



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 23

Date de la décision : 2025-02-03

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Yates IP

Propriétaire inscrite : True Glow Inc.

Enregistrement : LMC1063025 pour LUMIX

INTRODUCTION

[1] À la demande de Yates IP (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) le 27 juin 2023, à True Glow Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC1063025 pour la marque de commerce LUMIX.

[2] La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les produits et services suivants (regroupés par la classification de Nice qui leur a été attribuée) :

[TRADUCTION]

Produits :

- 11 Lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage. (les Produits)

Services :

- 35 Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de fournitures et d'appareils d'éclairage. (les Services)

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, 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 ainsi été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 27 juin 2020 au 27 juin 2023.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) 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.

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] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire est en mesure et est

prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[6] 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 critère pour établir l'emploi en vertu de 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 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 services visés par l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] Lorsqu'un propriétaire n'établit pas l'« emploi » de la marque de commerce, l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié en vertu de l'article 45(3) de la Loi, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son président et unique actionnaire, David Michaels, souscrit le 27 mars 2024.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni demandé une audience.

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

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[11] Dans son affidavit, M. Michaels affirme qu'il est le président de la Propriétaire, qui est une société canadienne, depuis environ 2008, et qu'il en est l'unique actionnaire. Il déclare en outre qu'il a employé la Marque sous licence de la Propriétaire sur un site Web qu'il a créé à *lumix.ca*, qui fournissait de la [TRADUCTION] « [p]ublicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique », au cours de la période pertinente.

[12] M. Michaels souligne que l'une des façons dont ce type d'annonces est généralement réalisé est le recours au [TRADUCTION] « code Javascript intégré dans les sites Web qui permet aux annonceurs tiers d'insérer des images et des textes publicitaires de manière automatisée ». Il indique que, en l'espèce, le site Web *lumix.ca* fournissait de la publicité en ligne pour des personnes tierces [TRADUCTION] « en diffusant des annonces par des tiers générées de manière automatisée » grâce au [TRADUCTION] « code Google Adsense ». Il précise que [TRADUCTION] « Google a généré les annonces à l'aide d'un extrait de code JavaScript intégré au site Web de LUMIX » et ajoute que les annonces [TRADUCTION] « reciblaient souvent les produits et services en fonction de l'historique de navigation de l'internaute » ou étaient [TRADUCTION] « des annonces que Google jugeait pertinentes pour l'internaute sur la base du contenu textuel du site Web ».

[13] À l'appui de ses affirmations, M. Michaels joint les deux pièces suivantes à son affidavit :

- La Pièce A est une capture d'écran de l'outil Wayback Machine sur *archive.org*, montrant une page Web archivée de *lumix.ca* sauvegardée pendant la période pertinente. La Marque est affichée en haut de la page Web archivée. Le corps de la page Web mentionne les Produits sous le titre « Lumix lighting Products »

(Produits d'éclairage Lumix), suivi de la mention « Coming soon » (Bientôt disponibles) et d'un espace vide. M. Michaels affirme que cet espace vide est l'endroit où [TRADUCTION] « des annonces de tiers ont été insérées de manière automatisée dans une bannière publicitaire Google Adsense de 300 x 250 px ». Le bas de la page Web affiche la mention « © LUMIX » et fournit le numéro de téléphone du concepteur, David Michaels, à Toronto.

- La Pièce B contient deux captures d'écran montrant le code source de la page Web archive.org (avec la page Web *lumix.ca* intégrée) qui est jointe à la Pièce A. M. Michaels affirme que ce code comprend [TRADUCTION] « le code Google Adsense pour l'espace annonces de 300 x 250 px situé sous la liste des produits d'éclairage que les tiers ont utilisés pour insérer de manière automatisée leurs annonces sur le site Web de LUMIX pendant la période pertinente ». Deux passages du code sont surlignés. Le premier est le code « enable_page_level_ads : true » sous une référence à « adsbygoogle »; toutefois, il semble s'agir d'un code de validation pour le site *archive.org* et sa barre d'outils Wayback Machine. Le second est le mot « adsbygoogle » dans le passage « <ins class= » adsbygoogle« style= » display:inline-block;width:300px;height:250px« data-ad-client= » ca-pub-03...« data-ad-slot= » 35...« > » (mes ellipses), sous le codage de la liste des produits.

[14] Je note que l'affidavit ne comporte que deux titres : « Background Information » (Renseignements généraux) et « Online advertising for others via a computer communications network Via Ads » (Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique via les publicités). En outre, bien que M. Michaels mentionne que l'enregistrement visé comprend à la fois des

produits et des services, et qu'il énumère ensuite les deux Services, il n'affirme pas réellement l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des Produits ou du Service [TRADUCTION] « vente en ligne de fournitures et d'appareils d'éclairage ». Il ne précise pas non plus si l'un des [TRADUCTION] « produits d'éclairage Lumix » présentés sur la page Web affichée comme [TRADUCTION] « bientôt disponibles » a été mis en vente ou vendu au cours de la période pertinente.

ANALYSE

[15] M. Michaels affirme que la Marque n'est employée qu'en liaison avec le Service [TRADUCTION] « [p]ublicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique ». De plus, en produisant un affidavit dont les en-têtes se limitent à « Background Information » (Renseignements généraux) et « Online advertising for others via a computer communications network Via Ads » (Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique via les publicités), la Propriétaire semble concéder que la Marque n'a pas été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les Produits ou avec l'autre Service [TRADUCTION] « vente en ligne de fournitures et d'appareils d'éclairage ».

[16] En effet, il n'existe aucune preuve de vente ou de transfert des Produits ou de tous autres fournitures ou appareils d'éclairage. Bien que la page Web exposée semble faire la publicité des Produits, cette publicité ne suffit pas à établir l'emploi d'une marque de commerce conformément à l'article 4(1) de la Loi. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services n'est suffisante, pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, que si le propriétaire enregistré est en mesure et est prêt à exécuter ces services au Canada. En l'espèce, les « Produits d'éclairage Lumix » ont été annoncés uniquement comme étant « Bientôt disponibles », et il n'y a aucune indication que l'un

d'entre eux, ou tous autres fournitures ou appareils d'éclairage ait été mis à la disposition de la Propriétaire pour être vendu en ligne au cours de la période pertinente. Par conséquent, je considère que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la marque en liaison avec les Produits ou le Service [TRANSDUCTION] « vente en ligne de fournitures et d'appareils d'éclairage ».

[17] En ce qui concerne le Service subsistant, [TRANSDUCTION] « [p]ublicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique », M. Michaels affirme avoir employé la Marque au cours de la période pertinente sur le site Web qu'il a créé à l'adresse *lumix.ca*. Dans la mesure où il déclare avoir employé la Marque sur ce site Web sous licence de la Propriétaire, et qu'il était le président de la Propriétaire à l'époque, je suis convaincue que le caractère et la qualité des services qu'il a fournis sur le site Web en liaison avec la Marque étaient sous le contrôle de la Propriétaire. Tout emploi sous licence de la Marque serait donc au bénéfice de la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi [voir *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst), et *Lindy c Canada (Registraire des Marques)*, [1999] FCJ No 682 (CAF), concernant l'inférence du contrôle exigé lorsque la même personne est en charge et contrôle à la fois du concédant de licence et du licencié].

[18] Cependant, je ne suis pas convaincue que les preuves soient suffisantes pour établir l'exécution réelle ou l'annonce de ce service subsistant au Canada au cours de la période pertinente.

[19] La Pièce A de l'affidavit de M. Michaels montre la présentation de la Marque au cours de la période pertinente sur une page Web destinée à présenter des annonces pour des tiers. Bien que la capture d'écran présentée ne montre pas d'annonce réelle, je suis disposée à accepter l'explication de M. Michaels selon laquelle le code source qu'il a intégré à la

page Web, comme le montre la Pièce B, a généré de telles annonces sur la version en direct de la page Web lorsqu'elle a été consultée. Cependant, il n'existe aucune preuve que la page Web a été consultée à partir du Canada – pendant la période pertinente ou autrement – et donc aucune preuve qu'une annonce de tiers a été effectivement présentée au Canada. Il n'y a pas non plus de preuve que l'espace sur la page Web a été acheté par un annonceur du Canada ou pour des annonces visant le Canada.

[20] La page Web elle-même a au moins un lien avec le Canada, étant donné son adresse .ca et son numéro de téléphone à Toronto. Toutefois, en l'absence d'autres détails, j'estime que ces éléments permettent simplement de déduire que la page Web avait le potentiel d'attirer des annonceurs et des consommateurs canadiens. La preuve ne permet pas de démontrer que le service était activement offert au Canada ou qu'il était effectivement exécuté au Canada, du fait qu'un visiteur de la page Web générerait une annonce ou autre.

[21] Je suis disposée à considérer à première vue la déclaration de M. Michaels selon laquelle des annonces publicitaires *ont été* générées au cours de la période pertinente; toutefois, il ne fournit aucun renseignement sur la localisation des tiers dont les annonces ont été diffusées ou sur les lieux ciblés par les annonces. Dans la mesure où la page Web produite semble être celle d'une entreprise de produits d'éclairage qui n'est pas encore active, mais qui est simplement [TRADUCTION] « Bientôt disponibles », je ne suis pas disposée à déduire que la page aurait nécessairement reçu un niveau de vues qui pourrait laisser présumer la présence d'au moins quelques visiteurs du Canada au cours de la période pertinente. Ainsi, rien ne permet de déduire qu'une quelconque annonce a été présentée au public canadien au cours de la période pertinente. Il n'y a même pas lieu de déduire que la page Web dans son ensemble a été présentée aux clients

potentiels de M. Michaels au Canada au cours de la période pertinente, comme une forme d'annonce de la disponibilité de son service d'annonces en ligne.

[22] Sur ce dernier point, je note que, pour constituer des annonces publicitaires, les pages Web doivent être [TRADUCTION] « diffusées » ou consultées par des clients potentiels [*Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst), et voir, par exemple, *Shift Law c Jefferies Group Inc.*, 2014 COMC 277; *Investment Planning Counsel Inc c Equitable Life Insurance Company of Canada*, 2015 COMC 74; et *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185; concernant les pages Web affichées en ligne]. Une déclaration claire à cet effet pourrait être une preuve suffisante de distribution ou, sinon, une certaine preuve qui permet de raisonnablement conclure que les clients ou les clients potentiels de la marque de commerce du propriétaire ont consulté les pages Web en question. Cependant, la simple existence de pages Web archivées n'est pas suffisante pour établir que ces pages Web ont été consultées par des Canadiens pendant la période pertinente.

[23] En outre, M. Michaels ne précise pas comment les annonceurs tiers dont les annonces ont été générées au cours de la période pertinente ont été en mesure d'[TRADUCTION] « insérer ces annonces de manière automatisée ». Par exemple, rien n'indique si la possibilité de faire générer leurs annonces sur la page Web a été souscrite auprès de Google ou de M. Michaels et, dans un cas comme dans l'autre, si cette possibilité a été annoncée aux tiers utilisateurs de la Marque. M. Michaels ne fournit aucun renseignement sur sa clientèle pour le service d'annonces publicitaires.

[24] Comme l'a récemment confirmé la Cour fédérale, en déterminant s'il y a eu emploi d'une marque au Canada en liaison avec des services est un

exercice largement fondé sur les faits, au cas par cas, qui implique une analyse de l'étendue des services visés dans l'enregistrement de la marque de commerce ainsi que de la nature des prestations fournies à des personnes physiquement présentes au Canada [voir *2K4 Inc (Indican Pictures) c Indiecan Entertainment Inc*, 2025 CF 20 au para 50 (*Indican*), citant à la fois *Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 aux para 85 et 107 à 117 (*Hilton CAF*), et *Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895 au para 51 (*Hilton CF*)]. En outre, la Cour fédérale a estimé qu'un élément supplémentaire de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est « [le] type de relation entre le propriétaire de la marque de commerce et le client » [*Hilton CF* au para 99; *Indican* au para 64]. L'emploi ne sera pas établi si les « activités commerciales » se déroulant au Canada n'est pas celle du propriétaire – soit par son contact direct avec les clients, soit par des agents intermédiaires agissant en son nom [*Hilton CF* aux paras 98 et 99; voir aussi *Indican* au para 64]. À cet égard, il doit y avoir « au minimum, un degré suffisant d'interactivité entre le propriétaire de la marque de commerce et le consommateur canadien pour que l'emploi de la marque au Canada soit établi par l'utilisation de services sur Internet » [*Hilton CAF* au para 147; *Indican* au para 65].

[25] En l'espèce, si la Propriétaire avait fourni la preuve que l'espace annonces de la page Web LUMIX a été acheté par des annonceurs situés au Canada ou ciblant le Canada, j'aurais été disposé, en fonction des circonstances prouvées, à accepter qu'un avantage matériel ait été reçu au Canada, équivalant à l'exécution du service annonces. Toutefois, à cet égard, M. Michaels se contente d'affirmer que les annonces publicitaires étaient générées de manière automatisée par *Google*, à l'aide du code « Adsense » de *Google*, souvent sur la base de l'historique de navigation de l'internaute (qui pouvait vraisemblablement être tracé par *Google*) ou sur la

base de ce que Google jugeait comme pertinent. J'estime que, dans le meilleur des cas, ces éléments de preuve suggèrent une collaboration avec Google pour fournir un service annonces à des tiers. Toutefois, M. Michaels ne précise pas la nature de sa relation avec Google et n'explique pas comment les tiers ont pu se servir de son code « Adsense ». Ainsi, il ne précise pas (i) si ses interactions avec Google concernant le service d'annonces ont eu lieu au Canada et (ii) si Google était son client, agissait en son nom en tant qu'agent ou jouait un autre rôle dans le cadre de son activité propre et indépendante.

[26] En l'absence de renseignements sur la manière dont les annonceurs interagissent avec Google ou M. Michaels pour [TRADUCTION] « insérer de manière automatisée » des annonces qui seront [TRADUCTION] « générées de manière automatisée » par Google, toute conclusion quant à la nature des avantages que les annonceurs tiers auraient pu tirer au Canada du service d'annonces LUMIX au cours de la période pertinente ne serait que pure spéculation.

[27] Dans *Hilton CAF*, la Cour d'appel fédérale a discuté des types de preuves qui peuvent aider à établir l'emploi d'une marque de commerce au Canada en liaison avec des services offerts sur un site Web. Les exemples qu'elle a donnés sont les suivants : des données sur le nombre de visites du site Web à partir du Canada; des chiffres de vente canadiens ou des données sur le nombre de Canadiens ayant recouru aux services; des preuves montrant que le contenu du site Web est stocké sur des serveurs au Canada; des preuves montrant que le site Web s'adresse à des consommateurs au Canada (comme des prix en dollars canadiens); des preuves que l'annonce des services cible des consommateurs au Canada; et, dans certains cas, éventuellement des preuves de conformité avec la législation canadienne spécifique à l'industrie ou au secteur [aux para 148 à

151]. Bien que *Hilton FCA* concernait un propriétaire étranger de marque de commerce, j'estime que les considérations s'appliquent également à un propriétaire canadien de marque de commerce (ou à un licencié) dont le site Web peut être accessible à l'échelle internationale et dont l'activité ne doit pas nécessairement être exercée au Canada.

[28] En l'espèce, si le titulaire avait apporté la preuve de visites du site Web de LUMIX à partir du Canada, d'achats d'espaces annonces du site Web par des annonceurs situés au Canada ou ciblant le Canada, d'achats d'espaces annonces (sur le site Web) stockés sur un serveur au Canada, ou de distribution d'espaces annonces canadiens faisant la promotion des espaces annonces du site Web, au cours de la période pertinente, ma conclusion aurait probablement été différente.

[29] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits ou services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisie d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'un tel emploi.

DÉCISION

[30] 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, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Meriem Ramdani
Manon Duchesne

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Theo Yates

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé