



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 132

Date de la décision : 2025-06-23

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : 88766 Canada inc.

Propriétaire inscrite : Luxo Laboratories Limited

Enregistrement : LCD26,408 pour BOOSTER

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LCD26,408 pour la marque de commerce BOOSTER (la Marque)

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

[TRADUCTION]

Remèdes pour pellicules, nommément toniques et shampooings pour pellicules; toniques pour cheveux, crèmes pour cheveux, nommément crèmes et gels pour cheveux; massage de tête, nommément lotions pour cheveux et huiles pour cheveux; lotions après-rasage, Eau de Cologne, crèmes faciales, shampooing, lotions pour atomiseurs.

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

PROCÉDURE

[4] [5] À la demande de 88766 Canada Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 17 avril 2024, à Luxo Laboratories Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits, 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 été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'un tel emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 17 avril 2021 au 17 avril 2024.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée 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.

[7] Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible de radiation ou de modification, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de David Kaufman, souscrit le 17 septembre 2024, auquel étaient jointes les Pièces A à L.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Même si les deux parties ont demandé à être entendues, la demande de la Propriétaire a été retirée par la suite de sorte que seule la Partie requérante était représentée lors de l'audience.

PREUVE ET RAISONS DE LA DÉCISION

[10] Dans son affidavit, M. Kaufman se présente comme étant le président de la Propriétaire, une entreprise torontoise [TRADUCTION] « bien connue pour ses lotions après-rasage, ses crèmes faciales et ses lotions capillaires employés pour les soins des cheveux, les soins du cuir chevelu et les soins personnels ». M. Kaufman est aussi le président de Toronto Barber & Beauty Supply Limited (TBBS), une entreprise basée à North York qui [TRADUCTION] « vend des produits arborant des marques de commerce très diverses en gros et au détail, y compris en ligne et sur Amazon » [para 2, 5 et 11].

[11] M. Kaufman décrit les Produits comme étant tous [TRADUCTION] « le même genre de produits » et comme ayant tous [TRADUCTION] « un but » et un usage « communs ». Il les classe dans la catégorie des [TRADUCTION] « soins capillaires, des soins du cuir chevelu et des soins personnels » pour les hommes et les femmes [para 28].

[12] M. Kaufman affirme que le propriétaire a en permanence vendu ses Produits en liaison avec la Marque à TBBS, qui les a vendus par l'entremise de son magasin de détail à des salons de coiffure et à des instituts de beauté à des fins de revente aux clients finaux [para 6, 11 à 13 et 15]. En particulier, au paragraphe 8 de son affidavit, il affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

[La Propriétaire] a mis à disposition ses produits, y compris les lotions après-rasage, les produits de bain, la crème faciale, les lotions de fixation, la coiffure, les toniques capillaires et d'autres produits, destinés à la distribution et à la vente par TBBS. En plus de telles ventes, des produits de beauté

professionnels ont été vendus à des salons de beauté/de coiffure et à des boutiques de coiffeurs qui se trouvent dans presque toutes les grandes villes du Canada, ainsi que dans de nombreuses petites villes, y compris pendant la période pertinente.

[13] En ce qui concerne la présentation de la Marque, M. Kaufman produit quatre photographies de produits disposés dans les rayons du magasin de détail de TBBS [Pièces D-1 à D-4]. Je note que les deux dernières photographies, à savoir les Pièces D-3 et D-4 sont incluses dans deux courriels datés du 18 juillet 2024. M. Kaufman reconnaît que ces deux photographies sont postérieures à la période pertinente et affirme que toutes les quatre photographies sont représentatives de la façon dont la Marque était apposée sur les Produits pendant la période pertinente. Les Pièces D-1 et D-3 présentent, respectivement, une crème capillaire et des flacons de lotion après-rasage arborant la marque. Une image plus claire de ces deux produits apparaît sur une capture d'écran représentative du site Web de la Propriétaire, *thebeautyfactory.com* (la Capture d'écran) [Pièce J]. L'image en question est reproduite ci-dessous.



[14] En ce qui concerne les transferts, M. Kaufman affirme que les revenus générés par les ventes en gros de Produits arborant la marque au Canada

pendant la période pertinente étaient supérieurs à 25 000,00 \$ par an [para 14]. À titre de Pièces I-1 à I-24, il fournit 24 factures qui selon lui sont émises par TBBS et datées de la période pertinente. Je note toutefois que la facture présentée à la Pièce I-21 est émise par Angel Cosmoceuticals Inc (Angel) à la propriétaire. Les autres factures sont émises par TBBS à des adresses qui se trouvent au Canada. Je note également que les trois dernières factures, notamment celles des Pièces de la Pièce I-22 à I-24, sont datées après la période pertinente. Un examen des factures émises par TBBS et datées pendant la période pertinente révèle que seulement deux produits sont identifiés par la Marque, le premier est « BOOSTER LANOLIN CREAM » [Pièces I-1 à I-20], le second est « BOOSTER AQUARIOUS » [pièces I-5 et I-11]. La lotion après-rasage se présente à son tour comme « POLAR AFTERSHAVE » [Pièces I-3, I-6, I-7, I-11, I-16 et I-19].

[15] M. Kaufman termine son affidavit en ajoutant ce qui suit :

[TRADUCTION]

Si [les Produits] qui figurent dans l'enregistrement doivent être modifiés sur n'importe quelle partie [des Produits], la valeur et l'objet fondamental de [la Marque] seraient dépréciés de manière significative. L'emploi de la [marque] sur l'un ou l'autre des [produits] par un tiers serait susceptible de créer de la confusion au sein du grand public canadien et des propriétaires de salon. (...) Par conséquent, il est essentiel pour l'intégrité de [la Propriétaire] et l'objet de [la Marque] que tous les [Produits] actuellement visées par l'Enregistrement soient maintenus dans cet Enregistrement [para 28 et 29].

Emploi par la Propriétaire

[16] La Partie requérante a consacré une partie importante de ses observations écrites et orales à soutenir que tout transfert effectué par TBBS ne peut pas profiter à la propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi. Plus précisément, elle a fait valoir que même si M. Kaufman affirme qu'il est le Président de la Propriétaire et de TBBS, il n'explique pas la relation qui

existe entre eux [observations écrites de la Partie requérante, para 8 et 15 à 24].

[17] En réponse, la propriétaire affirme dans ses observations écrites que TBBS est clairement un distributeur autorisé par la Propriétaire pour vendre des Produits arborant la marque au Canada [observations écrites de la Propriétaire, para 39].

[18] Lors de l'audience, la Partie requérante a invoqué la facture émise par Angel à la Propriétaire et a fait valoir que cette facture crée une ambiguïté quant à savoir si la Propriétaire est [TRADUCTION] « la source des Produits » [en se fondant sur *Gowling WLG (Canada) LLP c Saucony UK, Inc.*, 2022 COMC 44 aux para 12 et 13].

[19] Dans la mesure où la Partie requérante fait valoir que Angel, plutôt que la Propriétaire, est la source des Produits, on se pose la question de savoir si la Propriétaire a droit à l'enregistrement. Toutefois, il est bien établi que les procédures en vertu de l'article 45 ne visent pas à déterminer les droits fondamentaux comme la propriété, le caractère distinctif, le caractère descriptif ou l'abandon d'une marque de commerce déposée [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66; *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst) à la page 294]. Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Ridout & Maybee srl c Omega SA*, 2005 CAF 306, la validité de l'enregistrement n'est pas en litige dans les procédures prévues à l'article 45. Il est préférable de traiter les questions de propriété par voie de demande adressée à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi.

[20] M. Kaufman n'indique pas quelle entité est le véritable fabricant des Produits. Néanmoins, La Loi n'exige pas que le propriétaire d'une marque de commerce soit lui-même le fabricant. Un propriétaire inscrit peut impartir

cette fonction ou avoir un ou plusieurs fournisseurs-fabricants. En d'autres termes, contrairement à ce que suggère la Partie requérante, il n'est pas nécessaire que la Propriétaire soit le fabricant véritable des produits pour être considéré comme la source de tels produits aux termes de l'article 2 de la Loi [voir *Smart & Biggar c Société Canadian Tire Limitée*, 2017 COMC 153, aux para 16 et 17].

[21] En outre, contrairement à l'affaire invoquée par la Partie requérante, M. Kaufman affirme clairement que la Propriétaire vend directement ses produits à TBBS et que la Marque figure sur de tels produits. Ainsi, la preuve faisant état des Produits de la Propriétaire arborant la Marque, qui sont distribués dans sa pratique normale du commerce par l'entremise de TBBS est suffisante pour remplir les exigences de l'article 4 de la Loi [voir, par exemple, *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst)]. Il s'ensuit que la preuve d'une licence entre la Propriétaire et le TBBS n'est ni nécessaire ni applicable en l'espèce.

L'emploi de la marque est démontré en liaison avec de la [TRADUCTION] « crème à coiffer » et de la [TRADUCTION] « crème après rasage »

[22] M. Kaufman fournit des photographies représentatives d'un produit qu'il met en corrélation avec la [TRADUCTION] « crème capillaire » et qui porte la Marque [Pièces D-1 et J]. Il fournit également 20 factures datées de la période pertinente et émises par TBBS à des salons de coiffure et des instituts beauté qui se trouvent au Canada et qui comprennent ce produit [Pièces I-1 à I-20]. Ces éléments de preuve démontrent suffisamment comment la Marque était liée à la [TRADUCTION] « crème capillaire » et aux transferts de ce Produit au Canada pendant la période pertinente.

[23] Je remarque à ce stade que la [TRADUCTION] « crème capillaire » apparaît à deux reprises dans l'enregistrement, seule et en tant que produit spécifique dans la catégorie [TRADUCTION] « coiffure ».

[24] À mon avis, une interprétation raisonnable de l'état déclaratif des produits serait que la [TRADUCTION] « crème capillaire » à elle seule correspond à un produit de crème capillaire autre qu'un produit de coiffure, comme une crème en développement servant à colorier ou teindre les cheveux [*ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1re inst)].

[25] Il a été conclu que l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un seul article n'appuiera pas en général l'emploi en liaison avec plusieurs produits dans un enregistrement [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); *Diamant Elinor Inc, 2010 CF 1184*].

[26] Si l'on applique cela en l'espèce, je note que M. Kaufman ne décrit pas la [TRADUCTION] « crème capillaire » en preuve de quelque façon que ce soit, et la preuve ne me permet pas de conclure que la crème capillaire en preuve peut être qualifiée de coiffure. Par conséquent, j'accepte de maintenir l'enregistrement uniquement en ce qui concerne la [TRADUCTION] « crème capillaire ».

[27] En dehors ce qui concerne les « lotions après-rasage », la Partie requérante a fait valoir lors de l'audience que la preuve ne démontre pas les transferts de [TRADUCTION] « lotions après-rasage » au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, elle a souligné que les factures contiennent les marques de commerce de tiers.

[28] Toutefois, l'absence de liaison avec la Marque dans les factures est illogique puisque l'avis de liaison requis est donné en raison de la présentation de la marque sur les flacons d'après-rasage. De plus, aucune disposition de la Loi n'empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6

CPR (3d) 270 (CF 1re inst)]. Ainsi, les flacons d'après-rasage [Pièces D-3 et J] démontrent comment la Marque était liée à la [TRADUCTION] « crème capillaire » et aux factures [Pièces I-3, I-5 to I-7, I-11, I-17 and I-19] attestent des transferts de ce Produit au Canada pendant la période pertinente.

[29] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « la crème à coiffer » et [TRADUCTION] « la lotion après-rasage » conformément aux articles 4 et 45 de la Loi.

L'emploi de la Marque n'est pas démontré en liaison avec les autres Produits

[30] La Partie requérante fait valoir que la preuve n'établit pas la présentation de la Marque en liaison avec les autres Produits (les autres Produits) [Observations écrites de la Partie requérante, para 15].

[31] En réponse, la Propriétaire fait valoir que la preuve établit la présentation de la Marque [TRADUCTION] « sur bon nombre de [Produits de la Propriétaire] » et que tout doute doit être levé en sa faveur. En ce qui concerne la déclaration de M. Kaufman selon laquelle les produits de la Propriétaire ont tous le même usage et le même but, elle soutient qu'il n'est pas nécessaire d'engager des dépenses sur une surabondance de preuves et que les factures ne sont pas obligatoires [Observations écrites de la Propriétaire, para 45 à 50 et suivants, mal numérotés en tant que 38 et 39].

[32] Même si je suis d'accord qu'une surabondance de preuves n'est pas requise et que les factures ne sont pas obligatoires dans le cadre des procédures prévues à l'article 45, la propriétaire inscrite doit néanmoins fournir une preuve *prima facie* d'emploi de la marque de commerce en

liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt et Diamant Elinor, supra*].

[33] Même en acceptant que la présentation de la Marque reproduite dans les photographies et la Capture d'écran est représentative de la façon dont la Marque était présentée sur *chacun* des Autres produits, je ne suis pas convaincue qu'ils ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. Comme mentionné ci-dessus, à part la [TRADUCTION] « crème à coiffer », le seul produit identifié par la Marque dans les factures est « BOOSTER AQUARIOUS ». L'affidavit de M. Kaufman est silencieux en ce qui a trait à ce produit. En l'absence d'autres preuves, déterminer à quel Autre produit, le cas échéant, ce « BOOSTER AQUARIOUS » se rapporte relèverait de la spéculation et non de l'inférence [*Diamant Elinor, supra*, au para 11].

[34] Peu importe si les Produits de la Propriétaire sont tous du même genre et ont le même usage ou s'ils peuvent être classés dans la catégorie des [TRADUCTION] « soins capillaires, soins du cuir chevelu et soins personnels », le fait demeure qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des Produits autres que la [TRADUCTION] « crème capillaire » et la [TRADUCTION] « lotion après-rasage ».

[35] Contrairement à la l'observation de la Propriétaire, Produire une preuve de *chacun* des Autres produits n'aurait pas imposé un fardeau lourd ou déraisonnable à la Propriétaire. À cet égard, je note que M. Kaufman fournit 51 pages de pièces justificatives, y compris 20 factures pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec la [TRADUCTION] « crème à coiffer » et la [TRADUCTION] « lotion après-rasage ».

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Autres produits au Canada pendant la période pertinente. Étant donné que la

Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Autres produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[37] Avant de conclure, je note que dans ses observations écrites, la Propriétaire s'est appuyée sur la déclaration de M. Kaufman concernant la dépréciation potentielle de la Marque et le risque de confusion. Toutefois, il n'est pas pertinent d'examiner la question de savoir si la suppression des Autres produits peut entraîner une dépréciation ou une confusion; cette question se situe hors du champ des procédures en vertu de l'article 45.

DÉCISION

[38] 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 modifié pour supprimer les produits suivants :

[TRADUCTION]

Remèdes pour pellicules, nommément toniques et shampooings pour pellicules; les toniques pour cheveux, [...]; coiffures, nommément crèmes à coiffer et gels pour cheveux; massages de tête, nommément lotions pour cheveux et huiles pour cheveux; [...] lotion après-rasage, Eau de Cologne, crèmes faciales, shampooing, lotions pour atomiseurs.

[39] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Crème à coiffer, lotion après-rasage.

Maria Ledezma
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 8 mai 2025

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Stephanie Karam

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : ROBIC AGENCE PI S.E.C. / ROBIC IP AGENCY
LP

Pour la Propriétaire inscrite : FOGLER, RUBINOFF LLP