



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 290

Date de la décision : 2021-12-22

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Passion Mode GmbH

Partie requérante

et

Passion Beauty, Inc.

Propriétaire inscrite

LMC681,202 pour PASSION

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC681,202 pour la marque de commerce PASSION (la Marque).

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

(1) Livres concernant la mode en matière de coiffure, l'éducation dans le domaine de la coiffure, l'éducation dans le domaine de la beauté et la cosmétologie.

(2) Revues périodiques ayant trait principalement à la coiffure.

(3) Grands ciseaux non électriques de coupe de cheveux.

(4) Fers à repasser.

(5) Produits de soins capillaires, notamment sèche-cheveux.

(6) Sacs à main, pochettes d'homme, portefeuilles et bagages.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement devrait être modifié pour supprimer « Sacs à main » et « portefeuilles ».

LA PROCÉDURE

[4] Le 14 septembre 2018, à la demande de Passion Mode GmbH (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) à Image Media International, Inc., la propriétaire de l'enregistrement au dossier à l'époque. Je note ici que la propriétaire avait modifié son nom, d'Image Media International, Inc. à Passion Beauty, Inc. (la Propriétaire) en 2005, par une modification aux statuts constitutifs, qui ont été produits auprès du registraire le 5 décembre 2018, après la publication de l'avis. Le changement de nom a été enregistré par le registraire le 14 janvier 2019.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, 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 14 septembre 2015 au 14 septembre 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a soumis l'affidavit de Daniel Funk, le Président et chef de la direction de la Propriétaire, souscrit le 4 avril 2019.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M. Funk atteste que la Propriétaire a continuellement employé la Marque en liaison avec les Produits au Canada avant, pendant et après la période pertinente. Il explique que les Produits de la Propriétaire sont vendus en ligne ou par téléphone, télécopieur ou courriel, et donne [TRADUCTION] « des exemples représentatifs de la façon dont les [Produits] sont affichés sur le site Web de [la Propriétaire], à l'adresse *www.passionbeauty.com* » (Pièce C). Les deux captures d'écran produits en preuve présentent les catégories de produits vendus par la Propriétaire : brosses, étuis, épingles, pinces, peignes, contenants, diffuseurs, miroirs, règles d'ajustement de la tête, raccords de cou, rasoirs et ciseaux.

[10] M. Funk atteste également que, depuis au moins 1983, la Propriétaire [TRADUCTION] « a développé et employé la Marque en liaison avec des livres sur les sujets de la mode en matière de coiffure, l'éducation dans le domaine de la coiffure, l'éducation dans le domaine de la beauté et la cosmétologie » ainsi que des [TRADUCTION] « revues de coiffure ».

[11] En ce qui concerne la preuve des ventes, M. Funk affirme que la Propriétaire a vendu [TRADUCTION] « de grandes quantités de ses [Produits] de marque PASSION à des clients partout au Canada pendant la période pertinente ». À l'appui, il fournit des échantillons représentatifs des factures de ces ventes (Pièce D). Les factures produites en preuve sont datées de la période pertinente et sont envoyées par la Propriétaire à des clients au Canada.

[12] Je note ici que, sans préciser un produit facturé en particulier, M. Funk relie les factures produites en preuve à certains Produits. Par exemple, M. Funk indique que la facture fournie sous le premier onglet de la Pièce D porte sur les [TRADUCTION] « fers plats et sèche-cheveux ». Bien que bon nombre des descriptions de produits de facture (comme « PASSION IONIC FLAT IRON » (fer plat PASSION IONIC)) correspondent clairement aux produits visés par l'enregistrement, d'autres descriptions sont moins évidentes. En particulier, aucune des descriptions de produits ne comprend les termes des Produits (6), à savoir « sacs à main », « pochettes d'homme », « portefeuilles » et « bagages ». Néanmoins, selon M. Funk, les factures suivantes se rapportent aux Produits (6) :

- Deux factures énumérant le produit PASSION SMALL LEATHER ROLLUP WITH VELCRO (petite pochette déroulable en cuir Passion avec velcro) avec le code de produit SHLC100, qui se rapporte aux produits visés par l'enregistrement « pochettes d'homme/portefeuilles » (Pièce D-2 et Pièce D-11);
- Deux factures énumérant le produit PASSION LEATHER LARGE TRIFOLD CASE WITH 2 BUCKLE (grand étui à trois compartiments en cuir Passion avec deux boucles) avec le code de produit SHLC1003, qui se rapporte aux produits visés par l'enregistrement « sacs à main/pochettes d'homme » (Pièce D-4 et Pièce D-7);
- Une facture énumérant le produit PASSION KYOTO VINYL ZIPPERED CASE WITH ORANGE SPINE (étui à fermeture à glissière en vinyle Kyoto Passion avec bordure orange) avec le code de produit SHLC9014, qui se rapporte aux produits visés par l'enregistrement « sacs à main/pochettes d'homme » (Pièce D-5);
- Une facture énumérant le produit PASSION BLACK ZIPPER CASE FOR 8 SHEAR WITH CREDIT CARD FLAP INSIDE (étui à fermeture à glissière noir Passion avec huit ciseaux et un rabat pour carte de crédit à l'intérieur) avec le code de produit SHLC1018B, qui se rapporte aux produits visés par l'enregistrement « bagages » (Pièce D-6).

[13] En ce qui concerne la présentation de la Marque, M. Funk affirme que la Marque apparaît sur les Produits et leur emballage depuis au moins 1983. M. Funk fournit des photographies illustrant la plupart des Produits qu'il atteste être des [TRADUCTION] « échantillons représentatifs des [Produits] et de la façon dont ils arborent la [Marque] » (Pièce B). Il atteste également que les photographies sont des [TRADUCTION] « représentations exactes de la façon dont la [Marque] figure sur [les Produits] depuis leur première introduction au Canada et de la façon dont elles figurent sur les [Produits], qui sont tous actuellement vendus au Canada ».

[14] La Pièce B comprend des photographies de produits – tous arborant la Marque – que M. Funk décrit comme un « livre », une « revue », un « ciseau non électrique », un « fer à repasser » et un « sèche-cheveux ». Il y a aussi des photographies de quatre objets (arborant aussi la Marque) que M. Funk décrit seulement collectivement comme [TRADUCTION] « Sacs à main, pochettes d'homme, portefeuilles et bagages ». Ces photographies représentent ce qui semble être trois petits étuis pliés qui ont une apparence similaire, et un plus grand sac de transport en cuir avec fermeture éclair et poignées.

[15] M. Funk affirme également que les Produits sont livrés aux clients dans un [TRADUCTION] « emballage PASSION », accompagnés d'une facture comme celles qui figurent à la Pièce D. M. Funk fournit des photographies de l'emballage représentatif des Produits (Pièce E). Je note que la Marque figure sur cet emballage, ainsi que dans le coin supérieur gauche des factures produites en preuve.

[16] Enfin, M. Funk discute de l'annonce des Produits vendus en liaison avec la Marque au Canada et, dans ce contexte, il présente les pièces décrites ci-dessous.

- La Pièce F, qui est composée de copies d'envois massifs de courriels.
- La Pièce G, qui comprend des [TRADUCTION] « captures d'écran du [site Web de la Propriétaire] montrant la variété de [Produits] de marque PASSION disponibles à l'achat au Canada, et qui sont représentatifs de la façon dont la Marque figurait sur les [Produits] lors de l'achat par les consommateurs canadiens pendant la période

pertinente ». Les captures d'écran illustrent divers produits, y compris des revues, des ciseaux, des rasoirs et des étuis. M. Funk ne confirme pas si ces captures d'écran sont représentatives du site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente – son affirmation semble ne concerner que la nature représentative de la présentation de la Marque pendant la période pertinente. Je note également l'existence d'un avis de droits d'auteur au bas des pages web qui est rédigé comme suit : [TRADUCTION] « Passion Beauty © Copyright 1980-2019 ».

- La Pièce H, qui consiste en une capture d'écran du site Web de la Propriétaire imprimé à partir de l'archive internet WayBack Machine et datée du 11 janvier 2016. Je note que l'apparence du site Web est sensiblement différente de celle qui est présentée à la Pièce G et, surtout, que ni les étuis ni les sacs ne sont décrits ou mentionnés sur cette capture d'écran.
- La Pièce I, qui comprend des captures d'écran de la page Facebook de la Propriétaire.

[17] Je note que bien que bon nombre des Produits énumérés dans l'enregistrement, comme les « rasoirs », soient indiqués et décrits dans les pièces susmentionnées, les termes « sacs à main », « pochettes d'homme », « portefeuilles » et « bagages » ne sont mentionnés nulle part.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[18] Dès le début, je note que la Partie requérante n'a présenté que de brèves observations écrites, qui ne font aucune mention des produits visés par l'enregistrement (1) à (5). L'argument de la Partie requérante ne porte que sur les Produits (6), lesquels seront abordés plus loin.

Produits (1) à (5)

[19] Comme je l'ai mentionné, bon nombre des produits visés par l'enregistrement sont clairement décrits dans les factures elles-mêmes. Par exemple, j'accepte que les produits facturés « KYOTO, GJ SHEAR 6.0" », « PASSION ERGO RAZOR, BLACK », « PASSION IONIC FLAT IRON – BLACK » et « PASSION PRO IONIC DRYER »

correspondent aux produits visés par l'enregistrement « ciseaux non électriques de coupe de cheveux », « ciseaux non électriques », « fers à repasser » et « sèche-cheveux », respectivement.

[20] De même, j'accepte que les produits décrits comme « Passion Family Book Volume 13 » et « Passion Magazine Volume 118 » dans les factures correspondent aux produits visés par l'enregistrement « Livres concernant la mode en matière de coiffure, l'éducation dans le domaine de la coiffure, l'éducation dans le domaine de la beauté et la cosmétologie » et « Revues périodiques ayant trait principalement à la coiffure ».

[21] Par conséquent, compte tenu des photographies représentatives illustrant comment la Marque est présentée sur les produits eux-mêmes et sur leur emballage, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec :

- les Produits (1), à savoir « Livres concernant la mode en matière de coiffure, l'éducation dans le domaine de la coiffure, l'éducation dans le domaine de la beauté et la cosmétologie »;
- les Produits (2), à savoir « Revues périodiques ayant trait principalement à la coiffure »;
- les Produits (3), à savoir « Grands ciseaux non électriques de coupe de cheveux »;
- les Produits (4), à savoir les « Fers à repasser »;
- les Produits (5), à savoir « Produits de soins capillaires, nommément sèche-cheveux ».

[22] Les produits mentionnés dans cette section seront donc conservés dans l'enregistrement.

Produits (6) – Sacs à main, pochettes d’homme, portefeuilles et bagages

[23] En ce qui concerne les autres produits visés par l’enregistrement, à savoir « Sacs à main, pochettes d’homme, portefeuilles et bagages », la Partie requérante fait valoir que la preuve fournie par la Propriétaire est insuffisante parce qu’elle porte sur [TRADUCTION] « les *étuis* de classement, d’entreposage et de présentation des appareils et outils de soins capillaires [de la Propriétaire] » plutôt que sur les produits visés par l’enregistrement « Sacs à main, pochettes d’homme, portefeuilles et bagages ».

[24] En effet, la preuve fait référence à des [TRADUCTION] « étuis ». Par exemple, les factures produites en preuve font référence à des [TRADUCTION] « étuis à fermeture éclair » (certaines d’entre elles font également référence à des [TRADUCTION] « pochettes en cuir »), et une capture d’écran de la Pièce G montre les types [TRADUCTION] « d’étui » vendus par la Propriétaire, qui sont précisément décrits comme des [TRADUCTION] « présentoirs », des [TRADUCTION] « étuis », des [TRADUCTION] « pochettes » et des étuis à [TRADUCTION] « fermeture éclair ». Cela dit, le fait que la preuve de la Propriétaire renvoie à des [TRADUCTION] « étuis » et à des [TRADUCTION] « pochettes » n’est pas nécessairement déterminant de la nature réelle des produits vendus et j’accepte l’argument de la Propriétaire selon lequel un produit désigné comme un [TRADUCTION] « étui » ou une [TRADUCTION] « pochette » dans une facture pourrait correspondre à l’un des produits. Cela dit, la Propriétaire n’a pas établi de corrélation claire entre les produits facturés et les produits précis visés par l’enregistrement.

[25] En particulier, M. Funk indique que les factures qui énumèrent le produit PASSION SMALLER LEATHER ROLLUP WITH VELCRO atteste des ventes de « pochettes d’homme/portefeuilles »; que les factures qui énumèrent le produit PASSION LEATHER LARGE TRIFOLD CASE WITH 2 BUCKLE atteste des ventes de « sacs à main/pochettes d’homme »; et que la facture qui énumère le produit PASSION KYOTO VINYL ZIPPERED CASE WITH ORANGE SPINE atteste des ventes de « sacs à main/pochettes d’homme ».

[26] En bref, M. Funk établit une corrélation entre les produits à facturation unique et les produits multiples visés par l’enregistrement. Toutefois, il est bien établi que l’emploi attesté

pour un produit donné ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement – ayant distingué certains produits précis dans l’enregistrement, la Propriétaire était tenue de fournir des éléments de preuve à l’égard de chacun d’eux [selon *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[27] Par conséquent, pour tenir compte des factures produites en preuve comme une preuve de transfert au sens de l’article 4 de la Loi, les produits facturés particuliers doivent être corrélés à des produits particuliers visés par l’enregistrement. Pour ce faire, il faut accorder une crédibilité substantielle aux déclarations assermentées [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25] et des inférences raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. Toutefois, le registraire n’a pas à conjecturer sur le genre des produits du propriétaire [voir, par exemple, *Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13].

[28] Je me pencherai donc sur la preuve pour déterminer les corrélations possibles.

Facture pour « bagages »

[29] M. Funk affirme que la vente de « bagages » est attestée par la facture de la Pièce D-6. Cette facture énumère un produit décrit comme PASSION BLACK ZIPPER CASE FOR 8 SHEAR WITH CREDIT CARD FLAP INSIDE.

[30] Compte tenu du fait que les déclarations d’un déposant doivent avoir une crédibilité substantielle, je suis convaincue que cette facture atteste la vente de bagages et, par conséquent, le fait que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les « bagages » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Factures pour « sacs à main/pochettes d’homme »

[31] M. Funk affirme que la vente de « sacs à main/pochettes d’homme » est attestée par les factures des Pièces D-4, D-5 et D-7. Les factures comprennent un article PASSION LEATHER

LARGE TRIFOLD CASE WITH 2 BUCKLE et un article PASSION KYOTO VINYL ZIPPERED CASE WITH ORANGE SPINE.

[32] Je note que ces deux produits sont décrits dans les captures d'écran du site Web de la Pièce G et sont décrits comme étant respectivement un *étui en trois parties avec 14 ciseaux n° 1003* et un *étui Kyoto avec deux ciseaux n° 9014*. Les apparences de ces produits sont similaires. Le premier produit est un étui plié portatif muni de deux boucles pour tenir l'étui fermé, et le deuxième produit est également un étui plié portatif muni de ce qui semble être une fermeture éclair. D'après leur apparence, je constate que les deux produits représentés correspondent le plus aux « pochettes d'homme » des produits visés par l'enregistrement.

[33] Je conclus que les produits décrits par M. Funk comme des « sacs à main/pochettes d'homme » correspond aux « pochettes d'homme » des produits visés par l'enregistrement et je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « pochettes d'homme » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[34] En ce qui concerne la preuve relative aux sacs à main, comme je l'ai mentionné, aucun produit n'est désigné dans la preuve comme un « sac à main ». D'après mon examen des documents produits en preuve, je constate qu'un sac de transport en cuir à fermeture éclair avec poignées est représenté dans une photographie de la Pièce B, et que d'autres sacs de transport en cuir avec poignées sont représentés dans les captures d'écran du site Web de la Pièce G.

[35] Cela dit, rien dans la preuve ne me permet de conclure que les sacs de transport illustrés ont été vendus au cours de la période pertinente. D'abord, M. Funk affirme que les photographies de la Pièce B décrivent des produits [TRADUCTION] « actuellement vendus au Canada », mais il ne confirme pas s'ils ont tous été vendus au cours de la période pertinente. Deuxièmement, aucune des factures ne comprend de descriptions de produits ou de codes de produits correspondant aux sacs de transport décrits à la Pièce G. Quoi qu'il en soit, même si je devais accepter que les produits décrits à la Pièce G étaient disponibles à l'achat au Canada *pendant la période pertinente*, ce qui n'est pas du tout clair d'après la preuve, cela serait insuffisant pour démontrer l'emploi de la Marque en vertu de l'article 4(1) de la Loi [voir, par exemple,

Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303, à la p. 307 (COMC), où la Commission a conclu que le fait d'« offrir en vente » n'équivaut pas à « vendre »].

[36] Par conséquent, après avoir conclu que les factures désignées par M. Funk comme ayant trait aux « sacs à main/pochettes d'homme » attestent la vente de « pochettes d'homme », et en l'absence d'autres éléments de preuve, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « sacs à main » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisie n'indique l'existence de circonstances spéciales, ces produits seront supprimés.

Factures pour « pochettes d'homme/portefeuilles »

[37] M. Funk affirme que la vente de « pochettes d'homme/portefeuilles » est attestée par les factures des Pièces D-2 et D-11, qui comprennent le produit PASSION SMALL LEATHER ROLLUP WITH VELCRO. Toutefois, selon *John Labatt*, précité, l'emploi démontré à l'égard de ce produit ne peut servir à maintenir à la fois les pochettes d'homme et les portefeuilles.

[38] D'après mon examen de la preuve, le produit PASSION SMALL LEATHER ROLLUP WITH VELCRO n'est illustré ou décrit nulle part. En l'absence d'indications utiles sur ce point, je ne suis donc pas en mesure de corrélérer le produit facturé sans conjecturer à tort sur sa nature, à savoir s'il correspond effectivement à une « pochette d'homme » ou à un « portefeuille ».

[39] Par ailleurs, je constate qu'il n'y a pas de produit déposé en preuve qui correspond clairement à un portefeuille ou qui est décrit comme tel dans la preuve produite dans les pièces.

[40] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « portefeuilles » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisie n'indique l'existence de circonstances spéciales, ces produits seront supprimés.

[41] Avant de conclure, je constate que, dans ses observations écrites et à l'audience, la Propriétaire invoque deux produits facturés pour montrer l'emploi de la Marque en liaison avec des « portefeuilles ». Le premier est l'article susmentionné PASSION SMALL LEATHER ROLLUP WITH VELCRO. Le deuxième est l'article PASSION BLACK ZIPPER CASE FOR 8 SHEAR WITH CREDIT CARD FLAP INSIDE mentionné dans la facture de la Pièce D-6. La Propriétaire soutient que ce dernier produit correspond aux « portefeuilles » des produits visés par l'enregistrement parce que le produit est censé contenir une carte de crédit. Toutefois, je ne suis pas disposée à accepter l'argument de la Propriétaire à cet égard, car il n'est pas étayé par la preuve et semble incompatible avec la déclaration claire de M. Funk selon laquelle cette facture particulière met en évidence la vente de « bagages ».

DÉCISION

[42] 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 « sacs à main » et « portefeuilles ».

[43] L'état déclaratif des produits est maintenant rédigé comme suit :

- (1) Livres concernant la mode en matière de coiffure, l'éducation dans le domaine de la coiffure, l'éducation dans le domaine de la beauté et la cosmétologie.
- (2) Revues périodiques ayant trait principalement à la coiffure.
- (3) Grands ciseaux non électriques de coupe de cheveux.
- (4) Fers à repasser.
- (5) Produits de soins capillaires, nommément sèche-cheveux.
- (6) Pochettes d'homme et bagages

Eve Heafey
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 : Le 20 octobre 2021

COMPARUTIONS

Kaleigh Zimmerman	Pour la Propriétaire inscrite
Aucune comparution	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

McMillan LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.	Pour la Partie requérante