

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : THE MAMMOTH BAND
N° D'ENREGISTREMENT : 350,978

Le 21 août 2003, à la demande de MM. Sim et McBurney, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 à Tusk Productions Inc., l'entité enregistrée comme propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce THE MAMMOTH BAND est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : (1) Disques de phonographes, rubans, bandes magnétiques, disques, bandes vidéo de musique, disques vidéo, affiches, carnets de notes, blocs-notes, programmes de tournées de concerts, photographies, pamphlets, matériel biographique d'artistes.

(2) Imprimés de lyriques et de poésie.

Services : (1) Services de divertissement, notamment, spectacles sur scène et représentations et visites personnelles d'un groupe de musiciens;

services de divertissement, notamment, spectacles de musique et de divertissement pré-enregistrés à la radio, à la télévision et sur bandes magnétoscopiques.

(2) Enregistrement et réalisation de productions audio et visuelles, notamment, disques, bandes, disques, bandes magnétoscopiques, livres de lecture.

(3) Chants, représentations au moyen d'instruments de musique ou autrement en tant que groupe de musiciens à des fins de divertissement au moyen de toutes combinaisons des instruments ci-dessus.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer que la marque en question a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et que, à défaut d'établir un tel emploi, il doit fournir la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 21 août 2000 et le 21 août 2003.

En réponse à l'avis, l'inscrivant a déposé un affidavit souscrit par Lois Lilienstein, directrice de Elephant Records Inc., accompagné de pièces. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a déposé un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été demandée en l'espèce.

Dans son affidavit, M^{me} Lilienstein explique que, le 23 novembre 2000, Tusk Productions Inc. a fusionné avec Elephant Records Inc. pour former Elephant Records Inc., le propriétaire de la marque de commerce THE MAMMOTH BAND. Elle joint à son affidavit, sous la cote A, une copie des statuts de fusion de Tusk Productions Inc. et Elephants Records Inc. Tout emploi de la marque de commerce entre le 23 novembre 2000 et le 21 août 2003 doit donc avoir été fait par Elephant Records Inc. (ci-après appelée « Elephant Records »).

Au paragraphe 3 de son affidavit, M^{me} Lilienstein déclare que la marque de commerce a été employée de façon continue par Elephant Records ou ses prédécesseurs en titre depuis la date de premier emploi inscrite sur la page d'enregistrement de la marque de commerce jusqu'à la date de son affidavit, et ce, en liaison avec tous les services visés par l'enregistrement et les marchandises

suivantes :

Marchandises : (a) disques de phonographes, rubans, disques, bandes vidéo de musique, disques vidéo, affiches, carnets de notes, blocs-notes, pamphlets, matériel biographique d'artistes;
(b) imprimés de lyriques et de poésie

Je reproduis ci-dessous les paragraphes 4 et 5 de son affidavit, qui traitent de l'emploi de la marque

de commerce :

[TRADUCTION]

4. Les marchandises énumérées au paragraphe 3 des présentes ont été vendues au Canada au cours des trois dernières années, et continuent de l'être en suivant les circuits de vente au détail habituels dans le cours normal des affaires.

5. Plus particulièrement, mais sans restreindre le caractère général des paragraphes 3 et 4 des présentes :

(a) La marque a été employée en liaison avec des bandes vidéo de musique et des disques vidéo. Une bande vidéo de musique et un disque vidéo contenant la marque ont été diffusés sur les circuits de vente au détail habituels le 22 avril 2003. Vous trouverez ci-joint, sous la cote B, une copie certifiée conforme des encarts et du matériel publicitaires de ces bandes vidéo de musique et disque vidéo dont les mentions au générique contiennent la marque.

(b) La marque a été employée en liaison avec des spectacles de musique et de divertissement pré-enregistrés à la radio, à la télévision et sur bandes magnétoscopiques. Une déclaration relative aux droits d'auteur concernant la représentation publique d'une émission de télévision intitulée

« Band on the Run », dans laquelle les interprètes Sharon, Lois et Bram font la promotion de la marque, a été prononcée le 15 novembre 2000. Vous trouverez ci-joint, sous la cote C, une copie certifiée conforme de la déclaration relative aux droits d'auteur prononcée par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada dans laquelle l'émission qui contenait la marque est mentionnée.

(c) La marque a été employée en liaison avec des disques pré-enregistrés. Vous trouverez ci-joint, sous la cote D, une copie certifiée conforme de la page Web de Vinyl Revival!, située au www.vinylrevival.com, et de la page Web de Clarus Music, située au www.clarusmusic.com, au moyen desquelles lesdits disques sont vendus.

(d) La marque a été employée en liaison avec des cassettes. Vous trouverez ci-joint, sous la cote E, une copie certifiée conforme de la pochette d'une cassette. Ces cassettes sont vendues sur la page Web de Ventura Pacific Ltd., située au www.venturapacific.net, dont une copie certifiée conforme est jointe aux présentes sous la cote E.

(e) La marque a été employée dans des imprimés de lyrics et de poésie. Vous trouverez ci-joint, sous la cote F, une copie certifiée conforme de la page Web de Ventura Pacific Ltd., située au www.venturapacific.net, au moyen de laquelle lesdits imprimés de lyrics et de poésie sont vendus.

Je tiens à souligner que, bien que M^{me} Lilienstein ait indiqué qu'une copie certifiée conforme de la pochette d'une cassette était jointe à son affidavit sous la cote E, la seule chose qui est jointe sous ladite cote est une copie de la page Web de Ventura Pacific Ltd. La partie à la demande de qui l'avis a été donné a soulevé cette question dans son plaidoyer écrit, mais l'inscrivant a choisi de ne pas y répondre.

Ce qui constitue un « emploi » au Canada d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises et des services est défini à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui est libellé comme suit :

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.

En l'espèce, seuls les paragraphes 4(1) et (2) s'appliquent.

En ce qui concerne les marchandises énumérées dans l'affidavit Lilienstein, la partie à la demande de qui l'avis a été donné a fait valoir qu'il n'y a absolument aucune preuve que l'une ou l'autre de

ces marchandises a été vendue au Canada, en liaison avec la marque de commerce, d'une manière conforme aux dispositions de la Loi, au cours de la période pertinente. Pour ce qui est des services, elle soutient qu'aucune des pièces ne se rapporte à l'emploi allégué de la marque de commerce en liaison avec ceux-ci.

Après examen de la preuve, je conviens avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné qu'il n'a pas été établi que la marque a été employée en liaison avec l'un ou l'autre des marchandises et services énumérés dans l'enregistrement de la marque de commerce, d'une manière conforme aux dispositions de la Loi, au cours de la période pertinente.

Bien que la souscriptrice de l'affidavit ait déclaré que la marque de commerce a été employée de façon continue et que les marchandises énumérées dans l'affidavit ont été vendues au Canada au cours des trois dernières années (son affidavit est daté du 18 février 2004), la preuve n'établit pas un tel emploi. À cet égard, aucune des pièces ne démontre que des ventes des marchandises ont été réalisées en liaison avec la marque de commerce d'une manière conforme aux dispositions du

paragraphe 4(1) de la Loi au cours de la période pertinente, ni que la marque de commerce a été employée ou montrée dans l'annonce ou l'exécution des services au cours de la période pertinente.

La pièce A est une copie des statuts de fusion de Tusk Productions Inc. et Elephant Records. Cette pièce n'établit donc pas l'emploi de la marque de commerce.

La pièce B consiste en une bande vidéo de musique et un disque vidéo qui, selon les dires de la souscriptrice de l'affidavit, ont été diffusés sur les circuits de vente au détail habituels le 22 avril 2003. Comme l'a souligné la partie à la demande de qui l'avis a été donné, la marque de commerce ne figure pas sur les marchandises ou les emballages; elle apparaît plutôt dans les mentions au générique et est suivie des noms des membres du groupe. Selon moi, la façon dont la marque de commerce est montrée dans les mentions au générique ne constitue pas un emploi de celle-ci en liaison avec les marchandises d'une manière conforme aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi puisqu'aucun avis de liaison de la marque de commerce avec les marchandises n'est donné à l'acheteur des marchandises au moment du transfert de celles-ci, comme

l'exige le paragraphe 4(1) de la Loi. En outre, la présence de la marque de commerce dans les mentions au générique ne semble pas constituer un emploi en liaison avec les marchandises en question. La présence de la marque de commerce THE MAMMOTH BAND dans les mentions au générique semble plutôt constituer un emploi à l'égard des services mentionnés au paragraphe 3 de la page d'enregistrement de la marque de commerce, soit les chants, représentations au moyen d'instruments de musique ou autrement en tant que groupe de musiciens à des fins de divertissement au moyen de toutes combinaisons des instruments ci-dessus. Toutefois, le fait que l'encart contenu dans l'emballage indique que la bande vidéo a été réalisée pour la première fois en 1992 semble indiquer que les services en question ont probablement été fournis en 1992, époque à laquelle la bande vidéo originale a été réalisée. Par conséquent, l'emploi des mots THE MAMMOTH BAND dans les mentions au générique du nouveau disque vidéo (c.-à-d. la marchandise) diffusé en 2003 semble concerner simplement le groupe qui a exécuté les services en question en 1992, et ne constitue pas un emploi ou un affichage en liaison avec le service offert ou exécuté au cours de la période pertinente.

La pièce C est une copie de la déclaration relative aux droits d'auteur prononcée par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada relativement aux services suivants : spectacles de musique et de divertissement pré-enregistrés à la télévision. Comme l'a à juste titre affirmé la partie à la demande de qui l'avis a été donné, la déclaration ne parle pas de la marque de commerce THE MAMMOTH BAND, mais de « Band on the Run ». De plus, comme l'a souligné ladite partie, la période de distribution mentionnée dans la pièce C étant « du 1^{er} janvier au 31 mars 2000 », la déclaration concerne des services qui ont été exécutés avant la période pertinente.

Pour ce qui est de la pièce D, la copie de la page Internet de Vinyl Revival établit qu'un disque pré-enregistré réalisé en 1982, et mentionnant THE MAMMOTH BAND, est à vendre. Cependant, il n'y a absolument aucune preuve qu'une vente a été réalisée au cours de la période pertinente. Il en va de même du disque pré-enregistré à vendre sur la page Web de Clarus Music, également jointe sous la cote D.

En ce qui concerne la pièce E, soit la page Web sur laquelle on peut acheter des cassettes, il n'y a encore là aucune preuve qu'une vente de cassette a été réalisée au cours de la période pertinente.

Quant à la pièce F, soit la copie de la page Web de Ventura Pacific Ltd. au moyen de laquelle des imprimés de lyriques et de poésie (qui ont été publiés en 1982) sont offerts pour la vente, il y a encore là absence totale de preuve de la réalisation de la moindre vente à l'égard de ces marchandises au cours de la période pertinente.

Comme la preuve fournie n'établit pas du tout l'emploi de la marque de commerce en liaison avec l'un ou l'autre des marchandises ou services visés par l'enregistrement d'une manière conforme aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* au cours de la période pertinente, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié du registre.

L'enregistrement n° 350,978 sera radié en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 28 JUIN 2006.

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