

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 084

Date de la décision : 2022-04-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Sun Taiyang Co., Ltd.

Partie requérante

et

Isabella Julee Shen

Propriétaire inscrite

LMC931,077 pour la marque X-expression

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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° LMC931,077 pour la marque de commerce X-expression (la Marque), telle que reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : postiches; nattes et perruques; accessoires pour compléter la chevelure existante faits principalement de cheveux synthétiques et/ou naturels.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 24 décembre 2020, à la demande de Sun Taiyang Co., Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire inscrite de la Marque, Isabella Julee Shen (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits, si la Marque avait 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 du 24 décembre 2017 au 24 décembre 2020 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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.

[7] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est léger; la preuve doit seulement exposer des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut être logiquement tirée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit son affidavit, exécuté le 24 juillet 2021, auquel étaient jointes les Pièces A à F.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[10] La Propriétaire déclare que la Marque a été affichée sur les Produits vendus au Canada pendant la période pertinente et que les ventes au cours de la période de 2019 au 20 décembre 2020 ont dépassé 545 000 \$.

[11] La Propriétaire déclare que les ventes des Produits pendant la période pertinente ont été effectuées soit par la Propriétaire personnellement, soit par J&L Beauty Supplies Inc., une société qu'elle possède (J&L). La Propriétaire déclare qu'elle a autorisé J&L à utiliser la Marque et qu'elle a un contrôle total et direct sur la nature et la qualité des Produits vendus par J&L.

[12] Pour montrer la façon dont la Marque a été affichée sur les Produits, la Propriétaire joint à son affidavit les pièces suivantes qu'elle déclare être représentatives de la façon dont la Marque a été affichée sur les Produits vendus aux consommateurs au Canada pendant la période pertinente :

- a) la Pièce A comprend des photographies montrant la Marque sur l'emballage de tresses;
- b) la Pièce B comprend des photographies montrant la Marque sur l'emballage de rallonges de cheveux que la Propriétaire déclare être également nommées postiches dans l'industrie;
- c) la Pièce C comprend des photographies montrant la Marque sur l'emballage de perruques;
- d) la Pièce D comprend des photographies montrant la Marque sur l'emballage des accessoires pour cheveux supplémentaires, notamment des cordons que la Propriétaire décrit comme des queues de cheval qui sont fixées aux cheveux d'une personne par des bandes élastiques.

[13] En plus de la Marque, l'emballage des Pièces A à D affiche également la marque nominale X-PRESSION et fait référence à J&L.

[14] Pour prouver les ventes des Produits, la Propriétaire fournit les factures suivantes de J&L à House of Braids en Saskatchewan, comme Pièce F :

- a) une facture datée du 24 août 2020 pour la vente de tresses;
- b) une facture datée du 30 novembre 2020 pour la vente de tresses;
- c) une facture datée du 29 janvier 2020 pour la vente de tresses, de perruques et de cordons;
- d) une facture datée du 1^{er} septembre 2019 pour la vente de tresses et de rallonges à clips.

[15] La Propriétaire déclare que les Produits énumérés dans les factures ont été vendus et expédiés dans le même type d'emballage que l'emballage indiqué aux Pièces A à D.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Je suis convaincu que la preuve décrite ci-dessus démontre l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les Produits pendant la période pertinente. En particulier, je suis convaincu que :

- a) la Propriétaire, soit seule, soit par l'entremise de son titulaire de licence J&L, a vendu les Produits au Canada pendant la période pertinente;
- b) la Propriétaire avait le contrôle de la nature ou de la qualité des Produits vendus par J&L de sorte que l'utilisation de la Marque profitait à la Propriétaire;
- c) la Marque a été apposée sur l'emballage des Produits comme il est indiqué aux Pièces A à D;
- d) il y a eu des ventes des Produits dans le cours normal des échanges au Canada pendant la période pertinente, comme le montrent les factures jointes comme Pièce F.

DÉCISION

[17] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian
Le français est conforme aux WCAG.

**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

AGENT(S) AU DOSSIER

Aventum IP Law LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Partie requérante