



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 032

Date de la décision : 2024-02-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Lutron Electronics Co., Inc.

Propriétaire inscrite : Limbic Media Corporation

Enregistrement : LMC422,724 pour AURORA

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° LMC422,724 pour la marque de commerce AURORA (la Marque), appartenant à Limbic Media Corporation (la Propriétaire).

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

LE DOSSIER

[3] À la demande de Lutron Electronics Co., Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, le 21 septembre 2021, à la Propriétaire. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard 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 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 21 septembre 2018 au 21 septembre 2021.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Appareils d'éclairage électriques. »

[5] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 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] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il n'est 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)]. Toutefois, 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Justin Love, le PDG de la Propriétaire, déclarée le 19 avril 2022. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[8] M. Love joint les pièces suivantes à sa déclaration solennelle :

- Pièce A : des captures d'écran de pages Web du site de la Propriétaire *limbicmedia.ca/aurora*, tirées des Archives d'Internet à l'adresse *archive.org* en date du 25 avril 2019. M. Love confirme que ces pages Web existaient pour les clients et de la Propriétaire et pour des clients potentiels pendant la période pertinente. Les pages présentent la Marque et font référence à [TRADUCTION] « Une technologie prête à l'emploi unique qui transforme les dispositifs d'éclairage traditionnels en expériences interactives ». La page comprend une rubrique [TRADUCTION] « Lumières », qui fait référence à [TRADUCTION] « Une variété d'appareils d'éclairage disponibles, notamment de grands globes, des lumières à 360, et des tubes ».
- Pièce B : des captures d'écran du site *limbicmedia.ca*, prises le 5 octobre 2021. M. Love confirme que celles-ci montrent les pages Web telles qu'elles se présentaient avant la fin de la période pertinente. Parmi les produits énumérés sur ces pages figurent « Singing Tree », « Canopy » et « Aurora Chandelier ». M. Love affirme que tous ces produits sont des appareils d'éclairage électriques et qu'ils [TRADUCTION] « ont été vendus par la propriétaire inscrite sous cette marque de commerce » pendant la période pertinente.
- Pièce C : des captures d'écran du site *limbicmedia.ca* prises le 20 décembre 2021. M. Love confirme que celles-ci montrent les pages Web telles qu'elles se présentaient avant la fin de la période pertinente. Les captures d'écran montrent un certain nombre de produits, y compris le lustre mentionné dans les captures d'écran de la Pièce B. Je note que la qualité de la copie des captures d'écran est médiocre; même si j'accepte

que certaines images présentent des appareils d'éclairage, on ne voit pas clairement comment, le cas échéant, la Marque était apposée sur l'un ou l'autre de ces produits.

ANALYSE

[9] Dans ses observations écrites, la Partie requérante note que M. Love n'explique pas depuis combien de temps il occupe son poste et n'identifie pas la base de sa connaissance des faits contenus dans la déclaration. Cependant, étant donné le poste de M. Love au sein de la Propriétaire, je reconnais qu'il pourrait avoir connaissance des activités de la Propriétaire et j'accepte donc sans réserve ses déclarations [pour une conclusion semblable, voir *Bereskin & Parr c Mövenpick-Holding* (2008), 73 CPR (4th) 28 (COMC)]. De même, bien que la Partie requérante observe que certaines des captures d'écran proviennent du site Web de tiers *archive.org*, de telles preuves ont été jugées fiables par le registraire dans le passé [voir *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, confirmé par 2005 CAF 96].

[10] Toutefois, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la déclaration de Love ne montre pas que les produits de la Propriétaire ont été transférés dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente. Pour démontrer l'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi, il est nécessaire que le propriétaire fournisse les preuves *démontrant* que les produits ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. À cet égard, même s'il est bien établi qu'il n'est pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], un propriétaire doit fournir des preuves de l'emploi de sa marque de commerce au moyen d'un transfert, conformément à l'article 4(1) de la Loi. Une telle 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 solennelles 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] En outre, il est bien établi qu'« offrir en vente » n'est pas la même que « vendre » [voir *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)], et que l'annonce à elle seule est insuffisante pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce conformément à l'article 4(1) de la Loi [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc*, 2012 COMC 211].

[12] En l'espèce, M. Love affirme que les appareils d'éclairage électriques de la Propriétaire [TRADUCTION] « ont été vendus par la propriétaire inscrite » pendant la période pertinente, mais il ne fournit aucune preuve documentaire ni aucun détail factuel à l'appui de cette affirmation. En l'absence de détails supplémentaires démontrant comment, quand et où la Propriétaire a vendu ses produits pendant la période pertinente, je ne suis pas convaincu que la déclaration de Love démontre que la Marque a été employée en liaison avec un transfert des produits au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[13] Même si je devais accepter que la Propriétaire a vendu ses produits d'appareils d'éclairage électriques au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la preuve ne montre pas si, ou comment, la Marque était apposée sur les produits de la Propriétaire. À cet égard, je note que la Propriétaire répond à l'objection de la Partie requérante concernant la piètre qualité de l'imprimé en citant la décision de la Cour fédérale dans *ITV Technologies*, dans laquelle la Cour a autorisé sous réserve l'utilisation d'Internet dans les cas où les documents extraits de la Toile avaient été produits à la phase de la communication préalable. Dans la mesure où la Propriétaire suggère que je devrais me référer aux versions en ligne des pages jointes à la déclaration de Love, l'article 45(2) indique clairement que le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que l'affidavit ou la déclaration solennelle prescrite par l'article 45(1).

[14] Quoi qu'il en soit, ni la déclaration de Love ni les observations écrites de la Propriétaire ne suggèrent que la Marque figurait sur les produits de la Propriétaire ou sur leur emballage, ou que des versions plus claires des pages Web produites en pièce

permettraient de l'établir. La Propriétaire prétend plutôt que la présentation de la Marque sur le site Web même de la Propriétaire démontre que la Marque était liée aux produits au moment du transfert. Bien que la présentation d'une marque de commerce sur une page Web à partir de laquelle des produits sont achetés peut être suffisante pour établir l'avis de liaison nécessaire entre la marque de commerce et ces produits [voir *McMillan LLP c Neogen Corp*, 2013 COMC 187 au para 14; *FeraDyne Outdoors, LLC c Bass Pro Intellectual Property, LLC*, 2023 COMC 104 au para 19], en l'espèce, il n'est pas clair que les produits de la Propriétaire pouvaient être achetés à partir du site Web de la Propriétaire. Bien que les descriptions de produits présentées dans les captures d'écran des Pièces B et C semblent comporter des boutons [TRADUCTION] « EN SAVOIR PLUS », il n'y a aucun indice sur les pages elles-mêmes qui suggérerait que les produits peuvent être achetés par l'intermédiaire du site Web. Bien que M. Love déclare que la page Web de la Propriétaire [TRADUCTION] « existait pour les clients » pendant la période pertinente, il serait spéculatif, à mon avis, d'inférer de cette déclaration que ces clients étaient en mesure d'acheter les produits de la Propriétaire par l'intermédiaire du site Web, en l'absence de confirmation claire de la part de la Propriétaire. À cet égard, la Cour fédérale a conclu que le registraire doit pouvoir [TRADUCTION] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour assurer que chaque élément qu'exige la Loi est satisfait [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 11; voir aussi *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47].

[15] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Il n'existe aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque.

DÉCISION

[16] Pour les raisons indiquées ci-dessus, 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.

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé