

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 293

Date de décision : 2021-12-24

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Heirlume Legal

Partie requérante

et

Kobina Acquah

Propriétaire inscrite

LMC849,072 pour LIMELIGHT

Enregistrement

[1] Le 9 octobre 2020, à la demande de Heirlume Legal (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, c T-13 (la Loi), à Kobina Acquah (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC849,072 pour la marque de commerce LIMELIGHT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « Tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi 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 9 octobre 2017 au 9 octobre 2020.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les produits 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Kobina Acquah, la Propriétaire, en son propre nom, souscrit par une commissaire aux affidavits de la province de l'Ontario.

[6] Aucune partie n'a présenté d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Le corps de l'affidavit est relativement bref et est reproduit dans son intégralité ci-dessous :

[TRADUCTION]

Je, Kobina Acquah, PDG de Limelight, de la ville de Toronto du Canada de (nom), JURE (ou AFFIRME) QUE : les renseignements fournis sont véridiques et que la marque de commerce est toujours employée par Kobina Acquah.

OPIC,

Je m'appelle Kobina Acquah, je suis la propriétaire inscrite de la marque de commerce (1477366 RT00); je viens d'apprendre que l'opposante (Heirlume Legal) a formulé des allégations de non-emploi de ma marque de commerce : je, Kobina Acquah, prouverai le

contraire. Je fournirai certains documents pour prouver que j'emploie toujours cette marque de commerce.

Je présente une réponse à l'accusation d'inactivité de l'opposant « Heirlume Legals » à l'égard de la marque de commerce.

Les documents que je fournirai sont les suivants :

- 1.) Renseignements fiscaux
- 2.) Factures et commandes
- 3.) Compte actif du média social Instagram (LMLT Apparel)
- 4.) Site Web (www.lmltapparel.com)
- 5.) Site Web (abonnement annuel)
- 6.) Achats d'équipement de commercialisation

Compte tenu des documents et des renseignements que j'ai fournis, cela devrait suffire comme preuve irréfutable que cette marque de commerce est toujours employée par Kobina Acquah.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Kobina Acquah

Fait sous serment (ou souscrit) devant moi dans la (ville, etc.) de (nom) dans le/la (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom) le (date).

[Signé par l'auteur de l'affidavit et Nellie Walker, « commissaire aux affidavits », LUSC n° 14118.]

[9] La Propriétaire a produit son affidavit avec trois documents non notariés :

- la confirmation d'IMPÔTNET TPS/TVH pour la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour une entreprise nommée « Asamoah Acquah » avec un montant de 540 \$ en [TRADUCTION] « Ventes et autres revenus »;
- une facture émise par « T-SHIRTGUYS » et adressée à Kobina Acquah pour divers produits identifiés en tant que « Gildan Unisex Heavy Cotton » [coton lourd unisexe de Gildan] et « Gildan Ultra Cotton » [coton ultradoux unisexe de Gildan] de différentes couleurs et tailles – la Marque ne figure pas sur cette facture;

- un document sans titre contenant un tableau énumérant quatre articles, à savoir la « Collection Bk.1 », la « Collection Bk.2 », la « Limelight Banner » [bannière Limelight] et le « Show & Tell Catalogue » [catalogue de démonstration], avec des renseignements supplémentaires comme les dates, les quantités, les prix, les méthodes d'expédition et les numéros de suivi. La pertinence des articles décrits dans le document n'est pas expliquée dans l'affidavit et n'est pas claire au mieux.

ANALYSE ET MOTIFS

[8] À titre préliminaire, j'ai relevé plusieurs lacunes dans la preuve produite par la Propriétaire, notamment : le constat d'assermentation est incomplet, car la date et l'endroit où l'affidavit a été signé sont laissés vides; l'affidavit est autrement non daté; bien que M^{me} Acquah renvoie à six documents dans son affidavit, seuls trois ont été produits et peuvent ne pas correspondre à ceux mentionnés dans le corps de l'affidavit; et les documents joints ne sont pas notariés et ne sont pas identifiés à l'aide de pages couvertures ou autrement.

[9] Cela étant dit, je n'ai pas à déterminer si je peux m'appuyer sur la preuve en général ou les documents joints, en particulier pour trancher la présente procédure. Pour les motifs énoncés ci-après, je conclus que, même si je considérais l'affidavit et les documents comme une preuve admissible, la Propriétaire ne se serait pas acquittée de son fardeau de prouver l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[10] Pour arriver à cette conclusion, je tiens compte du principe bien établi selon lequel 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 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 Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter une preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier*

Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Cette preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[11] Dans son affidavit, M^{me} Acquah déclare que [TRADUCTION] « les renseignements fournis sont véridiques et que la marque de commerce est toujours employée par Kobina Acquah » et que [TRADUCTION] « [j]e fournirai certains documents pour prouver que j'emploie toujours cette marque de commerce ». Ces simples déclarations ne suffisent pas à établir que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente [conformément à *Plough*].

[12] En ce qui concerne les renvois à des produits spécifiques visés par l'enregistrement vendus en liaison avec la Marque, je remarque qu'il n'y a aucune mention de tee-shirts, de chemises ou de pulls d'entraînement dans l'affidavit ou dans les documents joints, et que la Marque n'est mentionnée qu'une seule fois relativement à une « Limelight Banner » [bannière Limelight].

[13] En l'absence d'explication quant à la pertinence des documents produits par la Propriétaire, et en l'absence de tout détail factuel concernant l'emploi de la Marque allégué par M^{me} Acquah, il est impossible de tirer une conclusion raisonnable à partir de l'affidavit et des documents joints pour établir une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir aussi *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[14] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque, telle qu'enregistrée, en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[15] En outre, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

DÉCISION

[16] 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 et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

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

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
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

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent inscrit au dossier

Heirlume Inc.

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante