



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 164

Date de la décision : 2022-08-25

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

4337107 Canada Inc.

Partie requérante

et

Goody Products, Inc.

Propriétaire inscrite

LMCA48,111 pour « GOODY »

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° LMCA48,111 pour la marque de commerce « GOODY » (la Marque).

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

[TRADUCTION]

- (1) Bigoudis, peignes à cheveux, barrettes, épingles à cheveux, épingles à chapeau, pinces cheveux, boucles, boutons, ornements pour cheveux, trousse de toilette, ornements pour vêtements, ornements pour chapeaux, bijoux fantaisie en imitation et en métaux précieux.
- (2) Filets à cheveux, brosses à cheveux, pinces à cheveux (peignes à dents espacées), bigoudis, papillotes.
- (3) Foulards, casquettes, bandeaux.
- (4) Postiches, tampons pour cheveux, socles de perruque.
- (5) Housses d'oreiller.
- (6) Fourre-tout.
- (7) Miroirs.
- (8) Accessoires pour manucure, à savoir : ciseaux; repousse-peau; bâtons d'oranger; limes à ongles; lime émeri; polissoir à ongles; pinces pour les ongles des mains et des pieds, et pinces à épiler.
- (9) Gants pour la maison et le jardinage, à savoir : en caoutchouc.
- (10) Contenants de voyage en plastique, à savoir : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette).
- (11) Sacs à cosmétiques

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 12 février 2021, à la demande de 4337107 Canada Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Goody Products, Inc. (la Propriétaire) pour les produits suivants spécifiés dans l'enregistrement :

[TRADUCTION]

- (1) Boucles, boutons, trousse de toilette, ornements pour vêtements, ornements pour chapeaux, bijoux fantaisie en imitation et en métaux précieux.
- (5) Housses d'oreiller.
- (6) Fourre-tout.
- (8) Accessoires pour manucure, à savoir : ciseaux; repousse-peau; bâtons d'oranger; limes à ongles; lime émeri; polissoir à ongles; pinces pour les ongles des mains et des pieds, et pinces à épiler.
- (9) Gants pour la maison et le jardinage, à savoir : en caoutchouc.
- (10) Contenants de voyage en plastique, notamment : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette).

- (11) Sacs à cosmétiques

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits mentionnés ci-dessus au paragraphe 4, 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, de 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 est du 12 février 2018 au 12 février 2021 (la période pertinente).

[6] 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.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M^{me} Marina Binichis, vice-présidente directrice du marketing de la Propriétaire, souscrit le 9 septembre 2021.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M^{me} Binichis explique que la Propriétaire a son siège social aux États-Unis et qu'elle est une conceptrice et fabricante innovante de divers accessoires de coiffure depuis 1907, dont les produits sont vendus dans le monde entier [para 3 et 4], y compris au Canada. M^{me} Binichis fournit la liste des magasins canadiens et des magasins en ligne qui vendent les produits de la Propriétaire, notamment Walmart, London Drugs, Lawtons, Nivel, Value Drug Mart, pour n'en citer que quelques-uns [para 15].

[10] Dans son affidavit, M^{me} Binichis affirme que la Propriétaire présente des preuves d'emploi à l'égard des produits suivants : [TRADUCTION] contenant de voyage en plastique, notamment : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette), et sacs à cosmétiques [para 9].

[11] M^{me} Binichis fournit les volumes de ventes canadiennes et la valeur totale par année du 12 février 2018 au 28 février 2021; ils sont les suivants :

- Sacs à cosmétiques : un total de 127 050 unités pour une valeur totale de plus de 374 000 \$ [para 18].
- Porte-savon : un total de 202 500 unités pour une valeur totale de plus de 79 600 \$ [para 19].
- Flacons en plastique : total de 50 000 unités pour un total de plus de 77 000 \$ [para 20].

[12] À l'appui, M^{me} Binichis joint à son affidavit les pièces pertinentes suivantes :

- Pièce « 3 » : Captures d'écran de Walmart.ca et LondonDrugs.com proposant à la vente des [TRADUCTION] « flacons de voyage Goody » et un [TRADUCTION] « porte-savon Goody » dans des emballages arborant la Marque. M^{me} Binichis affirme que les produits présentés sont identiques ou semblables aux produits disponibles chez les détaillants canadiens au cours de la période pertinente [para 10].
- Pièce « 4 » : Photos de présentoirs de magasins de plusieurs produits, y compris des flacons en plastique et des porte-savon dans des emballages arborant la Marque, ainsi qu'un petit sac auquel est attachée une étiquette arborant la Marque. M^{me} Binichis affirme que les produits présentés sont identiques ou semblables aux produits disponibles chez les détaillants canadiens au cours de la période pertinente [para 11].
- Pièce « 8 » : Copies de huit factures de la Propriétaire à des clients canadiens au cours de la période pertinente pour le « Soap Dish Bagged Assort Color » [porte-savon de différentes couleurs en sac] avec la quantité et le prix. M^{me} Binichis indique qu'il s'agit de factures représentatives attestant de la vente de porte-savon de 2018 à 2021 [para 21].

- Pièce « 9 » : Copies de huit factures de la Propriétaire à des clients canadiens au cours de la période pertinente pour les produits « VolHSRoller Multi » [bigoudis VolHSRoller Multi], « Curl Foam Rollers » [bigoudis en mousse pour boucles], « Clear Polyband Bag » [sac de polybandes transparentes], « Black Rubberban Bag » [sac d'élastiques noirs] avec la quantité et le prix. M^{me} Binichis déclare qu'il s'agit de factures représentatives attestant de la vente de sacs à cosmétiques de 2018 à 2021 [para 22].
- Pièce « 10 » : Copies de six factures adressées par la Propriétaire à des clients canadiens au cours de la Période pertinente pour le « Bottle Value Pack » [flacon, lot à prix réduit], avec la quantité et le prix. M^{me} Binichis indique qu'il s'agit de factures représentatives attestant de la vente de flacons en plastique de 2018 à 2020 [para22].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] D'emblée, je remarque qu'il s'agit d'un avis prévu à l'article 45 et que les produits suivants sont exclus de l'avis et, par conséquent, seront maintenus à l'enregistrement :

[TRADUCTION]

- (1) Bigoudis, peignes à cheveux, barrettes, épingles à cheveux, épingles à chapeau, pinces à cheveux, ornements pour cheveux.
- (2) Filets à cheveux, brosses à cheveux, pinces à cheveux (peignes à dents espacées), bigoudis, papillotes.
- (3) Foulards, casquettes, bandeaux.
- (4) Postiches, tampons pour cheveux, socles de perruque.
- (7) Miroirs.

[14] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire de fournir une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits

soumis à l'avis restreint de l'article 45 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l'espèce, la preuve établit que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente uniquement en liaison avec les : [TRADUCTION] contenants de voyage en plastique, à savoir : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette), et sacs à cosmétiques.

[15] La Partie requérante soutient, et je suis d'accord, que la Propriétaire n'a présenté que des éléments de preuve couvrant des produits liés à des contenants de voyage en plastique, à savoir : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette) et sacs à cosmétiques. Étant donné que la Propriétaire a démontré les ventes de ces produits au Canada pendant la période pertinente en fournissant des déclarations claires du volume des ventes [para 18, 19 et 20] et des factures [Pièce « 8, 9, 10 »] toutes deux de la période pertinente et a démontré comment la Marque était affichée sur l'emballage ou l'étiquette de ces produits lorsqu'ils étaient vendus à des clients au Canada [Pièces « 3 » et « 4 »], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] En ce qui concerne les autres produits visés par l'avis restreint, à savoir [TRADUCTION] « (1) Boucles, boutons, trousse de toilette, ornements pour vêtements, ornements pour chapeaux, bijoux fantaisie en imitation et en métaux précieux; (5) Housses d'oreiller; (6) Fourre-tout; (8) Accessoires pour manucure, à savoir : ciseaux; repousse-peaux; bâtons d'orangers; limes à ongles; lime émeri; polissoir à ongles; pinces pour les ongles des mains et des pieds, et pinces à épiler; (9) Gants pour la maison et le jardinage, à savoir : en caoutchouc », il n'y a aucune mention de ces produits dans l'affidavit de la Propriétaire, sauf la répétition des produits énumérés dans l'enregistrement. En l'absence de preuve démontrant l'emploi de la Marque à l'égard de ces produits restants au sens de l'article 4 de la Loi, ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, ces produits seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[17] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

[TRADUCTION]

- (1) Boucles, boutons, trousse de toilette, ornements pour vêtements, ornements pour chapeaux, bijoux fantaisie en imitation et en métaux précieux.
- (5) Housses d'oreiller.
- (6) Fourre-tout.
- (8) Accessoires pour manucure, à savoir : ciseaux; repousse-peaux; bâtons d'orangers; limes à ongles; lime émeri; polissoir à ongles; pinces pour les ongles des mains et des pieds, et pinces à épiler.
- (9) Gants pour la maison et le jardinage, à savoir : en caoutchouc.

[18] L'état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

[TRADUCTION]

- (1) Bigoudis, peignes à cheveux, barrettes, épingles à cheveux, épingles à chapeau, pinces à cheveux, ornements pour cheveux.
- (2) Filets à cheveux, brosses à cheveux, pinces à cheveux (peignes à dents très espacées), bigoudis, papillotes.
- (3) Foulards, casquettes, bandeaux.
- (4) Postiches, tampons pour cheveux, socles de perruque.
- (7) Miroirs.
- (10) Contenants de voyage en plastique, à savoir : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette).
- (11) Sacs à cosmétiques.

Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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 n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ooi Chee Peggy Chooi (Chooi Law Professional
Corporation)

Pour la Propriétaire inscrite

Pinto Légal

Pour la Partie requérante