

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : WISHBONE
N° ENREGISTREMENT : LMC 529,461

Le 30 octobre 2003, à la demande d'Effigi Inc., le registraire a donné un avis suivant l'article 45 à

Big Feats Entertainment, L.P., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce WISHBONE a été déposée pour être employée en liaison avec les

marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Bijoux; signets, autocollants, tableaux (babillards et tableaux pour marqueurs effaçables), papeterie, notamment blocs-correspondance, cahiers d'écolier, timbres en caoutchouc, tampons encreurs; tasses; vêtements, notamment tee-shirts, chandails en molleton; macarons; jouets en peluche, ballons. »

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R. 1985, ch. T-13), le propriétaire inscrit

d'une marque de commerce doit démontrer que la marque a été employée au Canada en liaison avec

chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment

quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement 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.

La période pertinente en l'espèce s'étend du 30 octobre 2000 au 30 octobre 2003.

En réponse à cet avis, la titulaire a déposé l'affidavit de Joyce D. Slocum, de même que certaines pièces. Les deux parties ont produit une argumentation écrite et aucune audience n'a été requise.

Dans son affidavit, M^{me} Slocum affirme qu'elle occupe depuis 2002 le poste d'avocate générale auprès de Big Feats Entertainment L.P. (ci-après « Big Feats ») et qu'elle est notamment responsable des marques de commerce de Big Feats aux États-Unis, au Canada et ailleurs. À ce titre, elle a pleinement accès aux dossiers de l'entreprise de la titulaire et, à moins d'indication contraire, son affidavit est fondé sur sa connaissance personnelle ou sur les dossiers de l'entreprise de la titulaire.

M^{me} Slocum explique que Big Feats est une société en commandite dont le siège est situé au 830 South Greenville Avenue, Allen, Texas, États-Unis. La société exploite une entreprise de distribution de vêtements, bandes vidéo, jouets en peluche, livres et autres articles à des distributeurs et à des

particuliers au Canada. M^{me} Slocum affirme que ces produits peuvent être commandés à la boutique virtuelle de l'entreprise (www.wishbone.com), par téléphone en composant le numéro sans frais ou par la poste. Elle ajoute que l'adresse Internet de l'entreprise figure sur tous les produits et documents publicitaires et sur tous les bulletins adressés aux membres du fan club, et que le message téléphonique automatisé en fait mention.

M^{me} Slocum indique qu'au cours de la période pertinente, la titulaire a employé la marque de commerce WISHBONE au Canada en liaison avec l'un ou plusieurs des produits suivants :

[TRADUCTION] « Bijoux; signets, autocollants, tableaux (babillards et tableaux pour marqueurs effaçables), papeterie, nommément blocs-correspondance, cahiers d'écolier, timbres en caoutchouc, tampons encres; tasses; vêtements, nommément tee-shirts, chandails en molleton; macarons; jouets en peluche, ballons, bandes vidéo et livres. » (« marchandises WISHBONE »)

J'aimerais signaler que les « bandes vidéo et livres » ne sont pas des marchandises visées par le présent enregistrement de la marque de commerce.

M^{me} Slocum explique que la titulaire a employé la marque de commerce en attachant des étiquettes

et des étiquettes volantes aux marchandises distribuées et vendues au Canada, ou en affichant bien en vue sur les emballages la marque de commerce WISHBONE. Des copies de photographies montrant des échantillons d'étiquettes, d'étiquettes volantes et d'emballages affichant la marque WISHBONE sont déposées comme pièce A.

M^{me} Slocum affirme que les marchandises susmentionnées sont offertes et vendues directement à des clients particuliers au Canada et, comme pièce B, elle joint des copies de factures qui, selon elle, établissent la vente des marchandises WISHBONE suivantes : [TRADUCTION] « hauts, jouets en peluche, vêtements, bijoux et autocollants ».

Elle ajoute que les marchandises sont aussi vendues à des distributeurs au Canada pour revente à des clients canadiens et, comme pièce C, elle produit la version papier d'un document établi dans le cours normal des affaires par le système informatique Big Feats SHOWCASE qui conserve les dossiers documentaires des ventes aux distributeurs. La pièce C fait preuve des ventes effectuées auprès des distributeurs au cours de la période pertinente quant aux marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « bandes vidéo et livres » (**or, j'ai déjà indiqué que les « bandes vidéo » et les « livres » ne sont pas des marchandises visées par le présent enregistrement de la marque de commerce; je ne tiendrai donc pas compte de la preuve en ce qui concerne ces articles**).

La requérante soutient qu'il n'y a absolument aucune preuve concernant les marchandises suivantes visées par l'enregistrement [TRADUCTION] « signets, tableaux (babillards et tableaux pour marqueurs effaçables), papeterie, nommément blocs-correspondance, cahiers d'écolier, timbres en caoutchouc, tampons encreurs; tasses; vêtements; macarons; ballons » et que, par conséquent, l'inscription de ces marchandises doit être radiée. Quant aux autres marchandises visées par l'enregistrement, elle soutient qu'au mieux, la preuve permet d'établir un emploi en liaison avec des « jouets en peluche ». Elle ajoute par ailleurs que tout emploi démontré semble se rattacher à une entité nommée « Hit Entertainment » et non à la titulaire, et que l'inscription de la marque de commerce doit donc être radiée.

Après avoir examiné la preuve, je conclus que celle-ci permet d'établir que certaines marchandises,

à savoir [TRADUCTION] « des vêtements, nommément tee-shirts (tee-shirts pour jeunes), jouets en peluche, et bijoux (c.-à-d. bague en cuivre et épinglette en cuivre) » ont été vendues au cours de la période pertinente. En outre, compte tenu de l'ensemble de la preuve, j'accepte que la marque de commerce a été employée en liaison avec ces marchandises, de la manière décrite dans l'affidavit et comme le montre la pièce A. Comme le soutient toutefois la partie requérante, les factures indiquent cependant le nom de « Hit Entertainment » et non de « Big Feats Entertainment, L.P. », la propriétaire inscrite.

Dans son argumentation écrite, le représentant du titulaire a soutenu que l'on pouvait déduire que « Hit Entertainment » est un distributeur puisque, dans son affidavit, M^{me} Slocum a affirmé que la propriétaire inscrite vend des marchandises WISHBONE à des distributeurs pour revente à des clients canadiens.

Le paragraphe 4 de l'affidavit de M^{me} Slocum précise toutefois que Big Feats vend des marchandises à des **distributeurs et à des particuliers au Canada**. À mon avis, cela veut dire que la titulaire

vend des marchandises à des distributeurs situés au Canada. Comme « Hit Entertainment » n'est pas située au Canada, mais aux États-Unis, je ne suis pas disposée à conclure qu'elle est un distributeur de la titulaire. J'estime qu'il est plus raisonnable d'inférer que Hit Entertainment est probablement un nom de commerce ou une appellation commerciale de la propriétaire inscrite. Je conclus ainsi parce que l'adresse de Hit Entertainment qui figure au bas de chaque facture est la même que celle de l'établissement principal de la propriétaire inscrite mentionnée au paragraphe 4 de l'affidavit de M^{me} Slocum, et parce qu'il n'y a strictement rien dans la preuve qui démontre clairement qu'il s'agit d'une entité juridique distincte de la propriétaire inscrite. De plus, il est précisé au paragraphe 6 de l'affidavit de M^{me} Slocum que les factures en question se rapportent à des marchandises WISHBONE vendues directement à des clients au Canada, ce qui signifie, selon moi, qu'elles sont vendues directement par la propriétaire inscrite. Conséquemment, bien qu'il eût été préférable que M^{me} Slocum fournisse une explication claire relativement au nom « Hit Entertainment » j'accepte, compte tenu de l'ensemble de la preuve, qu'il s'agit simplement d'un nom de commerce ou d'une appellation commerciale appartenant à la propriétaire inscrite et que les ventes effectuées par Hit Entertainment constituaient des ventes par la propriétaire inscrite.

Pour ce qui est des marchandises suivantes visées par l'enregistrement [TRADUCTION] « signets, tableaux (babillards et tableaux pour marqueurs effaçables), papeterie, notamment blocs-correspondance, cahiers d'écolier, timbres en caoutchouc, tampons encreurs, tasses, chandails en molleton, macarons, ballons », j'estime que la preuve ne permet pas de conclure que chacun de ces articles a été vendu au cours de la période pertinente. Par conséquent, l'inscription de ces marchandises sera radiée de l'enregistrement de la marque de commerce. Quant aux marchandises « autocollants », bien qu'elles figurent sur la facture produite comme pièce B-10, elles étaient offertes « gratuitement » et je ne saurais donc conclure qu'elles ont été vendues dans le cadre de la pratique normale de l'entreprise au cours de la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède et de ma conclusion portant que seul l'emploi en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « bijoux; vêtements, notamment tee-shirts et jouets en peluche » a été établi, je conclus que seules ces marchandises demeureront inscrites sur l'enregistrement de la marque de commerce. (*John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al.*, 80 C.P.R. (2d) 228)

L'enregistrement numéro LMC 529,461 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17E JOUR DE MARS 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45