

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

Cosmétiques, nommément ombres à paupières, eye-liners, crayons à sourcils, fard à cils, rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à lèvres [les Produits].

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 19 mai 2020, à la demande de Miss Jen Inc. et Beauty Distribution MD Inc., une coentreprise (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard 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 immédiatement 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 19 mai 2017 au 19 mai 2020 (la Période pertinente).

[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'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 consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, le propriétaire inscrit doit seulement présenter 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]. Ce fardeau de preuve est léger; la preuve doit seulement exposer des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut être logiquement tirée [selon *Diamant*, précité].

[8] En effet, bien qu'une surabondance d'éléments de preuve ne soit pas nécessaire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, le propriétaire inscrit est néanmoins tenu de fournir suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au registraire de se prononcer sur l'« emploi » au sens de la Loi [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni la déclaration solennelle de Juli Jones, la directrice de la conformité réglementaire et internationale de la Propriétaire, souscrite le 21 juillet 2020, avec les Pièces A à T.

[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] M^{me} Jones explique que la Propriétaire est un fabricant de produits cosmétiques et une filiale en propriété exclusive des Estée Lauder Companies. Elle explique que la Propriétaire vend directement les Produits aux clients au Canada par l'entremise de son magasin en ligne aux adresses *www.toofaced.com/ca/fr* et *www.toofaced.com/ca/en*, ainsi que par l'entremise de détaillants tiers situés au Canada (magasins de détail et en ligne), comme Sephora Canada et Shoppers Drug Mart Inc. [para 3 et 4].

[12] M^{me} Jones affirme que la Propriétaire a employé la Marque de façon continue au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [para 6].

[13] À l'appui, M^{me} Jones joint les pièces pertinentes suivantes à sa déclaration :

- Pièces B à H : des photographies de produits, d'emballages et d'étiquettes qui, selon M^{me} Jones, sont représentatives de la façon dont la Propriétaire a employé la Marque

au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [para 8 à 14] – la Marque figure sur les produits eux-mêmes et sur leur emballage;

- Pièce I : trois factures datées de la Période pertinente arborant la Marque pour des ombres à paupières, des eye-liners, des crayons à sourcils, du fard à cils, du rouge à lèvres, du brillant à lèvres et une grande variété d'autres produits cosmétiques, comme le « Lip Insurance » [base pour les lèvres], vendus par la Propriétaire à Sephora Canada et à Shoppers Drug Mart Inc., et expédiées au Canada [para 16];
- Pièce K : une copie d'un rapport intitulé « Summary Sales by State » [Sommaire des ventes par état] (le Rapport de ventes) pour [TRADUCTION] « Marque : Too Faced / Région : Canada » concernant les achats de produits cosmétiques effectués par des consommateurs canadiens directement par l'entremise de la boutique en ligne de la Propriétaire pendant la Période pertinente. Le Rapport de ventes montre que 2 435 unités de produits ont été vendus du 1^{er} janvier au 19 mai 2020. Au paragraphe 18 de sa déclaration, M^{me} Jones établit une corrélation entre certains des produits spécifiés dans le Rapport de ventes et les produits suivants spécifiés dans l'enregistrement : ombres à paupières, eye-liners, crayons à sourcils, fard à cils, rouge à lèvres et brillant à lèvres. Je remarque que le Rapport de ventes spécifie également d'autres produits cosmétiques vendus, comme des « lip products » [produits pour les lèvres] et des « lip colour » [couleurs pour les lèvres].

[14] M^{me} Jones déclare que la Propriétaire a vendu au Canada plus de 350 000 \$ par année de produits arborant la Marque au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020 [para 15]. Elle fournit également une déclaration détaillée sur la façon dont la Marque figurait sur les produits eux-mêmes, leur emballage, les expéditions aux détaillants, les connaissements et le magasin en ligne [para 7].

ANALYSE

[15] La Propriétaire soutient que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec tous les Produits. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis d'accord.

[16] Pour commencer, je suis convaincu que les factures et le Rapport de ventes [Pièces I et K], en combinaison avec les photographies de produits [Pièces B à G], démontrent que la Propriétaire a vendu des ombres à paupières, des eye-liners, des crayons à sourcils, du fard à cils, du rouge à lèvres et du brillant à lèvres en liaison avec la Marque à des consommateurs canadiens pendant la Période pertinente.

[17] En ce qui concerne le dernier produit, à savoir le crayon à lèvres, je remarque que ni les factures ni le Rapport de ventes ne mentionnent ce produit. Toutefois, j'accepte que les articles identifiés comme du « Lip Insurance », des « lip products » et des « lip colour » sur les factures et dans le Rapport de ventes correspondent au produit « crayon à lèvres » visé par l'enregistrement. En outre, M^{me} Jones joint des photographies du produit identifié comme étant du « crayon à lèvres » arborant la Marque à la Pièce H. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec du crayon à lèvres pendant la Période pertinente.

[18] Étant donné que la Propriétaire a vendu les Produits au Canada pendant la Période pertinente [para 15, 16 et 18] et qu'elle a démontré que la Marque figurait sur les Produits eux-mêmes, leur emballage et les factures [Pièces B à I], je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] 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, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

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 tenue

AGENTS AU DOSSIER

Blaney McMurtry LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Bayo Odutola (OLLIP C.P.)

Pour la Partie requérante