



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 276

Date de la décision : 2021-12-13

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

HGCI, Inc.

Partie requérante

et

Lighting and Supplies, Inc.

Propriétaire inscrite

LMC899,708 pour SUNLITE

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° LMC899,708 pour la marque de commerce SUNLITE (la Marque), appartenant actuellement à Lighting and Supplies, Inc.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits énumérés à l'Annexe « A ».

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

PROCÉDURE

[4] Le 18 septembre 2019, à la demande de HGCI, Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Lighting and Supplies, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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 la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 18 septembre 2016 au 18 septembre 2019 (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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst) au para 3]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits.

[8] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M. Mordechai Kohn, souscrit le 4 août 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à D.

[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE ET ANALYSE

[11] M. Kohn est le dirigeant principal de la Propriétaire, qui œuvre dans le domaine de la fabrication et de la distribution d'appareils d'éclairage.

[12] Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Kohn énumère les produits desquels il allègue l'emploi dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente ainsi :

« rallonges, gradateurs de lumière, chronomètres électroniques, plaques d'interrupteur électrique; appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour coiffeuses, appareils d'éclairage d'extérieur, ampoules fluorescentes; ampoules fluorescentes compactes; ampoules spirales; ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire; ampoules spirales fluorescentes compactes colorées; ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire et colorées, ampoules fluorescentes de forme circulaire; ampoules fluorescentes droites; ampoules incandescentes; lampes de chevet incandescentes; lampes tubulaires incandescentes; lampes décoratives incandescentes; lampes à réflecteur incandescentes; lampes à infrarouge incandescentes; lampes à filament de charbon incandescentes; lampes à décharge à haute intensité; lampes à halogène; spots et lampes à faisceau large, luminaires décoratifs, lampes de scène et lampes de studio halogènes. Ampoules électriques pour la maison, ampoules à candélabres de type flamme, ampoules à candélabres de type torpille et veilleuses. »

[13] M. Kohn affirme que les produits précisés ci-dessus ont été vendus à Amazon.Com.Ca. et ont ensuite été mis en vente sur le site www.amazon.ca (para 6 et 7). Il affirme également que ces produits arboraient la marque pendant la Période pertinente (para 9).

[14] À titre de preuve, M. Kohn fournit plusieurs factures (Pièce A). Je note que toutes sont datées de la Période pertinente. Je note également que la Marque est affichée bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures. La Marque figure également dans la description des articles vendus. Enfin, je note que toutes les adresses de livraison indiquées sur les factures sont situées au Canada.

[15] De plus, M. Kohn fournit des captures d'écran illustrant les produits arborant la Marque offerts à la vente sur le site Web www.amazon.ca (Pièce B). Il déclare que ces captures d'écran

représentent la manière dont les produits étaient mis en vente pendant la période pertinente (para 7).

[16] En outre, M. Kohn fournit un rapport établissant une corrélation entre les produits précisés ci-dessus et leurs factures correspondantes, soumises en tant que Pièce A (Pièce C).

[17] Enfin, M. Kohn fournit des photographies montrant comment la Marque était affichée sur les produits eux-mêmes, sur leurs boîtes ou sur leurs emballages (Pièce D). Il affirme que les factures présentées reflètent des ventes de produits identiques à ceux présentés sur les photographies.

[18] L'affidavit et les pièces démontrent clairement que la Marque avait été affichée sur les produits expressément énumérés par M. Kahn. Les preuves démontrent également clairement leur transfert dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits mentionnés ci-dessus.

[19] Les autres produits visés par l'enregistrement sont :

Dispositifs électriques pour attirer et tuer des insectes, interrupteurs muraux à basse tension, ampoules spirales fluorescentes dissimulées; ampoules fluorescentes compactes en forme de bocal; ampoules fluorescentes compactes de lustres; ampoules réflecteurs fluorescentes compactes.

[20] Il est bien établi que des faits suffisants doivent être présentés 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 la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) et *Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, 56 CPR (4th) 401, au para 18]. Bien que le registraire soit autorisé à tirer des conclusions raisonnables, la preuve fournie en l'espèce ne me permet pas de déduire un quelconque emploi de la marque en liaison avec les produits que je viens de citer. Aucune circonstance spéciale n'ayant été invoquée pour justifier le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[21] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu 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 :

Dispositifs électriques pour attirer et tuer des insectes, interrupteurs muraux à basse tension, ampoules spirales fluorescentes dissimulées; ampoules fluorescentes compactes en forme de bocal; ampoules fluorescentes compactes de lustres; ampoules-rélecteurs fluorescentes compactes.

[22] En conséquence, l'état déclaratif des produits modifié se lira comme suit :

- (1) Rallonges, gradateurs de lumière, chronomètres électroniques, plaques d'interrupteur électrique; appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour coiffeuses, appareils d'éclairage d'extérieur, ampoules fluorescentes; ampoules fluorescentes compactes; ampoules spirales ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire; ampoules spirales fluorescentes compactes colorées; ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire et colorées, ampoules fluorescentes de forme circulaire; ampoules fluorescentes droites; ampoules incandescentes; lampes de chevet incandescentes; lampes tubulaires incandescentes; lampes décoratives incandescentes; lampes à réflecteur incandescentes; lampes à infrarouge incandescentes; lampes à filament de charbon incandescentes; lampes à décharge à haute intensité; lampes à halogène; spots et lampes à faisceau large, luminaires décoratifs, lampes de scène et lampes de studio halogènes.
- (2) Ampoules électriques pour la maison, ampoules à candélabres de type flamme, ampoules à candélabres de type torpille et veilleuses.

Jean Carrière
Membre
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.

ANNEXE A

Produits décrits dans l'enregistrement LMC899,708

- (1) Dispositifs électriques pour attirer et tuer des insectes, rallonges, interrupteurs muraux à basse tension, gradateurs de lumière, chronomètres électroniques, plaques d'interrupteur électrique; appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour coiffeuses, appareils d'éclairage d'extérieur, ampoules fluorescentes; ampoules fluorescentes compactes; ampoules spirales; ampoules spirales fluorescentes dissimulées; ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire; ampoules fluorescentes compactes en forme de bocal; ampoules fluorescentes compactes de lustre; ampoules-réflecteurs fluorescentes compactes; ampoules spirales fluorescentes compactes colorées; ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire et colorées, ampoules fluorescentes de forme circulaire; ampoules fluorescentes droites; ampoules incandescentes; lampes de chevet incandescentes; lampes tubulaires incandescentes; lampes décoratives incandescentes; lampes à réflecteur incandescentes; lampes à infrarouge incandescentes; lampes à filament de charbon incandescentes; lampes à décharge à haute intensité; lampes à halogène; spots et lampes à faisceau large, luminaires décoratifs.
- (2) Ampoules électriques pour la maison, ampoules à candélabres de type flamme, ampoules à candélabres de type torpille et veilleuses.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

SMITHS IP

Pour la Propriétaire inscrite

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP

Pour la Partie requérante