



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence: 2021 COMC 45

Date de la décision: 2021-03-16

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

Cassels Brock & Blackwell LLP

Partie requérante

et

Clinique mon cheveu inc.

Propriétaire inscrite

**LMC907,259 pour la marque de
commerce FUR**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 26 novembre 2018, à la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP (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 Clinique mon cheveu inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC907,259 pour la marque de commerce FUR (la Marque).

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

PRODUITS

- (1) Shampoings, crèmes solaires, crèmes hydratantes pour le corps (ci-après les « Produits »).
- (2) T-shirts, polos, casquettes.

SERVICES

- (1) Services de consultation et de soins esthétiques dans les domaines de la restauration capillaire et de la chute de cheveux (ci-après les « Services de consultation »).
- (2) Diffusion d'information dans les domaines de la restauration capillaire et du traitement de chute de cheveux au moyen de documents imprimés et électroniques, de vidéos ainsi que de sites Internet (ci-après les « Services de diffusion d'information »).
- (3) Offre de formation et d'aide technique dans les domaines de la restauration capillaire et de la chute de cheveux.
- (4) Concession de licences à des tiers de savoir-faire relativement aux techniques de restauration capillaire et de traitements de chute de cheveux.
- (5) Services de publicité pour des tiers par le placement d'annonces de publicité sur des sites Internet, des panneaux d'affichage et dans les médias imprimés, audiovisuels et électroniques.

[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 et de chacun des services décrits 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 au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 26 novembre 2015 au 26 novembre 2018.

[4] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ronald Plante, président de la Propriétaire, souscrit le 18 février 2019 et accompagné des Annexes A à K.

[5] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

SOMMAIRE DE LA PREUVE AU DOSSIER

[6] Dans son affidavit, M. Plante explique que la Propriétaire est « une société œuvrant dans le domaine des produits capillaires et des soins esthétiques en matière de restauration capillaire et de la chute de cheveux » [para 1].

[7] M. Plante atteste que, lors de la période pertinente, la Marque était apposée sur le contenant des Produits [para 7] et que la Propriétaire a vendu ceux-ci au Canada dans le cours normal de ses affaires tout au long de la période pertinente [paras 9 et 10]. Il joint à son affidavit des extraits de la page Facebook de la Propriétaire qui montrent des contenants de shampooing, lotion solaire et huile d'émeu [para 8, Annexe B].

[8] M. Plante atteste également que, lors de la période pertinente, la Propriétaire a prodigué des Services de consultation [para 12] et des Services de diffusion d'information [para 14] (collectivement, les Services).

[9] À l'appui de ses affirmations concernant la vente de ces Produits et Services de consultation, M. Plante joint à son affidavit une série de factures datées lors de la période pertinente [paras 9 et 13, Annexe C].

[10] À l'appui de ses affirmations concernant les Services de diffusion, M. Plante joint à son affidavit des extraits du site web de la Propriétaire, sur lequel celle-ci diffuse de l'information sur les Services offerts en liaison avec la Marque [para 15, Annexe D]. Les extraits sont datés pendant la période pertinente à l'exception d'un, daté d'avril 2015.

[11] M. Plante joint également à son affidavit des extraits de la page Facebook de la Propriétaire montrant des publicités relatives aux Services offerts par la Propriétaire, dont des exemples de publicités ayant paru dans le magazine Fugues pendant la période pertinente [paras 16 à 18, Annexe E].

[12] M. Plante explique que la Propriétaire a conçu et diffusé des publicités à la radio et à la télévision relativement aux Services exécutés sous la Marque. À l'appui, il joint à son affidavit un exemple de publicité vidéo [para 19, Annexe F] et radio [para 23, Annexe H], ainsi que des

contrats de placements publicitaires pour la diffusion de ces publicités lors de la période pertinente [paras 20 à 22, Annexe G (vidéo); para 25, Annexe I (radio)].

[13] Finalement, M. Plante explique que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a fait la promotion de ses Produits et Services en annonçant ceux-ci sur les autobus de la Société de Transport de Montréal [para 25, Annexe J] et en participant à de nombreux événements et salons [paras 26 et 27]. À cet égard, il joint à son affidavit des extraits de la page Facebook de la Propriétaire annonçant sa participation au « Salon au Masculin » du 27 au 29 novembre 2015 ainsi qu'au « Grand salon marions-nous » les 7 et 8 janvier 2017 [Annexe K].

[14] Avant de poursuivre, je note qu'une partie des éléments de preuve, dont les contenants de produits et les factures, présentent une marque stylisée soit la Marque dont les lettres sont séparées par des points telle que ci-après illustrée :



[15] Je considère que l'ajout de ces points ne cause pas la perte d'identité de la Marque et que celle-ci demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été apposée sur ces éléments de preuve [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 1992 CanLII 12831 (FCA), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. En conséquence, je considère que tout emploi de la marque stylisée constitue un emploi de la Marque.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] La définition pertinente du terme « emploi » aux fins de la présente décision est énoncée à l'article 4 de la Loi :

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. (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.

[17] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas 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 et al* (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 et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

Remarques préliminaires

[18] Tout d'abord, je note que M. Plante n'allègue pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits (2) ni avec les services (3), (4) et (5) tels que définis au paragraphe 2 ci-haut, et aucun des éléments de preuve susmentionnés n'établit l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits et services. Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits et services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ceux-ci, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services de consultation

[19] Les factures présentées à l'Annexe C montrent les ventes d'un traitement intitulé « Traitement F.U.R. » pendant la période pertinente. Toutes les factures arborent la Marque en

en-tête à l'exception de la première, datée du 27 avril 2016. Sur chacune des factures une note manuscrite signale que le montant de la facture comprend également la vente de « shampoing + crème solaire ».

[20] La Marque est également apposée sur les contenants des produits présentés à l'Annexe B, soit du shampoing, de la lotion solaire et de l'huile d'émeu.

[21] À la lumière de cette preuve, je suis satisfaite que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « shampoings » et « crèmes solaires » ainsi que les Services de consultation au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] Il n'en est pas de même pour les « crèmes hydratantes pour le corps ». Malgré les prétentions de la Propriétaire, qui fait valoir que l'affidavit de M. Plante démontre que tous les « Produits » ont été vendus, je n'ai aucune preuve pour soutenir cette revendication par rapport aux crèmes hydratantes. Les factures présentées ne démontrent aucune vente de crème hydratante. Je note également qu'aucune crème hydratante pour le corps ne figure dans les photographies de contenants.

[23] À cet égard, en l'absence de preuve contraire, je dois considérer chaque produit énuméré dans l'état déclaratif comme étant distinct des autres [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c MC Imports Ltd*, 2014 COMC 116 au para 19, citant *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 115 (CF 1re inst)]. La vente de crèmes solaires tel qu'il appert sur les factures ne peut donc pas soutenir l'enregistrement pour deux produits enregistrés distincts, soit les « lotions solaires » et « crèmes hydratantes pour le corps ».

[24] L'ensemble de la preuve au dossier ne démontre pas et ne me permet pas de conclure que la Propriétaire a vendu ou autrement transféré des « crèmes hydratantes pour le corps ». Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ce produit au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec pareil produit, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services de diffusion d'information

[25] À l'appui de son emploi de la Marque en liaison avec les Services de diffusion d'information, la Propriétaire cite l'annonce de ses Services sur le réseau social Facebook, ainsi que les publicités vidéo et radio. La Propriétaire fait également valoir qu'elle diffuse sur son site web de l'information sur les Services offerts en liaison avec la Marque.

[26] La jurisprudence nous enseigne cependant que la publicité en soi ne peut pas être un service dans les cas où elle ne profite qu'au propriétaire inscrit, par exemple, lorsque celui-ci annonce ses propres produits ou services [voir *Ralston Purina Co c Effem Foods Ltd* (1997), 81 CPR (3d) 528 (COMC) au para 14].

[27] Les publicités radio et vidéo ci-haut identifiées sont au seul avantage de la Propriétaire. Elles transmettent du contenu purement promotionnel, et ne contiennent aucune information ou explication. Tel est également le cas pour les affiches publicitaires sur les autobus de la Société de Transport de Montréal et les publications dans le magazine *Fugues* et sur la page Facebook de la Propriétaire. Bien que ces publicités peuvent constituer une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services de consultation, elles ne constituent pas une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services de diffusion d'information.

[28] Dans la même veine, bien que le site web de la Propriétaire présente les grandes lignes de la technique de correction capillaire de la Propriétaire, soit la micropigmentation capillaire, celui-ci n'offre guère plus d'information que les publicités discutées précédemment. Le site web vante simplement la technique et invite les consommateurs à communiquer avec la Propriétaire pour obtenir davantage de détails.

[29] En résumé, il ressort de l'ensemble de la preuve que l'information diffusée n'a offert aucun avantage aux consommateurs et n'a pas bénéficié au public; l'information a uniquement servi les intérêts de la Propriétaire en faisant la promotion de la méthode qu'elle offre à ses clients.

[30] Par conséquent, je ne suis pas satisfaite que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les Services de diffusion d'information au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. En

en l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en liaison avec pareils services, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[31] À la lumière 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 descriptions suivantes de l'état déclaratif des produits et services:

PRODUITS

- (1) ... crèmes hydratantes pour le corps.
- (2) T-shirts, polos, casquettes.

SERVICES

- (2) Diffusion d'information dans les domaines de la restauration capillaire et du traitement de chute de cheveux au moyen de documents imprimés et électroniques, de vidéos ainsi que de sites Internet.
- (3) Offre de formation et d'aide technique dans les domaines de la restauration capillaire et de la chute de cheveux.
- (4) Concession de licences à des tiers de savoir-faire relativement aux techniques de restauration capillaire et de traitements de chute de cheveux.
- (5) Services de publicité pour des tiers par le placement d'annonces de publicité sur des sites Internet, des panneaux d'affichage et dans les médias imprimés, audiovisuels et électroniques.

[32] L'état déclaratif modifié sera libellé comme suit :

PRODUITS

- (1) Shampoings, crèmes solaires.

SERVICES

(1) Services de consultation et de soins esthétiques dans les domaines de la restauration capillaire et de la chute de cheveux.

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

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

DATE D'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Cassels Brock & Blackwell LLP

Pour la Partie requérante