltd c Footstar Corp*, 2003 CanLII 71192, 2003 CarswellNat 6253 (COMC)]. Je ne vois aucune raison d'exercer un tel pouvoir discrétionnaire en l'espèce, d'autant plus que la validité d'un enregistrement dépasse la portée de la procédure en vertu de l'article 45 [*Ridout & Maybee srl c Omega SA*, 2005 CAF 306]. Je signale en outre que les tribunaux ont maintenu qu'une cession n'a pas nécessairement besoin d'être enregistrée par le Bureau des marques de commerce ou documentée par écrit afin d'être valide; un transfert peut être déduit des faits de l'affaire même si les parties n'ont pas exécuté un transfert officiel par écrit [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1985), 7 CPR (3d) 254 (CF 1^{re} inst) conf. par (1987), 17 CPR (3d) 289 (CAF); *Sim & McBurney c Buttino Investments Inc/Les Investissements Buttino Inc* (1996), 66 CPR (3d) 77 (CF 1^{re} inst) conf (1997), 76 CPR (3d) 482 (CAF); et *White Consolidated Industries Inc c Beam of Canada Inc* (1991), 39 CPR (3d) 94 (CF 1^{re} inst)]. Après avoir examiné l'ensemble de la preuve et compte tenu du fait que l'objet de la procédure en vertu de l'article 45 est de fournir une procédure administrative sommaire et rapide pour effacer le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées au Canada, j'accepte que la cession ait eu lieu en septembre 2016, comme il est indiqué dans le document joint en Pièce B à la déclaration de la Propriétaire, mais qu'elle n'a tout simplement pas été enregistrée à ce moment.

[16] Je vais examiner les autres ces questions une après l'autre.

Admissibilité de la preuve

[17] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire est irrecevable parce qu'il n'y a pas de sceau ou d'autre indication divulguant le nom et le statut de la personne devant laquelle la déclaration a été faite et, en outre, parce que les Pièces A et B ne sont pas assermentées ou datées. La Partie requérante soutient qu'il ne s'agit pas seulement de lacunes techniques, et que la déclaration et les pièces qui sont jointes devraient être considérées comme irrecevables. De plus, la Partie requérante soutient que le contenu de la lettre en Pièce A non assermentée de la Propriétaire est inadmissible puisqu'il s'agit de ouï-dire.

[18] La Propriétaire soutient que les lacunes techniques ou les déficiences dans la preuve n'empêchent pas la réponse réussie à un avis en vertu de l'article 45 lorsqu'il y a suffisamment de preuves pour conclure qu'une marque de commerce est employée, et que les pièces qui ne sont pas correctement notariées ou identifiées comme pièces sont néanmoins considérées comme admissibles lorsqu'elles sont correctement mentionnées ou identifiées dans l'affidavit ou la déclaration. En l'espèce, la Propriétaire soutient que les pièces à sa déclaration font partie de sa déclaration et qu'elles sont donc faites sous serment.

[19] Il est bien établi que les lacunes techniques dans la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis en vertu de l'article 45 lorsque la preuve fournie pourrait être suffisante pour démontrer l'emploi [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst) (*Baume & Mercier*)]. Par exemple, le registraire a admis en preuve des pièces qui n'étaient pas correctement souscrites si ces pièces étaient clairement identifiées et expliquées dans le corps de l'affidavit [voir, par exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. De même, le registraire a conclu que le fait que le nom d'un commissaire n'est pas entièrement précisé dans le constat d'assermentation d'une déclaration est un simple fait technique qui ne devrait pas rendre cette déclaration irrecevable dans une procédure en vertu de l'article 45 [*Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd* (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC), au para 5; *Dashte Morghab Co c Rex Inc* (2005), 52 CPR (4th) 71 (COMC), aux para 18 et 19]. En l'espèce, puisque la Propriétaire identifie clairement la preuve exposée dans le corps de sa déclaration, je ne suis pas prêt à considérer que la preuve de la Propriétaire

est inadmissible simplement parce que les pièces ne sont pas notariées ou en raison de lacunes dans le constat d'assermentation de la déclaration.

[20] De même, bien que la Propriétaire joigne la Pièce A à la lettre pour la vérité de son contenu, la lettre a néanmoins été écrite par la Propriétaire et mentionnée dans sa déclaration. Je note qu'en raison de l'objet et de la portée de la procédure en vertu de l'article 45, la Cour fédérale a mis en garde contre le fait de laisser les exigences techniques devenir [TRADUCTION] « piège pour la personne imprudente » lorsqu'une marque de commerce a été autrement démontrée comme étant employée par son propriétaire légitime ou un licencié dûment autorisé [voir *Baume & Mercier*, au para 8]. La Cour fédérale a conclu que compte tenu de la nature sommaire de la procédure en vertu de l'article 45, « préoccupation quant au fait que sa preuve constitue du ouï-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [*Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, au para 18]. En gardant ces principes, je suis prêt à accorder un poids important à la lettre de la Pièce A [pour un résultat semblable, voir *Fradly Yacoub c E-source, Inc*, 2020 COMC 11, au para 24].

Emploi sous licence

[21] La Partie requérante soutient que les déclarations de la Propriétaire selon lesquelles la licence est [TRADUCTION] « entièrement contrôlée » par elle et qu'elle peut [TRADUCTION] « annuler l'entente » à tout moment ne suffisent pas à démontrer le contrôle requis sur la nature et la qualité des marchandises en vertu de l'article 50 de la Loi. La Partie requérante remarque également que le licencié n'a pas été identifié et qu'il n'y a aucune indication que les deux reçus de la Pièce A proviennent du licencié. En réponse, la Propriétaire soutient que ses déclarations constituent une déclaration sous serment claire démontrant le contrôle direct ou indirect de la nature et de la qualité des services et qu'elles sont donc suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi.

[22] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle prévu par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, fournir une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, fournir une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice du contrôle exigé [*Empresa Cubana*

Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84]. De plus, la Cour fédérale a conclu que « lorsqu'un contrat de licence contient une clause relative au contrôle, il existe une présomption selon laquelle le propriétaire inscrit de la marque de commerce contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits » [*Bauer Hockey Corp c Easton Hockey Canada, Inc*, 2016 CF 1373, au para 18; voir également *McCarthy Tétrault LLP c Rex Inc* (2007), 65 CPR (4th) 46 (COMC), aux para 11 et 12]. Par conséquent, compte tenu de la déclaration claire de la Propriétaire selon laquelle elle [TRADUCTION] « contrôle entièrement » la licence, je suis prêt à conclure qu'elle contrôle directement ou indirectement la nature et la qualité des services fournis par le licencié.

[23] En outre, bien que la Partie requérante note que la Propriétaire n'a pas indiqué l'emplacement du magasin de vente au détail photographié ou n'ait pas déclaré explicitement que les recettes de vente provenaient de ce licencié, la Propriétaire est claire dans sa déclaration que le magasin ou que les magasins de détail sont au Canada. De plus, bien qu'elle ne précise pas qui a délivré les reçus de vente, je note qu'elle y fait référence à la fin d'un paragraphe détaillant le licencié et ses magasins de détail. De plus, la présentation de la Marque sur les reçus est sensiblement semblable à la présentation de la Marque sur les vitrines dans les photos, les reçus indiquent qu'ils ont été délivrés dans un magasin d'un centre commercial, et les reçus semblent démontrer des ventes de parfums. La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble, et se concentrer sur des éléments de preuve individuels de façon isolée n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. De plus, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. Par conséquent, je suis prêt à conclure que les reçus produits en preuve ont été produits dans le cadre d'une vente de parfums dans l'un des magasins de détail du licencié au Canada.

L'emploi de la marque telle qu'elle est enregistrée

[24] La Partie requérante soutient que les reçus déposés en preuve et que les photographies de vitrine montrent des variations à la Marque qui sont suffisamment différentes de la Marque telle

qu'enregistrée pour ne pas constituer un emploi au sens de la Loi. Plus précisément, la Partie requérante fait remarquer que les logos présentés en preuve sont d'une police et d'une palette de couleurs différentes de celles de la Marque telle qu'enregistrée et, dans le cas de la vitrine, ne comprennent pas l'arrière-plan rectangulaire. À cet égard, je constate que les photographies de vitrine ne sont pas datées, mais que les reçus sont datés dans la période pertinente; par conséquent, je limiterai mon analyse à ce dernier élément. Je remarque que sur les reçus, le logo semble inverser la palette de couleurs par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée, semble utiliser une police cursive légèrement différente, et inclut également le mot « FRAGRANCES » et est placé à l'intérieur de ce qui semble être une bouteille de parfum.

[25] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue la présentation de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à poser est à savoir si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les [TRADUCTION] « traits dominants » de la marque de commerce enregistrée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas. De plus, l'emploi d'une marque de commerce en conjugaison avec d'autres mots ou éléments graphiques constitue un emploi de la marque de commerce si le public, sous le coup de la première impression, y voit un emploi de la marque nominale en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), au para 7 (*Nightingale*); voir également *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[26] Dans ce cas, les éléments dominants de la Marque sont les mots « Common Scents », qui sont présentés dans une police cursive et placés dans un arrière-plan rectangulaire. Ces caractéristiques sont conservées dans la Marque telle qu'elle figure sur les reçus, même si la Marque semble être présentée dans une palette de couleurs inversée et dans une police

légèrement différente [pour des conclusions semblables, voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Henry Company, LLC*, 2017 COMC 51, aux para 23 et 24; *Brouillette & Associés/Partners c Constellation Brands US Operations, Inc*, 2016 COMC 159, aux para 19 et 20]. De même, le fait que la Marque soit présentée dans son ensemble dans un dessin de bouteille plus grand ne la fait pas perdre son identité ou devenir méconnaissable. Enfin, je considère que le mot « fragrances » est un mot descriptif qui ne fait pas perdre son identité à la Marque [voir *Nightingale*, au para 7]. Les caractéristiques dominantes ayant été préservées, je conclus que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque.

[27] En somme, la Propriétaire a fourni une preuve des ventes de parfums dans le magasin de détail d'un licencié au Canada pendant la période pertinente, et a établi que l'emploi de la Marque par ce licencié s'applique à la Propriétaire. Puisque la Marque a été affichée sur les reçus de vente remis pendant de telles ventes, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement « Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de parfums [...] » au sens de la Loi.

DÉCISION

[28] Compte tenu de 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 conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les services suivants visés par l'enregistrement :

[...] et de cosmétiques, ainsi que dans la vente de parfums et de cosmétiques sur Internet.

[29] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de parfums.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-07-08

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

David Schnurr

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Miller Thomson LLP

Pour la Partie requérante