



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 71

Date de la décision : 2020-06-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Fillmore Riley LLP

Partie requérante

et

**Autumn Song Inc. (DBA 'Autumn
Studios')**

Propriétaire inscrite

**LMC821,416 pour Autumn Studios &
Dessin**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 3 avril 2018, à la demande de Fillmore Riley LLP (la Partie requérante), la 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 Autumn Song Inc. (DBA 'Autumn Studios') (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC821,416 pour la marque de commerce Autumn Studios & Dessin, montrée ci-dessous (la Marque).



[2] La Marque comporte la revendication de couleur suivante indiquée dans l'enregistrement : « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont noires et l'arbre se compose de bandes orange, rouges, jaunes et vertes et d'un tronc principalement noir. »

[3] La Marque est déposée en liaison avec les services suivants :

Divertissement, à savoir spectacles d'un groupe de musique devant public; vente en gros et au détail de musique, de produits spirituels et de bien-être, nommément CD et vidéos.

[4] Conformément à l'avis, la Propriétaire devait fournir des éléments de preuve montrant l'emploi de la Marque au Canada, à un moment donné entre le 3 avril 2015 et le 3 avril 2018 (la Période pertinente), en liaison avec les services précisés dans l'enregistrement. Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir la preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison est énoncée à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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.

[6] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2^e) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3^e) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2^e) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits

suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2^e) 228 (CAF)].

[7] En ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2^e) 20 (COMC)].

[8] En réponse à l'avis de la registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Mark Fenster en date du 26 octobre 2018 (l'Affidavit Fenster original). Dans les représentations écrites produites par la Partie requérante le 1^{er} février 2019, la Partie requérante a contesté l'admissibilité de l'Affidavit Fenster original en fonction des lacunes techniques alléguées dans sa souscription. En réponse, au moyen d'une lettre à la registraire en date du 29 mai 2019, la Propriétaire a demandé une prolongation rétroactive du délai pour produire une version souscrite de l'affidavit de M. Fenster en date du 22 mai 2019. La version resouscrite de l'affidavit de M. Fenster était identique dans son contenu à l'Affidavit Fenster original, excepté pour les changements techniques à la manière dont il a été souscrit. De plus, dans sa lettre du 29 mai 2019, la Propriétaire a également demandé une prolongation rétractrice du délai pour produire un affidavit supplémentaire de Mark Fenster, lequel comportait des faits supplémentaires à ceux de l'Affidavit Fenster original.

[9] Au moyen d'une décision de la registraire en date du 16 août 2019, la registraire a accordé une prolongation rétroactive du délai à la Propriétaire pour produire la version resouscrite de l'affidavit de M. Fenster en date du 22 mai 2019, ce qui a été versé au dossier. La registraire a refusé la demande de la Propriétaire d'une prolongation rétroactive du délai pour produire l'affidavit supplémentaire de Mark Fenster.

[10] Par conséquent, c'est la version resouscrite de l'affidavit de M. Fenster, en date du 22 mai 2019, qui constitue la preuve au dossier dans cette procédure et qui a été considérée aux fins de cette décision (afin de simplifier sa mention, j'y ferais référence comme simplement « l'Affidavit Fenster »). L'affidavit supplémentaire de Mark Fenster ne fait pas partie du dossier et n'a pas été considéré.

[11] La Partie requérante et la Propriétaire ont produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[12] L'Affidavit Fenster peut se résumer comme suit :

- M. Fenster est le président et l'unique actionnaire de la Propriétaire [para 1].
- La Propriétaire est une entreprise de divertissement et médiatique qui produit des artistes, des spectacles et du contenu musicaux se concentrant sur la spiritualité et le bien-être [para 1].
- La Propriétaire a fait la promotion d'un spectacle musical devant public, et l'a tenu, intitulé « Cantoria 2 – PeaceWeaver » à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 12 juin 2015 [para 5]. Une carte promotionnelle faisant l'annonce de ce spectacle musical est incluse à titre de Pièce « A » à l'Affidavit Fenster et porte la Marque. Un programme pour ce spectacle musical fourni aux membres du public présents est inclus à titre de Pièce « B » à l'affidavit et porte également la Marque. Des registres des ventes d'un service de billetterie automatisé montrant deux achats de billets pour ce spectacle musical sont fournis à titre de Pièce « C » (les achats sont en date du 21 mai 2015 et du 8 juin 2015, respectivement).
- La Propriétaire fournit des CD de musique dans le genre spirituel et bien-être en vente sur le site Web de la Propriétaire [para 6]. Une capture d'écran du site Web de la Propriétaire montrant les divers CD de musique en vente est comprise à titre de Pièce « D », avec la Marque visible dans le haut et le bas de la page Web. M. Fenster affirme que ces CD ont été continuellement disponibles pour la vente sur cette page Web depuis au moins 2014, y compris au cours de la période pertinente. Deux exemples de CD en vente sur le site Web de la Propriétaire sont compris à titre de Pièce « E », chaque CD portant la Marque sur son emballage et chaque CD en vente au cours de la période pertinente. Des factures de la Propriétaire pour les ventes des CD à des acheteurs à Hudson, au Québec, et à la Langley, en Colombie-Britannique, en date du 9 octobre 2015 et du 10 juillet 2017

respectivement, sont comprises à titre de Pièce « F ». Chacune de ces factures porte également la Marque.

- La Propriétaire offre des vidéos de musique spirituelle et de bien-être au public au moyen de la chaîne YouTube de la Propriétaire [para 7]. Des captures d'écran de la chaîne YouTube de la Propriétaire arborant la Marque sont comprises à titre de Pièces « G » et « H », y compris des vidéos offertes le 16 décembre 2015, le 26 septembre 2016 et le 30 septembre 2017.

ANALYSE

[13] En ce qui a trait au service de « [d]ivertissement, à savoir spectacles d'un groupe de musique devant public », la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ce service au cours de la période pertinente, puisque la Marque était montrée dans la prestation et l'annonce de ce service. Le paragraphe 1 de l'Affidavit Fenster décrit la tenue par la Propriétaire d'un spectacle musical devant public au cours de la période pertinente le 12 juin 2015 et comprend la preuve de billets achetés pour ce spectacle. L'Affidavit Fenster comprend du matériel publicitaire imprimé pour le spectacle portant la Marque, ainsi qu'un programme de concert portant la Marque distribué aux spectateurs du spectacle. Je remarque que ce matériel imprimé porte la Marque avec les mots « Autumn Studio » en lettres orange plutôt que noires, comme c'est le cas dans la revendication de couleur de l'enregistrement, toutefois je considère cela comme une mineure déviation qui constitue malgré tout l'emploi de la Marque telle que déposée [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3^e) 523 (CAF), au para 5].

[14] En ce qui a trait au service de « vente en gros et au détail de musique, de produits spirituels et de bien-être, nommément CD », je suis également convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. L'Affidavit Fenster démontre que la Propriétaire offre des CD de musique en vente au moyen de son site Web où la Marque est montrée et qu'elle l'a fait au cours de la période pertinente. Les CD eux-mêmes portent également la Marque sur leur emballage. L'Affidavit Fenster comprend des facteurs de la vente de ces CD à des clients au Québec et en Colombie-Britannique au cours de la période pertinente.

[15] Quant à la question particulière de savoir si la Propriétaire a démontré qu'elle mène des activités de vente « en gros » et « au détail » de CD, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les deux types de ventes. En particulier, la facture en date du 10 septembre 2015 qui est incluse à la Pièce « F » à l'Affidavit Fenster concerne la vente de cinq copies de chacun des CD intitulés « Cantoria 2 – PeaceWeaver CD » et « Francis Xavier Edwards – String Poetry », ainsi que d'un article désigné par « Cantoria 2 – PeaceWeaver Display Unit & Promo Cards ». J'estime que la vente de cinq copies d'un CD, ainsi que d'un présentoir, est suffisante pour démontrer la vente en gros du produit pour la revente subséquente. La deuxième facture incluse à la Pièce « F » à l'Affidavit Fenster, en date du 10 juillet 2017, concerne la vente d'une seule copie de différents CD, ce qui correspond à la vente au détail à des fins personnelles.

[16] En ce qui a trait au service de « vente en gros et au détail de musique, de produits spirituels et de bien-être, nommément [...] vidéos », j'estime que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ce service au sens de l'article 4. En particulier, il n'y a aucune preuve au dossier dans cette procédure que la Propriétaire n'ait jamais vendu (soit en gros, soit au détail), offert en vente ou publicisé la vente d'une vidéo. Bien que l'Affidavit Fenster démontre que la Propriétaire a publié des vidéos de musique sur la chaîne YouTube de la Propriétaire en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente, il n'y a aucune preuve au dossier qu'une telle publication d'une vidéo constitue une vente de la vidéo à une quelconque partie ou que la publication de la vidéo sur sa chaîne YouTube constituait de la publicité menant à la vente subséquente de vidéos. Par conséquent, j'estime que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec la « vente en gros et au détail de musique, de produits spirituels et de bien-être, nommément [...] vidéos » au cours de la période pertinente ou en effet à un moment quelconque. Puisqu'il n'y a aucune preuve d'une situation spéciale justifiant l'absence de l'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence pour supprimer la mention « et vidéos ».

DÉCISION

[17] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de

l'article 45 de la Loi, l'état déclaratif de l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les mots « et vidéos ».

[18] L'état déclaratif des services modifiés sera le suivant : « Divertissement, à savoir spectacles d'un groupe de musique devant public; vente en gros et au détail de musique, de produits spirituels et de bien-être, nommément CD. »

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Taylor Oballa Murray Leyland LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Fillmore Riley LLP

Pour la Partie requérante