



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 134
Date de la décision : 2014-06-27
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Kids Club Media, LLC visant
l'enregistrement n° LMC673,184 de la marque de
commerce CHERRY BOMB au nom de Kevin Kyle et de
Stacey Caldwell, en partenariat**

[1] À la demande de Kids Club Media, LLC (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 septembre 2012 à Kevin Kyle et à Stacey Caldwell, en partenariat (collectivement la Propriétaire), les propriétaires inscrits de l'enregistrement n° LMC673,184 de la marque de commerce CHERRY BOMB (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « articles promotionnels, nommément tee-shirts, autocollants et photographies; enregistrements musicaux préenregistrés ».

[3] La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services [TRADUCTION] « services de divertissement, nommément fourniture de divertissement musical en direct et d'apparitions en personne, représentations préenregistrées de musique et de divertissement ».

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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 établir l'emploi s'étend du 27 septembre 2009 au 27 septembre 2012.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit quatre affidavits, décrits ci-dessous. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était représentée à l'audience qui a été tenue.

[7] 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 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 c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], le propriétaire inscrit n'en doit pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[8] Le principal affidavit de la Propriétaire a été souscrit par Stacey Caldwell. Dans son affidavit, elle explique que la marque de commerce est employée comme nom du groupe de musique CHERRY BOMB, dont elle fait partie. Bien qu'elle n'atteste pas depuis combien de temps le groupe exerce ses activités, elle affirme que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec les marchandises et services visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « régulièrement tout au long de la durée de vie de l'enregistrement de [la Marque] », qui a été enregistrée en 2006.

Emploi en liaison avec les services

[9] En ce qui concerne les services, M^{me} Caldwell témoigne de quatre prestations de Cherry Bomb offertes en direct dans divers lieux en Saskatchewan au cours de la période pertinente qui, affirme-t-elle, [TRADUCTION] « ne représentent qu'un échantillon » des prestations du groupe. À l'appui, une copie du programme du bar McNally's Pub situé à Regina, en Saskatchewan, montrant que le groupe Cherry Bomb y a présenté un spectacle le 13 septembre 2012 est jointe comme Pièce A à son affidavit. De plus, une copie d'un contrat conclu avec Finegold Entertainment Group se rapportant à l'une des autres apparitions du groupe, à Weyburn, en Saskatchewan, le 15 mai 2010 est jointe comme Pièce B. Je souligne que la Marque figure au haut du contrat et est mentionnée dans tout le document en lien avec le nom du groupe.

[10] Pour étayer davantage sa position, la Propriétaire a également produit les affidavits de Ryan Anderson, de Devin Hinck et de Jeff Corbett. Ces affidavits sont brefs, et chacun des déposants atteste essentiellement qu'il a embauché la Propriétaire pour jouer de la musique en direct au cours de la période pertinente et que la prestation a vraiment eu lieu.

[11] Malgré l'allégation d'emploi de la Marque de M^{me} Caldwell en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement, elle décrit chacune des quatre apparitions comme des [TRADUCTION] « prestations musicales en direct ». De la même façon, les autres affidavits ne font référence qu'à la prestation de [TRADUCTION] « musique en direct ». Les affidavits n'indiquent pas clairement si ou comment la Propriétaire a offert des [TRADUCTION] « représentations *préenregistrées* de musique et de divertissement » lors de l'une ou l'autre de ses apparitions.

[12] À ce titre et, compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque seulement en liaison avec des [TRADUCTION] « services de divertissement, nommément fourniture de divertissement musical en direct et d'apparitions en personne ».

Emploi en liaison avec les marchandises

[13] Pour les marchandises, M^{me} Caldwell allègue encore une fois l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement. En ce qui concerne les [TRADUCTION] « enregistrements musicaux préenregistrés », bien qu'elle témoigne de la vente de CD renfermant la musique de Cherry Bomb, elle admet que [TRADUCTION] « les ventes de CD ont été intermittentes tout au long de l'histoire du groupe ». De fait, elle ne témoigne d'aucune vente au cours de la période pertinente, et il n'y a aucune preuve de transfert dans la pratique normale du commerce au cours de cette période. En outre, elle ne fournit aucune pièce montrant comment la Marque peut avoir été liée à de tels CD au moment du transfert.

[14] De même, elle déclare que [TRADUCTION] « des articles promotionnels comme des autocollants et des photographies sont créés et distribués de façon intermittente, au besoin »; cependant, elle ne fournit aucune preuve d'une telle distribution au cours de la période pertinente. Elle joint également comme Pièce C une image d'un [TRADUCTION] « tee-shirt promotionnel », mais elle ne révèle aucun détail à propos du transfert des tee-shirts. Je souligne que le tee-shirt semble fournir le programme d'un festival d'une durée de cinq jours tenu dans divers bars et mettant en vedette divers groupes. Le nom du groupe Cherry Bomb est simplement mentionné sur le tee-shirt, parmi de nombreux autres groupes. Par conséquent, il n'est même pas clair que ces tee-shirts auraient été distribués par la Propriétaire.

[15] En tout état de cause, il est peu probable qu'une telle distribution publicitaire constituerait un transfert dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il a été établi que la distribution gratuite de marchandises n'est pas faite dans la pratique normale du commerce, sauf dans des circonstances particulières, comme lorsque cette distribution visait à solliciter des commandes des marchandises et lorsque des ventes subséquentes ont été démontrées [voir, par exemple, *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC); *Premier School Agendas Ltd c. Styles* (2007), 62 CPR (4th) 66 (COMC); *Smart & Biggar c. Sutter Hill Corp* (2012), 103 CPR (4th) 128 (COMC)]. En

l'espèce, il semblerait qu'une telle distribution des articles promotionnels viserait à promouvoir les services de la Propriétaire seulement.

[16] En conséquence, je ne peux conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enregistrement.

[17] En outre, il n'existe aucune preuve de circonstances spéciales de nature à justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et les [TRADUCTION] « représentations préenregistrées de musique et de divertissement ». L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

Décision

[18] À la lumière de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont 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 modifié de manière à radier toutes les marchandises et les services suivants de l'enregistrement : [TRADUCTION] « représentations préenregistrées de musique et de divertissement ».

[19] L'état déclaratif des services modifié sera donc libellé comme suit : [TRADUCTION] « services de divertissement, nommément fourniture de divertissement musical en direct et d'apparitions en personne ».

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.