

O P I C



C I P O

**LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS**

Référence : 2022 COMC 103

Date de décision : 2022-05-25

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Ever Young Dermatology

Partie requérante

et

Faces Cosmetics Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC784,449 pour FACES EVER
YOUNG (& DESIGN)**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 18 septembre 2019, à la demande de Ever Young Dermatology (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 Faces Cosmetics Inc. (la Propriétaire), la propriétaire actuelle de l’enregistrement n° LMC784,449 pour la marque de commerce FACES EVER YOUNG (& DESIGN) (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : « Hydratants pour la peau du visage et du corps, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, sérums et gels anti-âge pour le visage ».

[3] 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, de préciser 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 établir l'emploi est du 18 septembre 2016 au 18 septembre 2019.

[4] La définition pertinente d'« emploi » 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.

[5] 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^{re} inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} 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 visés par l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En l'absence d'emploi, 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.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Rhonic Pinto, souscrit le 11 décembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à D.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et était représentée à l'audience.

LA PREUVE

[9] Dans son affidavit, M. Pinto indique qu'il est le contrôleur financier de la Propriétaire et qu'il occupe ce poste depuis environ 2004. Il atteste que, dans le cadre de ses fonctions, il a accès aux registres d'entreprise tenus par la Propriétaire et son prédécesseur en titre, Faces Cosmetics Group Inc. (le Prédécesseur). M. Pinto désigne collectivement ces deux entités en tant que « Faces Cosmetics » [para 1].

[10] M. Pinto atteste que, le 15 juin 2018 ou vers cette date, la Marque a été cédée à la Propriétaire par le Prédécesseur [para 6]. Je remarque que cette cession a été enregistrée par le registraire le 6 août 2018.

[11] M. Pinto explique que, [TRADUCTION] « [e]n date du 18 septembre 2019, Faces Cosmetics offrait une gamme exclusive de maquillage, de produits de soins de la peau et d'accessoires de soins personnels » par l'intermédiaire de ses franchisés autorisés, en vertu d'une licence, au Canada, ou directement aux consommateurs se trouvant au Canada par l'exploitation de son site Web situé à l'adresse *www.faces-cosmetics.com* [para 2, 10 et 11].

[12] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. Pinto indique que, pendant la période pertinente, [TRADUCTION] « la [Marque] a été employée de façon continue par [la Propriétaire] ou [le Prédécesseur] au Canada dans la pratique normale du commerce » en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, qu'il appelle collectivement « FACES EVER YOUNG Products » [produits FACES EVER YOUNG] [para 7]. Il ajoute que, [TRADUCTION] « [p]endant la période pertinente, au moins 500 produits FACES EVER YOUNG arborant la

[Marque] ont été vendus au Canada, ce qui représente une valeur en gros d'au moins 7 000 \$. La valeur au détail de ces produits était estimée à plus de 21 000 \$ » [para 15].

[13] À l'appui, M. Pinto joint les pièces suivantes :

- Les Pièces A et C comprennent des imprimés du site Web de Faces Cosmetics. Selon les déclarations de M. Pinto, l'imprimé à la Pièce A fournit une liste de magasins de détail qui offrent et vendent des produits Faces Cosmetics, et les imprimés à la Pièce C montrent les produits disponibles à la vente sur le site Web de Faces Cosmetics [para 4 et 12]. Je remarque que les imprimés produits en pièce ont été pris en dehors de la période pertinente, à savoir le 3 décembre 2019.
- La Pièce B est décrite comme des [TRADUCTION] « photographies des produits FACES EVER YOUNG », qui, comme le confirme M. Pinto, [TRADUCTION] « sont représentatives de la façon dont la [Marque] était présentée sur les produits FACES EVER YOUNG et/ou leur emballage au Canada tout au long de la période pertinente » [para 9]. En fait, la Pièce B contient trois photographies. La première photographie montre ce qui ressemble à un contenant de crème. La deuxième photographie montre un autre contenant de crème sur un emballage. La troisième photographie montre deux versions de ce qui semble être l'emballage figurant sur la photographie. Rien, autre que la Marque, n'est visible sur les produits montrés sur les photographies. Les mots « Hydratant 24hr double action » et une version de la Marque, telle que reproduite ci-dessous, figurent sur l'emballage produit en pièce :



- La Pièce D comprend trois factures, qui, comme le confirme M. Pinto, [TRADUCTION] « sont représentatives de celles émises par Faces Cosmetics à ses franchisés et à ses consommateurs directs au Canada pendant la période pertinente » [para 14]. Deux factures sont au nom du Prédécesseur et leur date se trouve en dehors de la période pertinente. La troisième facture est au nom de la Propriétaire et est datée du 16 août 2017. M. Pinto confirme également que [TRADUCTION] « le code produit “NSC0040” présenté dans la Pièce D est le code de produit utilisé pour désigner les produits FACES EVER YOUNG, y compris ceux vendus au Canada pendant la période pertinente » [para 14].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] Dans ses observations, la Partie requérante se demande d’abord si tout emploi établi de la Marque est un emploi par la Propriétaire ou le Prédécesseur. Autrement dit, elle soutient qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec l’un ou l’autre des produits visés par l’enregistrement.

[15] En ce qui concerne ce premier point, la Partie requérante soutient que l’emploi par M. Pinto du terme collectif « Faces Cosmetics » dans son affidavit est un vague substitut pour désigner l’emploi de la Marque par une entité, qu’il s’agisse du Prédécesseur ou de la Propriétaire.

[16] En effet, l'emploi par M. Pinto du terme « Faces Cosmetics » dans son affidavit soulève une certaine ambiguïté en ce qui a trait au statut de l'entité pendant la période pertinente. À titre d'exemple, il n'est pas clair ce qu'entendait M. Pinto en déclarant que, [TRADUCTION] « [e]n date du 18 septembre 2019, Faces Cosmetics offrait une gamme exclusive de maquillage, de produits de soins de la peau et d'accessoires de soins personnels » [non souligné dans l'original].

[17] Compte tenu des déclarations de M. Pinto concernant la cession de la Marque et l'enregistrement subséquent de cette cession au registre, et puisque l'affidavit de M. Pinto ne présente aucune allégation selon laquelle il existerait une licence se rapportant à la Propriétaire (ou au Prédécesseur) pour satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi, tout emploi établi de la Marque doit être un emploi par la Propriétaire.

[18] En ce qui concerne le deuxième point susmentionné de la Partie requérante, selon lequel il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement, je remarque que M. Pinto indique au paragraphe 7 de son affidavit que la Marque a été employée de façon continue par la Propriétaire ou le Prédécesseur au Canada, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, et qu'il joint trois factures et trois photographies. La Partie requérante soutient que la déclaration de M. Pinto concernant l'emploi de la Marque est simple, trop large et vague et qu'elle ne doit pas être considérée comme étant la preuve d'emploi exigée par l'article 4 de la Loi. Je suis d'accord.

[19] En effet, je conclus que la preuve ne permet pas d'établir l'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi, et ce, pour les motifs suivants.

[20] Premièrement, comme il a été mentionné ci-dessus, la date des deux factures émises par le Prédécesseur se trouve en dehors de la période pertinente, et les factures ne sont donc d'aucune aide en l'espèce.

[21] Deuxièmement, bien que la troisième facture ait été émise au cours de la période pertinente et montre des ventes de divers cosmétiques par la Propriétaire, il semble y avoir quelques ambiguïtés ou contradictions entre les déclarations de M. Pinto et le contenu de cette facture. À cet égard, M. Pinto indique que la Marque a été cédée à la Propriétaire le 15 juin 2018. Toutefois, il semble que la facture soit datée du 16 août 2017. Il n'est pas clair pourquoi la

facture est au nom de la Propriétaire plutôt qu'au nom du Prédécesseur, alors qu'elle est datée d'avant la cession de la Marque. De plus, M. Pinto indique que le code de produit « NSC00040 » est le code de produit utilisé pour désigner tous les produits visés par l'enregistrement. Toutefois, selon la signification simple des mots « Ever Young [...] Hydratant 24hr double action », qui identifient le produit associé au code de produit figurant sur la facture, on pourrait raisonnablement conclure que ce code de produit se rapporte, au mieux, aux produits « Hydratants pour la peau du visage et du corps » visés par l'enregistrement, et non pas à tous les produits visés par l'enregistrement, comme l'allègue M. Pinto. Au regard des ambiguïtés susmentionnées, je ne suis pas disposé à accepter cette facture comme preuve documentaire à l'appui du transfert par la Propriétaire de l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente.

[22] Troisièmement, je remarque que, en l'absence de preuve directe ou documentaire, la preuve d'un transfert au Canada dans la pratique normale du commerce peut également être présentée au moyen de déclarations solennelles claires concernant le volume des ventes, la valeur en dollars des ventes ou des faits équivalents afin de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. En l'espèce, autre qu'une déclaration selon laquelle au moins 500 des produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada pour une valeur en gros d'au moins 7 000 \$, M. Pinto n'a fourni aucune ventilation des ventes pour montrer quels articles de soins de la peau, du corps et du visage arborant la Marque, le cas échéant, ont véritablement été vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente.

[23] Par conséquent, il n'y a aucune preuve d'un transfert, dans la pratique normale du commerce, de l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. Je ne suis donc pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec ces produits. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, les produits seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[24] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement est radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Yves Cozien Papa Tchoufou
Agent d'audience
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 2022-04-14

COMPARUTIONS

Personne n'a comparu

Pour la Propriétaire inscrite

Colleen Spring Zimmerman

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite

Fogler, Rubinoff LLP

Pour la Partie requérante