

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : WISHBONE
N° ENREGISTREMENT : LMC 313,402

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] « Vêtements pour enfants, notamment hauts, robes, chemisiers, blousons et chemises assorties, shorts et pantalons avec hauts; vêtements pour hommes et femmes, notamment pantalons et jeans ».

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, l'affidavit de Joyce D. Slocum, accompagné de certaines pièces a été déposé.

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. Il convient de signaler que l'enregistrement de la marque de commerce ne vise que les vêtements. 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 ce qui suit :

[TRADUCTION] Vêtements pour enfants, notamment hauts, robes, chemisiers,

blousons et chemises assorties, shorts et pantalons avec hauts; vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons et jeans; bandes vidéo et livres.
(« marchandises WISHBONE »)

J'aimerais de nouveau 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. La copie d'une photographie montrant un échantillon d'étiquette et d'étiquette volante est déposée comme pièce A.

M^{me} Slocum affirme que les marchandises susmentionnées sont offertes et vendues directement à des clients particuliers au Canada et, comme pièces B-1, B-2 et B-3, elle joint des copies de factures qui, selon elle, établissent que des hauts ont été vendus au Canada pendant la période pertinente.

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 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 que la preuve dont je suis saisie ne permet pas de démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enregistrement et ce, dans la pratique normale du commerce. Elle affirme par ailleurs que tout emploi démontré ne constitue pas un emploi par la propriétaire inscrite ou un emploi qui pourrait lui être imputé.

Après avoir examiné la preuve, je conclus que celle-ci permet d'établir que des [TRADUCTION] « tee-shirts pour jeunes » ont été vendus dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. À mon avis, ces articles sont visés par l'enregistrement des marchandises suivantes [TRADUCTION] « vêtements pour enfants, nommément hauts ». Je reconnais en outre que des étiquettes ou des étiquettes volantes étaient attachées à ces marchandises ou que celles-ci étaient vendues dans un emballage sur lequel la marque de commerce était bien en vue (pièce A). Les factures faisant état des ventes de ces marchandises indiquent cependant le nom de Hit Entertainment et non de Big Feats! Entertainment, L.P., la propriétaire inscrite. Par conséquent, la partie requérante soutient que l'emploi démontré ne constitue pas un emploi par la propriétaire inscrite ni un emploi qui peut être imputé à celle-ci.

Je signale que 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 des factures 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, compte tenu de l'ensemble de la preuve, j'accepte 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.

Quant aux autres marchandises visées par l'enregistrement, à savoir [TRADUCTION] « vêtements pour enfants, nommément robes, chemisiers, blousons et chemises assorties, shorts et pantalons avec hauts, et vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons et jeans », j'estime que la preuve est nettement insuffisante pour me permettre de conclure que chacun de ces articles a été vendu au Canada par la propriétaire inscrite au cours de la période pertinente.

Par conséquent, compte tenu de la preuve dont j'ai été saisie, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être modifié pour viser exclusivement les marchandises [TRADUCTION] « vêtements pour enfants, nommément hauts ». (*John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al.*, 80 C.P.R. (2d) 228)

L'enregistrement numéro LMC 313,402 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