

**DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION de
943524 Ontario Limited à la demande
n° 745,256 concernant la marque de commerce
TALL BOYS produite par Price International Inc.**

Le 17 janvier 1994, la requérante, Price International Inc., a produit une demande en vue d'enregistrer la marque de commerce TALL BOYS, fondée sur son emploi projeté au Canada, en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Cartes à échanger et confiserie, à savoir de la gomme à mâcher.

La demande en question a fait l'objet d'une annonce dans le numéro du 10 août 1994 du *Journal des marques de commerce* et d'une opposition par l'opposante, 943524 Ontario Limited, le 7 octobre 1994. Une copie de la déclaration d'opposition a été envoyée à la requérante le 8 décembre 1994. La requérante a répondu en signifiant et en produisant une contre-déclaration.

Dans son premier motif d'opposition, l'opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque TALL BOYS (i) [TRADUCTION] « compte tenu des faits ci-inclus », et parce que (ii) la requérante n'a pas employé et n'a pas l'intention d'employer la marque TALL BOYS, étant donné qu'elle ne fabrique ni ne vend les marchandises visées par la demande. Dans son deuxième motif d'opposition, l'opposante fait valoir que la marque TALL BOYS visée par la demande n'est pas enregistrable, en application des alinéas 12(1)*b*) et 12(1)*c*) de la *Loi*, parce que les termes « tall boy » et « tall boys » sont utilisés par les fabricants, les distributeurs, les détaillants et les collectionneurs de cartes à échanger pour désigner une certaine catégorie de cartes à échanger, à savoir un ensemble spécifique de cartes de hockey qui sont plus grandes que les cartes à échanger de format normal. Ainsi, la marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse des cartes à échanger, et est aussi constituée du nom d'une certaine catégorie de ces cartes. Dans son dernier motif d'opposition, l'opposante allègue que la marque visée par la demande n'est pas distinctive compte tenu des prétentions ci-dessus, et aussi du fait que la

marque TALL BOYS ne distingue pas les marchandises de la requérante des « marchandises d'un fabricant de cartes à échanger connu comme étant TOPPS ».

La preuve principale de l'opposante consiste en l'affidavit de Andrew K. Jarzyna, avocat et procureur, fait sous serment le 11 septembre 1995. La preuve de la requérante consiste en les affidavits de Ken Whitmell, vice-président de la société requérante, et de Laura M. Chapman, recherchiste en marques de commerce. La preuve en réplique de l'opposante consiste en un affidavit complémentaire de M. Andrew Jarzyna, fait sous serment le 3 septembre 1997, et en l'affidavit de Martin Lindeggar, homme d'affaires ayant des activités dans le domaine des cartes sportives. Aucune des parties n'a déposé d'argumentation écrite et seule l'opposante était représentée à l'audience. Même si M. Jarzyna agit en tant que procureur de l'opposante, son affidavit est néanmoins admissible en preuve : voir *Institut National des Appellations d'Origine c. Pepperidge Farm Inc.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 540, à la page 547 (COMC).

La preuve par affidavit de M. Jarzyna peut être résumée de la façon suivante. Il connaît bien le domaine de l'achat et de la vente de cartes de hockey à échanger puisqu'il est engagé, depuis 1989, dans la distribution en gros de cartes de hockey au Canada et aux États-Unis, de même que dans la vente au détail de cartes de hockey au Canada. Les paragraphes 7 à 11 de son affidavit du 11 septembre 1995 sont reproduits ci-dessous :

Les paragraphes 3 et 4 de l'affidavit du 3 septembre 1997 de M. Jarzyna sont reproduits ci-dessous.

M. Lindegar se présente comme étant un homme d'affaires qui évolue dans le secteur des cartes de sport depuis plus de quinze ans. Les paragraphes 4 et 5 de son affidavit sont montrés ci-après.

Ainsi, la preuve de M. Lindeggar appuie le témoignage de M. Jarzyna, et confirme l'authenticité de la pièce A dont il est question au paragraphe 4 de l'affidavit de M. Jarzyna ci-dessus. En examinant ladite pièce A, j'ai relevé de nombreuses allusions aux termes « tall boy » ou « tall boys » pour (i) désigner les séries de cartes de hockey TOPPS des années 1964 et 1965 ou (ii) pour désigner de façon générique toute carte sportive à échanger hors format.

La preuve de M. Whitmell peut être résumée de la façon suivante. Depuis 1993 environ, la requérante fabrique, vend et distribue au Canada, aux États-Unis et à l'étranger, plusieurs séries de cartes de hockey généralement vendues en paquets de huit ou de quatorze cartes. La gamme de produits courante de la requérante comprend les séries suivantes : MISSING LINK, TALL BOYS et BOBBY ORR. Les cartes à échanger sont vendues à des amateurs ou à des collectionneurs de cartes. Le chiffre d'affaires annuel de la requérante au Canada se situe autour de 4 millions de dollars pour les années 1993 à 1995 inclusivement. La requérante a commencé à vendre des cartes de hockey en liaison avec la marque de commerce TALL-BOYS vers le mois de janvier 1995. Les cartes mesurent 2½ po x 4 11/16 po et sont par conséquent plus larges que la carte à échanger de format normal, qui elle mesure 2½ po x 3½ po. Au mois de juin 1996, les ventes au Canada sous la marque TALL BOYS se chiffraient à 1,3 million de dollars environ. La requérante annonce ses cartes d'échange dans des revues spécialisées d'échange comme *Beckett Monthly*, *The Hockey News*, *Sports Collectors Digest*, et *Canadian Sportscard Collector*. La requérante annonce également ses produits dans diverses foires et expositions commerciales. En 1995, la requérante a investi environ 45 000 \$ dans la promotion de ses cartes à échanger TALL BOYS. Les paragraphes 11 et 12 de l'affidavit de M. Whitmell sont reproduits ci-dessous.

La question de savoir si la marque de commerce TALL BOYS donne une description claire en langue anglaise des cartes à échanger vendues par la requérante doit être examinée du point de vue de l'acheteur de ces marchandises, à savoir les amateurs et les collectionneurs de cartes à échanger. Pour trancher cette question, il ne faut pas disséquer et examiner la marque minutieusement, mais plutôt la considérer dans son ensemble selon le critère de la première impression : voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186. Bien qu'il incombe à la requérante de prouver que sa marque de commerce est enregistrable, il appartient d'abord à l'opposante de fournir une preuve suffisante qui, si elle est crue, appuierait ses allégations en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b). En dernier lieu, la date pertinente pour trancher cette question est la date de ma décision : voir *Lubrication Engineers, Inc. c. The Canadian Council of Professional Engineers*, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.).

À mon avis, l'opposante a prouvé que le terme « tall boys », lorsqu'employé en liaison avec des cartes sportives à échanger, fait allusion à un sous-ensemble de ces cartes, à savoir les cartes hors format. De plus, l'opposante a prouvé que le terme « tall boys » peut aussi désigner, selon le contexte, des séries particulières de cartes de hockey datant des années 1964-1965. Lorsque la preuve de M. Whitmell à ces égards entre en conflit avec la preuve de MM. Jarzyna et Lindeggar, je préfère cette dernière qui, bien qu'elle soit loin d'être écrasante, est fondée sur un document écrit, à savoir la pièce A annexée à l'affidavit de M. Jarzyna en date du 3 septembre 1997.

Compte tenu de ce qui précède, et selon la prépondérance de la preuve, j'acquiesce aux

motifs de l'opposante selon lesquels la marque visée par la demande donne une description claire des marchandises de la requérante, et est constituée du nom des marchandises de la requérante. J'acquiesce également, selon la prépondérance de la preuve, aux motifs de l'opposante selon lesquels la marque visée par la demande n'est pas distinctive des marchandises de la requérante parce que, notamment, la marque sous-entend des séries particulières de cartes de hockey des années 1964-1965 fabriquées par TOPPS. Par conséquent, la demande est refusée.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 26^e JOUR DE JANVIER 2001.

Myer Herzig,
Commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce