



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

Référence : 2014 COMC 63
Date de la décision : 2014-03-19

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Chitiz Pathak LLP visant l'enregistrement n° LMC551,079 de la marque de commerce THE BIG ONE au nom de Bell Media Inc.

[1] Le 9 septembre 2011, à la demande de Chitiz Pathak LLP (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) à CTV Limited, la propriétaire inscrite au moment de l'enregistrement n° LMC551,079 pour la marque de commerce THE BIG ONE (la Marque). Après l'émission de l'avis, la propriétaire a produit des documents auprès du registraire pour enregistrer un changement de nom pour Bell Media Inc. (la Propriétaire). Ce changement n'est pas en cause dans la présente procédure.

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services de télédiffusion, services interactifs de communications électroniques, notamment exploitation d'un site Web de l'Internet pour fournir des dialogues, du courrier électronique, des ventes directes et des distributions télévisées sur le Web en ligne; fourniture d'informations ayant trait à la musique et aux sujets musicaux par télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur l'Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à large bande) ou par courrier électronique; production, distribution, enregistrement et élaboration d'émissions télévisées, de bandes et de cassettes.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services que spécifie 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi de la marque s'étend entre le 9 septembre 2008 et le 9 septembre 2011.

[4] La définition pertinente du terme « emploi » en liaison avec les services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

4(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.

[5] Il est bien établi que les simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à démontrer 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 critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Neil Staite, vice-président et directeur général de Much, une division de la Propriétaire. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Staite indique que la Propriétaire est une importante société multimédia, propriétaire de plusieurs canaux de télévision, stations de radio et sites Web. En particulier, il déclare que la Propriétaire exploite le canal de télévision Much, qui était accessible aux téléspectateurs du Canada au cours de la période pertinente.

[8] M. Staite atteste que le canal Much présente une sélection musicale en rotation chaque semaine intitulée THE BIG ONE. Joint en pièce NS-3 de son affidavit, il y a un DVD présentant un exemple de diffusion affichant la Marque en liaison avec un vidéoclip. Bien que M. Staite reconnaisse que la sélection date d'après la période pertinente, il atteste qu'elle reflète précisément la façon dont la Propriétaire a employé la Marque au cours de la période pertinente, expliquant que la Propriétaire n'archive pas ses diffusions de sélections musicales.

[9] M. Staite atteste également que, conjointement avec son canal de télévision Much, la Propriétaire exploite un site Web, *muchmusic.com*. Jointes en pièce NS-4 de son affidavit, il y a des copies papier de l'archive sur le Web, *web.archive.org*, de pages de *muchmusic.com* du 31 mai 2010 et du 9 octobre 2010. La Marque n'apparaît que dans la section « Recommended » [Recommandé] de la page Web, affichée au-dessus d'un vidéoclip en particulier. D'autres vidéoclips sont marqués de façon similaire dans cette section de la page Web, y compris des vidéoclips étiquetés « Vibe Rated » [Cote vibration] et « Loud Tested » [Volume garanti].

[10] Compte tenu de la présence de la Marque en liaison avec la diffusion de vidéoclips par la Propriétaire au cours de la période pertinente, je suis convaincu que l'emploi de la Marque en liaison avec les services suivants a été démontré au sens des articles 4 et 5 de la Loi :

[TRADUCTION]

« services de télédiffusion » et « distribution d'émissions télévisées ».

[11] Dans le même ordre d'idées, compte tenu de la preuve susmentionnée de la présence de la Marque en liaison avec de tels vidéoclips sur le site Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente, je suis convaincu que l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services interactifs de communications électroniques, notamment exploitation d'un site Web de l'Internet pour fournir des distributions télévisées sur le Web » a été démontré au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[12] À l'égard des autres services indiqués dans l'enregistrement, cependant, je considère la preuve inadéquate pour les raisons présentées ci-dessous.

Services de production, enregistrement et élaboration

[13] En ce qui a trait aux services [TRADUCTION] « production... enregistrement et élaboration d'émissions télévisées, de bandes et de cassettes », la Propriétaire fait valoir que la preuve – en particulier le DVD en pièce NS-3 – devrait être suffisante pour appuyer l'enregistrement en liaison avec cet [TRADUCTION] « ensemble de services ». À l'appui, la Propriétaire cite *Boughton Law Corporation c. CTV Limited*, 2011 COMC 37, portant sur la marque de commerce ON TOUR de la Propriétaire, comme une affaire impliquant les mêmes services et présentant une preuve similaire.

[14] Cependant, je remarque respectueusement que la partie requérante dans cette affaire n'avait présenté aucune observation et qu'il n'y a pas eu d'examen du genre de services dans la décision. Dans cette affaire, comme le souligne la Partie requérante, la preuve montre que la Marque apparaît brièvement au début d'une vidéo-transmission en particulier de la Propriétaire. Bien que cela puisse être suffisant pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec des services de divertissement ou, de façon générale, des services de distribution et de diffusion d'émissions, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec la production, l'enregistrement et l'élaboration d'émissions télévisées.

[15] La Propriétaire fait valoir que la contestation de la validité de l'enregistrement ne s'inscrit pas dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45. Cependant, la question en l'espèce n'est pas de savoir si [TRADUCTION] « la production, l'enregistrement et l'élaboration d'émissions télévisées » constituent des services admissibles; ils le peuvent certainement. La question en l'espèce est de savoir si, au cours de la période pertinente au Canada, de tels services ont été rendus par la Propriétaire, pour le compte de tiers, en liaison avec la Marque. À mon avis, il n'y a aucune preuve en ce sens. La seule preuve pertinente en l'espèce est la présentation de la Marque dans la diffusion par la Propriétaire de certains vidéoclips sur le canal Much et sur le site Web. Encore une fois, bien que j'accepte que la preuve corresponde à une interprétation large des [TRADUCTION] « services de télédiffusion » et « distribution d'émissions télévisées », je ne reconnais pas qu'une telle preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec des services de [TRADUCTION] « production, enregistrement et élaboration ».

[16] À mon avis, les services enregistrés de [TRADUCTION] « production, distribution, enregistrement et élaboration d'émissions télévisées, de bandes et de cassettes » ne correspondent pas à l'emploi actuel de la Marque démontré par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi par la Propriétaire à ces étapes antérieures de production. Bien que la Propriétaire puisse avoir pratiqué ces activités dans le but de diffuser les vidéoclips THE BIG ONE, la preuve ne démontre pas que ces activités de prédiffusion ont été pratiquées en tant que services en liaison avec la Marque de façon à distinguer ces services de ceux d'autrui.

Services de dialogues, de courrier électronique, de ventes directes

[17] En ce qui a trait aux services [TRADUCTION] « exploitation d'un site Web de l'Internet pour fournir des dialogues, du courrier électronique, des ventes directes », M. Staite atteste que sur *muchmusic.com* [TRADUCTION] « il y a une section intitulée THE BIG ONE où les clients peuvent clavarder en ligne ou bloguer avec d'autres, visionner des vidéos diffusées sur le Web et acheter en ligne ». En plus des pages Web susmentionnées de 2010 jointes dans le cadre de la pièce NS-4 de son affidavit, on retrouve :

- Une copie papier du site Web « actuel » de la Propriétaire à *muchmusic.com* affichant la section intitulée THE BIG ONE NEWS. La copie papier montre quatre nouvelles affichées en mars 2012 sur des sujets liés à l'industrie de la musique.
- Une « liste de distribution » d'adresses électroniques qui, atteste M. Staite, sert à [TRADUCTION] « aviser les abonnés de l'industrie de la musique des nouvelles liées à THE BIG ONE (par l'entremise des adresses électroniques des clients) ».
- Deux « listes de roulement » qui énumèrent les vidéoclips présentés sur Much pour les semaines du 11 septembre 2009 et du 28 mai 2010. Le logo Much apparaît en haut de chaque liste, et je remarque que des nombreux vidéoclips énumérés, un est inscrit comme « MuchMusic The Big One ». D'autres vidéos sont inscrites sous des titres semblables comme « VibeRated », « LoudTested » et « FreshOne ».

[18] Je considère que la déclaration d'emploi de M. Staite en ce qui a trait à ces services est ambiguë, si ce n'est volontairement; il ne fait aucune déclaration d'emploi en ce qui a trait à la période pertinente. Bien que les deux « listes de déroulement » datent de la période pertinente, il ne fait aucune déclaration claire quant à leur distribution. Au mieux, il semble s'agir de documents internes. La liste d'adresses électroniques dont il est question vise « THE BIG ONE News ». Cependant, « THE BIG ONE NEWS » semble être une fonctionnalité du site Web de la Propriétaire qui suit la période pertinente. Si les listes de roulement étaient distribuées par l'entremise de la liste de distribution versée comme preuve au cours de la période pertinente, M. Staite ne l'indique pas clairement.

[19] De plus, comme susmentionné, la seule apparition de la Marque sur les pages Web de 2010 est sur une image spécifique de la section « Recommended » de chaque page Web. Il n'y a aucun lien évident entre la Marque et aucune des fonctionnalités de dialogues, de courrier électronique ou de ventes directes du site Web. En effet, il n'y a absolument aucune indication évidente de services de [TRADUCTION] « dialogues » ou de « courrier électronique » offerts par l'entremise du site Web au cours de la période pertinente.

[20] En ce qui a trait aux services [TRADUCTION] « ventes directes », la Propriétaire fait valoir que l'on peut voir sur la copie papier de la page Web du 31 mai 2010 que la chanson/la vidéo étiquetée THE BIG ONE était également disponible comme « Top ringtone » [Meilleure sonnerie] que les utilisateurs du site Web pouvaient « Preview & Buy » [prévisualiser et acheter]. Cependant, le choix des « Top ringtones » apparaît dans une section distincte des vidéoclips de la page Web sous « Recommended » où la Marque apparaît. La Marque n'apparaît pas dans la section du site Web qui propose le lien « Preview & Buy ». Par conséquent, je ne considère pas que la Marque ait été associée à aucun service de [TRADUCTION] « ventes directes » qui aurait pu être offert par l'entremise du site Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente.

Services d'informations

[21] En ce qui a trait aux services [TRADUCTION] « fourniture d'informations... », M. Staite joint en pièce NS-5 de son affidavit des copies papier de sites Web de tiers du 13 octobre 2009 et du 9 mars 2010. Ces pages Web comprennent une référence à THE BIG ONE en liaison avec des

vidéoclips en particulier. Par exemple, la deuxième copie papier semble être un communiqué de presse de mars 2010 annonçant le lancement de l'album « Nikki » de la chanteuse Nikki Yanofsky. L'avant-dernier paragraphe de l'article déclare que le vidéoclip *I Believe* de Nikki Yanofsky [TRADUCTION] « fait des vagues et vient d'être couronné "The Big One" sur MuchMusic et "Choice Cut" [Clip de choix] sur MuchMoreMusic ». M. Staite déclare que [TRADUCTION] « cela démontre à nouveau un emploi continu de [la Marque] ». Cependant, au mieux, je considère une telle preuve de tiers comme une simple corroboration du fait que la Propriétaire a étiqueté certains vidéoclips diffusés comme « The Big One » au cours de la période pertinente, comme le montrent le DVD présenté en pièce NS-3 et les copies papier de pages Web de 2010 en pièce NS-4.

[22] De plus, comme susmentionné, il n'y a aucune section THE BIG ONE NEWS sur ces pages Web de 2010. La liste de distribution décrite par M. Staite comme servant à [TRADUCTION] « aviser les abonnés de l'industrie de la musique des nouvelles de la semaine liées à THE BIG ONE » semble être postérieure à la période pertinente. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je ne peux pas conclure que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « fourniture d'informations ayant trait à la musique et aux sujets musicaux par télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur l'Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à large bande) ou par courrier électronique » au cours de la période pertinente.

Décision

[23] Comme la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier, en application de l'article 45 de la Loi, les éléments suivants de l'état déclaratif des services : [TRADUCTION]

« ... des dialogues, du courrier électronique, des ventes directes et... fourniture d'informations ayant trait à la musique et aux sujets musicaux par télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur l'Internet mondial (y compris applications

à bande étroite et à large bande) ou par courrier électronique; production, ... enregistrement et élaboration... de bandes et de cassettes. »

[24] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION]

« Services de télédiffusion, services interactifs de communications électroniques, notamment exploitation d'un site Web de l'Internet pour fournir des distributions télévisées sur le Web; distribution d'émissions télévisées. »

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay