

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 023**

**Date de la décision : 2022-02-15**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**HFC Prestige International Holding  
Switzerland Sàrl**

**Partie requérante**

**et**

**TJ Trading Co. Inc.**

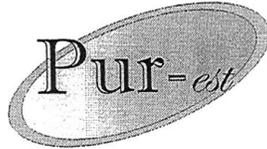
**Propriétaire inscrite**

**LMC763,689 pour Pur-est & DESSIN**

**Enregistrement**

**Introduction**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC763,689 pour la marque de commerce Pur-est & DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :



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

Déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrice.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour supprimer les produits « produits de soins capillaires », « vernis à ongles », « parfumerie » et « dentifrice ».

### **La procédure**

[4] Le 1<sup>er</sup> octobre 2018, à la demande de HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl (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, c T-13 (la Loi) à TJ Trading Co. Inc. (la Propriétaire). L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 1<sup>er</sup> octobre 2015 au 1<sup>er</sup> octobre 2018.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi 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.

[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 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<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 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 Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mukesh Pruthi, président de la Propriétaire, exécuté le 25 avril 2019 (l'Affidavit Pruthi).

[8] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

### **La preuve de la Propriétaire**

[9] La preuve de la Propriétaire peut être résumée comme suit.

[10] La Propriétaire est une entreprise familiale privée qui distribue un large éventail de produits de consommation, y compris des marques de tiers et des marques maison de la Propriétaire. La Propriétaire exploite une installation de distribution à Toronto, à partir de laquelle la Propriétaire gère plus de 3 000 comptes de partout au Canada. Les clients de la Propriétaire comprennent des magasins populaires indépendants et des chaînes renommées, comme Dollar Tree et Canadian Tire.

[11] En ce qui a trait aux types de produits vendus par la Propriétaire, l'Affidavit Pruthi fournit la déclaration suivante au paragraphe 8 :

[TRADUCTION]

« [La Propriétaire] vend depuis au moins le 1<sup>er</sup> juillet 2005, et continue de vendre, un large éventail de produits de consommation, y compris ceux sur lesquels figure la marque PUR-EST. De tels produits comprennent, sans toutefois s’y limiter, les catégories suivantes : confiseries et aliments, produits cosmétiques, santé et beauté, chandelles, saisonnier, matériel, couture, parfums ménagers, nettoyage, articles de toilette et papeterie. L’ensemble plus complet est présenté dans une copie du site Web [de la Propriétaire] jointe aux présentes à titre de “Pièce A”. »

[12] La Pièce A est composée de captures d’écran sans date du site Web de la Propriétaire qui illustrent un grand nombre de produits de consommation disponibles à l’achat, y compris certains produits portant la Marque.

[13] En ce qui a trait aux produits particuliers vendus en liaison avec la Marque, l’Affidavit Pruthi définit d’abord les produits visés par l’enregistrement comme les

[TRADUCTION] « Produits PUR-EST », puis fournit la déclaration suivante au paragraphe 10 :

[TRADUCTION]

« La marque PUR-EST a été employée en lien avec les Produits PUR-EST depuis au moins le 1<sup>er</sup> juillet 2005. Les Produits PUR-EST comprennent, sans toutefois s’y limiter, des produits comme des crèmes pour la peau, des vaporisateurs corporels, des déodorants, des lingettes pour bébé, de la crème d’épilation, du savon pour le corps et des produits de soins capillaires. L’ensemble plus complet est illustré dans des spécimens représentatifs d’emploi de la marque PUR-EST, par la [Propriétaire], en lien avec certains des Produits PUR-EST, joints aux présentes à titre de “Pièce B”. »

[14] La Pièce B est composée de photos sans date qui illustrent divers produits de soins personnels, tous portant la Marque. Les étiquettes visibles dans ces photos identifient les produits comme de la crème pour la peau, du désincrustant pour le corps, de la lotion, du vaporisateur corporel, des bâtons déodorants, des lingettes pour bébé, de la crème d’épilation, du savon pour le corps, du fixatif, de la mousse coiffante, du shampoing et du revitalisant.

[15] L’Affidavit Pruthi fournit également la déclaration suivante : [TRADUCTION] « Les Produits PUR-EST ont été et sont vendus par diverses voies, y compris, sans toutefois s’y limiter, son propre site Web [de la Propriétaire] »; et explique que les Produits PUR-EST sont publicisés et annoncés par diverses voies, y compris des publicités imprimées et des publicités en

ligne. La Pièce C est composée [TRADUCTION] « d'échantillons de copies de [...] dépliants » distribués au cours de la période pertinente.

[16] En ce qui a trait à la preuve de ventes au cours de la période pertinente, l'Affidavit Pruthi fournit des chiffres de ventes regroupés, à savoir que [TRADUCTION] « [e]n 2018, la Requérante a eu des ventes des Produits de la marque PUR-EST d'approximativement 5,7 millions de dollars ».

[17] Enfin, la Pièce D est composée [TRADUCTION] « d'échantillons de factures en lien avec la vente de Produits PUR-EST ». Les factures fournies dans la pièce ont été émises au cours de la période pertinente par la Propriétaire à des clients situés au Canada. Bien que de nombreux produits facturés mentionnent des marques de tiers, certains produits sont identifiés soit par « PUR-EST », soit par « PUREST », comme des crèmes faciales, des barres déodorantes claires et douces pour femmes, du savon liquide, du savon pour le corps, du dissolvant à vernis à ongles, du shampoing pour chat et chien, de la soie dentaire, du nettoyeur de taches dentaires et des lingettes pour bébé.

### **Analyse**

[18] L'Affidavit Pruthi fournit plusieurs pièces présentant les produits visés par l'enregistrement portant la Marque. Cependant, j'estime que la preuve n'arrive pas démontrer l'emploi en liaison avec chacun de ces produits illustrés au cours de la période pertinente; plus particulièrement, j'estime que la preuve est seulement suffisante pour maintenir la Marque en liaison avec les « déodorants » et les « produits de soins de la peau ».

[19] À cet égard, pour commencer, bien que les produits illustrés dans les dépliants de la Pièce C et sur le site Web de la Propriétaire puissent avoir été disponibles pour la vente, il n'est pas suffisant que les produits aient été simplement offerts au cours de la période pertinente [voir, par exemple, *Molson Cos c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Royal Bank* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En effet, il est nécessaire d'avoir des preuves de transferts dans la pratique normale du commerce afin satisfaire aux exigences en matière de preuve des procédures en vertu de l'article 45 [voir, par

exemple, *Molson Cos c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant 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].

[20] En l'espèce, la seule preuve claire fournie de transferts liés à des produits *particuliers* visés par l'enregistrement est sous la forme de factures démontrant des ventes à des clients au Canada au cours de la période pertinente. Bien que M. Pruthi n'ait fourni aucune corrélation particulière entre les produits facturés et les produits visés par l'enregistrement, j'accepte que les produits [TRADUCTION] « BARRES DÉODORANTES CLAIRES ET DOUCES POUR FEMMES PUREST » et [TRADUCTION] « CRÈMES FACIALES PUREST » correspondent aux produits visés par l'enregistrement « déodorants » et « produits de soins de la peau », respectivement.

[21] De plus, en ce qui a trait à la présentation de la Marque, j'accepte que les produits illustrés dans les photos de la Pièce B sont représentatifs des produits facturés susmentionnés vendus par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « déodorants » et les « produits de soins de la peau » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[23] Cependant, en ce qui a trait aux autres produits visés par l'enregistrement, je suis d'accord avec la Partie requérante que la preuve est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 45 de la Loi. À cet égard, il faut souligner qu'aucun des produits facturés mentionnant la Marque ne peut être clairement associé aux produits « produits de soins capillaires », « vernis à ongles », « parfumerie » et « dentifrice ».

[24] Deuxièmement, contrairement aux observations de la Propriétaire, les déclarations de M. Pruthi ne sont pas [TRADUCTION] « claires et directes concernant l'emploi de la [Marque] en liaison avec [chacun des] Produits visés par l'enregistrement [au cours de la période pertinente] ». Par exemple, bien que M. Pruthi affirme que la Propriétaire a employé la Marque et a vendu des produits portant la Marque [TRADUCTION] « depuis au moins le 1<sup>er</sup> juillet 2005 », il n'y a aucune déclaration claire concernant les transferts, particulièrement au cours de la période pertinente. Dans le même ordre d'idées, plutôt que mentionner les produits visés par l'enregistrement, M. Pruthi fait des déclarations générales concernant un large éventail de produits.

[25] Troisièmement, puisque M. Pruthi explique au paragraphe 10 de son affidavit que les [TRADUCTION] « Produits PUR-EST » ne sont pas limités aux produits visés par l'enregistrement, même si j'étais disposée à déduire, à partir des chiffres de ventes regroupés fournis dans la preuve, l'existence des transferts, je ne serais pas en mesure de conclure quels produits visés par l'enregistrement, le cas échéant, avaient été transférés.

[26] Ainsi, en l'absence d'autres preuves, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « produits de soins capillaires », « vernis à ongles », « parfumerie » et « dentifrice » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Puisqu'il n'y a rien qui indique l'existence de circonstances spéciales justifiant l'absence de l'emploi, ces produits seront supprimés.

[27] Enfin, j'aborderai brièvement les observations de la Partie requérante qui remettent en question le fait que l'emploi démontré dans l'Affidavit Pruthi profite à la Propriétaire. La Partie requérante affirme essentiellement que la Propriétaire est un distributeur, que le fabricant des produits fournis dans la preuve n'est pas identifié et que la preuve [TRADUCTION] « comporte un certain nombre de renvois inexplicables à diverses entités "Three Star" », comme sur les factures.

[28] J'estime qu'il ne s'agit pas d'un cas où le propriétaire d'une marque de commerce cherche à profiter de l'emploi de sa marque de commerce par un licencié. Le fait que la Propriétaire est clairement indiquée dans l'en-tête des factures et de la déclaration solennelle de

M. Pruthi au paragraphe 8 de son affidavit selon laquelle la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu [...] et continue de vendre » sont suffisants pour me permettre de conclure que les ventes démontrées par les factures profitent à la Propriétaire. Le fait que la Propriétaire arbore également les marques de commerce « Three Star » est sans conséquence pour cette procédure [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst) pour le principe selon lequel rien n'empêche deux marques de commerce ou plus d'être employées en même temps].

### **Décision**

[29] 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 les produits « produits de soins capillaires », « vernis à ongles », « parfumerie » et « dentifrice » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**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 n'a été tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Witmart Inc.

Pour la Propriétaire inscrite

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Partie requérante