

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : DINKY TOYS ENREGISTREMENT N° LCD 39060

Le 17 septembre 2004, sur demande de Sterling & Affiliates, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Mattel Vendor Operations Die Cast Limited, au sujet de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique. Je note que Mattel, Inc. a été inscrite à titre de propriétaire le 8 mars 2005 (avec effet rétroactif au 16 août 2000). Par conséquent, comme Mattel, Inc. était la propriétaire au cours de la période pertinente, l'emploi à établir dans la présente procédure est l'emploi par Mattel, Inc. ou par sa licenciée en vertu de l'article 50 de la Loi.

La marque de commerce DINKY TOYS est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « maquettes jouets ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 17 septembre 2001 au 17 septembre 2004.

En réponse à l'avis, les affidavits de John Coyne, Grant Chapman et Manny Silva ont été fournis. Seule la titulaire de l'enregistrement a produit un plaidoyer écrit. Il n'a pas été demandé d'audience.

John Coyne est le directeur principal de Mattel, Inc. depuis le 7 juin 2004. Il était auparavant responsable, depuis 2001, de diverses entreprises de véhicules jouets de Mattel. Parmi ses fonctions à titre de directeur principal, il est chargé de la commercialisation et de la promotion de la famille de marques Matchbox, qui comprend notamment la marque DINKY. Il précise que Mattel, Inc. est le chef de file mondial de la conception, de la production et de la commercialisation des jouets et des jeux, notamment des marques réputées MATTEL, BARBIE, HOT WHEELS, TYCO RC et DINKY. Il déclare que l'enregistrement de la marque de commerce vise DINKY TOYS et que le mot « toys » a fait l'objet d'un désistement. Il ajoute que le mot « toys » est employé pour décrire les marchandises elles-mêmes et que la marque de commerce DINKY est utilisée exclusivement en liaison avec des jouets, comme elle l'a été depuis plus de cinquante ans, à sa connaissance.

Il indique que la marque de commerce DINKY est apposée sur toutes les maquettes jouets DINKY, comme elle l'est sur les marchandises elles-mêmes. Il ajoute que les produits sont vendus au Canada et qu'ils comprennent les produits de la série Military Land and Air (Véhicules militaires terrestres et aériens) (SKU N° B4322) et de la série Military Planes (Avions militaires) (SKU 91730), vendus avec la marque de commerce DINKY apposée sur les maquettes jouets.

Il déclare que Mattel Europa BV (ci-après Mattel Europa) est une société affiliée à Mattel, Inc. qui est autorisée à fabriquer et vendre des jouets au Canada sous la marque de commerce DINKY. Il explique que Mattel Europa fabrique les maquettes jouets associées à la marque de commerce DINKY selon des spécifications et directives rigoureuses établies par Mattel, Inc. et que Mattel, Inc. contrôle la qualité et les caractéristiques des produits DINKY fabriqués par Mattel Europa. Il joint une copie de l'affidavit Chapman et renvoie aux pièces jointes à cet affidavit.

Grant Chapman occupe le poste de chef principal du Marketing - Marques Boys de Mattel Canada Limited. Il déclare que sa société est une société affiliée à Mattel, Inc., qui est autorisée à distribuer les produits DINKY au Canada. Il explique que Mattel Canada achète les produits DINKY de Mattel Europa.

Il explique que sa société vend les marchandises à des détaillants canadiens et précise que la marque de commerce DINKY figure directement sur les maquettes jouets. À titre de pièces A et B, il fournit des photographies de maquettes jouets. Il fournit ensuite le volume total des ventes des produits DINKY au Canada pour la période allant du 1^{er} janvier 2003 au 17 septembre 2004. Aux pièces C à E, il fournit des copies de factures concernant les marchandises visées.

Manny Silva occupe le poste de secrétaire-trésorière d'Autobahn Group, Inc., connue sous la dénomination commerciale d'Autobahn. Elle déclare que sa société est un détaillant et un grossiste canadien de maquettes jouets depuis 1996. Elle précise que dans le cadre de ses

fonctions, elle communique avec les clients au détail au magasin de jouets de sa société, à des expositions de produits et par téléphone au sujet de leurs demandes d'achat de maquettes jouets. Elle indique que ses clients emploient les termes DINKY et DINKY TOYS de manière interchangeable pour désigner la même marque de jouets. Elle utilise également le terme DINKY en sténo pour DINKY TOYS.

Elle ajoute n'avoir jamais observé de confusion chez aucun client, même un nouveau, quand elle procède ainsi. Pour elle et son client, le mot « toys » n'ajoute rien au sens ou à la signification de DINKY. Elle déclare que cela s'explique en partie par le fait que ses clients (en fait tous les clients s'intéressant aux maquettes jouets) savent que les maquettes jouets sont, par définition, produites par des fabricants de jouets. Elle ajoute que les termes DINKY TOYS et DINKY ont une longue histoire au Canada dans le domaine des maquettes jouets, autre raison pour laquelle elle emploie le terme DINKY pour DINKY TOYS sans craindre et sans jamais avoir observé de confusion chez le consommateur en raison de cet emploi. Elle explique qu'au nom d'un détaillant et d'un grossiste canadien établi dans le domaine des maquettes jouets, elle n'emploierait pas le terme DINKY pour DINKY TOYS comme elle le fait si les mots ne créaient pas la même impression commerciale chez ses clients.

Après avoir examiné les éléments de preuve, je suis persuadée qu'ils établissent des ventes au Canada des marchandises visées par l'enregistrement portant la marque de commerce DINKY au cours de la période pertinente. Je suis en outre convaincue que l'emploi établi revient à la propriétaire inscrite en vertu du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La seule question soulevée dans la présente procédure est de savoir si la marque de commerce dont l'emploi a été établi, soit DINKY, constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

La titulaire de l'enregistrement soutient que le terme DINKY est l'élément distinctif de la marque de commerce déposée et que la marque de commerce DINKY TOYS ne perd pas son identité et demeure reconnaissable malgré l'omission du mot « toys ». Elle fait valoir qu'il ne serait pas créé de confusion, de tromperie ou de préjudice chez les consommateurs, car même des acheteurs peu informés pourraient savoir que les marques de maquettes jouets DINKY et DINKY TOYS ont la même origine. Elle s'appuie sur la jurisprudence, notamment la suivante : *Honey Dew Ltd. c. Rudd et al.*, [1929] 1 D.L.R. 449, aux pages 453 et 454; *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, aux pages 538 et 539; *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, 4 C.P.R. (3d) 523, à la page 525; *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, 76 C.P.R. (3d) 327, à la page 339.

Dans la décision *Alibi Roadhouse*, la Cour a conclu que l'emploi d'ALIBI constituait un emploi d'ALIBI BAR & GRILL & Design, estimant que les traits saillants et distinctifs des deux marques étaient le mot ALIBI. En l'espèce, la composante clé de la marque de commerce déposée est le mot DINKY et il a été retenu. Au vu de l'ensemble de la preuve, notamment de l'affidavit de Manny Silva, en me fondant sur la décision *Alibi Roadhouse*, précitée, et considérant l'intention et l'objet de l'article 45, je suis disposée à conclure que les différences entre la marque de commerce déposée et la marque de commerce employée ne sont pas assez importantes pour justifier la radiation.

Comme j'ai conclu qu'on peut soutenir que l'emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée, il s'ensuit que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° LCD 39060 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 28 SEPTEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45