



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 74
Date de la décision : 2016-05-13
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

88766 Canada Inc.

Partie requérante

et

**Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO
Entertainment (exerçant également ses
activités sous le nom de BANDAI
NAMCO Entertainment Inc.)**

Propriétaire inscrite

**LMC316,606 pour la marque de
commerce POLE POSITION**

Enregistrement

[1] Le 20 février 2014, à la demande de 88766 Canada Inc. (la Partie requérante), le 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 Kabushiki Kaisha Bandai Namco Games (Namco Bandai Games Inc.), la propriétaire inscrite à l'époque de l'enregistrement n° LMC316,606 de la marque de commerce POLE POSITION (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « jeux vidéo ».

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 20 février 2011 et le 20 février 2014.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] Suivant l'envoi de l'avis, le 1^{er} mai 2014, le registraire a porté au registre un changement du nom de la propriétaire de l'enregistrement en cause, Kabushiki Kaisha Bandai Namco Games (Namco Bandai Games Inc.), qui est devenu Bandai Namco Games Inc. le 1^{er} avril 2014. Je souligne que, le 7 avril 2016, le registraire a porté au registre un autre changement de nom rendant compte du fait que Bandai Namco Games Inc. est devenue Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (exerçant également ses activités sous le nom de BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) le 1^{er} avril 2015. Ces changements ne sont pas en cause dans la présente procédure.

[7] En réponse à l'avis du registraire, Bandai Namco Games Inc. (Namco) a produit l'affidavit de Satoshi Oshita. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; seule la propriétaire inscrite était représentée à l'audience.

[8] À titre préliminaire, la Partie requérante soutient dans ses représentations écrites que l'affidavit de Satoshi Oshita est inadmissible, parce que M. Oshita n'a pas signé le document en présence d'un commissaire à l'assermentation ou d'un notaire public. Plus particulièrement, la Partie requérante soutient qu'aucun commissaire à l'assermentation ou notaire public n'a confirmé que M. Oshita a signé la déclaration écrite après avoir attesté la véracité des renseignements. À l'appui, la Partie requérante invoque deux documents joints à l'affidavit de M. Oshita comme preuve qu'une personne du nom de Hiroshi Okutani a attesté en présence d'un notaire public que

M. Oshita a signé l'affidavit, mais que rien n'indique que M. Oshita lui-même s'est présenté devant un notaire public.

[9] Je souligne que la Partie requérante semble faire référence aux renseignements présentés dans le premier document, qui est entièrement rédigé en japonais et semble porter un sceau de notaire. Le document n'est accompagné d'aucune traduction. En revanche, le second document est rédigé en japonais et en anglais et comporte un autre sceau et un sceau du ministère des Affaires étrangères du Japon. Le texte anglais inclut ce qui suit [TRADUCTION] :

Enregistrement n° 608

CERTIFICAT

La présente atteste que le Certificat notarié annexé a été exécuté par un notaire, dûment autorisé et exerçant à Tokyo, au Japon, et que le Sceau officiel y étant apposé est authentique.

Date 17 OCT. 2014

Kazuhiro ISHIDA

Directeur du Bureau des affaires juridiques de Tokyo

[10] En réponse, Namco a fait valoir à l'audience et dans ses représentations écrites qu'un affidavit étranger est généralement acceptable du moment qu'il répond aux exigences du pays où il a été souscrit et que, en l'espèce, rien n'indique que l'affidavit de M. Oshita ne répond pas aux exigences du Japon.

[11] Je suis d'accord. Le registraire accepte généralement les affidavits souscrits dans d'autres pays du moment qu'ils répondent aux exigences de ce pays [voir, par exemple, *Dubuc c Montana* (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC) et *Bull, Housser & Tupper LLP c Sacha London, SL*, 2013 COMC 112 (CanLII), 113 CPR (4th) 371].

[12] En l'espèce, je ne vois aucune raison, aux fins de la présente procédure, de conclure que la preuve fournie est inadmissible, car rien n'indique, et la Partie requérante ne l'a pas allégué non plus, que l'affidavit de M. Oshita ne serait pas considéré comme un affidavit dûment souscrit au Japon.

[13] Dans son affidavit, M. Oshita affirme qu'il est le président et directeur général de Namco et qu'à ce titre, il a accès aux dossiers et aux registres d'entreprise que tient Namco dans le cours normal de ses activités liées à l'emploi des marques qu'elle vend au Canada, dont POLE POSITION, et qu'il connaît bien ces dossiers et registres.

[14] M. Oshita affirme que le jeu vidéo POLE POSITION a été lancé en 1982 et qu'il est considéré comme l'un des jeux vidéo les plus influents de tous les temps, établissant les conventions du genre des jeux de course automobile.

[15] Joints en pièces « A » et « B » à l'affidavit de M. Oshita se trouvent deux imprimés, respectivement datés du 24 juillet 2014 et du 17 août 2014, de pages de ventes d'iTunes Canada, la dernière mise à jour de la deuxième de ces pages remontant au 17 décembre 2013, qui se rapportent à des jeux identifiés comme étant « Pole Position : Remix Lite » et « Pole Position : Remix », tous deux de NAMCO BANDAI Games. Les imprimés comprennent des instantanés d'écran du jeu tel qu'il s'affiche sur les téléphones mobiles. M. Oshita affirme que les imprimés sont représentatifs de la manière dont la Marque était affichée en liaison avec les jeux vidéo au moment de l'achat par les consommateurs pendant la période pertinente.

[16] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante fait valoir que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque, mais plutôt celui de POLE POSITION : REMIX et de POLE POSITION : REMIX LITE.

[17] Je souligne que dans chaque imprimé, la Marque figure bien en vue et est accompagnée d'un symbole de marque de commerce dans le premier instantané d'écran du jeu, suivie du terme « REMIX » [remixage] apparaissant sur une ligne distincte, dans une police et une taille de caractères différentes, comme le montre l'image ci-dessous.



[18] En l'espèce, je suis convaincue que la Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable compte tenu de son positionnement et de la police et de la taille des caractères dans le dessin employé [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Par conséquent, j'estime que l'emploi du dessin ci-dessus serait probablement perçu par les consommateurs comme un emploi de la Marque.

[19] La Partie requérante affirme également que la preuve établit l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des [TRADUCTION] « jeux », et non les produits [TRADUCTION] « jeux vidéo » visés par l'enregistrement. La Partie requérante n'a pas donné de détails sur ses préoccupations à cet égard. Dans son affidavit, M. Oshita affirme qu'on peut jouer au jeu vidéo POLE POSITION sur les [TRADUCTION] « bornes d'arcade, consoles de jeux, ordinateurs personnels, appareils électroniques portatifs et téléphones mobiles » et il joint à l'appui les imprimés montrant des instantanés d'écran du jeu en question, y compris des instantanés d'écran d'une version graphique d'une course automobile, vendue en ligne pour les téléphones mobiles comme je l'ai déjà mentionné. À la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que M. Oshita a fourni une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « jeux vidéo ».

[20] La Partie requérante soutient que tout emploi établi de la Marque est celui d'iTunes, et non de Namco, et que la relation entre « Namco Bandai Games America Inc. », qui est identifiée comme étant la vendeuse du jeu, et Namco n'est pas claire. Dans son affidavit, M. Oshita affirme que le jeu vidéo POLE POSITION a été vendu au Canada par Namco [TRADUCTION] « par l'entremise de sa branche commerciale nord-américaine Namco Bandai Games America Inc. » pendant la période pertinente. Cette affirmation est compatible avec les renseignements figurant dans les pages de ventes d'iTunes Canada jointes en pièces « A » et « B », qui indiquent que « Namco Bandai Games America Inc. » est la [TRADUCTION] « vendeuse ». Plus important encore, les mêmes imprimés incluent des instantanés d'écran du jeu désignant « NAMCO BANDAI Games Inc. » dans l'avis de droit d'auteur au bas de l'écran, et non iTunes ou Namco Bandai Games America Inc. Par conséquent, je suis convaincue que la preuve établit l'emploi de la Marque par Namco.

[21] En ce qui concerne les ventes, M. Oshita affirme que les jeux vidéo POLE POSITION ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. À l'appui, un imprimé du rapport des ventes du jeu POLE POSITION : REMIX tiré du site Web « appfigures » est joint en pièce « C ». Je souligne que l'imprimé indique que 1 139 téléchargements de POLE POSITION : REMIX ont eu lieu entre le 1^{er} février 2011 et le 28 février 2014 au Canada, et comprend un graphique montrant les profits réalisés, regroupés par intervalles réguliers, tout au long de la période pertinente.

[22] La Partie requérante soutient que Namco ne peut invoquer ce rapport de tiers sur les [TRADUCTION] « téléchargements » et les « mises à jour » du jeu comme preuve de ses ventes du jeu vidéo dans la pratique normale du commerce au Canada.

[23] Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Il est bien établi en droit qu'il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de s'attarder aux éléments de preuve individuels sans tenir compte du contexte [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 2005 CanLII 78281, (CA COMC), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. Bien que le rapport joint en pièce « C » puisse ne pas être une facture ou un état financier en bonne et due forme, M. Oshita affirme clairement dans son affidavit que le rapport de tiers est employé par Namco pour suivre les ventes de ses produits sur différentes plateformes médiatiques, y compris la vente de son jeu vidéo POLE POSITION pour les téléphones mobiles et autres appareils électroniques portatifs. Je suis disposée à accorder du poids au rapport, car il semble avoir été fourni à Namco dans la pratique normale du commerce.

[24] Quoi qu'il en soit, je souligne que M. Oshita affirme clairement que [TRADUCTION] « pendant la période pertinente, 1 139 copies des [jeux vidéo] POLE POSITION ont été vendues au Canada », ce qui est compatible avec le nombre de [TRADUCTION] « téléchargements » du jeu indiqué dans l'imprimé, à côté des chiffres de vente décrits comme des « profits » dans le rapport.

[25] Si j'interprète les déclarations de M. Oshita à propos de la disponibilité du jeu vidéo POLE POSITION sur différentes plateformes médiatiques conjointement avec la preuve de ventes continues du jeu sous la forme d'une application qui a été achetée et téléchargée par des consommateurs au Canada pendant toute la durée de la période pertinente, je suis convaincue

que Namco a fourni une preuve de ventes du jeu vidéo POLE POSITION dans la pratique normale du commerce au Canada.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que Namco a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « jeux vidéo » visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[27] En conséquence, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 5 avril 2016

COMPARUTIONS

Monique Couture

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

AGENTS AU DOSSIER

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE