



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 258**

**Date de la décision : 2021-11-29**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Miss Jen Inc. and Beauty Distribution                      Partie requérante  
MD Inc., A joint venture**

**et**

**Too Faced Cosmetics, LLC                                      Propriétaire inscrite**

**LMC692,308 pour LIP INJECTION                              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° LMC692,308 pour la marque de commerce LIP INJECTION (la Marque), appartenant actuellement à Too Faced Cosmetics, LLC (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec « Cosmétiques, nommément brillant à lèvres ».

[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. and Beauty Distribution MD Inc., A joint venture (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 à la Propriétaire.

[5] L'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 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, un 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 à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Juli Jones, la directrice de la conformité réglementaire et internationale de la Propriétaire, souscrite le 17 décembre 2020, à laquelle étaient jointes les Pièces A à I.

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

#### LA PREUVE

[10] Mme Jones explique que la Propriétaire est un fabricant de produits cosmétiques qui est une filiale à part entière d'Estée Lauder Companies. Elle explique que le brillant à lèvres est vendu par la Propriétaire directement aux clients au Canada par l'entremise de la boutique en ligne de la Propriétaire située à [www.toofaced.com/ca/en](http://www.toofaced.com/ca/en) et [www.toofaced.com/ca/fr](http://www.toofaced.com/ca/fr) ainsi que par des tiers détaillants situés au Canada (magasins de vente de détail et en ligne) comme Sephora Canada et Shoppers Drug Mart Inc. [para 3 et 4].

[11] En appui, Mme Jones joint les pièces pertinentes suivantes à sa déclaration :

- Pièce « B » : Plusieurs photos de brillant à lèvres portant la Marque sur le produit lui-même et sur son emballage. Mme Jones affirme que la Pièce « B » est représentative de l'emballage et de l'étiquetage du produit employés par la Propriétaire au Canada pour le brillant à lèvres [para 8].
- Pièce « C » : Des factures de la période pertinente concernant plusieurs produits cosmétiques, y compris du brillant à lèvres, vendus par la Propriétaire à Sephora Canada et expédiés au Canada [para 10]. Le brillant à lèvres est indiqué sur les factures par : « Lip Injection Lip Gloss 2013 », « Lip Injection Extreme Lip Gloss 2013 » et « Deluxe Lip Injection Extreme in UC ».
- Pièce « G » : Une copie d'un rapport intitulé [TRADUCTION] « Sommaire des ventes par État » pour le Canada pour des achats d'un large éventail de produits

cosmétiques, y compris du brillant à lèvres, effectués par des consommateurs canadiens directement à partir de la boutique en ligne de la Propriétaire du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 18 mai 2020 [para 14]. Le brillant à lèvres est indiqué dans le rapport par : « Lip Injection Lip Gloss 2013 », « Lip Injection Extreme Lip Gloss 2013 », « Lip Injection Extreme Lip Plumper » et « Deluxe Lip Injection Extreme in UC ».

#### ANALYSE

[12] Étant donné que la Partie requérante n'a produit aucune observation écrite, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits inscrits à l'enregistrement au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[13] Étant donné que la Propriétaire a vendu du brillant à lèvres au Canada pendant la période pertinente [para 10], et qu'il a été démontré que la Marque figurait sur les produits eux-mêmes, leur emballage et les factures [Pièces « B » et « C »], 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

[14] 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  
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**

Blaney McMurtry LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Bayo Odutola (OLLIP P.C.)

Pour la Partie requérante