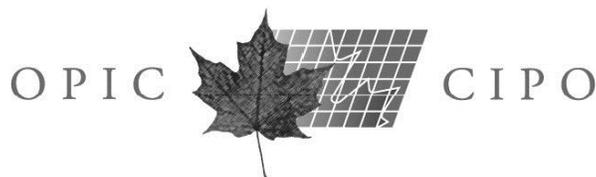


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 23

Date de la décision : 2013-02-08

**DANS L'AFFAIRE DES PROCÉDURES EN VERTU DE
L'ARTICLE 45 engagées par Brownlee LLP contre les
demandes d'enregistrement n^{os} TMA671489 et
TMA675678 pour les marques de commerce SPHERE
ENTERTAINMENT et SPHERE ENTERTAINMENT
Design au nom de 555,129 Ontario Limited**

[1] À la demande de Brownlee LLP (le requérant), le registraire des marques de commerce a délivré des avis au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), le 21 juin 2010, à 555129 Ontario Limited (l'inscrivant), propriétaire inscrit à ce moment de l'enregistrement n^o TMA671489 pour la marque de commerce SPHERE ENTERTAINMENT et de l'enregistrement n^o TMA675678 pour la marque de commerce SPHERE ENTERTAINMENT Design, illustrée ci-dessous :



[2] Après l'envoi des avis, les enregistrements ont été cédés et sont maintenant inscrits au nom de Sphere Entertainment Limited. Ces cessions ne sont pas en cause dans les présentes procédures.

[3] En ce qui concerne l'enregistrement n° TMA671489, la marque de commerce est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

- (1) Matériel de promotion, notamment annonces publicitaires et prospectus.
- (2) Boutons.
- (3) Tee-shirts.
- (4) Microsillons, ensembles livre-cassette, bandes préenregistrées, bandes magnétiques préenregistrées, disques préenregistrés et cassettes préenregistrées.
- (5) Vidéos musicaux préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés.
- (6) Affiches, blocs-notes, programmes de circuits de concerts, photographies, dépliants, matériel bibliographique d'artistes.
- (7) Paroles et poésies sous forme imprimée.
- (8) Magazines; insignes; vêtements, notamment chemises sport et chemises en tricot; disques compacts; autocollants et décalcomanies; chemises; brochures; souvenirs, notamment livrets; imprimés, et papeterie, notamment cartes, papier à écrire, cartes postales; crayons; stylos-feutres, agendas, blocs-notes, presse-papiers, tasses; et illustrations sur pochettes de disques, notamment graphiques.

Services :

- (1) Exploitation d'un site web sur Internet qui propose de la musique préenregistrée pour vente et fourniture d'information sur la musique.
- (2) Services de divertissement, notamment fourniture de représentations ou d'événements en direct, notamment représentations musicales, événements sportifs, imitateurs, événements de magie, représentations de clowns, événements d'animaux, représentations d'étoiles de la télé, représentations de personnages et spectacles complets.
- (3) Consultation en vue de la création de représentations ou d'événements en direct, notamment représentations musicales, événements sportifs, imitateurs, événements de magie, représentations de clowns, événements d'animaux, représentations d'étoiles de la télé; représentations de personnages et spectacles complets.
- (4) Planification de promotions de représentations ou d'événements, notamment représentations musicales, événements sportifs, imitateurs, événements de magie, représentations de clowns, événements d'animaux, représentations d'étoiles de la télé; représentations de personnages et spectacles complets.

[4] En ce qui concerne l'enregistrement n° TMA675678, la marque de commerce est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

- (1) Fourre-tout.
- (2) Enregistrements sonores ou vidéos, tous dans la forme de bandes vidéo et de disques compacts numériques.
- (3) Publications, notamment catalogues, bulletins et livres.
- (4) Imprimés, notamment carnets de rendez-vous, bannières, autocollants, décalcomanies, cartes postales, planificateurs quotidiens, crayons et stylos.

(5) Souvenirs, nommément programmes de circuits de concerts, photographies, dépliants et matériel bibliographique d'artistes, nommément dépliants, prospectus et affiches.

Services :

(1) Gestion d'artistes du disque, de personnalités et d'autres artistes, nommément offre de services de conseils et de consultation pour l'industrie du divertissement.

(2) Recherche d'engagements pour les artistes; négociation de la durée de l'engagement et du contrat au nom des artistes; et conclusion de contrats relatifs à ces engagements.

(3) Exploitation d'un site web sur Internet qui propose de la musique préenregistrée pour vente et fourniture d'information sur la musique et les artistes.

[5] Conformément à l'article 45 de la *Loi*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service mentionné dans 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 ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En ce qui concerne les deux enregistrements dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l'emploi de la Marque est entre le 21 juin 2007 et le 21 juin 2010 (la période pertinente).

[6] L'article 4 de la *Loi* définit « emploi » de la façon suivante :

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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour montrer l'emploi de la marque dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si le critère pour établir l'emploi dans ce type de procédures n'est pas exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CF)] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire [*Union Electric*

Supply Co Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (CF)], des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise et service mentionné dans l'enregistrement durant la période pertinente.

[8] En ce qui concerne les deux enregistrements, seul le requérant a déposé des observations écrites; toutefois, les deux parties étaient présentes à l'audience.

[9] En réponse aux avis du registraire, le requérant a déposé les déclarations solennelles de Patricia Benay Silver, souscrites le 7 janvier 2011. Je remarque que la preuve déposée pour les deux enregistrements est en grande partie identique, comme je l'explique plus bas.

[10] Dans ses déclarations, M^{me} Silver se présente comme la seule actionnaire, l'agente et la directrice de l'inscrivant. Elle atteste que l'inscrivant a été constitué en 1983 et qu'il offre, planifie et fournit des services de divertissement, en liaison avec les marques, sous la forme de « représentations musicales, événements sportifs, imitateurs, événements de magie, événements de clowns, événements d'animaux, représentations d'étoiles de la télé, représentations de personnages et spectacles complets, dont le contenu s'adresse particulièrement aux familles et aux enfants ».

Emploi en liaison avec les services

[11] Pour appuyer son allégation d'emploi en liaison avec tous les services mentionnés dans l'enregistrement, elle joint à sa déclaration les pièces 4-1 et 4-8, constituées d'impressions d'écran et d'imprimés tirés du site web de l'inscrivant, *www.sphereentertainment.com*. M^{me} Silver atteste que les imprimés sont des reproductions exactes et représentatives de l'apparence du site web durant la période pertinente. Je remarque que les pièces 4-5 et 4-7 contiennent la liste et la description des diverses activités de gestion et de divertissement de l'inscrivant, lesquelles correspondent aux services mentionnés dans les deux enregistrements.

[12] Je remarque également que dans les imprimés tirés du site web, constituant la pièce 4-8, il est indiqué que l'on peut communiquer avec l'inscrivant pour obtenir plus d'information sur la vente de musique préenregistrée, ce qui est suffisant selon moi pour constituer l'annonce des

services (1) pour l'enregistrement n° TMA671489 et l'annonce des services (3) pour l'enregistrement n° TMA675678.

[13] En plus des annonces susmentionnées, M^{me} Silver fournit des éléments de preuve représentatifs de l'exécution des services par l'inscrivant durant la période pertinente, constituant les pièces 6-1 et 6-2 de ses déclarations. La pièce 6-1 est constituée d'un document interne mentionnant des activités et des événements de divertissement fournis par l'inscrivant et la pièce 6-2 est constituée de plusieurs contrats et plusieurs factures représentatifs liés à diverses activités de divertissement organisées par l'inscrivant au Canada durant la période pertinente. Je remarque que les marques apparaissent dans la partie supérieure des factures et des contrats.

[14] Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne tous les services mentionnés dans l'enregistrement, je suis convaincu que l'inscrivant a montré l'emploi de la marque en liaison avec ces services au sens de l'article 4 et de l'article 45 de la *Loi*.

Emploi en liaison avec les marchandises

[15] Pour ce qui est des marchandises mentionnées dans l'enregistrement, M^{me} Silver joint des photographies de divers articles et atteste qu'ils montrent la marque et qu'ils ont été distribués par l'inscrivant, dans la pratique normale du commerce, durant la période pertinente. Ces articles sont les suivants : exemplaires de matériel promotionnel représentatif, y compris des publicités, des prospectus, des catalogues, des brochures et des dépliants donnant de l'information sur les activités et les services de l'inscrivant (pièce 9); un bouton (pièce 10); des chemises (pièce 11); une affiche (pièce 12); des blocs-notes (pièce 13); de la papeterie représentative (pièce 14); un presse-papier (pièce 15); des crayons (pièce 16); un planificateur quotidien (pièce 17-1); un agenda (pièce 17-2); une tasse (pièce 18); des décalcomanies et des autocollants (pièce 19); un CD-ROM de musique et de vidéo préenregistrées (pièce 20); un fourre-tout (pièce 24); ainsi que des exemplaires de paroles et de poésies imprimées (pièce 25).

[16] Toutefois, je ferai remarquer qu'en ce qui a trait à ces pièces, M^{me} Silver ne fournit aucune preuve relative à la vente et elle n'atteste aucune vente. D'après l'ensemble de la preuve, ces articles semblent être des articles promotionnels et non des articles destinés à la vente. En réalité, l'inscrivant fait valoir dans ses observations écrites que ces articles [TRADUCTION]

« ont été distribués lors de ou dans le cadre de l'exécution des services ou dans le but d'obtenir des commandes et des ventes de ces services, et dans de nombreux cas pour promouvoir les services de divers artistes ». Toutefois, il a déjà été conclu que la distribution gratuite de marchandises ne constitue pas la pratique normale du commerce, sauf dans des circonstances particulières, comme lorsqu'elle vise à obtenir des commandes de marchandises et des ventes et que celles-ci peuvent être démontrées [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Park Pontiac Buick GMC Ltd.* (2005), 50 C.P.R. (4th) 391 (COMC); *Premier School Agendas Ltd. c. Styles* (2007), 62 C.P.R. (4th) 66 (COMC); *Smart & Biggar c. Sutter Hill Corp.* (2012), 103 C.P.R. (4th) 128 (COMC)]. Dans la présente espèce, il semble que la distribution des marchandises susmentionnées visait à faire la promotion des services de l'inscrivant seulement. Par conséquent, je ne peux pas conclure que l'inscrivant a montré l'emploi des marques en liaison avec ces marchandises.

[17] En revanche, M^{me} Silver joint à sa déclaration la pièce 21, constituée de photocopies d'extraits d'un livre de recettes intitulé « *Sphere's Cookin* », et atteste que ce livre était [TRADUCTION] « distribué, mis en vente et vendu dans la pratique normale du commerce par l'inscrivant durant la période pertinente » (emphase ajoutée). De manière similaire, elle joint la pièce 22, constituée de photographies d'un microsillon, d'un disque compact, d'une vidéocassette préenregistrée et d'une audiocassette préenregistrée, et elle atteste que ces articles portaient tous la marque et qu'ils étaient vendus durant la période pertinente. Pour ce qui est de la pratique normale du commerce, elle atteste que ces articles en particulier étaient vendus [TRADUCTION] « en coulisse sous la forme de ventes au comptant lors des divers événements organisés par [l'inscrivant] » et qu'elle est [TRADUCTION] « personnellement au courant » que ces ventes ont eu lieu durant la période pertinente.

[18] Par conséquent, en ce qui concerne l'enregistrement n^o TMA671489, compte tenu des pièces 21 et 22 et des affirmations afférentes contenues dans les déclarations de M^{me} Silver, je suis convaincu que l'inscrivant a montré l'emploi des marques au sens de l'article 4 et de l'article 45 de la *Loi* en liaison avec les marchandises suivantes seulement : « microsillons, bandes préenregistrées, bandes magnétiques préenregistrées, disques préenregistrés et cassettes préenregistrées », « vidéos musicaux préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés », « disques compacts » et « souvenirs, notamment livrets ».

[19] De manière similaire, en ce qui concerne l'enregistrement n° TMA675678, je suis convaincu que l'inscrivant a montré l'emploi des marques au sens de l'article 4 et de l'article 45 de la Loi en liaison avec les marchandises suivantes seulement : « enregistrements sonores ou vidéos, tous dans la forme de bandes vidéo et de disques compacts numériques » et « publications, notamment livres ».

[20] Pour ce qui est des autres marchandises visées par les deux enregistrements, comme je le fais remarquer plus haut, je ne suis pas convaincu que l'inscrivant a montré l'emploi des marques dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4 et de l'article 45 de la *Loi*. En outre, je ne dispose d'aucune circonstance particulière pour justifier l'absence d'emploi des marques en liaison avec ces marchandises. Les enregistrements seront donc modifiés en conséquence.

Décision relative à l'enregistrement n° TMA671489

[21] Compte tenu de ce qui précède, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la *Loi* et conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*, l'enregistrement n° TMA671489 sera maintenu relativement à tous les services mentionnés dans l'enregistrement et sera modifié afin d'éliminer les marchandises (1), (2), (3), (6), (7), ainsi que « ensembles livre-cassette » des marchandises (4) et « magazines; insignes; vêtements, notamment chemises sport et chemises en tricot; [...] autocollants et décalcomanies; chemises; brochures; [...] imprimés, et papeterie, notamment cartes, papier à écrire, cartes postales; crayons; crayons-feutres, agendas, blocs-notes, presse-papiers, tasses; et illustrations sur pochettes de disques, notamment graphiques » des marchandises (8).

[22] L'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant :

Microsillons, bandes préenregistrées, bandes magnétiques préenregistrées, disques préenregistrés et cassettes préenregistrées; vidéos musicaux préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés; disques compacts; souvenirs, notamment livrets.

Décision relative à l'enregistrement n° TMA675678

[23] De plus, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la *Loi* et conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*, l'enregistrement n° TMA675678 sera

maintenu relativement à tous les services mentionnés dans l'enregistrement et sera modifié afin d'éliminer les marchandises (1), (4), (5) et « catalogues, bulletins » des marchandises (2).

[24] L'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant :

Enregistrements sonores ou vidéos, tous dans la forme de bandes vidéo et de disques compacts numériques; publications, notamment livres.

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

Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé, trad.