



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

Référence : 2019 COMC 22

Date de la décision : 2019-03-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Partie requérante

et

**Solomon Kennedy, exerçant ses
activités sous le nom de
Luv Life Productions**

Propriétaire inscrit

**LMC655,013 pour la marque de
commerce LUV LIFE & Dessin**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 28 juin 2017, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP (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) à Solomon Kennedy, exerçant ses activités sous le nom de Luv Life Productions (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n^o LMC655,013 de la marque de commerce LUV LIFE & Dessin (la Marque). La Marque est illustrée ci-dessous.



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

Produits : Albums, cassettes, CD, DVD; bandanas, chapeaux, bandeaux absorbants, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, brosses à dents, maillots de bain, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussures, manteaux, parapluies, cartes à collectionner et affiches.

Services : Production de films, vidéos musicaux, enregistrements sonores, albums et vêtements promotionnels.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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 établir l'emploi s'étend du 28 juin 2014 au 28 juin 2017.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé 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] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure 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 produire une

surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le 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 chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] Conformément à l'avis du registraire, le Propriétaire avait jusqu'au 28 septembre 2017 pour produire sa preuve. En réponse à l'avis du registraire, le 11 août 2017, le Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Solomon Kennedy, datée du 10 août 2017 (la Déclaration Kennedy). Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

[7] Dans les représentations écrites qu'il a produites le 30 avril 2018, le Propriétaire a voulu inclure une preuve supplémentaire (désignée comme étant les pièces 1 à 4 jointes aux représentations écrites du Propriétaire), à savoir ce qui suit :

Pièce 1 - Affidavit du Dr Paul Chan daté du 23 avril 2018;

Pièce 2 - Affidavit de Solomon Kennedy daté du 25 avril 2018;

Pièce 3 - T5 État des revenus de placements;

Pièce 4 - Affidavit de Jeremy Allen daté du 25 avril 2018.

(J'appellerai collectivement les pièces susmentionnées la [TRADUCTION] « Preuve supplémentaire ».)

[8] La Preuve supplémentaire incluse avec les représentations écrites du Propriétaire a été produite plus de six mois après l'expiration du délai de production de la preuve du Propriétaire et elle a été produite après que le Propriétaire a reçu les représentations écrites de la Partie requérante. À cet égard, je souligne qu'aucune disposition ne prévoit la production d'une preuve en réponse dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. En conséquence, la Preuve supplémentaire incluse avec les représentations écrites du Propriétaire n'est pas admissible et n'a pas été versée au dossier comme preuve dans la présente procédure [voir *Sim & McBurney c Home Management Systems Inc* (2003), 31 CPR (4th) 393 (COMC); *Gowling Lafleur Henderson LLP c Parkland Industries Ltd*, 2017 COMC 142, 156 CPR (4th) 478; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Netlease Inc*, 2018 COMC 33, 156 CPR (4th) 82].

[9] Quoi qu'il en soit, comme je l'explique plus en détail ci-dessous, même si la Preuve supplémentaire avait été admissible, j'aurais conclu que cette Preuve supplémentaire n'établit pas l'emploi de la Marque pendant la période pertinente et qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

LA PREUVE

(a) La Déclaration Kennedy datée du 10 août 2017

[10] La Déclaration Kennedy est brève; la partie essentielle est reproduite dans son intégralité ci-dessous [TRADUCTION] :

1. Luv Life Productions emploie toujours son « nom » commercial et son « dessin » principalement en lien avec la production de films et de vidéos aussi récemment que de mai 2017 à aujourd'hui, à l'heure actuelle dans la production d'un film/vidéo intitulé « Son of (wo)Man » [Fils de l'Ho(fe)mme]. Lorsque ce projet actuel sera terminé, il y aura une toute nouvelle gamme des marchandises, y compris, mais sans s'y limiter, tous les produits visés par l'enregistrement liés au « Nom » commercial et au « Dessin » Luv Life.
2. Veuillez trouver ci-joint une attestation d'assurance pour cette Production actuelle portant le n° 17228 et datée du 1^{er} mai 2017.

[11] Un document intitulé « Certificate of Insurance » [attestation d'assurance] daté du 1^{er} mai 2017 est joint à la Déclaration Kennedy. Ce document identifie « Luv Life Productions, Solomon Kennedy » en tant que maison de production dans la partie supérieure gauche du document. « Luv Life Productions, Solomon Kennedy » sont également identifiés en tant que partie assurée à deux endroits dans le corps du document.

[12] Bien que l'attestation d'assurance incluse avec la Déclaration Kennedy ne soit pas notariée séparément en tant que pièce, je l'admets comme preuve admissible dans le cadre de la présente procédure, car elle est décrite au paragraphe 2 de la Déclaration Kennedy [voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Croxall*, 2013 COMC 1, 109 CPR (4th) 148].

(b) Preuve supplémentaire

[13] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la Preuve supplémentaire incluse dans les représentations écrites du Propriétaire n'est **pas** admissible. Néanmoins, je résume brièvement son contenu ci-dessous.

Pièce 1 - Affidavit du Dr Paul Chan daté du 23 avril 2018

[14] Le Dr Chan, un médecin, indique que le 24 mars 2015 ou aux environs de cette date, le père du Propriétaire, en raison d'une insuffisance rénale, a subi une intervention chirurgicale pour le préparer à l'hémodialyse.

Pièce 2 - Affidavit de Solomon Kennedy daté du 25 avril 2018 (l'Affidavit Kennedy)

[15] M. Solomon affirme qu'il est [TRADUCTION] « un producteur professionnel de musique et de vidéos exerçant ses activités sous la marque de commerce Luv Life & Dessin ». Il affirme que, en mars 2015, il a agi comme proche aidant à temps plein pour son père.

[16] M. Solomon affirme qu'il [TRADUCTION] « a commencé à réaliser une production intitulée "Son of Man" [Fils de l'Homme] le 30 juillet 2016 sous la marque de commerce Luv Life & Dessin » et il décrit plusieurs autres personnes qu'il a embauchées pour travailler dans la production entre juillet 2016 et mai 2017.

[17] M. Solomon affirme que, à différentes occasions en 2016, il a reçu des [TRADUCTION] « redevances musicales sous la plateforme musicale Socan pour des prestations d'œuvres écrites produites et publiées par Luv Life & Dessin ».

[18] Bien que l'Affidavit Kennedy mentionne à plusieurs reprises [TRADUCTION] « la marque de commerce Luv Life & Dessin », il n'y a aucune pièce ni aucune autre preuve incluse avec l'Affidavit Kennedy qui démontre que la Marque figurative spécifique en cause a été présentée.

Pièce 3 - T5 État des revenus de placements

[19] Ce document est intitulé « T5 Statement of Investment Income » [T5 État des revenus de placements] pour l'année 2016 et provient de l'Agence du revenu du Canada. Le bénéficiaire

identifié est « LUV LIFE PRODUCTIONS C/O SOLOMON KENNEDY » [Luv Life Productions a/s de Solomon Kennedy] et le nom du payeur est « SOCAN ».

Pièce 4 - Affidavit de Jeremy Allen daté du 25 avril 2018 (l’Affidavit Allen)

[20] M. Allen indique qu’il est un entrepreneur/producteur adjoint et il affirme ce qui suit [TRADUCTION] : « le 30 juillet 2016, j’ai été embauché dans la production de Luv Life & Dessin, Son of Man [Fils de l’Homme], comme producteur adjoint ». Son affidavit décrit différentes tâches qu’il a accomplies dans le cadre de ce rôle.

[21] Bien que l’Affidavit Allen mentionne à plusieurs reprises la [TRADUCTION] « marque de commerce Luv Life & Dessin », comme dans le cas de l’Affidavit Kennedy, il n’y a aucune pièce ni aucune autre preuve incluse avec l’Affidavit Allen qui démontre que la Marque figurative spécifique en cause a été présentée.

ANALYSE

(a) Preuve au dossier – la Déclaration Kennedy

[22] À titre préliminaire, comme l’a souligné la Partie requérante dans ses représentations écrites, la Déclaration Kennedy produite par le Propriétaire n’inclut aucune preuve d’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée. En particulier, la Déclaration Kennedy n’inclut aucune pièce ni aucune autre preuve établissant la présentation de la Marque en liaison avec l’un quelconque des produits ou des services énumérés.

[23] Au mieux, l’attestation d’assurance incluse avec la Déclaration Kennedy établit uniquement la présentation de l’expression « Luv Life Productions, Solomon Kennedy ». Cela ne constitue pas un emploi de la Marque figurative spécifique telle qu’elle est enregistrée. À mon avis, l’élément graphique de la Marque, en particulier l’illustration d’une personne entre les mots « LUV » [amour] et « LIFE » [vie], est une caractéristique essentielle et dominante de la Marque. Dans ces circonstances, la présentation de l’expression « Luv Life Productions, Solomon Kennedy », sans aucun des éléments graphiques essentiels de la Marque, constitue une variante importante qui ne préserve pas les caractéristiques dominantes de la Marque et, par conséquent, elle n’est pas suffisante pour constituer un emploi de la Marque [voir *Clic*

International Inc c Convenience Food Industries (Private) Limited, 2011 CF 1338, 97 CPR (4th) 420 et *Bereskin & Parr c Star-Kist Foods, Inc* (2004), 37 CPR (4th) 61 (COMC); voir également *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) pour un examen des principes liés à la variation des marques de commerce].

[24] De plus, la présentation de l'expression « Luv Life Productions, Solomon Kennedy » dans l'attestation d'assurance ne constitue pas l'annonce ni l'exécution des services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[25] En outre, la Déclaration Kennedy ne fournit aucune preuve de ventes ou de transferts de l'un quelconque des produits en liaison avec la Marque pendant la période pertinente ou à tout autre moment. En effet, le paragraphe 1 de la Déclaration Kennedy indique que [TRADUCTION] « il y aura une toute nouvelle gamme des marchandises, y compris, mais sans s'y limiter, tous les produits visés par l'enregistrement [...] ». Cette déclaration est de nature prospective et donne en outre à penser qu'il n'y a pas eu emploi de la Marque en liaison avec les produits énumérés pendant la période pertinente.

[26] En dernière analyse, la Déclaration Kennedy est la seule preuve au dossier provenant du Propriétaire dans la présente procédure, et elle n'établit pas l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement.

[27] En outre, comme je l'explique plus en détail ci-dessous, il n'y a aucune preuve établissant l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

(b) Preuve supplémentaire

[28] Dans ses représentations écrites, le Propriétaire a voulu s'appuyer sur une Preuve supplémentaire qui, soutient-il, établit l'emploi de la Marque pendant la période pertinente ou l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

[29] Étant donné que la Preuve supplémentaire n'est pas admissible, il n'est pas nécessaire que je détermine si elle établit l'emploi de la Marque ou l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Quoi qu'il en soit, pour les raisons énoncées ci-dessous, si la Preuve

supplémentaire du Propriétaire avait été admissible, j'aurais conclu qu'elle n'établit pas l'emploi de la Marque pendant la période pertinente ou l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

Défaut d'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[30] Comme dans le cas de la Déclaration Kennedy, examinée ci-dessus, la Preuve supplémentaire n'inclut aucune preuve d'emploi de la Marque figurative telle qu'elle est enregistrée en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement. Bien que l'Affidavit Kennedy et l'Affidavit Allen mentionnent à plusieurs reprises [TRADUCTION] « Luv Life & Dessin », ni l'un ni l'autre des affidavits n'inclut de pièces ou d'autres éléments de preuve établissant dans les faits la présentation de la Marque. Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 (*Plough, supra*); le propriétaire doit démontrer concrètement la manière dont la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée a été employée pendant la période pertinente.

[31] En conséquence, même si elle avait été versée au dossier dans le cadre de la présente procédure, la Preuve supplémentaire n'établit pas l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente.

Circonstances spéciales

[32] En l'absence de preuve d'emploi d'une marque de commerce pendant la période pertinente, la question qui se pose est celle de savoir si, aux termes de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi. En règle générale, le défaut d'emploi doit être sanctionné par la radiation, mais il peut être fait exception à cette règle lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Scott Paper Ltd c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129, 65 CPR (4th) 303].

[33] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer la raison pour laquelle la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de*

commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)].

[34] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée; ii) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [selon *Harris Knitting Mills, supra*].

[35] Les circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit pendant une partie de la période pertinente ne sont pas suffisantes. Les circonstances spéciales doivent s'appliquer à toute la période pertinente [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34, 82 CPR (4th) 77].

[36] En outre, l'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être corroborée par un [TRADUCTION] « fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan*, 2003 CF 1^{re} inst 780, 27 CPR (4th) 73, au para 26; voir également *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst)].

[37] En l'espèce, la Preuve supplémentaire donne à penser que l'obligation qu'avait le Propriétaire de s'occuper de son père malade au 24 mars 2015 était la raison du défaut d'emploi de la Marque. Cependant, la Preuve supplémentaire indique – et le Propriétaire le reconnaît expressément aux paragraphes 4 et 5 de ses représentations écrites – que ces circonstances ne s'appliquaient pas à toute la période pertinente, mais seulement à une partie de la période pertinente. En particulier, il n'y a aucune preuve provenant du Propriétaire expliquant pourquoi la Marque n'a pas été employée du début de la période pertinente, à savoir, le 28 juin 2014, au moment où les circonstances spéciales alléguées sont survenues. De plus, la Preuve supplémentaire décrit les mesures prises par le Propriétaire au 30 juillet 2016 pour entreprendre la production; cependant, comme je l'ai mentionné ci-dessus, rien dans cette preuve n'établit l'emploi de la Marque.

[38] Ainsi, même si je considérais que les circonstances décrites par le Propriétaire constituent des circonstances spéciales, elles ne s'appliquent pas à toute la période de défaut d'emploi et ne s'appliquent pas à toute la période pertinente. Ainsi, la Preuve supplémentaire ne constituerait pas des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi pendant la période pertinente.

[39] De plus, les premier et troisième critères énoncés dans *Harris Knitting Mills, supra* sont défavorables au Propriétaire. Il n'y a absolument aucune preuve quant au moment où la Marque a été employée en dernier lieu avant la période pertinente. Étant donné que la Marque a été enregistrée le 14 décembre 2005 et que le Propriétaire n'a pas fourni le moindre exemple d'emploi de la Marque à un moment quelconque depuis la délivrance de l'enregistrement, cela donne à penser qu'il n'y a pas eu emploi de la Marque pendant une longue période d'au moins 10 ans [voir *Marks & Clerk c SC Prodal 94 SRL* (2005), 42 CPR (4th) 279 (COMC)]. En outre, si la Déclaration Kennedy inclut la déclaration prospective [TRADUCTION] « [l]orsque ce projet actuel sera terminé, il y aura une toute nouvelle gamme des marchandises, y compris, mais sans s'y limiter, tous les produits visés par l'enregistrement [...] », aucun détail n'est fourni quant au moment où cela pourrait survenir, de sorte que nous ne savons pas si le Propriétaire commencera ou recommencera à employer la Marque et, le cas échéant, à quel moment cela pourrait survenir.

[40] Compte tenu de ce qui précède, même si la Preuve supplémentaire du Propriétaire avait été versée au dossier, j'aurais conclu qu'elle n'établit pas l'emploi de la Marque pendant la période pertinente et qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

DÉCISION

[41] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**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

Aucun agent nommé

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE