



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 168

Date de la décision : 2023-10-03

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Clark Wilson LLP

Propriétaire inscrite : Divertissement Dreamwave inc./Dreamwave
Entertainment inc.

Enregistrement : LMC545,378 pour ECHO

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC545,378 pour la marque de commerce ECHO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des bandes dessinées.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié.

LA PROCÉDURE

[4] Le 25 avril 2022, à la demande de Clark Wilson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Divertissement Dreamwave inc./Dreamwave Entertainment inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 25 avril 2019 au 25 avril 2022.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » en l'espèce sont énoncées à l'article 4 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.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Christian Déry, souscrit le 15 juillet 2022, ainsi que la Pièce CD 1 (l'Affidavit Déry) et l'affidavit de Karl André Talbot, souscrit le 25 juillet 2022, auquel étaient jointes les Pièces KAT 1 à KAT 3 (l'Affidavit Talbot).

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et était représentée à l'audience.

LA PREUVE

L’Affidavit Déry

[10] M. Déry est le président de la Propriétaire depuis sa constitution en société en 2005. Il décrit la pratique normale du commerce de la Propriétaire comme suit :

[TRADUCTION] « [La Propriétaire] œuvre dans le domaine de l'édition sous toutes ses formes. Elle détient un catalogue de bandes dessinées vendues dans plus de 15 pays et traduites dans 6 langues. Notre mission principale est d'exploiter la pleine valeur de notre catalogue et de créer de la valeur ajoutée à notre portefeuille de bandes dessinées en développant de nouveaux produits dérivés tels que des romans, films, jeux vidéo, jouets, nouvelles bandes dessinées sous différentes formes, etc., et de permettre l'exploitation par des tiers de notre catalogue et des produits dérivés de ce catalogue par le biais d'ententes d'utilisation » [paragraphe 2].

[11] Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Déry admet que la Propriétaire n'a pas [TRADUCTION] « vendu directement » des livres de bandes dessinées arborant la Marque à ses clients durant la période pertinente. Néanmoins, au paragraphe 7, il ajoute :

[TRADUCTION] « depuis plus de 5 ans, [la Propriétaire] a entrepris un nouveau projet d'envergure et des démarches pour commercialiser toutes les bandes dessinées de son portefeuille, incluant celles portant [la Marque], sur différentes plateformes Web et sous différentes formes telles que : de nouvelles éditions en format électronique et papier des bandes dessinées portant [la Marque], des séries télé, films cinématographiques et diffusion Web. »

[12] Dans le cadre de ce « projet d'envergure » (le Projet), la Propriétaire a accordé une licence exclusive mondiale à Talk Entreprises Inc. (Talk) pour l'emploi de la Marque en liaison avec des bandes dessinées. M. Déry confirme que la Propriétaire contrôle directement la nature et la qualité des produits visés par l'enregistrement. Il confirme en outre que Talk est chargée des démarches nécessaires à la commercialisation des bandes dessinées sous les formes qu'il a décrites en détail au paragraphe 7 de son affidavit. Pour compléter son affidavit, M. Déry fait référence à l’Affidavit Talbot pour plus de détails sur toutes les démarches entreprises et l'avancement du Projet [paragraphe 8 et 9].

[13] M. Déry affirme que la fermeture obligatoire de toutes les entreprises non essentielles en raison de la pandémie de COVID-19 a ralenti de façon importante les activités de commercialisation de la Propriétaire. Il affirme cependant que [TRADUCTION] « les bandes dessinées portant [la Marque] seront à nouveau disponibles et en vente sur notre plateforme dès janvier 2023 » et que des versions animées seront introduites en juin 2023. Il ajoute que la Propriétaire n'a pas abandonné et qu'elle est toujours intéressée par la Marque et les produits visés par l'enregistrement [paragraphe 12 à 14].

[14] M. Déry termine son affidavit en affirmant au paragraphe 15 que, bien qu'aucune vente par la Propriétaire n'ait eu lieu au cours de la période pertinente, des bandes dessinées arborant la Marque sont toujours vendues en ligne sur des sites Web spécialisés tels que *www.mycomicsshop.com* et *www.newkadia.com* (collectivement, les Sites Web spécialisés). Comme Pièce CD 1, il fournit deux captures d'écran montrant deux couvertures de livres de bandes dessinées arborant la Marque, deux courriels, envoyés par Mycomicshop à M. Déry, confirmant la commande d'achat et l'expédition de ces livres de bandes dessinées, et une capture d'écran d'une confirmation de commande pour deux bandes dessinées portant la Marque et achetées par M. Déry sur le site Web de Newkadia. Il est à noter que les courriels et la confirmation de commande de Newkadia sont tous datés après la période pertinente, soit entre le 15 et le 25 juillet 2022. Je note également que les références des couvertures des bandes dessinées sont les mêmes que celles indiquées dans les courriels de confirmation envoyés par Mycomicshop à M. Déry.

L'Affidavit Talbot

[15] M. Talbot est le président de Talk depuis sa création en 2010. Talk opère dans les domaines du marketing, de la production et du divertissement.

[16] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. Talbot déclare que [TRADUCTION] « [d]epuis le début de ce projet d'envergure, nous n'avons pas vendu de bandes dessinées arborant [la Marque] » [paragraphe 8].

[17] M. Talbot confirme la durée du Projet et qu'il s'agit de commercialiser les bandes dessinées de la Propriétaire, y compris celles arborant la Marque sur différentes plateformes Web et sous différentes formes. À l'instar de l'Affidavit Déry, l'Affidavit Talbot fournit exactement les mêmes exemples de formes différentes, à savoir le format électronique et le format papier (les Différentes formes), et les mêmes produits dérivés, à savoir les séries télévisées, les films cinématographiques et la diffusion sur le Web (les Produits dérivés) [paragraphe 6].

[18] En particulier, en ce qui concerne les différentes plateformes Web, M. Talbot déclare que les négociations avec les grandes plateformes de distribution, telles qu'iTunes, Apple et Netflix, permettront à la Propriétaire de commercialiser les Différentes formes et les Produits dérivés. En outre, la plateforme de la Propriétaire permettra la diffusion en haute résolution et la revente de tous ses livres de bandes dessinées, y compris ceux qui arborent la Marque.

[19] En ce qui concerne la mise en œuvre du Projet, M. Talbot explique qu'une phase clé a consisté à numériser tous les livres de bandes dessinées de la Propriétaire, y compris ceux qui arborent la Marque. Il précise qu'il a fallu plusieurs années pour acheter tous ces livres de bandes dessinées [TRADUCTION] « étant donné que certaines copies de haute qualité sont difficiles à trouver sur le marché » [paragraphe 10]. Plusieurs mois ont ensuite été nécessaires pour numériser toutes les bandes dessinées achetées, qu'il estime à plusieurs milliers de pages [paragraphe 6, 9 à 11]. À l'appui, il fournit deux confirmations de commande de livres de bandes dessinées, datées entre janvier et le 2 avril 2019, ainsi qu'un reçu daté du 20 novembre 2018 [Pièce KAT-1]. Les deux confirmations de commande ont été envoyées à M. Talbot par les sites Web spécialisés et répertorient des bandes dessinées identifiées par la Marque. Le reçu, envoyé à M. Talbot par PayPal, énumère plusieurs livres de bandes dessinées; tous sauf un sont identifiés par la Marque. M. Talbot fournit également neuf couvertures de livres de bandes dessinées arborant la Marque [Pièce KAT-2].

[20] M. Talbot confirme que la fermeture obligatoire de toutes les entreprises non essentielles en raison de la pandémie a considérablement ralenti le rythme du Projet.

Néanmoins, il affirme qu'au moment de la production de son affidavit, l'état d'avancement du Projet était le suivant [paragraphe 12 à 15] :

- Toutes les bandes dessinées étaient déjà numérisées et leur résolution était en train d'être améliorée;
- Les versions animées des bandes dessinées destinées à la télévision et à la consultation en ligne étaient mises à l'essai;
- Les négociations avec les grandes plateformes de distribution étaient en cours;
- La plateforme de la Propriétaire était en train d'être configurée et mise à l'essai. Comme Pièce KAT 3, M. Talbot fournit une capture d'écran, montrant que la plateforme a été créée le 27 septembre 2019 et mise à jour pour la dernière fois le 25 juillet 2022, ainsi qu'une série de captures d'écran de la « version bêta » de la plateforme <https://talkencounters.wixsite.com/websitedreamwave>. Les captures d'écran de la plateforme montrent, sous le titre « The Entire Collection », 13 couvertures de livres de bandes dessinées, dont une affichant la Marque.

[21] Enfin, M. Talbot confirme que le lancement de la plateforme de la Propriétaire aura lieu en janvier 2023 et que les versions animées seront disponibles en juin 2023 [paragraphe 16].

ANALYSE

Remarques préliminaires concernant la corrélation de la preuve

[22] D'emblée, je note que ni l'Affidavit Déry ni l'Affidavit Talbot ne relie expressément les achats [Pièces CD 1 et KAT 1] aux couvertures des livres de bandes dessinées produites en preuve [Pièces CD-1 et KAT-2]. Néanmoins, il est bien établi que des conclusions raisonnables peuvent être tirées des éléments de preuve fournis [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[23] En l'espèce, en ce qui concerne l'Affidavit Talbot, étant donné que toutes les confirmations de commande et tous les reçus montrent des bandes dessinées identifiées par la Marque et que toutes les couvertures des livres de bandes dessinées arborent la Marque, j'en déduis que les achats effectués par M. Talbot correspondent aux livres de bandes dessinées dont il fournit les couvertures. Quant à l'Affidavit Déry, comme les références dans les courriels de confirmation apparaissent également sous les couvertures des livres de bandes dessinées, j'en déduis que les achats effectués par M. Déry correspondent aux livres de bandes dessinées dont il fournit les couvertures.

Remarques préliminaires concernant le défaut d'emploi de la Marque

[24] Je note que, bien que l'Affidavit Déry semble faire état de ventes indirectes au cours de la période pertinente [paragraphe 6 et 15], M. Déry ne fait pas spécifiquement référence à des ventes au Canada ou à des clients canadiens. Il ne fait pas non plus référence spécifiquement aux exportations en provenance du Canada. En outre, alors que l'Affidavit Déry pourrait être interprété comme affirmant que les produits étaient disponibles et en vente sur la plateforme de la Propriétaire [paragraphe 14], l'Affidavit Talbot indique clairement que cette plateforme était en phase de configuration et de mise à l'essai au moment de la production de l'Affidavit Déry. Dans l'ensemble, je conclus que l'admission de M. Déry relative à l'absence de ventes directes équivaut à une admission d'absence de ventes des produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. Une telle admission est corroborée par M. Talbot puisqu'il affirme qu'aucun livre de bandes dessinées arborant la Marque n'a été vendu depuis le début du Projet.

[25] Plus particulièrement, en ce qui concerne la preuve documentaire, la Partie requérante a soutenu, dans ses observations écrites et lors de l'audience, que les ventes documentées dans les deux affidavits ont eu lieu en dehors de la période pertinente [paragraphe 15 et 21]. J'admets que toutes les confirmations de commande et tous les reçus à l'appui [Pièces CD-1 et KAT-1] sont datés en dehors de la période pertinente. Cela dit, il ressort de ces pièces que des livres de bandes dessinées en format papier arborant la Marque étaient disponibles sur Internet avant et après la

période pertinente, et que M. Talbot en a acheté plusieurs peu de temps avant le début de la période pertinent.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

Les circonstances spéciales

[27] Comme il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, la règle générale veut que le défaut d'emploi devrait donner lieu à la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129 (*Scott Paper*)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)]

[28] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, je dois d'abord déterminer pourquoi la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente. Ensuite, si je détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, je dois encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [conformément à *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

[29] La Propriétaire invoque deux raisons pour justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des livres de bandes dessinées au Canada pendant la période pertinente, à savoir le Projet et la pandémie. Même si elles ne sont pas expressément énoncées dans l'Affidavit Déry ou dans l'Affidavit Talbot, je considère que ces deux raisons sont combinées.

[30] La Partie requérante soutient que puisque les Sites Web spécialisés vendaient des livres de bandes dessinées en format papier avant et après la période pertinente, la Propriétaire aurait pu faire de même pendant la période pertinente. La Partie requérante soutient donc que le Projet n'explique pas le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. En ce qui concerne la pandémie, la Partie requérante soutient que la période pertinente comprend environ un an avant la fermeture de toutes les entreprises non essentielles [paragraphe 39, 41 et 47].

[31] En ce qui concerne le Projet, je résume ci-dessous les différentes phases telles qu'elles sont décrites dans l'Affidavit Talbot :

- Achat d'exemplaires de haute qualité de bandes dessinées, y compris celles qui arborent la Marque;
- Numérisation de toutes les bandes dessinées de la Propriétaire, y compris celles qui arborent la Marque;
- Augmentation de la résolution des bandes dessinées et/ou introduction de l'animation;
- Négociations avec les grandes plateformes de distribution;
- Configuration et mise à l'essai de la plateforme de la Propriétaire.

[32] Je note tout d'abord que les deux affidavits indiquent que le Projet a commencé plus de cinq ans avant leur signature, soit au début de l'année 2017, au plus tard. Je note également que, si l'on fait abstraction de la pandémie, à l'exception de la prétendue difficulté à trouver sur le marché des exemplaires de haute qualité de certains livres de bandes dessinées, l'Affidavit Talbot est muet quant aux difficultés rencontrées par la Propriétaire en ce qui concerne les phases restantes du Projet.

[33] En ce qui concerne la prétendue difficulté à trouver des exemplaires de haute qualité de certaines bandes dessinées en format papier, l'Affidavit Talbot indique simplement qu'il était difficile de trouver sur le marché des exemplaires de haute qualité destinés à être numérisés. M. Talbot n'explique pas si cette difficulté est un défi courant dans le domaine de l'édition ou une situation inhabituelle découlant des circonstances

particulières entourant le portefeuille de la Propriétaire. En l'absence d'explications supplémentaires sur la manière dont une telle difficulté constitue une circonstance unique à la Propriétaire, elle ne peut pas constituer des circonstances spéciales inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles.

[34] En outre, comme il est indiqué dans les observations préliminaires, les preuves documentaires montrent que M. Talbot a acheté plusieurs livres de bandes dessinées en format papier arborant la Marque avant l'émission de l'avis prévu à l'article 45. [Pièce KAT-1]. Je note également que l'Affidavit Talbot indique qu'il a fallu plusieurs années pour acheter et des mois pour numériser toutes les bandes dessinées, y compris celles arborant la Marque [non souligné dans l'original]. Si j'admets que la phase de numérisation d'un livre de bandes dessinées nécessite l'achat préalable de ce livre, aucun élément de preuve ne me permet de conclure que la numérisation d'un livre de bandes dessinées arborant la Marque nécessitait l'achat de tous les livres de bandes dessinées. En l'absence d'explications supplémentaires de la part de la Propriétaire sur ce point, j'estime que le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des livres de bandes dessinées en format électronique au Canada pendant la période pertinente pourrait être attribuable, au moins en partie, à la décision volontaire de la Propriétaire d'acheter tous les livres de bandes dessinées avant de numériser ceux qui arborent la Marque et de numériser tous les livres avant de commencer à offrir en vente l'un d'entre eux. À cet égard, il est bien établi que les décisions commerciales volontaires du propriétaire d'une marque de commerce ne sont pas le genre de raisons peu communes, inhabituelles ou exceptionnelles de défaut d'emploi qui constituent des circonstances spéciales [voir *Harris Knitting*, précité; *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)].

[35] En outre, comme le note la Partie requérante, les deux affidavits indiquent que le format électronique était l'une des deux formes différentes sous lesquelles les bandes dessinées devaient être liées à la Marque. En effet, la pratique normale du commerce de la Propriétaire est d'opérer dans le domaine de l'édition sous toutes ses formes et les deux affidavits indiquent que les bandes dessinées en format papier devaient également être commercialisées dans le cadre du Projet. De même, selon

l’Affidavit Déry, l’une des missions de la Propriétaire est de créer une valeur ajoutée à son portefeuille de livres de bandes dessinées en développant de nouveaux Produits dérivés et les deux affidavits indiquent que la commercialisation de ces Produits dérivés faisait également partie du Projet. Comme il est indiqué ci-dessus, l’Affidavit Talbot est muet quant aux difficultés rencontrées par la Propriétaire, au cours des négociations avec les grandes plateformes de distribution ou autrement, qui pourraient expliquer le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les Différentes formes ou avec les Produits dérivés par l’intermédiaire d’iTunes, d’Apple et de Netflix.

[36] S’il y avait d’autres raisons liées au Projet expliquant pourquoi la Propriétaire n’aurait pas pu employer la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente, ces raisons ne sont pas énoncées dans la preuve.

[37] En ce qui concerne la pandémie, je note tout d’abord qu’aucun des affidavits ne fournit de détails concernant le moment où les effets de la pandémie sur les activités de la Propriétaire ont commencé et se sont terminés. Les affidavits ne fournissent pas non plus de détails sur la façon dont la pandémie a nui aux activités de la Propriétaire. Néanmoins, en prenant au pied de la lettre les deux affidavits, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que la pandémie a eu une incidence sur la capacité de la Propriétaire et de Talk à maintenir un rythme de travail constant pour le Projet du printemps 2020 jusqu’à la fin de la période pertinente.

[38] Bien que j’accepte que la pandémie puisse perturber les activités de la Propriétaire, compte tenu de la conclusion ci-dessus concernant le Projet, la pandémie à elle seule n’explique pas le défaut d’emploi de la Marque avant le printemps 2020. À cet égard, il a été jugé que les circonstances spéciales doivent s’appliquer à l’ensemble de la période pertinente [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34; *PM-DSC Toronto Inc c PM-International AG*, 2013 COMC 15 au para 15; *Norton Rose Fulbright Canada LLP c Solomon Kennedy trading, exerçant ses activités sous le nom de Luv Life Productions*, 2019 COMC 22 au para 35; et *Supreme Brands LLC c Joy Group OY*, 2019 COMC 45 au para 31].

[39] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales.

[40] De plus, même si j'acceptais que les raisons de la Propriétaire puissent être considérées comme des circonstances [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne serais pas convaincue qu'elles justifient la période de défaut d'emploi.

[41] Tout d'abord, en ce qui concerne la durée du défaut d'emploi, je ne dispose d'aucune preuve quant au moment auquel la Marque a été employée pour la dernière fois au Canada. Lorsqu'un propriétaire n'indique pas la date du dernier emploi, le registraire peut considérer la date de l'enregistrement, en l'espèce, le 18 mai 2001, la date pertinente aux fins de l'évaluation de la période du défaut d'emploi [voir, par exemple, *Oyen Wiggs*, précité]. Cependant, puisqu'il y a eu une récente d'acquisition de la marque de commerce, la jurisprudence suggère d'évaluer la période du défaut d'emploi comme si elle commençait à la date d'acquisition du nouveau propriétaire [voir *Sim & McBurney c Anheuser-Busch, Inc* (2007), 61 CPR (4th) 450 au para 16 (COMC), et *Cassels Brock & Blackwell LLP c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2004 CF 753 au para 17]. À cet égard, le registraire a conclu à plusieurs reprises qu'il s'agit d'une approche trop technique que d'exiger d'un nouveau propriétaire qu'il justifie l'absence d'emploi de la marque par ses prédécesseurs [voir, *PNC IP Group Professional Corp c Mark Anthony*, 2021 COMC 268 au para 29; *Life Maid Right - 2799232 Ontario Inc. c Maid Right, LLC*, 2022 COMC 104 au para 33, and *Smart & Biggar LLP v Canadian Tire Corporation, Limited*, 2023 COMC 118 au para 44]. Par conséquent, le début de la période du défaut d'emploi sera considéré comme la date de la cession, soit le 1^{er} septembre 2005. Par conséquent, le défaut d'emploi de la Marque dure depuis près de 17 ans. Conformément à *Harris Knitting Mills*, cette longue période de défaut d'emploi est défavorable à la Propriétaire.

[42] En ce qui concerne le deuxième critère, qui est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [conformément à *Scott Paper*, précité], rien n'indique que la Propriétaire a été contrainte d'acheter toutes

les bandes dessinées avant de commencer à numériser et à mettre en vente ceux qui arborent la Marque et qui ont été achetés avant la période pertinente. Ainsi, la décision de la Propriétaire de numériser et de mettre en vente les bandes dessinées arborant la Marque seulement après avoir acheté toutes les bandes dessinées ne peut être considérée comme indépendante de sa volonté [voir *Lander*, précité]. En outre, même si j'admettais que la pandémie est indépendante de la volonté de la Propriétaire, il y aurait quand même une période de défaut d'emploi d'environ 15 ans, ce qui est une longue période. Je conclus donc que la Propriétaire ne satisfait pas au deuxième critère.

[43] Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, même si je devais accepter que la preuve démontre que la Propriétaire avait une intention sérieuse reprendre l'emploi de la Marque à court terme en liaison avec des bandes dessinées au Canada pendant la période pertinente, la Loi prévoit clairement que cette intention ne peut pas constituer des circonstances spéciales en soi [selon *Scott Paper*, précité].

[44] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi.

DÉCISION

[45] Par conséquent, 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'enregistrement sera radié.

Maria Ledezma
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-09-07

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : David Bowden

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Clark Wilson LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.