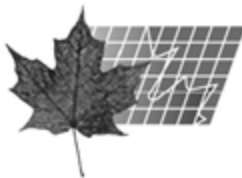


O P I C



C I P O

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

Référence : 2022 COMC 077

Date de la décision : 2022-04-25

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

FAST Fashion Brands GmbH

Partie requérante

et

B.G. BEAUTÉ INC

Propriétaire inscrite

LMC912660 pour IZIA

Enregistrement

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, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC912,660 pour la marque de commerce IZIA (la Marque), enregistrée en liaison avec les produits suivants:

Cils postiches, cosmétiques pour cils, « les Produits ».

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

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de FAST Fashion Brands GmbH (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 26 janvier 2021, à B.G. BEAUTÉ INC. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] 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, qu'elle précise 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 entre le 26 janvier 2018 et le 26 janvier 2021.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce 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.

[6] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, 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 Jean-Jacques Benguigui, souscrit le 15 février 2021, auquel étaient jointes les pièces 1 à 3.

[8] Aucune partie n'a produit de représentations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] M. Benguigui s'identifie comme le Fondateur de la Propriétaire exerçant ses fonctions depuis 2003.

[10] M. Benguigui affirme que la Propriétaire œuvre dans le domaine des cosmétiques et possède le site Internet *www.misencil.com* à partir duquel les Produits ont été vendus au cours de la période pertinente [paragraphe 4]. Il affirme également que les Produits ainsi vendus portaient la Marque apposée sur leur emballage [paragraphe 5].

[11] Je constate que M. Benguigui fait référence dans son affidavit à quatre pièces mais seulement trois y étaient jointes. J'estime que la pièce manquante, à savoir la pièce 4, n'a aucune incidence sur la présente décision dans la mesure où cette pièce concernerait des factures de ventes réalisées à l'étranger. En effet, M. Benguigui l'a décrite comme des factures démontrant la vente en France des produits portant la Marque [paragraphe 7].

[12] Les trois pièces déposées au soutien de l'affidavit de M. Benguigui sont donc les suivantes :

- Pièce 1 : extraits du site Internet de la Propriétaire et du site Internet *archive.org*. Je note qu'une photographie de produits portant la Marque, identifiée comme « Cils Izia noirs en cabaret », apparaît sur l'extrait du site Internet de la Propriétaire et que ce produit y est disponible en différentes longueurs et épaisseurs. Je note également que l'extrait du site Internet *archive.org* est daté au cours de la période pertinente et que plusieurs produits y sont listés, dont des produits identifiés comme « Izia Black Silk Lashes Tray » et « Izia Black Lashes in Bulk »;
- Pièce 2 : trois photos, la première et la troisième montrant un produit identifié comme « Cils de soie » et la deuxième montrant l'étiquette dudit produit. Je note que la Marque apparaît sur l'étiquette qui est apposée sur l'emballage du produit ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci;
- Pièce 3 : six factures émises au cours de la période pertinente avec des adresses au Canada. Je note que les seuls articles identifiés en liaison avec la Marque apparaissant sous la rubrique « Description », correspondent à des cils de longueur et épaisseur diverses.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] Il est bien établi que 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 ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire inscrit doit respecter est relativement peu exigeant [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au para 38] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst) au para 3]. Toutefois,

il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits et/ou services spécifiés dans l'enregistrement. Dans ce cas-ci, je suis d'avis que la preuve démontre que la Marque a été employée par la Propriétaire au cours de la période pertinente à l'égard d'un seul des Produits, à savoir les « cils postiches ».

[14] En effet, bien que M. Benguigui ne fasse pas comme tel de corrélation précise entre les Produits décrits à l'enregistrement et ceux démontrés aux pièces 1 à 3 décrites plus haut, il ressort clairement de celles-ci que la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec des cils postiches.

[15] Il en va autrement des « cosmétiques pour cils » en ce qu'aucune des affirmations générales d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits faites par M. Benguigui, ne sont appuyées par des pièces se rapportant à ce type précis de produits. Aucune des photographies, ni aucun des extraits de sites Internet des pièces 1 et 2 ne démontre l'emploi de la Marque en liaison avec des cosmétiques pour cils. Pareillement, aucune des factures de la pièce 3 ne semble concerner la vente de pareil type de produits en liaison avec la Marque. Or, il est de jurisprudence constante 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 v Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[16] Compte tenu de l'absence de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des cosmétiques pour cils au sens de l'article 4 de la Loi pendant la période pertinente et que la preuve ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec pareil type de produits, l'enregistrement sera modifié afin de radier ces produits.

DÉCISION

[17] En conséquence, 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 afin de radier « Cosmétiques pour cils » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[18] L'état déclaratif des produits se lira comme suit :

Cils postiches.

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

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite

ROBIC

Pour la Partie requérante