



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Citation : 2021 COMC 75**

**Date de la décision : 2021-04-22**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**McMillan LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Conair Corporation**

**Propriétaire inscrite**

**LMC663,484 et LMC698,437 pour  
SOHO**

**Enregistrements**

INTRODUCTION

[1] À la demande de McMillan 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, c T-13 (la Loi) le 5 octobre 2017, à Conair Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements n° LMC663,484 et LMC698,437, les deux pour la marque de commerce SOHO (la Marque).

[2] L’enregistrement n° LMC663,484 est enregistré pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

Cosmétiques, nommément crayons contour pour les yeux, crayons contour pour les lèvres, crayons à sourcils, aiguisoirs pour crayons contour pour les yeux, crayons contour pour les lèvres et crayons à sourcils, crayons contour pour les yeux automatiques, crayons contour pour les lèvres automatiques, crayons à sourcils automatiques, ombres à paupières, fond de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, rouge à lèvres, cache-cernes, eyeliners liquides, vernis à ongles naturel et vernis à ongles synthétique, brosses à maquillage, ensembles de brosses à maquillage, produits de manucure, éponges de maquillage, houppettes, éponges de bain, liquides pour le bain et la douche, savons à la glycérine, savons liquides, savons durs moulés; sacs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, nécessaires à compartiments pour cosmétiques, sacs à suspendre et sacs de voyage à cosmétiques.

[3] L'enregistrement n° LMC698,437 est enregistré pour l'emploi en liaison avec les mêmes produits, toutefois disposés de la manière suivante :

- (1) Cosmétiques, nommément crayons pour les yeux, crayons à lèvres, crayons à sourcils, taille-crayons pour les crayons pour les yeux, les crayons à lèvres et les crayons à sourcils, crayons pour les yeux rétractables, crayons à lèvres rétractables, crayons à sourcils rétractables, ombres à paupières, fond de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, rouge à lèvres, correcteurs, traceurs liquides pour les yeux, vernis à ongles naturel et synthétique, pinceaux, ensembles de pinceaux, manucures, éponges, houppettes, éponges pour le bain, produits liquides pour le bain et la douche, savons à la glycérine, savons liquides, savon dur moulu.
- (2) Sacs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, trousse cosmétiques, sacs à suspendre et sacs de voyage à cosmétiques.

[4] Chaque avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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 5 octobre 2014 au 5 octobre 2017.

[5] La définition pertinente d'emploi pour les produits énumérés à l'article 4(1) de la Loi est la suivante :

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 le Registrare 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 Richard G. Sobel, un représentant de la Propriétaire, exécuté le 7 mai 2018. L'affidavit porte sur les deux enregistrements.

[8] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était présente à l'audience. Les représentations sont les mêmes pour les deux enregistrements.

#### LA PREUVE

[9] La Propriétaire est un fabricant de produits de soins personnels et cosmétiques.

[10] Dans son affidavit, M. Sobel semble affirmer les ventes et l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement, déclarant que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu [TRADUCTION] « les Produits » au Canada en liaison avec la Marque. En particulier, il affirme que la Propriétaire a vendu ses produits de marque SOHO à plusieurs magasins, y compris Rexall, London Drugs, Jean Coutu et Walmart.

[11] À l'égard de la présentation de la Marque, M. Sobel affirme que, au cours de la période pertinente, la Marque a été présentée directement sur les produits visés par l'enregistrement ou leur emballage. En guise d'appui, il fournit des photos montrant un large éventail de produits de marque SOHO, notamment différents types de brosses à maquillage et d'ensembles de brosses à

maquillage, plusieurs types de sacs, boîtiers et trousse à cosmétiques, ainsi qu'une boîte rose non identifiée [Pièce A].

[12] En ce qui a trait au transfert de « sacs à cosmétiques », M. Sobel fournit des preuves dans un large éventail de formats de ce qui semble être les ventes de sacs, boîtiers et compartiments à cosmétiques à London Drugs.

[13] D'abord, il affirme que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu plus de 2 000 unités de divers sacs, boîtiers et trousse à cosmétiques à London Drugs, pour des ventes totalisant approximativement 20 000 dollars canadiens. En appui, il fournit plusieurs bons de commande qu'il confirme être représentatifs de telles ventes [Pièce C].

[14] M. Sobel affirme également que, de janvier 2017 à octobre 2017, approximativement 1 600 [TRADUCTION] « unités de Produits » arborant la Marque ont été vendues au Canada, avec des ventes totales estimatives de plus de 30 000 dollars canadiens. En appui, il fournit un tableau résumant de telles ventes [Pièce D]. Comme l'a confirmé la Propriétaire lors de l'audience, les 20 produits indiqués dans le tableau semblent tous être différents types de sacs, boîtiers et trousse à cosmétiques. Bien que M. Sobel ne l'ait pas expressément indiqué, je remarque la notation « LDC » dans le tableau qui indique que ces produits ont tous été vendus à London Drugs Canada.

[15] Enfin, en ce qui a trait aux « trousse cosmétiques » en particulier, M. Sobel affirme que la Propriétaire a vendu 360 unités d'une « trousse » SOHO à London Drugs en janvier 2017. Ci-joint à titre de Pièce F à l'affidavit est le bon de commande et les renseignements de suivi connexes concernant cette vente.

[16] En ce qui a trait aux transferts d'autres produits, M. Sobel atteste la vente [TRADUCTION] « d'un ensemble de brosses pour les yeux SOHO » à Walmart Canada en mars 2016. En appui, il joint le bon de commande concernant cette vente [Pièce E]. Il confirme que le produit inscrit sur le bon de commande « SOHO 6PC ULTIMATE EYE BRUS... » est un [TRADUCTION] « ensemble de brosses pour les yeux ».

[17] M. Sobel affirme également que les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « peuvent être achetés » en ligne sur plusieurs sites Web. En appui, il joint à son affidavit des imprimés de sites Web sans date d'*amazon.ca* [Pièce B-1] et un imprimé, en date ultérieure à la période pertinente, d'*ulta.com* [Pièce B-2]. Je souligne que les produits montrés sur le site Web *amazon.ca* comprennent des brosses à maquillage et des collections de brosses à maquillage décrites comme un [TRADUCTION] « ensemble » ou une [TRADUCTION] « trousse ». Cependant, je remarque également que M. Sobel n'indique pas clairement si les produits de marque SOHO qui [TRADUCTION] « peuvent être achetés » sur ces sites Web sont vendus par la Propriétaire ou autrement dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Peu importe, l'affidavit n'offre aucune indication que ces imprimés de sites Web proviennent de la période pertinente ou en sont représentatifs.

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[18] À titre préliminaire, je souligne que, lors de l'audience, la Propriétaire a indiqué qu'elle éprouvait des difficultés à obtenir des dossiers internes de la période pertinente en raison de « transitions » dans ses dossiers informatiques. Cependant, je souligne également que M. Sobel n'a mentionné aucune de ces difficultés dans son affidavit et que, nonobstant que la Propriétaire a de toute évidence été en mesure d'obtenir certaines preuves documentaires concernant son emploi de la Marque au cours de la période pertinente, la Propriétaire était libre de fournir des preuves par d'autres moyens; par exemple, au moyen de déclarations claires et de preuves représentatives.

[19] Dans tous les cas, selon l'affidavit de M. Sobel, il y a une preuve claire qu'un large éventail de sacs, boîtiers et trousseaux à cosmétiques ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente. Compte tenu des différents types de produits SOHO montrés dans les photos de la Pièce A et dont la vente est démontrée (aux Pièces C, D et F), je suis convaincu que de tels sacs, boîtiers et trousseaux correspondent aux divers produits « sacs à cosmétiques » visés par l'enregistrement. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « sacs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, trousseaux cosmétiques, sacs à suspendre et sacs de voyage à cosmétiques » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[20] En ce qui concerne les produits « cosmétiques » visés par l'enregistrement, je souligne d'abord que les photos de la Pièce A comprennent la présentation de brosses à maquillage, d'ensembles de brosses à maquillage et de la boîte rose susmentionnée de marque SOHO.

[21] Cependant, nonobstant l'affirmation générale de M. Sobel, la seule preuve de vente ou de transfert actuel de produits, autres que les sacs à cosmétiques susmentionnés, est l'unique vente de mars 2016 d'un [TRADUCTION] « ensemble de brosses pour les yeux » à Walmart Canada.

[22] Comme l'a exprimé la Cour fédérale, un propriétaire inscrit qui choisit de fournir la preuve d'une seule vente « [...] joue avec le feu car il doit alors fournir suffisamment de renseignements concernant le contexte dans lequel s'est déroulée la vente [...] » [*Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CFC 245, 56 CPR (4th) 401, au para 20]. Cependant, la preuve d'une seule vente peut suffire pour établir l'emploi aux fins d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, pour autant qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 12]. En l'espèce, j'accepte que rien dans la preuve n'indique que cette vente [TRADUCTION] « d'ensemble de brosses pour les yeux » est autre chose qu'une véritable transaction commerciale. Cependant, il reste toujours la question de quels produits visés par l'enregistrement, le cas échéant, sont associés à cette vente.

[23] Bien que la preuve aurait pu être plus claire à cet égard, j'accepte qu'un tel [TRADUCTION] « ensemble de brosses pour les yeux » soit associé aux produits visés par l'enregistrement « ensembles de brosses à maquillage », comme semble l'indiquer et le montrer la Pièce A. J'estime que cette association correspond à tout le moins aux produits SOHO offerts pour la vente sur le site Web du tiers *amazon.ca* montré à la Pièce B-1, nonobstant d'autres questions associées à cette partie de la preuve. Sur ce site Web, les mots « set » et « kit » semblent être utilisés de manière interchangeable pour les collections de brosses à maquillage. Je suis par conséquent convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « [c]osmétiques, nommément [...] ensembles de brosses à maquillage » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[24] Cependant, sans aucune autre preuve, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des autres produits « cosmétiques » visés par l'enregistrement, y compris les « brosses à maquillage ». À cet égard, bien que j'accepte que les « ensembles de brosses à maquillage » peuvent inclure différents types de brosses, la Propriétaire fait la distinction entre les « ensembles de brosses à maquillage » et, par exemple, les « brosses à maquillage » dans son état déclaratif des produits. Dans la mesure qu'il existe une distinction, la Propriétaire doit démontrer l'emploi pour chacun des produits visés par l'enregistrement [voir *John Labatt*, précité; *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Fogler, Rubinoff LLP c Canada Safeway Ltd*, 2013 COMC 227]. Par conséquent, pour que la Propriétaire maintienne son enregistrement pour les « brosses à maquillage », elle doit montrer le transfert de tels produits d'une autre façon que par une référence aux « ensembles de brosses à maquillage ».

[25] En plus de cette question, lors de l'audience, la Propriétaire a affirmé que les bons de commande fournis à titre de preuve démontrent le transfert de produits dans les deux catégories, « cosmétiques » et « sacs à cosmétiques ». En particulier, en renvoyant à *Saks & Co. c Registraire des marques de commerce* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst), la Propriétaire observe que la vente représentative de brosses devrait couvrir la catégorie « cosmétiques » dans son ensemble et que les brosses à maquillage sont étroitement associées aux autres produits énumérés dans la catégorie, comme « fard à joues en poudre » ou « ombres à paupières ».

[26] Cependant, bien que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve et une preuve représentative puisse être fournie, la Propriétaire doit néanmoins fournir une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement [*John Labatt*, précité]. Autrement dit, le registraire doit être en mesure de former une opinion concernant « l'emploi » au sens de la Loi et doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448; *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. La preuve concernant les transferts peut être sous la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais également celle de déclarations solennelles claires concernant les volumes des ventes, la valeur monétaire des ventes ou des détails véritables

équivalents [voir *John Labatt*, précité; aussi *Lewis Thomas & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[27] En l'espèce, M. Sobel fait une affirmation générale concernant la vente de tous les produits visés par l'enregistrement. Cependant, l'affidavit de M. Sobel ne contient ni des déclarations solennelles ni des factures, des rapports de ventes ou d'autres preuves démontrant les faits qui me permettraient de conclure qu'il y a eu des transferts des produits « cosmétiques » visés par l'enregistrement autres que les ensembles de brosses à maquillage au cours de la période pertinente ou autre. À cet égard, lors de l'audience, la Propriétaire a identifié la boîte rose susmentionnée montrée dans les photos de la Pièce A comme étant probablement une boîte d'ombres à paupières ou de fards à joues SOHO. Cependant, dans son affidavit, M. Sobel n'indique pas le genre de produit et ne fournit aucune preuve particulière que ce produit a fait l'objet de transferts au Canada à un moment quelconque.

[28] De nouveau, bien que je remarque l'observation de la Propriétaire qu'elle a éprouvé des difficultés à obtenir des dossiers internes, aucune forme de preuve particulière n'est requise dans une procédure en vertu de l'article 45. Si la Propriétaire n'était pas en mesure de fournir la preuve de transferts au moyen de ses dossiers informatiques, elle aurait pu soumettre une telle preuve sous une forme différente, y compris des déclarations solennelles claires. Cependant, en l'espèce, je n'estime pas que l'affirmation générale de M. Sobel conquérant [TRADUCTION] « les Produits » est suffisante pour me permettre de conclure que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. À cet égard, je remarque également que l'affirmation de M. Sobel peut en partie dépendre de ventes ou de ventes potentielles par l'entremise de sites Web de tiers, comme ceux montrés aux Pièces B-1 et B-2. Cependant, il n'est pas clair si de telles ventes ont eu lieu ou correspondaient autrement à la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[29] Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « [c]osmétiques, nommément [...] ensembles de brosses à maquillage » et les « [s]acs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, trousse cosmétiques, sacs à suspendre et sacs de voyage à cosmétiques » au sens des articles 4 et 45 de la

Loi. Puisque je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales excluant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement restants, les enregistrements seront modifiés en conséquence.

#### DÉCISION

[30] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les deux enregistrements seront modifiés afin de radier les produits suivants selon les dispositions de l'article 45 de la Loi :

[...] crayons contour pour les yeux, crayons contour pour les lèvres, crayons à sourcils, aiguisoirs pour crayons contour pour les yeux, crayons contour pour les lèvres et crayons à sourcils, crayons contour pour les yeux automatiques, crayons contour pour les lèvres automatiques, crayons à sourcils automatiques, ombres à paupières, fond de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, rouge à lèvres, cache-cernes, eyeliners liquides, vernis à ongles naturel et vernis à ongles synthétique, brosses à maquillage, [...], produits de manucure, éponges de maquillage, houppettes, éponges de bain, liquides pour le bain et la douche, savons à la glycérine, savons liquides, savons durs moulés

[31] L'état déclaratif des produits modifié pour l'enregistrement n° LMC663,484 sera le suivant :

Cosmétiques, nommément ensembles de brosses à maquillage; sacs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, nécessaires à compartiments pour cosmétiques, sacs à suspendre et sacs de voyage à cosmétiques.

[32] L'état déclaratif des produits modifié pour l'enregistrement no LMC698,437 sera le suivant :

- (1) Cosmétiques, nommément ensembles de pinceaux.
- (2) Sacs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, trousse cosmétiques, sacs à suspendre et sacs de voyage à cosmétiques.

---

Andrew Bene  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2021-03-01

**COMPARUTIONS**

Marie Lussier

Pour le Propriétaire inscrit

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Chitiz Pathak LLP

Pour le Propriétaire inscrit

McMillan LLP

Pour la Partie requérante