



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 142
Date de la décision : 2016-08-17
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**Mecca Cosmetica Pty Ltd et Kit
Cosmetics Pty Ltd**

Opposante

et

Rexall Brands Corp.

Requérante

**1,608,879 pour la marque de commerce
KIT & Dessin**

Demande

[1] Le 7 janvier 2013, Rexall Brands Corp. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce KIT & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque).



[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque par la Requérante au Canada en liaison avec les produits (1) et sur l'emploi de la Marque par la Requérante au Canada en liaison avec les produits (2) et les produits (3).

Produits [TRADUCTION] :

(1) Produits de soins des ongles et cosmétiques pour les ongles; instruments de soins des ongles, nommément brosses à ongles, polissoirs à ongles, blocs polissoirs pour les ongles, blocs de lissage pour les ongles, limes d'émeri, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles et à cuticules, pinces à ongles et à cuticules, enlève-cuticules et repousseurs à cuticules; nécessaires de manucure et nécessaires de manucure avec pochettes; produits pour enlever les durillons, rasoirs à durillons et à cors; pierres ponceuses et éponges; limes pour les pieds et pierres ponceuses pour les pieds; éponges de bain; gants de bain et de douche; bonnets de douche; chaussettes et gants hydratants de spa; serviettes de bain; masques pour les yeux de spa, masques pour dormir; pinceaux de maquillage, éponges de maquillage, étuis à cosmétiques, lingettes et débarbouillettes à usage cosmétique; pinces à épiler; recourbe-cils, peignes à sourcils; miroirs grossissants; bonneterie; montres; nettoyants pour pinceaux de maquillage et pour brosses à ongles; produits de soins de la peau; accessoires pour cheveux; sècheurs à cheveux, diffuseurs, bigoudis, pinces à gaufrer, fers à friser, ciseaux à cheveux; ciseaux à usage personnel; ciseaux à moustache avec peigne; boules et tampons d'ouate à usage cosmétique, cotons-tiges; cosmétiques.

(2) Vernis à ongles.

(3) Bijoux.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 février 2014.

[4] Mecca Cosmetics Pty Ltd et Kit Cosmetics Pty Ltd (collectivement appelées l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition le 19 septembre 2014. L'Opposante a invoqué des motifs d'opposition fondés sur les articles 30, 16 et 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration. Aucune des parties n'a produit de preuve. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve

[5] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298].

Analyse des motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[6] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec du vernis à ongles ou des bijoux aux dates de premier emploi alléguées dans la demande. Il n'y a aucune preuve à l'appui de cette allégation. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30e)

[7] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits (1). Comme il n'y a aucune preuve à l'appui de cette allégation, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[8] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada étant donné la révélation antérieure des marques de commerce KIT et kit dessin par Kit Cosmetics Pty Ltd. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, un motif fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p 155]. Il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a et 16(3)a

[9] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce compte tenu de la révélation au Canada des marques de commerce KIT et kit dessin par Kit Cosmetics Pty Ltd. Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement au titre des articles 16(1)a et 16(3)a de la Loi, l'Opposante devait démontrer que ses marques de commerce KIT et kit Dessin ont été révélées au Canada avant les dates de premier emploi indiquées dans la demande dans le cas du vernis à ongles et des bijoux, et avant la date de production de la demande dans le cas des Produits (1). Elle ne l'a pas fait. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[10] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Marque n'est pas distinctive compte tenu de la révélation au Canada des marques de commerce KIT et kit dessin par Kit Cosmetics Pty Ltd. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, le 19 septembre 2014, au moins une de ses marques de commerce KIT et kit Dessin, était connue au moins dans une certaine mesure et avait acquis au Canada une réputation importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Elle ne l'a pas fait. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[11] 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, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

LOW MURCHISON RADNOFF LLP

POUR L'OPPOSANTE

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE