



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 16

Date de la décision : 2026-01-30

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : 88766 Canada inc.

Propriétaire inscrite : Simply Nailogical Inc.

Enregistrement : LMC1,089,082 pour TACO

INTRODUCTION

[1] 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 sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 6 juin 2024 à Simply Nailogical Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC1,089,082 pour la marque de commerce TACO (la Marque).

[2] Subséquemment à une modification volontaire qui a supprimé certains produits de l'enregistrement le 6 novembre 2024, la Marque est présentement enregistrée pour l'emploi en liaison avec les produits et services suivants (regroupés par leur classe de Nice connexe) :

[TRADUCTION]

Produits :

- 3 Vernis à ongles, laque à ongles; pièces de vinyle pour les ongles, pochoirs à ongles, autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les ongles; trousse de vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; dissolvant à vernis à ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; crème à mains; produits de recouvrement d'ongles; décorations de stylisme ongulair; brillant à ongles; stylos de vernis à ongles; maquillage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, poudriers pour le visage, fard à joues, embellisseur, rouge à lèvres; crayons de stylisme ongulair.
- 8 Outils de stylisme ongulair, notamment plaques d'estampillage créatif pour le stylisme ongulair, limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules.
- 9 Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, aimants pour réfrigérateurs.
- 14 Bijoux.
- 16 Affiches, autocollants.
- 18 Sacs à dos, sacs, notamment sacs en cuir, fourre-tout et sacs à main, portefeuilles.
- 21 Grandes tasses; pinceaux de stylisme ongulair; éponges de stylisme ongulair.
- 25 Vêtements, notamment tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues, débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, leggings, vestes, chaussettes; gants, chapeaux, foulards, cache-oreilles, bandeaux; chaussures.

Services :

- 35 Vente en ligne de cosmétiques et de vêtements; vente en ligne d'accessoires, notamment d'accessoires de soins des ongles, d'outils de stylisme ongulair, de pinceaux, de brosses et d'éponges de maquillage, de sacs et de pochettes à maquillage, d'étuis pour téléphones cellulaires.
- 41 Tutoriels et instructions ayant trait au stylisme ongulair ainsi que formation ayant trait au vernis à ongles pour les mains et les pieds; offre de contenu en ligne, notamment de tutoriels vidéo, de vidéos comiques, de billets de blogues, de nouvelles, de photos et de conseils sur les médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services visés par 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. Dans la négative, la Propriétaire devait 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 s'étend du 6 juin 2021 au 6 juin 2024.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) 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 ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire est en mesure et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[6] Lorsqu'un propriétaire n'établit pas l'emploi de la marque de commerce, l'enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en vertu de l'article 45(3) de la Loi, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son vice-président, Ben Mazowita, souscrit le 6 janvier 2025. Aucune partie

n'a produit d'observations écrites. Même si les deux parties ont demandé une audience, seul l'agent de la Partie requérante était présent. Après un ajournement de 30 minutes, au cours duquel le coordonnateur de l'audience a tenté de joindre l'agent de la Propriétaire dont la présence était prévue, l'audience s'est poursuivie en l'absence de cet agent. À la date de cette décision, aucune autre communication n'a été reçue de la Propriétaire.

[8] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié de façon à maintenir seulement certains produits et services associés aux couches de finition pour les ongles dans l'enregistrement.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] Dans son affidavit, M. Mazowita décrit la Propriétaire comme une entreprise établie à Ottawa qui : i) développe, met en marché et vend une gamme de vernis à ongles, d'accessoires et de marchandises et; ii) produit et diffuse des vidéos et du contenu en ligne pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.

[10] M. Mazowita affirme que la Propriétaire vend les produits visés par l'enregistrement et offre les services de ventes visés par l'enregistrement par l'entremise de son site Web à *www.holotaco.com*. Il atteste que plus de 7 000 000 \$ de tels produits ont été vendus et livrés aux consommateurs au Canada au cours de la période pertinente. Pour démontrer la façon dont la Marque est présentée en liaison avec les produits et les services de ventes, il joint des captures d'écran de ce site Web à titre de Pièce A à son affidavit. Il confirme que les captures d'écran, même si elles proviennent de l'extérieur de la période pertinente, sont représentatives de la façon dont les produits et le site Web étaient présentés tout au long de la période pertinente.

[11] En ce qui a trait aux autres services visés par l'enregistrement, M. Mazowita affirme que la Propriétaire a offert ce qui suit sur sa chaîne

YouTube et d'autres plateformes et sites Web de médias sociaux au cours de la période pertinente : [TRADUCTION] « des vidéos de tutoriels, d'instructions et de formation ayant trait au vernis à ongles pour les mains et les pieds et d'autres éléments de contenu en ligne arborant la Marque, y compris des vidéos comiques, de billets de blogues, de nouvelles, de photos et de conseils sur les médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté ». Il atteste que les vidéos en ligne de la Propriétaire et les autres éléments de contenu arborant la Marque ont eu plus de 10 000 000 visionnements au Canada au cours de la période pertinente.

[12] Pour démontrer la façon dont la Marque était présentée sur ces plateformes, M. Mazowita joint, à titre de Pièce B à son affidavit, des captures d'écran de YouTube, X, Instagram, Facebook et TikTok comportant principalement diverses catégories de vidéos dans le domaine de l'art des ongles, y compris un tutoriel, des vidéos [TRADUCTION] « d'instructions », une section [TRADUCTION] « Astuces et conseils sur les ongles » et des vidéos avec des nouvelles sur les produits et les tendances dans l'art des ongles, ainsi que des photos de différents effets de vernis à ongles et des billets concernant les développements dans la gamme de produits. Il confirme que les captures d'écran, même si elles ont été prises à l'extérieur de la période pertinente, sont représentatives de la façon dont la Marque était arborée en liaison avec les services énumérés ci-dessus tout au long de la période pertinente.

Le site Web de la Propriétaire (Pièce A)

[13] La Marque est arborée dans l'en-tête et le bas de page des pages Web fournies à titre de pièces comme élément d'un logo, composé du mot HOLO au-dessus du mot TACO dans de simples lettres majuscules, avec chaque « O » dans HOLO stylisé pour ressembler à un disque brillant, rappelant le

côté holographique d'un disque compact, comme reproduit ci-dessous (le Logo HOLO TACO) :



[14] Ce logo est arboré sur la plupart des produits annoncés sur le site Web ou sur leur emballage. Les produits offerts comprennent divers types de vernis à ongles (y compris les couches de base, les couches de finition de manucure et les couches de finition « finales » artistiques), des outils et des accessoires d'art des ongles, des produits de soins pour les ongles (y compris des limes à ongles, des repoussoirs à cuticules et des huiles à cuticules), des crèmes pour les mains et certains articles de papeterie et pour vêtements promotionnels, y compris des autocollants. Les autres produits annoncés, y compris des pinceaux de stylisme ongulair, des casquettes et le [TRADUCTION] « CHANDAIL À CAPUCHON HOLO TACO GRADIENT » sont seulement présentés pour illustrer une représentation figurative de la marque de commerce HOLO TACO, composée d'un cercle dont la moitié de gauche comporte un motif de disque brillant à partir du mot HOLO et la moitié de droite ressemble à un taco stylisé, reproduite ci-dessus (le Logo Cercle) :



[15] Le site Web fournit un bouton [TRADUCTION] « AJOUTER AU SEC » sur les pages de produit pour faire les achats et annonce l'expédition au Canada,

avec certaines des pages fournies à titre de pièces indiquant des prix en dollars canadiens et certaines offrant des évaluations de clients qui comprennent une évaluation provenant du Canada. De plus, les pages des produits fournissent des photos du produit en cours d'emploi et des directives sur l'emploi et l'entreposage du produit. Certaines des pages offrent également des vidéos d'instructions sur la façon d'employer le produit et d'autres vidéos promotionnelles.

[16] En ce qui a trait aux produits de couches de finition, bon nombre sont identifiés par la Marque précédée par un adjectif faisant référence à la couleur, au fini ou à l'effet spécial de la couche de finition. Cette combinaison est présentée comme un nom de produit et un en-tête de page sur les pages à partir desquelles des achats peuvent être faits et sur ou sous les images miniatures sur les autres pages. De tels noms comprennent : Glossy Taco™, Matte Taco™, Glow in the Dark Taco, Cracked Taco Shell (produit un fini fissuré), Fallen Flake Taco (contient des paillettes aux couleurs de l'automne), Red Flake Taco, Black Flake Taco, Rose Gold Flake Taco, Silver Flake Taco, Gold Flake Taco, Reflective Taco, Disco Dust Taco (contient des paillettes réfléchissantes multicolores), Flakie Holo Taco™ (contient des [TRADUCTION] « paillettes holographiques »), Linear Holo Taco™ (produit un effet d'arc-en-ciel linéaire avec de [TRADUCTION] « petits pigments holographiques »), Scattered Holo Taco™ (contient des [TRADUCTION] « paillettes holographiques » éparpillées) et Everything Taco (mélange plusieurs effets). Je note une évaluation d'un client du Canada datée du 15 décembre 2024 sur la page pour Glow in the Dark Taco, un produit saisonnier pour l'Halloween.

[17] De plus, certaines des vidéos mentionnent ces noms de couches de finition dans le titre ou dans un sous-titre superposé à l'image miniature : par exemple, [TRADUCTION] « Apprenez comment employer Cracked Taco

Shell! » (les instructions pour l'emploi sur la page Web du produit renvoient à cette vidéo) [Pièce A, p 21]; [TRADUCTION] « Extra Disco Dust sur ce taco s'il vous plaît... » (sous-titre : [TRADUCTION] « APPLICATION À L'ÉPONGE DE DISCO DUST TACO ») [pp 63, 70]; [TRADUCTION] « Glossy Taco est le meilleur; 10 [...] rapides gratuits » [pp 10 et 11]; [TRADUCTION] « Guerres des tacos [...] Quel fi[ni] » (sous-titre : « Matte Taco ») [pp 13 et 14]; [TRADUCTION] « Glossy ou Matte Taco? Qu'est-ce [...] » (sous-titre : « Glossy Taco ») [pp 10 à 14]; [TRADUCTION] « Quel fini portez-vous : Fallen [...] » (sous-titre : « Glossy vs Matte Fallen Flake Taco ») [pp 13 et 14]; et [TRADUCTION] « Équipe Matte ou Équipe Glossy » (sous-titre : « Matte Taco ») [pp 13 et 14]. Je note que les cinq dernières vidéos sont offertes sur les pages de produit qui présentent l'en-tête « Glossy Taco™ » ou « Matte Taco™ ».

[18] Sinon, la Marque figure sur le site Web en évidence dans la combinaison HOLO TACO. Notamment, la page [TRADUCTION] « À notre sujet » du site explique ce qui suit :

[TRADUCTION]

La phrase « holo taco » provient des tutoriels sur les ongles [de la fondatrice] sur YouTube. [...] [lorsqu'elle] disait « top coat » [traduction : couche de finition] dans son doublage, les gens croyaient qu'elle disait « taco ». N'étant pas du genre à ignorer l'humour lorsqu'il croise son chemin, [elle] l'a intégré, ajoutant un « taco » holographique (ou holo taco) dans chaque vidéo. [p 77]

Les pages de médias sociaux de la Propriétaire (Pièce B)

[19] En ce qui a trait aux médias sociaux, la Marque est présentée dans l'en-tête du site YouTube comme la phrase « HOLO TACO » en simples majuscules en dessous du Logo Cercle, comme reproduit ci-dessous :



[20] La phrase « Holo Taco » est également présentée sur les divers sites de médias sociaux comme nom d'utilisateur; à l'intérieur des adresses de sites Web publiées « *www.holotaco.com* » et « *holota.co* »; avec divers entêtes et titres de vidéo; et comme le Logo HALO TACO arboré sur les produits et les miniatures de vidéos. Le Logo Cercle est également présenté dans la plupart des sites de médias sociaux, principalement comme photo de profil.

[21] De nouveau, les noms des produits fondés sur la Marque sont indiqués dans certains des titres de vidéos publiées, comme [TRADUCTION] « Vernis à ongles Cracked Taco Shell Holo Taco », laquelle semble avoir été publiée sur YouTube en 2023 (datée [TRADUCTION] « il y a un an », comme les autres vidéos de 2023) [Pièces B, p 84]; [TRADUCTION] « Conseils et astuces pour Glow In The Dark Taco » (de [TRADUCTION] « il y a deux ans ») [pp 82 et 85] et [TRADUCTION] « Transformez tout vernis à ongles mat avec Matte Taco » (parmi les premières vidéos de [TRADUCTION] « il y a trois ans ») [p 86]. Je note également un billet du 27 septembre 2019 avec des photos sur la plateforme X annonçant l'ajout des couches de finition « Super Glossy Taco » et « Glossy Taco » à la gamme de produits de la Propriétaire [p 97].

[22] Enfin, une variation de la Marque (la forme au pluriel) est inscrite dans le titre de la vidéo [TRADUCTION] « Holo Taco Tacos déclassifiés [001] [prototypes rejetés] », laquelle semble avoir été publiée en 2023 [p 84, crochets dans l'original]. La vidéo [TRADUCTION] « Holo Taco Tacos déclassifiés [002] », dont la description invite l'audience à [TRADUCTION] « Acheter le NOUVEL ensemble Tacos déclassifiés [002] »,

porte sur un ensemble [TRADUCTION] « Lancé le 7 décembre 2024 » [p 81], ce qui est à l'extérieur de la période pertinente. Les captures d'écran fournies à titre de pièces n'indiquent pas si les ensembles [TRADUCTION] « Tacos déclassifiés » sont limités aux couches de finition ou, étant les seules offres de prototypes rejetés, s'ils comprennent d'autres formes de vernis à ongles également.

ANALYSE

[23] 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 » [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448]. Malgré tout, il est bien établi que de simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Un propriétaire inscrit ne doit pas simplement déclarer, mais plutôt démontrer effectivement l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services « en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une idée ou d'inférer logiquement l'emploi au sens de l'article 4 » [*Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, au para 18]. Autrement dit, le registraire doit pouvoir « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour s'assurer que chaque élément qu'exige la Loi est satisfait [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 11; *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47].

[24] Cependant, le test à appliquer à cet égard n'est pas onéreux : un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [*Diamant*, précitée; voir également *Cinnabon, Inc c Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)]. La preuve n'a pas à être parfaite et le registraire peut tirer des inférences

raisonnables à partir des faits fournis [*Spirits International BV c BCF SENCRL*, 2012 CAF 131; *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

Emploi en liaison avec les produits

[25] M. Mazowita affirme que les personnes au Canada ont acheté plus de 7 000 000 \$ de produits visés par l'enregistrement arborant la Marque par l'entremise du site Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente. Cependant, les pièces jointes à son affidavit indiquent que ces produits arboraient soit le Logo HOLO TACO, soit le Logo Cercle, et pas la Marque en soi.

[26] Pour déterminer si une marque de commerce a été employée telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si elle était employée d'une manière telle qu'elle ait conservé son identité et qu'elle demeurerait reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[27] En général, l'emploi d'une marque nominale conjointement avec des éléments nominaux ou figuratifs supplémentaires est généralement qualifié d'emploi de la marque nominale si, sous le coup de la première impression, le public percevrait la marque nominale en soi comme étant employée. La question est une question de fait qui dépend de facteurs comme la question de savoir si la marque nominale ressort par rapport aux autres éléments, par exemple par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes, ou la question de savoir si les autres éléments seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd c*

Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COCM)]. L'ajout d'un symbole de marque de commerce peut être un facteur pertinent dont on peut tenir compte à cet égard, mais il n'est pas nécessairement déterminant [voir *Rogers, Bereskin & Parr c Keds Corp* (1986), 9 CPR (3d) 260 (CF 1^{re} inst)].

[28] En appliquant les principes précédents à l'espèce, je ne suis pas convaincue que le public, comme question de première impression, percevrait la Marque en soi comme employée lorsque la marque de commerce HOLO TACO est présentée.

[29] J'estime qu'une caractéristique dominante de la Marque est le court mot TACO à lui seul. Cette caractéristique n'est pas préservée dans la phrase HOLO TACO, lequel, à mon avis, donne l'impression d'une expression unitaire. Particulièrement lorsqu'on les prononce, les mots HOLO TACO travaillent ensemble, suggérant peut-être l'idée fantaisiste d'une coquille de tortilla creuse. Les clients qui connaissent l'origine de la phrase reconnaîtraient également une référence aux couches de finition holographique. Cependant, le mot inventé HOLO n'est pas purement descriptif et je n'estime pas que la compréhension de l'origine de l'expression mène également à considérer la partie TACO comme une marque de commerce distincte. En effet, j'estime que la caractéristique dominante de la phrase HOLO TACO est le son rimé et rythmique créé par cette séquence particulière de mots courts semblables. J'estime que cette caractéristique sonore contribue grandement à l'impression que la phrase est une seule marque de commerce indivisible. Ainsi, la Marque perd son identité dans cette combinaison et n'est plus reconnaissable comme marque de commerce distincte.

[30] En ce qui a trait au Logo HOLO TACO, j'estime que la longueur égale des mots, combinée à la taille et au style communs du lettrage et à la forme généralement rectangulaire, unifie les mots HOLO et TACO en un seul

dessin, renforçant ainsi l'impression d'une seule marque de commerce, malgré le fait que les mots sont sur des lignes séparées et que les O dans le mot du haut sont stylisés. La Marque, sur la ligne du bas, ne se démarque pas de cette combinaison.

[31] Par conséquent, j'estime que la Marque ne maintient pas son identité et ne demeure pas reconnaissable comme marque de commerce distincte à l'intérieur de la marque nominale HOLO TACO ou du Logo HOLO TACO.

[32] Cependant, j'arrive à une conclusion différente à l'égard de certains des noms de couches de finition, formés en précédant la Marque avec une référence à la couleur, au fini ou à l'effet spécial de la couche de finition, notamment Glossy Taco™, Matte Taco™, Glow in the Dark Taco, Reflective Taco, Red Flake Taco, Black Flake Taco, Rose Gold Flake Taco, Silver Flake Taco et Gold Flake Taco. Je suis convaincue que les acheteurs, comme question de première impression, percevraient le mot TACO dans ces noms de produit comme une marque de commerce pour les couches de finition pour ongles de la Propriétaire précédée par une description de l'effet visuel de cette couche de finition en particulier. Alors que certaines des descriptions sont plus directes que d'autres, je suis convaincue que, à tout le moins, les qualificatifs ci-dessus, comme « Glossy », « Matte » et « Glow in the Dark », entre autres, sont purement descriptifs. En ce qui a trait au symbole de marque de commerce (™) après certains noms de produit, même si cela n'est pas déterminant, j'estime que sa présence est ambiguë, de façon qu'un consommateur pourrait percevoir le nom de produit au complet, simplement la Marque ou les deux comme des marques de commerce employées.

[33] De plus, je suis convaincue que la présentation d'un tel nom de produit à côté de l'image du produit sur la page Web du produit fournit l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits au moment du transfert

lorsqu'un achat est fait à partir de la page Web [voir *Fraser Milner Casgrain sncrl c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232, concernant l'avis de liaison sur Internet]. Lors de l'audience, la Partie requérante a fait valoir que la marque de commerce associée aux produits est le Logo HOLO TACO arboré sur les bouteilles illustrées. Cependant, rien n'empêche l'emploi de deux marques de commerce en même temps, tant qu'elles ne sont pas combinées d'une façon qui rend les marques de commerce individuelles indistinguables [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[34] M. Mazowita ne précise pas si les plus de 7 000 000 \$ de produits visés par l'enregistrement que des personnes ont achetés au Canada au cours de la période pertinente comprennent des couches de finition, encore moins ceux dont le nom de produit arbore la Marque. L'évaluation de client de Glow in the Dark Taco qui semble provenir du Canada n'est pas utile à cet égard, car elle ne précise pas à quel moment le produit a été acheté (en effet, une vente de cet article saisonnier d'Halloween à l'automne précédant l'évaluation serait antérieure à la période pertinente).

[35] Malgré tout, la preuve démontre que les couches de finition sont un aspect clé de la gamme de produits d'art des ongles de la Propriétaire et à tout le moins que les versions Glossy Taco™ et Matte Taco™ semblent être des produits vedettes, disponibles depuis approximativement les débuts de la période pertinente. Dans les circonstances, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer que les plus de 7 000 000 \$ de produits vendus au Canada au cours de la période pertinente incluaient à tout le moins certaines des couches de finition Glossy Taco™, Matte Taco™ ou autres de marque Taco dans la pratique normale du commerce [pour des conclusions semblables, voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd*, 2005 CarswellNat 4408 (COMC); *Feltnate/Delibato/Heagle LLP c In Publications*

Inc, 2017 COMC 70; et *Joia Calcado, SA c Vella Shoes Canada Ltd*, 2020 COMC 10].

[36] Lors de l'audience, la Partie requérante a cité plusieurs affaires où, en raison d'un manque de spécificité et de preuve à l'appui, les affirmations concernant les ventes sous une marque de commerce n'arrivaient pas à démontrer son emploi en liaison avec des produits visés par l'enregistrement en particulier. Cependant, j'estime que ces affaires se distinguent.

[37] Dans *Lutron Electronics Co, Inc c Limbic Media Corporation*, 2024 COMC 32, l'affirmation que les produits [TRADUCTION] « ont été vendus par la propriétaire inscrite sous cette marque de commerce » au cours de la période n'était accompagnée par aucun détail factuel démontrant le moment, l'endroit et la façon dont les produits ont été vendus et la façon dont la marque de commerce était associée avec eux au moment du transfert. En l'espèce, M. Mazowita précise que des ventes ont été faites de manière répétée (atteignant plus de 7 000 000 \$) au cours de la période pertinente, au Canada, par l'entremise du site Web de captures d'écran illustrant la façon dont la Marque était associée aux produits au moment de la vente.

[38] Dans *Sherzady c Norton Rose Fullbright Canada LLP/sencrl, srl*, 2022 CF 1712, la preuve établissait qu'un avis de liaison entre la marque de commerce et les produits en question (des bijoux) avait été donné en ligne, mais pas nécessairement en magasin, et il était impossible de déterminer à partir de la preuve si l'une des ventes affirmées de ces produits avait été faite en ligne. En l'espèce, une seule voie de commercialisation est affirmée.

[39] Dans *Shapiro Cohen c JMAX Global Distributors Inc*, 2012 COMC 35, l'affirmation de ventes de certains articles de vêtements [TRADUCTION] « en 2009 et 2010 » incluait un intervalle de huit mois après la période pertinente

et le registraire n'était pas en mesure de déterminer lequel de ces articles avait été vendu avant la séparation. Cependant, l'affaire semble concerner seulement des ventes limitées, avec une possibilité réelle qu'un ou plusieurs des produits visés par l'enregistrement correspondant avaient été vendus seulement à l'extérieur de la période pertinente. Dans le même ordre d'idées, dans *Ever Young Dermatology c Faces Cosmetics Inc*, 2022 COMC 103, seulement 500 unités de produits de soins de la peau ont été déclarés comme vendus au cours de la période pertinente (avec une valeur de détail de l'ordre de seulement 21 000 \$) et il a été conclu qu'il n'était pas clair lequel des quatre produits visés par l'enregistrement était inclus dans ce chiffre de ventes. En l'espèce, j'estime que le volume élevé de ventes combiné à l'importance démontrée des couches de finition de marque Taco, particulièrement Glossy Taco™ et Matte Taco™, à la gamme de produits de la Propriétaire fait qu'il est raisonnable d'inférer que les couches de finition associées à la Marque auraient fait partie des plus de 7 000 000 \$ de produits vendus au cours de la période pertinente.

[40] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec le produit [TRADUCTION] « couche de finition pour les ongles ».

[41] Il est possible que certains des produits [TRADUCTION] « de finition » illustrés associés à la Marque correspondraient également à d'autres produits visés par l'enregistrement, comme [TRADUCTION] « vernis à ongles », [TRADUCTION] « laque à ongles », [TRADUCTION] « pièces de vinyle pour les ongles » ou [TRADUCTION] « brillant à ongles ». Cependant, ayant distingué ces produits dans l'enregistrement, la Propriétaire doit produire la preuve d'emploi à l'égard de chacun d'eux [voir *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l'absence de toute corrélation par M.

Mazowita entre les produits particuliers vendus au Canada au cours de la période pertinente et les autres produits visés par l'enregistrement, je ne suis pas prêt à spéculer à cet égard ou à aborder la question de savoir si la preuve est suffisante pour permettre une inférence de transferts de tout produit visé par l'enregistrement supplémentaire de ce genre au cours de la période pertinente.

[42] Puisque je ne dispose d'aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, ils seront supprimés de l'enregistrement.

Emploi en liaison avec les services

[43] J'estime que la présentation de la Marque à l'intérieur des noms de produits de couches de finition employés comme en-têtes sur les pages Web à partir desquelles des achats peuvent être faits constitue l'emploi de la Marque dans l'exécution et l'annonce du service [TRANSLATION] « vente en ligne de cosmétiques ». À cet égard, il a été établi que l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits peut également constituer son emploi en liaison avec des services auxiliaires comme la vente de ces produits [voir *Anderson Instrument Co c 3402983 Canada Inc* 2015 COMC 98; et *LIDL Stiftung & Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd.* (2005), 48 CPR (4th) 147 (COMC)]. Rien dans l'article 4(2) de la Loi ne limite les services à ceux qui sont indépendamment offerts au public ou qui ne sont pas liés aux produits [*Gesco Industries Inc c Sim & McBurney* (2000), 9 CPR (4th) 480 (CAF)]. Pour les raisons établies dans la section précédente, je suis convaincue que ce service de vente a été annoncé et exécuté au cours de la période pertinente.

[44] Cependant, compte tenu de ma conclusion que l'emploi de la marque nominale HOLO TACO ou du Logo HOLO TACO ne constitue pas l'emploi de la

Marque telle qu'enregistrée, je ne suis pas en mesure de conclure que la Marque a été employée en liaison avec l'un des autres services de [TRANSDUCTION] « vente en ligne ».

[45] En ce qui a trait au contenu en ligne d'instructions et autres, je suis convaincue que la présentation de la Marque à l'intérieur des titres de vidéos YouTube comme [TRANSDUCTION] « Transformez tout vernis à ongles mat avec Matte Taco » et [TRANSDUCTION] « Conseils et astuces pour Glow In The Dark Taco » [Pièce B, pp 85 et 86] et dans les annonces de médias sociaux comme celles pour « Super Glossy Taco » et « Glossy Taco » sur la plateforme X [Pièce B, p 97] constitue l'emploi de la Marque au Canada. En particulier, j'estime que les exemples dans la preuve constituent l'emploi dans l'annonce des services [TRANSDUCTION] « tutoriels et instructions ayant trait au stylisme ongulair ainsi que formation ayant trait au vernis à ongles pour les mains » et [TRANSDUCTION] « offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels vidéo, [...] de nouvelles, de photos et de conseils sur les médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté ». J'arrive à cette conclusion gardant à l'esprit que les états déclaratifs des services peuvent contenir « des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre » [*Gowling Lafleur Henderson SENCRL c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7, au para 15]. Compte tenu des dates et des renseignements saisonniers fournis occasionnellement dans les captures d'écran, je suis convaincue que les vidéos et les billets TACO en question étaient disponibles au Canada au cours de la période pertinente.

[46] Cependant, en l'absence de renseignements supplémentaires sur la nature des vidéos et autres billets ou de toute corrélation de la part de M. Mazowita, je ne suis pas en mesure de conclure que les vidéos et les billets disponibles incluaient des vidéos comiques, des billets de blogues ou

tout contenu concernant le vernis à ongles pour les pieds. Même si certains titres de miniatures ont le potentiel de porter sur du contenu comique ou de blogue, je ne suis pas prête à spéculer quant au contenu réel des vidéos sous-jacentes. De plus, même si les produits de la Propriétaire peuvent présumément être employés sur les ongles d'orteils, le contenu de tutoriel, d'instructions et de formation fourni à titre de pièce semble être limité à l'emploi des produits sur les ongles de doigts de la main.

[47] Puisque je ne dispose d'aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres services visés par l'enregistrement, ils seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[48] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer i) tous les produits, excepté [TRADUCTION] « couche de finition pour les ongles »; ii) tous les services de classe 35, excepté [TRADUCTION] « Vente en ligne de cosmétiques »; et iii) ce qui suit des services de la classe 41 :

[TRADUCTION]

41 [...] et les pieds [...] de vidéos comiques, de billets de blogues, [...]

[49] L'état déclaratif modifié des produits et services sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Produits :

3 Couche de finition pour les ongles.

Services :

- 35 Vente en ligne de cosmétiques.
- 41 Tutoriels et instructions ayant trait au stylisme onguilaire ainsi que formation ayant trait au vernis à ongles pour les mains [...]; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels vidéo, [...] de nouvelles, de photos et de conseils sur les médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-10-14

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Camille Aubin et Lucie Tornier

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Robic Agence PI S.E.C./ Robic IP Agency LP

Pour la Propriétaire inscrite : Marks & Clerk