

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : NIAGARA DAREDEVIL
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC332,763

Le 13 septembre 2005, à la demande de Digital Attractions Inc., le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à L.N.W. Enterprises Ltd., le propriétaire inscrit de l'enregistrement LMC332,763 pour la marque de commerce NIAGARA DAREDEVIL (la « marque »). La marque est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

- Articles-souvenirs, notamment, tee-shirts, collants pour parechocs, cartes postales et pamphlets promotionnels.
- Articles de vaisselle souvenirs et tasses souvenirs
- Services photographiques d'affaires, annonce et promotion d'installations de divertissement dans un centre de villégiature, notamment, Niagara Falls.

Selon l'article 45, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, entre le 13 septembre 2002 et le 13 septembre 2005 en l'espèce. Si la marque n'a pas été employée durant cette période, le propriétaire inscrit doit alors indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

L'article 4 de la Loi reproduit ci-dessous définit les situations qui constituent un emploi de la marque de commerce :

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.

Bien qu'il incombe à l'inscrivant, selon l'article 45, de convaincre le registraire que la marque est employée, vu le but et la portée de l'article 45, le critère auquel doit satisfaire l'inscrivant n'est pas sévère. [88766 *Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260; *Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), à la p. 525.]

En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'inscrivant a produit un affidavit de son président, Louis Wolffe. Seule la partie requérante a déposé son plaidoyer écrit. Je profiterai de cette occasion pour préciser que je n'ai pas tenu compte de toutes les parties du plaidoyer de la partie requérante dans lesquelles elle renvoie à des détails qui ne sont pas mentionnés dans l'affidavit de M. Wolffe.

L'inscrivant a d'abord demandé la tenue d'une audience, mais s'est ensuite ravisé. Il a produit une lettre afin de rectifier une erreur dans l'affidavit de M. Wolffe, mais il a été informé qu'une telle erreur ne pouvait être corrigée que par le biais d'un affidavit supplémentaire. Entre-temps, la partie requérante a produit un plaidoyer écrit modifié, en partie en réponse à la tentative de l'inscrivant de rectifier sa preuve. Aucun affidavit supplémentaire n'a été produit au dossier et le plaidoyer écrit modifié a été retourné à la partie requérante.

M. Wolffe nous informe que l'inscrivant a acquis la marque de son prédécesseur en titre, Souvenir Photos International Limited, en 1994 (l'enregistrement montre que cette cession a été produite au dossier en 1995). M. Wolffe atteste que l'inscrivant a employé la marque au Canada

en liaison avec toutes les marchandises et tous les services que spécifie l'enregistrement depuis le 21 novembre 1994 et que, à partir du 13 septembre 2002, il employait la marque et a continué de l'employer de manière continue jusqu'à la date de son affidavit (le 19 mars 2006) au Canada en liaison avec chacune des marchandises et de chacun des services. Les ventes annuelles des marchandises et des services portant la marque au Canada durant la période pertinente de trois ans [TRADUCTION] « dépassaient largement 150 000 par année ». M. Wolffe déclare aussi que la marque était employée [TRADUCTION] « sur les marchandises mêmes, ainsi que sur l'emballage et le matériel publicitaire, la facturation, le papier à lettre avec en-tête et le matériel publicitaire et les documents promotionnels s'y rattachant ». J'examinerai donc les pièces fournies par M. Wolffe dans le but de déterminer si elles appuient ses revendications.

La pièce A est désignée comme [TRADUCTION] « un échantillon représentatif des tee-shirts vendus par ma compagnie au Canada entre le 13 septembre 2002 et le 13 septembre 2005 (« la période pertinente ») et portant la marque NIAGARA DAREDEVIL ». La pièce comporte une photographie d'un tee-shirt qui affiche, sur le devant, des parties d'un faux reportage journalistique avec une photographie d'une personne tombant dans les chutes Niagara dans un tonneau. NIAGARA DAREDEVIL apparaît sur le tonneau.

La partie requérante a prétendu que la pièce A ne prouve pas l'emploi de la marque en liaison avec les tee-shirts parce que NIAGARA DAREDEVIL n'apparaît pas sur les étiquettes volantes, les étiquettes, les emballages, etc. Elle soutient que NIAGARA DAREDEVIL n'apparaît sur les tee-shirts qu'à des fins de décoration ou d'ornementation. Elle ajoute qu'il y a [TRADUCTION] « suffisamment de jurisprudence qui précise qu'une marque de commerce ne peut être décorative ou ornementale », mais elle n'en cite aucune. Elle signale également que l'inscrivant n'a pas ventilé son chiffre d'affaires annuel par marchandise et, par conséquent, il n'y a aucune preuve quant à la quantité de tee-shirts vendus durant la période pertinente.

En ce qui concerne la question de l'ornementation, j'estime que cet argument dépasse les limites de la procédure prévue à l'article 45. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire que j'examine

davantage cette pièce compte tenu du fait que la marque est aussi liée à ces marchandises d'une autre façon, comme il en sera question plus loin relativement à la pièce K.

La pièce B est désignée comme [TRADUCTION] « des échantillons représentatifs des tasses souvenirs vendues par ma compagnie au Canada durant la période pertinente ». Nous avons une photographie d'une tasse sur laquelle on peut voir le même genre de faux reportage journalistique que celui qui se trouve sur le tee-shirt dans la pièce A. Les commentaires faits à l'égard de la pièce A s'appliquent aussi à cette pièce.

La pièce C contient un rapport de quarts de travail en date du 10 septembre 2005 indiquant que des services photographiques ont été dispensés durant la période pertinente.

La pièce D est désignée comme [TRADUCTION] « des charnières pour photos et des photos vendues par ma compagnie au Canada en liaison avec les services que spécifie l'enregistrement durant la période pertinente et portant la marque NIAGARA DAREDEVIL ». Nous détenons deux documents imprimés, destinés à contenir une photographie. L'un d'eux porte le nom de l'inscrivant et les deux affichent NIAGARA DAREDEVIL ®. De plus, les photographies insérées dans les charnières pour photos montrent des personnes dans un tonneau sur lequel NIAGARA DAREDEVIL apparaît.

La pièce E présente le chiffre d'affaires brut de l'inscrivant pour chaque mois de 2002, 2003 et 2004, mais les annotations semblent indiquer que ces chiffres se rapportent aux photographies et non aux articles-souvenirs sur lesquels se trouvent les photographies.

La pièce F est une preuve de l'achat effectué par l'inscrivant des charnières pour photos montrées dans la pièce D d'une compagnie d'impression durant la période pertinente.

La pièce G est désignée comme [TRADUCTION] « des coupons-rabais affichant la marque NIAGARA DAREDEVIL. Ces coupons ressemblent beaucoup à ceux qui ont été distribués au

Canada au cours de la période pertinente (sauf que le nom de ma compagnie remplacerait le nom du prédécesseur de ma compagnie)... » Aucune explication n'a été donnée quant à la raison pour laquelle les coupons indiquant le nom du propriétaire actuel n'avaient pas été fournis. Compte tenu que la cession est survenue plus d'une décennie avant l'affidavit M. Wolffe, je ne peux accepter que cette pièce représente des coupons utilisés pendant la période pertinente. Il aurait dû être facile pour M. Wolffe de fournir un échantillon du coupon mentionnant le propriétaire actuel.

La pièce H serait des [TRADUCTION] « échantillons de l'en-tête portant la marque NIAGARA DAREDEVIL employée par ma compagnie dans le cours normal du commerce ». Toutefois, cette preuve n'est d'aucune utilité pour l'inscrivant pour deux raisons : 1) l'adresse dans l'en-tête n'est pas celle qui apparaît dans l'enregistrement et le nom de l'inscrivant ne s'y trouve pas; 2) l'en-tête est vierge; elle ne porte donc aucune date tombant dans la période pertinente et elle ne fait pas mention des marchandises ou services que spécifie l'enregistrement.

La pièce I serait des [TRADUCTION] « échantillons représentatifs des documents promotionnels distribués par ma compagnie au Canada à divers endroits et hôtels durant la période pertinente, lesquels portent la marque NIAGARA DAREDEVIL ». Ces « pamphlets » promotionnels non datés mentionnaient notamment ce qui suit :

Niagara Daredevil can make it happen with a great photograph of you, your family and friends. [...]
Niagara Daredevil ®
Niagara Falls, Canada
905-356-8033

Cela ne constitue pas un emploi de la marque en liaison avec des « pamphlets promotionnels » puisque ces pamphlets ne sont clairement pas vendus aux autres. Au contraire, ils visent à promouvoir la propre entreprise de l'inscrivant. Ils peuvent donc prouver l'emploi en liaison avec des « services photographiques d'affaires ». Toutefois, je ne me pencherai pas davantage sur cette question, car il existe d'autres éléments de preuve qui servent à maintenir les « services photographiques d'affaires ».

La pièce J constitue [TRADUCTION] « une photographie de l'un des établissements de ma compagnie situés au Canada qui était exploité pendant la période pertinente et fournissait les services que spécifie l'enregistrement ». La photographie montre l'extérieur d'un lieu d'affaires, qui semble offrir des services photographiques. NIAGARA DAREDEVIL est affiché sur la façade. La photographie porte une inscription manuscrite : « 10 juin 1996 à 2003 ».

La pièce K constitue [TRADUCTION] « une photographie d'un établissement de ma compagnie qui était exploité pendant la période pertinente au Canada, lequel prouve l'emploi de la marque NIAGARA DAREDEVIL en liaison avec des photographies, tee-shirts, tasses et cartes postales et les services que spécifie l'enregistrement ». La photographie montre un présentoir autour d'une enseigne affichant la marque NIAGARA DAREDEVIL. Le présentoir comprend un tee-shirt, une tasse et ce qui semble être des photographies. Je ne peux dire si les cartes postales font partie du présentoir et je suis d'accord avec la partie requérante que si l'inscrivant vendait des cartes postales, il aurait dû fournir une preuve plus claire concernant ces ventes.

Dans *Sara Lee Corp. c. Naylor* (2006), 52 C.P.R. (4th) 412 (C.O.M.C.), l'agent d'audience principal a examiné la preuve qui était semblable à la pièce K de la façon suivante :

[TRADUCTION] En ce qui concerne la présentation des mots EVOLUTION SPORTSWEAR sur les affiches des kiosques qui, selon l'auteur de l'affidavit, étaient installées dans des centres commerciaux dans toutes les grandes villes du Canada, je suis convaincu que l'emploi montré (pièce C de l'affidavit) consiste en l'emploi des mots EVOLUTION SPORTSWEAR comme nom commercial et comme marque de commerce en liaison avec l'entreprise de l'inscrivant, mais aussi en liaison avec les marchandises. À mon avis, l'annonce de la marque si près des marchandises donnerait l'avis de liaison requis entre la marque et les marchandises à l'acheteur.

Conclusion

Il semblerait que l'entreprise de l'inscrivant consiste principalement à photographier les visiteurs de la région des chutes Niagara et à superposer leurs photographies à une image d'un tonneau qui plonge dans les chutes. L'image composite est alors vendue telle quelle ou elle est apposée sur un tee-shirt, une tasse, etc.

En se fondant sur les pièces C et D, je suis convaincue que l'inscrivant a employé NIAGARA DAREDEVIL comme marque de commerce au Canada en liaison avec des « services photographiques d'affaires » pendant la période pertinente. Les pièces J et K appuient également cette conclusion. Je remarque que dans *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc. et le registraire des marques de commerce* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.), la Cour d'appel a conclu qu'il importe peu si les services sont offerts indépendamment au public ou sont accessoires ou secondaires à la vente des marchandises; une marque de commerce est réputée employée en liaison avec les services si elle est montrée dans l'annonce de ces services.

Toutefois, il n'existe aucune preuve de l'emploi de la marque en liaison avec les services relatifs à l'« annonce et [la] promotion d'installation de divertissement dans un centre de villégiature, nommément, Niagara Falls ». Ils seront donc enlevés de l'état déclaratif des services.

En ce qui concerne les marchandises, je suis arrivée à la conclusion que les marchandises suivantes devraient être maintenues dans l'enregistrement : tee-shirts et tasses souvenirs. Après tout, nous détenons la déclaration sous serment de M. Wolffe selon laquelle ces marchandises ont été vendues au Canada pendant la période pertinente, un exemple de chaque marchandise et une photographie montrant la manière dont est employée la marque en liaison avec ces marchandises, ce qui répond aux exigences de l'art. 4. Toutefois, les autres marchandises devraient être radiées de l'enregistrement en raison du manque de preuve démontrant la manière dont la marque a été employée en liaison avec ces marchandises.

Pour les motifs qui précèdent, l'état déclaratif des marchandises et services de l'enregistrement LMC332,763 sera modifié afin d'y lire seulement « services photographiques d'affaires », « articles-souvenirs, nommément tee-shirts » et « tasses souvenirs », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 15 NOVEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce