



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 096

Date de la décision : 2023-06-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Parlee McLaws LLP

Propriétaire inscrite : Apollo HealthCare Corp.

Enregistrement : LMC778,457 pour AURORA

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC778,457 pour la marque de commerce AURORA (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

[TRADUCTION]

Produits de soins personnels non médicamenteux, notamment shampoings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, crèmes revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, lotions et crèmes à raser, pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, désinfectants pour les mains, savons nettoyants pour le corps, produits de soins de la

peau non médicamenteux, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS); nettoyeurs universels.

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié.

LA PROCÉDURE

[3] Le 8 mars 2021, à la demande de Parlee McLaws LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque à l'époque, Rwachsberg Holdings Inc. (Rwachsberg).

[4] L'avis enjoignait à Rwachsberg d'indiquer, en liaison avec chacun des Produits, 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 8 mars 2018 au 8 mars 2021 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que la Propriétaire doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une surabondance d'éléments de preuve n'est pas requise [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits.

[6] À la suite de cet avis, des changements ont été enregistrés dans le titre de l'enregistrement de sorte que l'enregistrement est maintenant au nom d'Apollo Healthcare Corp. (la Propriétaire).

[7] En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit l'Affidavit de Richard Wachsberg, le codirecteur général de la Propriétaire, souscrit le 6 octobre 2021.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites et les deux étaient présentes à une audience.

LA PREUVE

[9] M. Wachsberg déclare que Rwachsberg a cédé la Marque à Apollo Health and Beauty Care Inc. le 13 janvier 2017. Le 16 avril 2020, Apollo Health and Beauty Care Inc. a fusionné avec Acasta Enterprises Inc. qui a ensuite changé de nom pour devenir Apollo Healthcare Corp (c'est-à-dire la Propriétaire) le 12 août 2020.

[10] M. Wachsberg décrit la Propriétaire comme un fabricant de produits de soins personnels sous étiquette privée, dont l'usine de fabrication est située à Toronto. Les Produits vendus par la Propriétaire sont [TRADUCTION] « fabriqués sur commande » – la Propriétaire [TRADUCTION] « n'emballé pas, n'étiquette pas et n'expédie pas un produit à moins qu'il n'ait été spécifiquement commandé par un client » (para 6). Il déclare que [TRADUCTION] « [pour] la ligne de produits en liaison avec laquelle la marque de commerce AURORA est employée, la période typique entre la passation de la commande, l'exécution et l'expédition/l'exportation est, et était pendant la Période pertinente, d'environ 12 à 13 semaines » (para 7).

[11] M. Wachsberg déclare que les marques de commerce de la Propriétaire, y compris la Marque, [TRADUCTION] « sont et ont été avant, pendant et après la Période pertinente, apposées sur les produits manufacturés avant qu'ils ne soient et n'aient été exportés du Canada » (para 9). En particulier, il déclare que les [TRADUCTION] « produits de soins personnels non médicamenteux de marque AURORA sont, et ont été avant, pendant et après la Période pertinente, fabriqués, emballés et étiquetés au Canada pour la vente et l'exportation vers les États-Unis » (para 10) à des détaillants basés aux États-Unis.

[12] Dans son affidavit, M. Wachsberg fournit une image d'une affiche qui, selon lui, a été placée sur des palettes de produits de soins personnels non médicamenteux emballés, fabriqués par la Propriétaire et destinés à être exportés du Canada au cours de la Période pertinente. La Marque est l'une des quatre-vingt-dix marques énumérées

sur l'affiche. M. Wachsberg affirme que, chaque année de la Période pertinente, plus de 75 000 palettes de produits de soins personnels non médicamenteux portant l'affiche ont été exportées du Canada. Je note qu'aucune information n'est fournie quant aux Produits qui, le cas échéant, ont été inclus dans les envois. À l'audience, la Propriétaire a admis qu'elle ne se fondait pas sur ces envois pour démontrer l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(3) de la Loi.

[13] M. Wachsberg poursuit en déclarant que, pendant la Période pertinente, les ventes de produits de soins personnels non médicamenteux de la marque AURORA ont généré plus de 47 000 \$ américains. Dans son affidavit, il fournit un tableau qui ventile les ventes comme suit :

[TRADUCTION]

- a) 2017 – ventes de rince-bouche (54 000 \$), de savon moussant pour les mains (1 170 \$) et de gel douche (1 770 \$);
- b) 2018 (après le 8 mars) – ventes de rince-bouche (33 100 \$);
- c) 2019 – ventes de rince-bouche (14 200 \$);
- d) 2020 – aucune vente;
- e) 2021 (avant le 8 mars) – aucune vente;
- f) 2021 (après le 8 mars) – ventes de savons liquides pour le corps (890 \$) et ventes de lotions (290 \$).

[14] M. Wachsberg déclare que les ventes après le 8 mars 2021 représentent des ventes qui ont eu lieu en mai 2021 sur la base de commandes qui auraient été passées avant mars 2021.

[15] Enfin, M. Wachsberg fournit des images d'emballages et d'étiquettes de rince-bouche, de savon moussant pour les mains, de savons liquides pour le corps et de lotions (c'est-à-dire les produits pour lesquels des informations sur les ventes ont été fournies), qui affichent toutes la Marque. Il affirme que les images sont représentatives

de l'emballage et des étiquettes utilisés [TRADUCTION] « avant, pendant et après la Période pertinente » sur les produits exportés vers les États-Unis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chaîne de titre

[16] Dans ses observations écrites, la Partie requérante a contesté la chaîne de titre énoncée dans l'Affidavit Wachsberg, notant qu'elle n'était pas conforme à la chaîne de titre enregistré à l'égard de l'enregistrement. Il convient de noter que le changement de nom pour Apollo Healthcare Corp. a été enregistré par le registraire le jour où la Partie requérante a déposé ses observations écrites, soit le 8 décembre 2021. À l'audience, la Propriétaire n'a plus contesté la propriété de la Marque.

[17] Quoi qu'il en soit, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier l'état du registre [*True Software Scandinavia AB c Ontech Technologies Inc*, 2018 COMC 40] et j'ai exercé ce pouvoir pour confirmer que les changements de titre enregistrés à l'égard de l'enregistrement sont compatibles avec la preuve de M. Wachsberg. Par conséquent, je suis convaincu que Apollo Healthcare Corp. est la propriétaire de la Marque.

Produits

[18] La Propriétaire n'affirme pas l'emploi de la Marque au Canada en vertu de l'article 4(1) de la Loi. Elle affirme plutôt l'emploi de la Marque au Canada en vertu de l'article 4(3) de la Loi qui prévoit ce qui suit :

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.

[19] La Propriétaire s'appuie sur l'exportation de rince-bouche pendant la Période pertinente et sur l'exportation de savons et de lotions pour le corps, après la Période pertinente pour démontrer l'emploi de la Marque conformément à l'article 4(3) de la Loi.

[20] Abordant d'abord les ventes de rince-bouche au cours de la Période pertinente, la Propriétaire a soutenu lors de l'audience que, bien que le rince-bouche ne soit pas

inclus dans les Produits, un pont pouvait être établi entre le rince-bouche et les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « nettoyants universels » parce que le rince-bouche est un produit utilisé pour nettoyer une partie du corps. Sur cette base, la Propriétaire soutient que l'affichage de la Marque sur un rince-bouche constitue un emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « nettoyants universels ».

[21] De même, la Propriétaire a fait valoir dans ses observations écrites qu'un lien pouvait être établi entre le rince-bouche et les produits enregistrés [TRADUCTION] « savons liquides » et [TRADUCTION] « savons liquides pour le corps » parce que le rince-bouche est un produit utilisé pour laver une partie du corps. Sur cette base, la Propriétaire soutient que l'affichage de la Marque sur un rince-bouche constitue un emploi de la Marque en association avec des « savons liquides » et des « savons liquides pour le corps ».

[22] En réponse, la Partie requérante a fourni les définitions suivantes du dictionnaire *Merriam-Webster* pour le rince-bouche et le savon :

Mouthwash: “a usually antiseptic liquid preparation for cleaning the mouth and teeth or freshening the breath”.

Soap: “a cleansing and emulsifying agent made usually by action of alkali on fat or fatty acids and consisting essentially of sodium or potassium salts of such acids”

[TRADUCTION]

Rince-bouche : « produit liquide généralement antiseptique pour nettoyer la bouche et les dents ou rafraîchir l'haleine ».

Savon : « agent nettoyant et émulsifiant obtenu généralement par action d'un alcali sur des graisses ou des acides gras et consistant essentiellement en sels de sodium ou de potassium de ces acides »

[23] Sur la base des définitions du dictionnaire et du bon sens, je suis convaincu qu'un rince-bouche n'est pas un nettoyant universel ni un savon. Par conséquent, tout affichage de la marque sur un rince-bouche ne constitue pas un emploi de la Marque sur des [TRADUCTION] « nettoyants universels », des [TRADUCTION] « savons liquides » ou des « savons liquides pour le corps ».

[24] En ce qui concerne les présentés en preuve de savons liquides pour le corps et de lotions en mai 2021, la Propriétaire soutient que, puisque que les commandes auraient été passées avant le 8 mars 2021, je devrais toujours considérer que les ventes constituent un emploi, même si les savons liquides pour le corps et les lotions n'ont été exportés qu'après le 8 mars 2021.

[25] La Propriétaire soutient que la preuve de ses activités après la Période pertinente peut étayer la conclusion d'un [TRADUCTION] « emploi dans la pratique normale du commerce » en démontrant la continuité de l'emploi. En outre, la Propriétaire fait valoir que je ne dois pas considérer la date de fin de la Période pertinente comme une « guillotine », car cela reviendrait à ignorer les réalités commerciales.

[26] Pour étayer sa position, la Propriétaire s'appuie sur quatre affaires dans lesquelles il a été jugé que l'emploi dans la pratique normale du commerce n'est pas limité à l'emploi antérieur à la date de l'avis [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co.* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), *Philip Morris Inc. c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 17 CPR (3d) 237 (CAF), *Molson Cos c Moosehead Breweries Ltd* (1990), 32 CPR (3d) 363 (CF), et *Boutiques Pro Golf Inc. c Marks & Clerk* (1993), 54 CPR (3d) 451 (CAF)].

[27] Les affaires invoquées par la Propriétaire ont été tranchées en vertu du précurseur de l'actuel article 45 qui exigeait qu'un propriétaire inscrit produise une preuve indiquant [TRADUCTION] « si la marque de commerce est employée au Canada » [je souligne]. Toutefois, le libellé actuel de l'article 45 exige que la Propriétaire fournisse des preuves pour démontrer [TRADUCTION] « si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis » [je souligne]. La distinction est essentielle et la jurisprudence en vertu du libellé actuel de l'article 45 confirme qu'il doit y avoir un emploi de la Marque dans la Période pertinente [voir *Estee Lauder Cosmetics Ltd. c Loveless*, 2017 CF 927 où la Cour fédérale a conclu qu'une commande importante passée et confirmée avant la date de l'avis ne constituait pas un emploi puisque rien dans la preuve n'indique que la propriété des produits été transférée pendant la Période pertinente].

[28] Alors que l'affaire *Estee Lauder* traitait de l'emploi en vertu de l'article 4(1) de la Loi, la même logique s'applique à l'article 4(3) – la propriétaire doit démontrer qu'il y a eu une exportation des Produits au cours de la Période pertinente.

[29] Le témoignage de M. Wachsberg est clair. Il affirme que les commandes ont été passées avant le 8 mars 2021, mais que les produits, notamment les savons liquides pour le corps (890 \$) et les lotions (290 \$), n'ont été exportés qu'en mai 2021. Étant donné que l'exportation se situe en dehors de la Période pertinente, elle ne constitue pas un emploi de la Marque au Canada aux fins de la présente procédure.

[30] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, 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, l'enregistrement sera radié.

DÉCISION

[31] 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 radié.

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-05-11

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Rhiannon Adams

Pour la Propriétaire inscrite : Adam Bobker

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Parlee McLaws LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Bereskin & Parr LLP