

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 260

Date de la décision : 2021-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Crazy Aaron Enterprises Inc.

Partie requérante

et

Thinking Technology Inc.

Propriétaire inscrite

LMC588,437 pour THINKING TOYS

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC588,437 pour la marque de commerce THINKING TOYS (la Marque), appartenant actuellement à Thinking Technology Inc.

[2] Sauf indication contraire, toutes les dispositions de la Loi mentionnées renvoient à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les produits suivants :

Jouets, notamment poupées, figurines, animaux, personnages et ensembles de jeu parlants ou émettant des sons.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

LA PROCÉDURE

[5] Le 31 août 2018, à la demande de Crazy Aaron Enterprises Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Thinking Technology Inc. (la Propriétaire), l'actuelle propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits 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 ainsi été employée en dernier lieu et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 31 août 2015 au 31 août 2018 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit ne doit établir qu'une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les

éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En l'absence d'emploi tel que celui défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit d'Adrienne Fung, souscrit le 29 mars 2021, auquel étaient jointes les Pièces « A » à « C ».

[11] Les parties ont toutes les deux produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

LA PREUVE

[12] M^{me} Fung est l'actuelle vice-présidente de la recherche et de la conception à Thinkway Trading Corporation, qui est exploitée sous le nom de Thinkway Toys, une société ontarienne qui offre des services de conception d'emballages et distribue des jouets arborant la Marque au Canada. M^{me} Fung explique que son entreprise est affiliée à la Propriétaire et à Super Technology Limited.

[13] La déposante affirme que la Propriétaire a accordé une licence à sa société et à Super Technology Limited pour la fabrication, l'importation et la vente au Canada de plusieurs jouets arborant la Marque. Elle affirme également que la Propriétaire contrôlait directement les caractéristiques et la qualité des produits arborant la Marque pendant la Période pertinente.

[14] M^{me} Fung déclare que la Marque, y compris sa version au singulier, figurait sur l'emballage de divers jouets vendus au Canada par Super Technology Limited pendant la Période pertinente. Elle confirme que les jouets vendus comprennent au moins chacun des jouets énumérés dans l'enregistrement, à savoir des poupées, des figurines, des animaux, des personnages et des ensembles de jeu parlants ou émettant des sons.

[15] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M^{me} Fung :

- La pièce « B » est constituée de trois onglets de photographies de certains jouets en emballages arborant la marque au singulier, à savoir :
 - a. Collection Disney Pixar – jouet Wall-E parlant – article n° 00087 (Onglet 1);
 - b. Collection Disney Pixar – figurines – article n° 00040 (Onglet 2);
 - c. Collection Disney Pixar – peluche Nemo – article n° 00081 (Onglet 3).
- La Pièce « C » est constituée de factures pour la vente de jouets par Super Technology Ltd à deux sociétés établies au Canada. La pièce « C » peut être décrite comme suit :
 - a. Facture SIN582274 en date du 8 septembre 2015 à Toys “R” Us qui est liée au jouet Wall-E parlant (Pièce « B », Onglet 1);
 - b. Facture SIN582275 en date du 8 septembre 2015 à Toys “R” Us qui est liée au jouet Wall-E parlant (Pièce « B », Onglet 1);
 - c. Facture SIN610085 en date du 4 janvier 2016 à Toy Galaxy (Canada) Limited, qui est liée à des figurines (Pièce « B », Onglet 2);
 - d. Facture SIN650342 en date du 4 mai 2016 à Toy Galaxy (Canada) Limited, qui est liée à une peluche Nemo (Pièce « B », Onglet 3);

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soulève deux questions principales :

- l’emploi d’une marque stylisée sous forme de logo par opposition à la marque nominale visée par l’enregistrement;
- le non-emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement.

[17] À l’audience, la Partie requérante a souligné que M^{me} Fung avait omis de mentionner dans son affidavit que les ventes alléguées avaient été faites dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. De plus, la Partie requérante a laissé entendre que la preuve ne démontre pas que le contrôle requis a été exercé conformément à l’article 50(1) de la Loi. Enfin, la Partie requérante a soutenu que les clients achètent des produits Disney et non des produits Thinking Toys et que la Propriétaire n’a pas établi de relation avec Disney.

[18] Toutes les questions qui doivent être abordées sont les suivantes :

- la marque de commerce employée est la Marque telle qu'elle est déposée;
- l'emploi de la Marque par la Propriétaire ou un licencié autorisé;
- l'emploi de la Marque par la Propriétaire dans la pratique normale du commerce;
- l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

La marque de commerce employée est la Marque telle qu'elle est déposée

[19] La Partie requérante fait valoir que la Marque a été enregistrée comme marque nominale, tandis que la preuve montre l'utilisation d'un logo stylisé accompagné d'éléments décoratifs. Je reproduis ci-dessous le logo stylisé tel qu'il apparaît sur les photographies de la Pièce B :



[20] La Partie requérante décrit le logo avec beaucoup de détails, lesquels peuvent être résumés comme suit :

- le logo utilise les mots « THINKING TOY » dans deux quadrilatères aux coins arrondis, l'un à l'intérieur de l'autre;
- le mot THINKING apparaît en lettres plus petites et en majuscules dans la partie supérieure du rectangle;
- le mot TOY apparaît dans une police agrandie;
- une ampoule lumineuse entourée de rayons est située dans la lettre « O »;

Je note que cet élément est considéré par la Partie requérante comme la partie la plus dominante du logo;

- la lettre « S » a été supprimée;
- le logo apparaît dans des couleurs distinctes. Le rectangle principal est bleu, le mot « THINKING » dans la partie supérieure du rectangle est blanc, la lettre « T » est rouge, la lettre « O » entourant l'ampoule lumineuse est jaune, et la lettre « Y » est bleue;
- Le symbole ® est situé dans le coin inférieur droit à l'extérieur des quadrilatères, ce qui laisse entendre que c'est le logo qui est visé par l'enregistrement et non la Marque.

[21] La Partie requérante fait valoir que le logo est un [TRADUCTION] « écart substantiel » de la Marque ainsi qu'elle est déposée. En particulier, elle fait valoir que la Marque n'est plus reconnaissable et que le logo peut être considéré comme une marque composée distincte. Selon la Partie requérante, les différences sont si importantes dans la présentation et l'idée suggérées qu'il est raisonnable de déduire qu'un consommateur, dès sa première impression, serait d'avis que les marques de commerce sont distinctes.

[22] La Propriétaire soutient que le logo est un écart permis de la Marque. Elle déclare également que la Marque reste clairement identifiable malgré tous les éléments ajoutés. En ce qui concerne le retrait de la lettre « S » du mot TOY, la Propriétaire fait valoir que cette modification ne rend pas la Marque méconnaissable.

[23] La Cour suprême a établi que l'enregistrement d'une marque nominale confère au propriétaire le droit d'utiliser les mots qui constituent la marque dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix (*Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (CanLII), [2011] 2 RCS 387 (*Masterpiece*), aux para 55 à 57).

[24] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue une présentation de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était montrée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable, malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été déposée et celle sous laquelle elle était employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), « *Honeywell* »]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation de la question de savoir si tous les éléments sont des traits dominants et si l'écart est suffisamment mineur pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[25] En l'espèce, si on la compare à la Marque ainsi qu'elle a été déposée pour le logo, la Marque a conservé son identité et elle demeure reconnaissable. Les traits dominants de la

Marque, à savoir les mots THINKING et TOYS moins la lettre S, peuvent être facilement trouvés dans le logo stylisé.

L'emploi de la Marque par la Propriétaire ou un licencié autorisé

[26] La Partie requérante soutient que la preuve ne démontre pas que le contrôle requis a été exercé conformément à la Loi. En outre, elle fait valoir que la Propriétaire n'a pas établi de relation avec Disney.

[27] L'article 50(1) de la Loi exige que la propriétaire d'une marque de commerce contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou services vendus sous cette marque de commerce.

[28] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, il y a, pour le propriétaire trois principales manières de démontrer qu'il exerce le contrôle prévu par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[29] En l'espèce, M^{me} Fung affirme clairement que la Propriétaire supervise les caractères et la qualité des jouets arborant la marque au Canada. De plus, la déposante explique l'étendue de la licence accordée par la Propriétaire. Elle explique également que Thinkway Toys, Thinking Technology Inc. et Super Technology Limited appartiennent tous à M. Albert Chan, le seul dirigeant et actionnaire. M^{me} Fung donne des exemples de la façon dont M. Chan a exercé le contrôle pendant le processus de conception, de développement et de production des produits importés et vendus au Canada pendant la Période pertinente.

[30] Compte tenu des affirmations claires concernant le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des produits et considérant que M. Chan est le propriétaire du concédant de licence et du licencié, j'accepte que tout emploi de la Marque en liaison avec les produits profite à la Propriétaire. Sur ce dernier point, il est bien établi que l'on peut déduire qu'il y a contrôle lorsqu'un particulier est un administrateur ou un dirigeant du propriétaire inscrit et du licencié

allégué [voir *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst); *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1999] ACF n° 682 (CAF)].

[31] Enfin, étant donné que la Marque à considérer dans la présente instance est THINKING TOYS et que sa Propriétaire a démontré avoir exercé le contrôle requis, je ne considère pas que la relation entre la Propriétaire et Disney est pertinente ou qu'il faut l'examiner. En outre, il est clair dans la loi que rien n'empêche d'employer en même temps deux marques de commerce [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

L'emploi de la Marque par la Propriétaire dans la pratique normale du commerce

[32] La Partie requérante fait valoir que la preuve est silencieuse quant à la pratique normale du commerce de la Propriétaire et que le registraire n'est pas tenu de formuler des hypothèses.

[33] Bien que je sois d'accord avec la Partie requérante pour dire que M^{me} Fung a omis de mentionner expressément la pratique normale du commerce de la Propriétaire dans son affidavit, la preuve doit être considérée dans son ensemble.

[34] En l'espèce, la Propriétaire a fourni plusieurs factures délivrées par le licencié à deux sociétés établies au Canada (Pièce C). À ce titre, les ventes semblent suivre le modèle d'une véritable transaction commerciale dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. En outre, la déposante fournit des renseignements sur la nature ou l'étendue du commerce de la Propriétaire lorsqu'elle fait référence aux activités de chaque société affiliée (affidavit Fung, aux para 2 à 4).

[35] Pour ces raisons, j'estime qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve démontrant que les produits arborant la Marque ont été distribués au Canada dans le pratique normale du commerce de la Propriétaire pendant la Période pertinente.

L'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement

[36] La Partie requérante fait valoir que l'Affidavit ne démontre pas l'emploi de la Marque pour chacun des produits, et que la preuve de la Propriétaire n'a pas non plus établi les

circonstances justifiant le non-emploi. Plus précisément, la Partie requérante soutient qu'il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des « poupées [...] et ensembles de jeux parlants ou émettant des sons » pendant la Période pertinente.

[37] Pour illustrer l'absence de preuve, la Partie requérante fait valoir que la Pièce « B » (Onglet 1) contient des photographies d'un jouet robot, qui n'est pas une figure humaine et ne peut pas être considéré comme une poupée. Elle soutient également que la Pièce B (Onglets 2 et 3) contient des photographies de jouets poissons qui sont des animaux et non des figurines humaines. Enfin, la Partie requérante attire l'attention sur le fait que la Pièce B (Onglet 2, pages 2 et 3) est constituée de photographies de jouets individuels et non d'ensembles de jeu.

[38] À l'appui de ses allégations, la Partie requérante fournit des définitions du terme « poupée » de l'*Oxford Dictionary* et du terme « ensemble de jeu » de Wikipédia. Elle se fonde sur la jurisprudence établissant que la preuve de l'emploi de chaque produit doit être fournie [*Plough (Canada) Ltd. c Aerosol Fillers Inc*, (1980) 34 N.R. 39 (CAF) (« *Plough* »)].

[39] La Propriétaire déclare que l'affidavit de M^{me} Fung démontre clairement comment la Marque est employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Selon la même jurisprudence pertinente (*Plough*), elle fait valoir qu'une interprétation généreuse de l'état déclaratif des produits doit s'appliquer en l'espèce.

[40] Il a été décidé qu'un état déclaratif des produits devrait recevoir une interprétation raisonnable. Toutefois, comme la Propriétaire a expressément précisé les produits dans son enregistrement, il en découle qu'un produit est quelque peu différent des autres et, par conséquent, il faut démontrer l'emploi de chaque produit [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

Poupées

[41] Le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaire et en consulter d'autres que celles fournies par les parties [voir *Gervais c CIBC Mellon Global Securities Services Co* (2004), 34 CPR (4th) 571 (COMC), au para 7, et *Tradall SA c*

Devil's Martini Inc, 2011 COMC 645, à propos du pouvoir discrétionnaire du registraire de prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaire].

[42] J'adopte la définition de poupée fournie par l'*Oxford Dictionary* comme suit :

[TRADUCTION]

« Un petit modèle de figure humaine, habituellement celui d'un bébé ou d'une fille, utilisé comme jouet pour enfant. »

[43] Selon cette définition, le robot jouet ne peut pas être considéré comme une poupée. De plus, à mon avis, aucun des jouets figurant à la Pièce B (ONGLET 2, pages 2 et 3) ne peut être considéré comme une poupée selon la définition donnée ci-dessus.

[44] Bien qu'une surabondance d'éléments de preuve ne soit pas nécessaire en réponse à une instance en vertu de l'article 45, il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion claire d'emploi. Je suis d'avis que la preuve ne me permet pas de conclure que l'emploi a été établi en liaison avec des « poupées [...] et ensembles de jeux parlants ou émettant des sons » pendant la Période pertinente. En outre, comme la preuve est muette sur toute circonstance justifiant le non-emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Figurines, animaux et personnages

[45] Comme je l'ai déjà conclu, je ne considère pas le jouet robot comme un jouet pour enfant, ni comme une figurine humaine. Néanmoins, dans le contexte de l'ensemble de l'état déclaratif des produits et à la lumière de la Pièce B, il est raisonnable de conclure que le jouet robot est un personnage.

[46] En ce qui concerne les jouets poissons, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'ils ne sont pas des figurines humaines; à mon avis, il s'agit d'animaux jouets.

[47] Enfin, en ce qui concerne les autres jouets illustrés à la Pièce B (Onglet 2, pages 2 et 3), je suis d'avis qu'il s'agit de figurines.

[48] Compte tenu des déclarations faites par M^{me} Fung et des Pièces B et C, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « [j]ouets, nommément figurines, animaux, personnages et ensembles de jeu parlants ou émettant des sons » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Ensembles de jeu

[49] Je me réfère à l'édition en ligne de l'*Oxford Dictionary* qui donne la définition suivante de Playset (ensemble de jeu) :

[TRADUCTION]

« Un certain nombre de jouets connexes ou similaires vendus comme collection ou un ensemble. »

[50] La Propriétaire fait valoir que l'affidavit Fung fait référence à un certain nombre de factures qui désignent les jouets énumérés comme faisant partie de la [TRADUCTION] « COLLECTION DISNEY PIXAR » et qu'une telle collection thématique serait visée par la définition de « jeu ». La Propriétaire déclare également que certains jouets proviennent du même film (p. ex., Nemo et Doris). Selon la Propriétaire, les jouets font partie de la même collection et sont donc destinés à être utilisés ensemble, même s'ils sont vendus séparément.

[51] La photographie du verso d'un emballage (Pièce B, Onglet 2, page 2) montre plusieurs jouets. Je note que dans la partie supérieure gauche de l'emballage, l'inscription « COLLECT 'EM ALL/COLLECTIONNEZ-LES TOUS » est encerclée comme suit :



[52] Je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que la Pièce B, Onglet 2, page 2, présente une collection de jouets. En outre, tous les jouets sont désignés comme faisant partie de cette collection sur les factures. À mon avis, une telle collection thématique relève de la définition de « jeu » fournie par l'*Oxford Dictionary* mentionnée ci-dessus.

[53] Enfin, je ne crois pas que la question de savoir si certains jouets proviennent du même film ou s'ils sont destinés à être utilisés ensemble est pertinente ou qu'il faut l'examiner.

[54] La déposante se réfère aux pièces ci-dessus pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits, y compris les ensembles de jeu, pendant la Période pertinente. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a également démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les ensembles de jeu au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[55] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer « poupées » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[56] L'état déclaratif des produits modifié sera rédigé comme suit :

« Jouets, notamment figurines, animaux, personnages et ensembles de jeu parlants ou émettant des sons. »

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-10-26

COMPARUTIONS

Matthew Boyd	Pour la Propriétaire inscrite
Paul Lomic	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Lomic Law	Pour la Partie requérante