



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 204

**Date de la décision** : 2023-12-07

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Luxie, Inc.

**Propriétaire inscrite** : Big IP OPCO, LLC

**Enregistrement** : LMC831358 pour LUXY

### **INTRODUCTION**

[1] Le 27 juin 2022, à la demande de Luxie, Inc. (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 Big IP OPCO, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC831358 pour LUXY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants :

[TRADUCTION]

#### *Produits*

(1) Rallonges de cheveux, nommément, rallonges de cheveux naturels à clip, rallonges haute qualité en cheveux naturels; postiches; rallonges de cheveux, échantillons, de cheveux; toupets; cheveux humains.

(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; colorants capillaires; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; attaches à cheveux; ornements pour cheveux; accessoires pour cheveux.

#### *Services*

(1) Vente au détail en ligne de rallonges, de cheveux, de rallonges de cheveux naturels à clip, de rallonges haute qualité en cheveux naturels, de postiches, de rallonges de cheveux, d'échantillons de cheveux, de toupets, de cheveux humains.

(2) Vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de colorants capillaires, de bandeaux pour cheveux, de pinces à cheveux, d'attaches à cheveux, d'ornements pour cheveux, d'accessoires pour cheveux.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services 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 démontrer l'emploi est du 27 juin 2019 au 27 juin 2022.

[4] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées à l'article 4 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié en conséquence, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit d'Amy Sveda, souscrit le 16 janvier 2023 (l'Affidavit Sveda).

[7] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

### **LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE**

[8] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Sveda atteste qu'elle est la présidente de Luxy Hair Co. (Luxy), qui s'occupe de ventes directes aux consommateurs sur le marché des cheveux de luxe au Canada [paragraphe 4, 5 et 18]. Elle atteste qu'avant le 20 novembre 2020, Luxy possédait et employait de façon continue la Marque en liaison avec tous les produits et services visés par l'enregistrement [paragraphe 10], date à laquelle la Marque a été acquise par la Propriétaire. M<sup>me</sup> Sveda explique que Luxy et la Propriétaire sont toutes deux des filiales à part entière de Big Pledgeco, LLC [paragraphe 2 à 7]. Elle confirme que tout emploi démontré de la Marque par Luxy après le 20 novembre 2020 était sous licence, la Propriétaire exerçant le contrôle requis sur la qualité des produits et services offerts en liaison avec la Marque [paragraphe 11 et 12].

[9] Ainsi, M<sup>me</sup> Sveda affirme que, tout au long de la période pertinente, la Marque a été employée au Canada par Luxy (directement ou sous licence de la Propriétaire) en liaison avec tous les produits et services et services visés par l'enregistrement [paragraphe 16], principalement par l'intermédiaire du site Web de Luxy, *luxyhair.com*.

[10] En particulier, concernant les produits visés par l'enregistrement, M<sup>me</sup> Sveda présente 14 « spécimens » représentatifs de produits de marque LUXY, y compris divers [TRADUCTION] « rallonges de cheveux », « toupets », « revitalisants », « shampooings », « attaches à cheveux », « bandeaux pour cheveux », « brosses pour cheveux » et divers « ornements pour cheveux » [paragraphe 19, pièces E à R]. Les pièces montrent toutes que la Marque figurait sur l'emballage des produits.

[11] M<sup>me</sup> Sveda explique que des factures accompagnaient les produits vendus au Canada au cours de la période pertinente par l'intermédiaire du site Web de Luxy, et

fournit des exemples de factures [paragraphe 20, Pièces S à U]. La Marque apparaît bien en vue dans le haut de chaque facture. Pour la facture de la Pièce S, M<sup>me</sup> Sveda inclut également des captures d'écran de pages pertinentes du site Web de Luxy pour montrer la corrélation entre le numéro d'article du produit sur le site Web et les produits facturés. Je note que les factures concernent divers produits capillaires, notamment les suivants : [TRADUCTION] « Rallonges de cheveux », « rallonges classiques à clipser », « queue de cheval », « brosse », « trames en dentelle », « CurlerKitBundle », « shampooing » et « revitalisant ».

[12] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, M<sup>me</sup> Sveda détaille les différents services, y compris les services enregistrés « vente en ligne », qui étaient disponibles au Canada pendant la période pertinente par l'entremise du site Web de Luxy [paragraphe 23 à 27]. Les Pièces V à CC sont des captures d'écran du site Web de Luxy, montrant divers caractéristiques, produits et services accessoires disponibles tout au long de la période pertinente. La Pièce BB, en particulier, se compose de captures d'écran montrant les différentes collections de produits offertes par Luxy [paragraphe 29].

[13] À la fin de son affidavit, M<sup>me</sup> Sveda atteste que, pendant la période pertinente, Luxy a vendu [TRADUCTION] « pour une valeur de plus de 56 millions de dollars canadiens de rallonges de cheveux, 1,2 million de dollars canadiens d'accessoires pour cheveux et 27 000 dollars canadiens de produits de soins capillaires à des clients dans l'ensemble du Canada » [paragraphe 33].

## **EMPLOI DE LA MARQUE EN LIAISON AVEC LES PRODUITS**

### ***Produits capillaires***

[14] Il ressort clairement de la preuve que, pendant la période pertinente, Luxy a employé la Marque en liaison avec divers produits capillaires, principalement des rallonges de cheveux. Cela se reflète dans les spécimens présentés en preuve et l'affirmation des ventes. Toutefois, cette affirmation concernant les ventes n'est ventilée que selon les catégories suivantes [TRADUCTION] « rallonges de cheveux », « accessoires pour cheveux » et « produits de soins capillaires » en général, et les

factures produites en pièce ne font pas état non plus de tous les produits spécifiés dans les produits (1) et (2) de l'enregistrement. En outre, bien que les preuves montrent les 14 spécimens mentionnés ci-dessus, M<sup>me</sup> Sveda n'établit pas de corrélation explicite entre ces spécimens et les produits visés par l'enregistrement.

[15] Néanmoins, la plupart de ces corrélations sont évidentes (par exemple [TRADUCTION] « rallonges de cheveux ») et j'accepte la preuve comme représentative, au moins en ce qui concerne les produits capillaires. À cet égard, je suis en mesure d'identifier de nombreux types de rallonges de cheveux, d'accessoires pour cheveux et de produits de soins capillaires de la marque LUXY dans l'ensemble des pièces.

[16] Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'ensemble des produits (1) et les produits suivants des produits (2) : [TRADUCTION] « [...] produits de soins capillaires; colorants capillaires; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux, attaches à cheveux; ornements pour cheveux; accessoires pour cheveux » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

### ***Cosmétiques et produits de soins de la peau***

[17] En ce qui concerne les autres produits [TRADUCTION] « cosmétiques » et « produits de soins de la peau » des produits (2), M<sup>me</sup> Sveda ne fait référence à ces produits que lorsqu'elle fait des affirmations générales concernant les [TRADUCTION] « produits de luxe » (par exemple, lorsqu'elle définit les « produits de luxe » au paragraphe 12 de son affidavit comme englobant tous les produits visés par l'enregistrement). En particulier, je note que les spécimens et les factures susmentionnés ne font pas référence à ces produits. Bien que M<sup>me</sup> Sveda affirme que ces preuves sont représentatives, l'affidavit de M<sup>me</sup> Sveda compte près de 200 pages (y compris les pièces), et pourtant il n'y a aucune référence spécifique aux [TRADUCTION] « cosmétiques » ou « produits de soins de la peau ». Après avoir examiné les nombreuses captures d'écran du site Web produites en pièce, les éléments de preuve concernant les produits de Luxy semblent se limiter aux rallonges de cheveux, aux accessoires pour cheveux et à certains produits de soins capillaires. Si j'admets que les factures sont représentatives dans une certaine mesure, M<sup>me</sup> Sveda ne fournit aucune

preuve de l'affichage de la Marque ou de transferts spécifiques liés aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « cosmétiques » ou « produits de soins de la peau ». Si la Propriétaire considérait que l'un des produits figurant dans les preuves constituait de tels produits enregistrés, il lui incombait d'établir clairement une telle corrélation. Quoiqu'il en soit, comme il est indiqué ci-dessus, même les chiffres de vente globaux fournis à la fin de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sveda se limitent aux [TRADUCTION] « rallonges de cheveux », « accessoires pour cheveux » et « produits de soins capillaires ».

[18] Ainsi, même en tenant compte de la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « cosmétiques; produits de soins de la peau » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l'absence de preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

#### **EMPLOI DE LA MARQUE EN LIAISON AVEC LES SERVICES**

[19] Comme il est décrit ci-dessus, il est clair que, par l'intermédiaire de son site Web accessible aux clients canadiens au cours de la période pertinente, Luxy a offert à la vente divers produits capillaires en liaison avec la Marque.

[20] Cependant, je note à nouveau l'absence de toute déclaration spécifique concernant le transfert ou la vente de [TRADUCTION] « cosmétiques » ou de « produits de soins de la peau », et l'absence de toute référence claire à ce sujet malgré les nombreuses captures d'écran produites en preuve du site Web de Luxy. Si Luxy et/ou la Propriétaire ont offert des services de [TRADUCTION] « vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau » à un moment donné, cela ne ressort pas clairement des éléments de preuve.

[21] Par conséquent, en ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, bien que je sois convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi en liaison avec les ventes au détail en ligne des produits capillaires spécifiés, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec la vente au détail en ligne [TRADUCTION] « de cosmétiques »

et « de produits de soins de la peau ». En l'absence de preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

## **DÉCISION**

[22] Compte tenu de tout 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 [TRADUCTION] « Cosmétiques; produits de soins de la peau » des produits (2) et la vente « [...] de cosmétiques, de produits de soins de la peau [...] » des services (2). L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION]

### *Produits*

(1) Rallonges de cheveux, nommément, rallonges de cheveux naturels à clip, rallonges haute qualité en cheveux naturels; postiches; rallonges de cheveux, échantillons, de cheveux; toupets; cheveux humains.

(2) Produits de soins capillaires; colorants capillaires; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux, attaches à cheveux; ornements pour cheveux; accessoires pour cheveux.

### *Services*

(1) Vente au détail en ligne de rallonges, de cheveux, de rallonges de cheveux naturels à clip, de rallonges haute qualité en cheveux naturels, de postiches, de, rallonges de cheveux, d'échantillons de cheveux, de toupets, de cheveux humains.

(2) Vente au détail en ligne de produits de soins capillaires, de colorants capillaires, de bandeaux pour cheveux, de pinces à cheveux, d'attaches à cheveux, d'ornements pour cheveux, d'accessoires pour cheveux.

---

Andrew Bene  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo, traductrice

# Office de la propriété intellectuelle du Canada

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la partie requérante :** Richard Uditsky

**Pour la Propriétaire inscrite :** Gilbert's LLP