

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
concernant les enregistrements n° LMC438,596 et LMC 437,476 relatifs
aux marques de commerce LOONEY TUNES inscrites au nom de
Time Warner Entertainment Company, L.P.

Le 11 mai 1999, à la demande de Smart & Biggar, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 à Time Warner Entertainment Company, L.P., propriétaire inscrite des marques de commerce susmentionnées enregistrées sous les numéros 437,476 (la première marque LOONEY TUNES) et LMC 438,596 (la deuxième marque LOONEY TUNES). La première marque LOONEY TUNES est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Savons; films cinématographiques et films pour la télévision comprenant des personnages réels et/ou des dessins animés; produits préenregistrés, nommément disques préenregistrés et bandes sonores et magnétoscopiques préenregistrées, cassettes et disques; inserts filmés en cassettes pour usage avec visionneuses manuelles ou projecteurs, jeux vidéo, enregistreuses et lecteurs de bande sonore et magnétoscopique; postes de radio; véhicules, nommément bicyclettes et tricycles et pièces connexes; bijoux; instruments d'horlogerie et de chronométrie; épingles de revers; horloges et montres; imprimés, nommément livres pour enfants, magazines et bulletins pour enfants, albums à colorier et livres d'activités, journaux et périodiques, albums de bandes dessinés, livres; articles en papier, nommément articles de papeterie, papier à lettres, enveloppes, cahiers et agendas, blocs de papier à lettres et autre matériel d'écriture nommément stylos, crayons, étuis connexes, gommés et marqueurs; crayons de cire, marqueurs et crayons de couleur, craies; décalques; affiches; matériel didactique et pédagogique, nommément cahiers d'exercices, albums à colorier et aides pédagogiques; articles en papier, nommément signets, calendriers, cartes de vœux, papier d'emballage-cadeau, milieux de table en papier, gobelets en carton et assiettes en carton; décorations de fête; cuir et similicuir et articles en cuir et similicuir, nommément sacs de voyage, bourses, serviettes, sacs à dos, parapluies et ceintures; articles en céramique et en poterie, nommément chopes, bols et autres plats; petits articles ménagers, nommément articles en céramique, nommément chopes et pots à biscuits; porte-clés, accessoires personnels, nommément peignes, brosses à cheveux, sacs-repas en nylon, sacs-repas isolants, sacs-ceintures et sacs d'école, porte-savons, brosses à dents, boîtes-repas; vêtements, nommément vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, combinaisons-pantalons, shorts, survêtements, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jupes, blouses, robes, chandails, vestes, imperméables et esquimaux, chapeaux, foulards, ceintures et autres accessoires vestimentaires, nommément mouffles, gants, bretelles et cravates; vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes de nuit; bottes, chaussures et pantoufles; costumes de bain; sous-vêtements et lingerie; bas et chaussettes; jouets, poupées, jeux et autres matériels de jeu, nommément tirelires, ardoises magiques, chaises en peluche, mini-machines à dessiner, matériel de jeu vendu comme un tout comme jeu de société, jeux de cartes, puzzles, cerfs-volants; figurines en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine ou autres matières; appareils de jeu avec ou sans affichage vidéo et jeux électroniques; équipement et appareils de jeu, nommément balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de golf; housses de bâtons de golf; poupées en peluche rembourrées et personnages en tissus, en fourrure et autres matières, crème glacée, grignotines, nommément friandises glacées, yogourt et yogourt glacé;

et avec les services suivants :

Services éducatifs et de divertissement.

La deuxième marque de commerce LOONEY TUNES est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Films cinématographiques et téléfilms;

et avec les services suivants :

Services éducationnels et récréatifs, notamment production, distribution et présentation d'une série d'émissions de télévision avec des personnages réels et/ou animés et d'une série de spectacles sur scène en direct, notamment spectacles musicaux, danses, drames et comédies présentés par des artistes seuls, des personnages costumés et/ou des groupes.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a déposé l'affidavit de Jeanne K. Danielson, directrice générale de Warner Bros. Consumer Products au Canada (Warner Canada). La partie requérante et l'inscrivante ont toutes deux soumis un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue, à la quelle les deux parties étaient représentées.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce d'indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, 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 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. En l'occurrence, la période pertinente s'étend du 11 mai 1996 au 11 mai 1999.

Dans son affidavit, M^{me} Danielson désigne collectivement les première et deuxième marques LOONEY TUNES sous l'appellation « la marque LOONEY TUNES ». Elle explique qu'en plus de cette marque l'inscrivante possède cinquante autres marques déposées et demandes d'enregistrement visant des personnages LOONEY TUNES. Elle désigne l'ensemble des marques de l'inscrivante sous l'appellation collective « les marques de commerce LOONEY TUNES ».

M^{me} Danielson explique que Warner Canada est une division sans personnalité morale de l'inscrivante Time Warner Entertainment Company (TWEC). TWEC crée des oeuvres dramatiques, notamment des oeuvres cinématographiques et artistiques, pour distribution dans le monde entier. Les activités de l'entreprise comprennent également la vente, la production, la fabrication, l'octroi de licences, la commercialisation, l'exécution, l'emballage, la distribution et la promotion de divers produits et services portant les marques de commerce LOONEY TUNES ou d'autres marques de commerce. M^{me} Danielson ajoute que TWEC emploie le nom commercial « Warner Bros » qui, déclare-t-elle, est le nom commercial le plus connu et le plus célèbre au monde.

Warner Canada est la division interne de l'inscrivante qui est chargée d'accorder, au Canada, des licences visant les marchandises portant les marques de commerce LOONEY TUNES, les personnages LOONEY TUNES et d'autres marques et personnages de dessins animés. M^{me} Danielson explique que TWEC et, par suite, Warner Canada octroient depuis des années des licences autorisant des fabricants, entre autres, à employer des reproductions et des

représentations des personnages et des marques de commerce LOONEY TUNES (dont la marque LOONEY TUNE) en liaison avec toutes sortes de marchandises, y compris les marchandises énumérées dans les enregistrements de la marque LOONEY TUNES, et que cet emploi a eu lieu pendant la période du 11 mai 1996 au 11 mai 1999.

Au paragraphe 16 de son affidavit, M^{me} Danielson déclare que, depuis 1995, le volume général des ventes sous licence au Canada de marchandises associées à des films et des dessins animés se chiffrait à plus de 180 millions de dollars par année. La marque LOONEY TUNES est apposée directement sur ces marchandises ou sur les emballages ou les étiquettes et figure dans les annonces ou la promotion des services. Elle ajoute, au paragraphe 24, que les revenus annuels générés au Canada par la concession de licences autorisant l'emploi des marques de commerce et aux personnages LOONEY TUNES en liaison avec des marchandises et services a dépassé six millions de dollars par année depuis 1995.

Au paragraphe 22 de son affidavit, M^{me} Danielson explique le régime complexe de concession de licences que Warner Canada applique ici afin d'assurer l'exercice par TWEC et Time Warner d'un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises, étant donné l'importance que revêtent pour TWEC et Warner la concession de licences et la commercialisation des personnages. Un élément important de ce régime, par exemple, est l'obligation pour les titulaires de licence d'apposer des avis de droits d'auteur et de marques de commerce sur les marchandises portant la marque LOONEY TUNES. Relativement au nombre de titulaires de licence, M^{me} Danielson déclare ce qui suit, au paragraphe 18 de son affidavit :

[TRADUCTION] De nombreuses entreprises sont autorisées par licence à utiliser les marques de commerce et les personnages LOONEY TUNES. La pièce C jointe au présent affidavit consiste en une liste, établie en mai 1997, des entreprises qui ont été autorisées par licence à employer les marques de commerce LOONEY TUNES au Canada. À cette date, environ 95 entreprises étaient ainsi autorisées au Canada à l'égard d'une vaste gamme de produits mentionnés dans les enregistrements en cause. Chaque année, il y a et continue d'y avoir de 75 à 100 titulaires de licences autorisés à distribuer au Canada des produits déterminés portant la marque LOONEY TUNES et qui, au cours de la période du 11 mai 1996 au 11 mai 1999 ont effectivement distribué ces produits.

Elle affirme également qu'il y a [TRADUCTION] « en tout moment » des centaines et des milliers de produits sous licence portant les marques de commerce LOONEY TUNES en vente au Canada. Les pièces D1 à D23 jointes à l'affidavit sont des exemples de produits représentatifs portant la marque LOONEY TUNE vendus sous licence au Canada.

Relativement aux services visés par l'enregistrement, plus particulièrement, M^{me} Danielson déclare ce qui suit au paragraphe 13 de son affidavit :

[TRADUCTION] TWEC et ses prédécesseurs ont octroyé des licences à l'égard des marques de commerce et des personnages LOONEY TUNES autorisant l'incorporation de ces personnages dans des productions cinématographiques, des films, des dessins animés, des courts-métrages d'animation, des publications et autres oeuvres artistiques ou TWEC elle-même a ainsi employé les marques et personnages. Le film *Space Jam*, lancé en 1996 et mettant en vedette des personnages LOONEY TUNES ainsi que le joueur de basket-ball bien connu Michael Jordan, est un exemple de tels projets. Il s'agissait d'une oeuvre de divertissement familial combinant scènes réelles et

animation. Il y a eu également de nombreux dessins animés et courts-métrages d'animation mettant en vedette des personnages LOONEY TUNES qui ont été diffusés à la télévision et dans des salles de cinéma. Ces personnages passent quotidiennement à la télévision au Canada. Cette utilisation des personnages et marques de commerce LOONEY TUNES a affermi la réputation et la reconnaissance mondiales de ces personnages et de ces marques. Ces productions cinématographiques, films, dessins animés, courts-métrages d'animation, publications et autres oeuvres artistiques portent la marque LOONEY TUNES et ont été distribués, vendus ou diffusés au Canada, notamment pendant la période du 11 mai 1996 au 11 mai 1999.

Elle indique en outre, au paragraphe 14 de son affidavit, que la marque LOONEY TUNES est employée au Canada en liaison avec des services d'éducation et de divertissement et a ainsi été employée entre le 11 mai 1996 et le 11 mai 1999. Ces services comprennent la production, la distribution et la présentation de séries d'émissions de télévision avec des personnages réels et/ou animés, de séries de films cinématographiques avec des personnages réels et/ou animés et de séries de spectacles sur scène en direct, notamment des spectacles musicaux, danses, drames et comédies présentés par des artistes seuls, des personnages costumés et/ou des groupes. L'affidavit donne également des exemples de ces spectacles et services.

M^{me} Danielson décrit aussi d'autres marchandises et services en liaison avec lesquels la marque LOONEY TUNES a été employée au Canada pendant la période pertinente et donne des exemples de cet emploi. Toutefois, elle affirme ce qui suit au paragraphe 25 de son affidavit :

[TRADUCTION] Pour dissiper toute ambiguïté, je précise que les marchandises et services énumérés dans les enregistrements de la marque LOONEY TUNES ont été distribués et vendus et/ou présentés au Canada en liaison avec la marque LOONEY TUNES dans le passé, y compris entre le 11 mai 1996 et le 11 mai 1999, et continuent de l'être.

La partie requérante a soumis une longue argumentation concernant ce qu'elle considère comme des vices de l'affidavit de M^{me} Danielson. Elle a soutenu qu'il était rempli d'affirmations générales non justifiées et qu'il ne démontrait pas l'emploi de la marque au Canada en liaison avec une quelconque marchandise ou un quelconque service visé par l'enregistrement. Bien qu'elle ait reconnu que l'inscrivante a produit en preuve des échantillons de marchandises portant la marque LOONEY TUNES, elle maintient qu'aucune facture ou autre élément de preuve documentaire n'établit que ces marchandises ont été vendues au Canada pendant la période pertinente. Relativement aux chiffres de vente qui ont été fournis, elle fait valoir qu'il manque la ventilation qui permettrait de savoir à quelles marchandises et à quels services ils correspondent.

En outre, tout en reconnaissant qu'il serait difficile pour l'inscrivante de prouver l'emploi de chacune de ses marchandises et de chacun de ses services, en raison du grand nombre de licences qu'elle a concédées, la partie requérante soutient qu'elle aurait au moins dû être capable de fournir des éléments de preuve documentaire de l'emploi de la marque au Canada pendant la période pertinente. Elle prétend que l'inscrivante ne saurait s'appuyer sur sa réputation pour se soustraire aux exigences de l'article 45.

L'agent de l'inscrivante a correctement signalé qu'aucune décision jurisprudentielle relative à l'article 45 n'a été rendue dans une affaire analogue à la présente espèce, où

l'inscrivante est une société internationale appliquant un régime de licences multiples au Canada. Toutefois, la nature et l'objet de la procédure prévue à l'article 45 ont été examinés par les tribunaux. L'interprétation jurisprudentielle de cette disposition établit uniformément que la procédure prévue à l'article 45 doit être simple, expéditive et de nature sommaire et qu'elle vise uniquement à permettre à un propriétaire inscrit de démontrer que sa marque de commerce est employée. Les questions de fait litigieuses doivent être débattues dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi et non suivant la procédure sommaire d'audition de l'article 45 : voir *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, 138 N.R. 379, 53 F.T.R. 72 (C.A.); *Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Cos. Ltd.*, (1985), 11 C.P.R. (3d) 208, 63 N.R. 140 (C.A.F.); *Anheuser-Busch Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136, 142 D.L.R. (3d) 548, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.).

Les tribunaux ont également examiné la question des exigences de preuve énoncées à l'article 45. Par exemple, le juge Strayer s'est exprimé ainsi dans la décision *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483, aux p. 485 et 486 :

Par conséquent, il s'agit de décider si la preuve déposée par l'appelante suffit pour établir l'emploi de la marque de commerce. Je conclus que la preuve présentée est suffisante pour prouver le genre d'emploi envisagé par l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*. À mon avis, la situation est très différente de celle dont était saisie la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Plough Canada Limited c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 C.F. 679, 34 N.R. 39. Les renseignements contenus dans l'affidavit en l'espèce sont beaucoup plus détaillés que ceux qui avaient été donnés au registraire dans l'affaire *Plough*.

Je ne suis pas disposé à conclure, comme l'ont suggéré les intimés, que l'appelante doit présenter un genre particulier de preuve et que tout affidavit non accompagné d'une facture est présumé inutile. J'estime que l'affidavit en l'espèce précise suffisamment l'emploi et, dans le contexte général des procédures, il suffit amplement. Il me semble, en raison de ce type de procédures, que les faits démontrant l'emploi de la marque de commerce ne doivent pas être contestés sans fin devant le registraire ni la Cour fédérale. Selon moi, le bénéficiaire de l'enregistrement n'a qu'à établir une preuve *prima facie* de l'emploi de la marque de commerce, c'est tout ce qu'on lui demande. En la matière, aucun contre-interrogatoire n'est permis d'habitude à l'égard des affidavits déposés soit devant le registraire, soit devant cette Cour, et aucune disposition ne prévoit le dépôt par les intimés d'éléments de preuve devant le registraire. À mon avis, cela indique très nettement que dans la présente procédure les faits ne sont pas censés être contestés sans fin.

Dans *Sim & McBurney c. Hugo Boss AG*, 67 C.P.R. (3d) 558, aux p. 560 et 561, l'agente d'audience Savard a elle aussi examiné la nature de la preuve exigée par l'article 45. Voici ce qu'elle conclut :

En ce qui concerne l'obligation, en matière de preuve, de démontrer l'existence d'un emploi en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'article 45 précise clairement qu'il faut faire la preuve de l'emploi en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement. La décision de principe sur cette question est celle qui a été rendue dans l'affaire *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.). Toutefois, le type de preuve nécessaire pour établir l'existence d'un emploi dépend des circonstances de l'affaire, mais, de manière générale, le propriétaire de la marque de commerce doit simplement fournir une preuve que la marque de commerce déposée a été employée au Canada au cours de la période de trois ans pertinente, en liaison avec des marchandises et/ou services (voir *Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 63 C.P.R.(2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)). En outre, ainsi qu'il est indiqué dans l'affaire *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr*, 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), un affidavit auquel n'est joint aucune facture n'est pas présumé inutile.

Dans *Saks & Co. c. Registraire des marques de commerce* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.), une affaire relative à un enregistrement visant une longue liste de marchandises, la Cour a

estimé que lorsque les marchandises ont été correctement et logiquement classées par catégories dans l'enregistrement, il n'est pas obligatoire de fournir des éléments de preuve directe ou documentaire à l'égard de chaque article de chaque catégorie; l'affidavit doit toutefois présenter suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises. Par conséquent, cette décision établit, selon moi, qu'il n'est pas nécessaire de présenter une preuve directe ou documentaire à l'égard de chacune des marchandises appartenant à une même catégorie lorsque la preuve permet de conclure que la marque de commerce est employée avec chacune des marchandises et que les exemples d'emploi fournis ne sont que représentatifs. À cet égard, les règles de pratique applicables à la procédure prévue à l'article 45 (en vigueur à compter du 1^{er} avril 1995 et publiées dans le *Journal des marques de commerce* les 15, 22 et 29 mars 1995) indiquent clairement que le registraire peut accepter une déclaration générale portant que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chaque marchandise ou service spécifié dans l'enregistrement, accompagnée d'une description de cet emploi et d'exemples d'emploi. On peut lire le commentaire suivant dans un arrêt récent de la Cour d'appel fédérale, *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/Associates* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354, à la p. 355 :

Dans un certain sens, toutes les déclarations contenues dans un affidavit constituent de « simples assertions »; ce que la Cour a jugé inadéquat dans les procédures engagées en vertu de l'article 45 sont les assertions portant sur l'emploi (une question de droit) par opposition aux assertions de fait démontrant l'emploi (Voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 C.F. 679, 34 N.R. 39). Il ressort clairement du résumé de la preuve rédigé par le juge que les faits démontrent l'emploi ...

La jurisprudence m'amène donc à conclure que l'article 45 n'exige pas un genre de preuve particulier. Ce qui est nécessaire, c'est de fournir des faits suffisants pour permettre la formulation d'une conclusion sur l'emploi de la marque pendant la période pertinente, à l'égard de chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

En l'espèce, la partie requérante prétend que l'affidavit de M^{me} Danielson était vicié parce qu'il n'était pas accompagné d'éléments de preuve documentaire étayant les allégations d'emploi. Toutefois, comme l'a établi la jurisprudence susmentionnée, l'article 45 n'exige pas un genre particulier de preuve. De plus, compte tenu de la nature et de l'objet de la procédure prévue à l'article 45, il n'est pas nécessaire de présenter une surabondance de preuve. Ce qu'il faut, c'est fournir des faits suffisants pour permettre de conclure qu'il y a eu emploi de la marque pendant la période pertinente, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services visés par l'enregistrement.

L'affidavit de M^{me} Danielson n'a pas à être disséqué paragraphe par paragraphe, mais il doit plutôt être considéré dans son ensemble. Pris ainsi, il fournit suffisamment de faits pour me permettre de conclure que, pendant la période pertinente, les première et deuxième marques LOONEY TUNES ont été employées au Canada en liaison avec les marchandises et services visés par l'enregistrement. L'affidavit énonce clairement que les marchandises et services liés aux marques LOONEY TUNES ont été distribués, vendus et/ou présentés au Canada pendant la période pertinente (voir le paragraphe 25). En outre, il décrit en détail le programme de licences multiples de l'inscrivante et fournit une liste des titulaires de licence autorisés à employer les marques LOONEY TUNES au Canada, établie en mai 1997. La déposante a expliqué comment l'inscrivante contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises et services et a décrit la façon dont la marque est employée en liaison avec les marchandises et services visés. Elle a joint à son affidavit les pièces D1 à D23, à titre d'exemples de produits représentatifs portant les marques LOONEY TUNES, vendus sous licence au Canada. Aux paragraphes 16 et 24 de son affidavit, elle a fourni des chiffres de vente pertinents se rapportant aux produits dérivés de films

et dessins animés, vendus sous la marque LOONEY TUNES au Canada pendant la période pertinente. Bien qu'il eût été préférable que ces chiffres soient ventilés, je suis disposée à conclure, de l'ensemble de la preuve, qu'une partie de ces chiffres correspond à la vente de chacune des marchandises et de chacun des services visés par l'enregistrement.

J'ajouterai que dans une situation comme la présente, où il y a toujours entre 75 et 100 titulaires de licences qui emploient la marque au Canada en liaison avec de nombreux services et marchandises, il n'aurait pas été raisonnable d'obliger l'inscrivante, pour l'application de la procédure prévue à l'article 45, à fournir des éléments de preuve documentaire de l'emploi de chaque marchandise et chaque service au Canada pendant la période pertinente. Comme on l'a vu, cette procédure a pour objet d'élaguer le bois mort. Si la partie requérante souhaitait contester les faits à n'en plus finir, elle aurait pu opter pour la procédure en radiation devant la Cour fédérale.

Compte tenu de l'ensemble de la preuve, j'estime donc que l'emploi des première et deuxième marques LOONEY TUNES en liaison avec les marchandises et services visés par l'enregistrement a été démontré. Les enregistrements numéros LMC 437,476 et LMC 438,596 seront maintenus en application du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), le 23 octobre 2001.

C. FOLZ
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce