

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 252

Date de la décision : 2021-11-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Fasken Martineau Dumoulin LLP

Partie requérante

et

**Make Up United International
Limited**

Propriétaire inscrite

LMC842,500 pour TEEEZ

Enregistrement

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, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC842,500 pour la marque de commerce TEEEZ (la Marque).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

LA PROCÉDURE

[3] Le 22 juin 2018, à la demande de Fasken Martineau Dumoulin LLP, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 à Make Up United International Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

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

(1) Produits de blanchiment et détergents à lessive; produits de nettoyage tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage et abrasifs à usage général; savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons pour les mains; parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres-bracelets; vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, 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 été ainsi 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 s'étend du 22 juin 2015 au 22 juin 2018.

[6] 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et, par conséquent, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada*]

Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[8] En l'absence d'emploi tel que celui défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de son président, Michel Vermonden, assermenté le 17 janvier 2019, accompagné des Pièces 1 à 27.

[10] Les deux parties ont soumis des observations écrites. Seule la Partie requérante a assisté à l'audience.

LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M. Vermonden affirme que la Propriétaire est une société liée à Teaz Cosmetics et qu'avec leurs différentes filiales et sociétés affiliées, elles forment collectivement le groupe de sociétés Teaz (Groupe Teaz). Selon M. Vermonden, le Groupe Teaz est une société internationale de haut niveau axée sur la mode qui développe et commercialise divers produits cosmétiques, produits de soins personnels et vêtements de première qualité.

[12] M. Vermonden énumère les produits cosmétiques suivants comme étant des produits cosmétiques du Groupe Teaz :

- a) Produits à lèvres : rouges à lèvres, baumes à lèvres et produits lustrés pour les lèvres.
- b) Produits pour les yeux : ombres à paupières, crèmes pour les sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras et crayons pour les yeux.
- c) Produits pour le visage : fard à joues, fonds de teint, produits de fonds de teint, poudres pour le visage, fards.
- d) Produits pour les ongles : laques.

[13] M. Vermonden atteste que les produits du Groupe Teaz sont fabriqués par Teaz Cosmetics International et que d'autres entités du Groupe Teaz aident à la vente, à la distribution

et à la commercialisation des produits au Canada. Il affirme que [TRADUCTION] « pendant toute la période visée, y compris la période pertinente, [la Propriétaire] a exercé, sous licence, un contrôle direct ou indirect de la nature ou de la qualité des produits fabriqués, vendus, promus et annoncés en liaison avec la marque de commerce TEEEZ au Canada ».

[14] M. Vermonden déclare que le Groupe Teaz vend ses produits directement aux consommateurs canadiens, par l'entremise d'une boutique en ligne située sur son site Web, puis les produits vendus sont expédiés aux consommateurs canadiens. M. Vermonden ajoute que les produits sont également vendus aux consommateurs dans les magasins de détail au Canada [TRADUCTION] « en utilisant le concept d'*espace-boutique* ou de *magasin dans un magasin*, selon lequel une partie de l'espace de détail d'un détaillant est occupée exclusivement pour exposer et vendre les produits TEEEZ ». M. Vermonden désigne plusieurs magasins de détail au Canada où les produits du Groupe Teaz ont été vendus au cours de la période pertinente. Il affirme que les recettes provenant des ventes en gros au Canada au cours de la période pertinente dépassaient 3 millions de dollars, ce qui représente les ventes de plus de 260 000 unités individuelles.

[15] M. Vermonden atteste que la Marque figurait bien en vue sur l'emballage des produits, ou le produit lui-même, vendus au Canada, et sur les factures qui accompagnaient les produits au moment de la vente.

[16] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Vermonden :

- La Pièce 2 comprend des imprimés du site Web du Groupe Teaz qui énumèrent les magasins de détail au Canada où ses produits sont vendus.
- La Pièce 3 comprend des photographies d'*espaces-boutiques* qui vendent les produits du Groupe Teaz au Canada, ainsi que ces magasins existaient pendant la période pertinente. La Marque figure sur les affiches en magasin.
- Les Pièces 6 à 21 comprennent des images représentatives des produits et des emballages du Groupe Teaz arborant la Marque. M. Vermonden confirme que ces images sont représentatives de la façon dont la Marque était apposée sur les produits et les emballages des produits vendus au Canada durant la période pertinente.

- La Pièce 22 consiste en une [TRADUCTION] « sélection représentative (mais non exhaustive) des factures de vente délivrées pendant la période pertinente et représentant les ventes de produits TEEEZ ». Ces factures sont envoyées par Teaz Company USA LLC au détaillant canadien du Groupe Teaz, la Baie d’Hudson. M. Vermonden explique que Teaz Company USA LLC est le distributeur des produits du Groupe Teaz en Amérique du Nord.
- La Pièce 23 consiste en une [TRADUCTION] « sélection représentative (mais non exhaustive) des factures de vente délivrées pendant la période pertinente et représentant les ventes de produits TEEEZ directement aux consommateurs canadiens qui ont acheté les produits TEEEZ sur notre site Web ». Je note que les prix de ces factures sont indiqués en dollars américains et que les adresses de facturation et d’expédition sont situées au Canada.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[17] La Partie requérante formule les observations suivantes en ce qui concerne la preuve de la Propriétaire : les éléments de preuve n’établissent pas l’emploi de la Marque en liaison avec l’un quelconque des produits visés par l’enregistrement; même s’il y a une preuve d’emploi, elle ne profite pas à la Propriétaire; il n’y a aucune preuve de transferts au Canada.

Preuve que l’emploi profite à la Propriétaire

[18] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire fait partie d’une structure organisationnelle complexe que M. Vermonden n’a pas expliquée adéquatement dans son affidavit, et la preuve au dossier démontre que même si la Marque a été employée, elle ne l’a pas été par la Propriétaire ou un licencié conformément à l’article 50 de la Loi.

[19] Je ne souscris pas à cette observation. À titre de preuve de transferts, la Propriétaire a produit plusieurs factures, y compris les factures de la Pièce 22 de Teaz Company USA LLC à la Baie d’Hudson. Comme l’indique l’affidavit, Teaz Company USA LLC est un distributeur des produits du Groupe Teaz. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une relation d’entreprise ou d’une autre nature entre les deux entités ou d’une licence d’emploi

de la Marque. Il n'y a aucune obligation de montrer les ventes d'un propriétaire à son distributeur. Au contraire, il est bien établi que la pratique normale du commerce du propriétaire d'une marque de commerce fera souvent intervenir des distributeurs et des grossistes et/ou des détaillants et que la distribution et la vente des produits du propriétaire par l'intermédiaire de telles entités peuvent constituer un emploi de la marque de commerce qui s'applique au profit du propriétaire [voir *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 1997 CanLII 5927 (CF), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst)]. Par conséquent, je suis convaincue que les ventes des produits visés par l'enregistrement par Teaz Company USA LLC en tant que distributeur profiteraient également à la Propriétaire.

Preuve du transfert des Produits au Canada

[20] La Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire n'établit pas que les produits ont été transférés au Canada, faisant remarquer qu'il n'y a pas d'adresse pour la Baie d'Hudson sur les factures de la Pièce 22 et que les prix indiqués sur les factures de la Pièce 23 sont en dollars américains. Elle soutient en outre qu'il n'existe aucune preuve que les produits ont été effectivement expédiés et reçus au Canada.

[21] Bien que l'adresse de la Baie d'Hudson ne figure pas sur les factures de la Pièce 22, M. Vermonden confirme que la Baie d'Hudson est un détaillant canadien et fournit les imprimés de la Pièce 2 qui indiquent l'emplacement des magasins de la Baie d'Hudson, tous situés au Canada, qui vendent les produits.

[22] De même, alors que les prix sont indiqués en dollars américains dans les factures de la Pièce 23, ces factures affichent la facturation et les adresses d'expédition au Canada, ce qui est conforme à la déclaration sous serment de M. Vermonden selon laquelle ces factures représentent des ventes faites aux consommateurs canadiens.

[23] Compte tenu des déclarations claires de M. Vermonden et des Pièces 2, 22 et 23, je suis convaincue que le transfert des produits mentionnés dans les factures produites en preuve a eu lieu au Canada.

Emploi de la marque en liaison avec les cosmétiques

[24] Dans l'enregistrement, certains produits sont séparés par des virgules et d'autres par des points-virgules. La Partie requérante fait valoir que le choix d'utiliser des virgules dans l'enregistrement entre les *huiles essentielles pour la fabrication de parfums et cosmétiques* indique que la Propriétaire a voulu enregistrer les *huiles essentielles pour la fabrication de parfums et de cosmétiques* et que l'enregistrement ne couvre pas les *cosmétiques* proprement dits, mais les *huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques*. Je ne souscris pas à cette interprétation de l'enregistrement; la Propriétaire a choisi d'enregistrer les *cosmétiques*, entre virgules et en soi, et il n'y a aucune indication du contraire dans l'enregistrement. Par conséquent, si la Propriétaire démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les *cosmétiques*, la Marque doit être maintenue en ce qui concerne ce produit particulier.

[25] Étant donné que M. Vermonden désigne clairement plusieurs produits présentés en preuve comme des *cosmétiques*, tels que les traceurs pour les yeux, le rouge à lèvres, le mascara, la laque à ongles et le brillant à lèvres, que les images fournies de ces produits dans les Pièces 6 à 21 montrent comment la Marque a été apposée directement sur eux pendant la période pertinente et sur les emballages dans lesquels ils ont été expédiés et que les factures des Pièces 22 et 23 fournissent la preuve de ventes dans la pratique normale du commerce au Canada, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les *cosmétiques* en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

Emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits

[26] S'appuyant sur *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst) [*Saks*], la Propriétaire soutient que tous les produits énumérés dans l'enregistrement sont des types de cosmétiques, de produits de soins personnels et de vêtements étroitement liés et qu'on peut donc déduire de la preuve produite et des déclarations de M. Vermonden que la Marque a été employée en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement.

[27] Le concept de *Saks* est appliqué de façon appropriée dans les cas où il existe une longue liste de produits et où l'état déclaratif des produits est organisé de telle sorte que la

démonstration de l'emploi pour un certain nombre de produits d'une catégorie peut suffire à démontrer l'emploi pour l'ensemble de la catégorie. Dans ces circonstances, un affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des produits et doit fournir suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits.

[28] Je ne puis souscrire aux observations de la Propriétaire. Même si la preuve est abondante et qu'elle comprend de nombreuses factures et photographies de produits différents, ces produits ne correspondent qu'à l'un des produits visés par l'enregistrement, à savoir les *cosmétiques*. En outre, la liste des produits visés par l'enregistrement n'est pas similaire à celle de *Saks*. Il ne s'agit pas d'une longue liste de produits et elle n'est pas divisée en catégories.

[29] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, je conclus qu'ils doivent être supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[30] 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 produits suivants de l'enregistrement :

Produits de blanchiment et détergents à lessive; produits de nettoyage tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage et abrasifs à usage général; savons, notamment savons de bain, savons pour le corps, savons pour les mains; parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, lotions pour les cheveux; dentifrices; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, notamment horloges, montres-bracelets; vêtements, notamment lingerie, sous-vêtements, foulards; articles chaussants, notamment chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport; couvre-chefs, notamment chapeaux.

[31] L'état déclaratif modifié des produits sera le suivant :

(1) Cosmétiques.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard
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 2021-10-14

COMPARUTIONS

Personne n'a comparu

Pour la Propriétaire inscrite

Jane Jiaoyu Wu and Marek Nitoslawski

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Partie requérante