



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

Référence : 2013 COMC 189
Date de la décision : 2013-10-31
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Nickola Trajanovski, visant
l'enregistrement n° LMC668,944 de la marque WORLD
BEAT LP et Dessin au nom de KMC Music, Inc.**

[1] Le 26 mai 2011, à la demande de Nickola Trajanovski, 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, c T-13 (la Loi), à KMC Music, Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC668,944, visant la marque de commerce WORLD BEAT LP et Dessin (la Marque), affichée ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Instruments de musique; nommément instruments à percussion, cloches, tambours de basque, supports de tambour, supports pour instruments, bâtons de pluie, carillons, roues pour instrument, baguettes de tambour, castagnettes, sifflets, conçus spécifiquement comme instruments de musique, pianos à pouce, cymbales, sacs ajustés pour le transport d'instruments de musique spécifiques.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises et/ou services que

spécifie l'enregistrement, 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 26 mai 2008 et le 26 mai 2011.

[4] La définition pertinente du mot « emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour montrer l'emploi dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Même si le critère pour établir l'emploi dans ce type de procédures n'est pas exigeant [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)], et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)], des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises mentionnées dans l'enregistrement durant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit la déclaration de Joe Vasco, vice-président de l'Inscrivante, souscrite le 16 décembre 2011. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

Preuve d'emploi durant la période pertinente

[7] Dans sa déclaration, M. Vasco décrit l'Inscrivante comme « le plus grand distributeur indépendant d'instruments et d'accessoires de musique au monde ». Il atteste que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada « depuis au moins aussi tôt qu'août 1991 en liaison avec des instruments de musique, notamment des instruments à percussion, tels que des tambours de basque de ceinture, supports de tambour, bâtons de pluie, carillons, baguettes de tambour,

castagnettes, sifflets, pianos à pouce, cymbales et accessoires connexes, tels que des supports, roues pour instruments et sacs (étuis) ». M. Vasco déclare que l’Inscrivante vend ses produits à travers le Canada, principalement par le biais de sa filiale en propriété exclusive, B&J Music Ltd.

[8] En ce qui concerne la période pertinente, il affirme également au paragraphe 4 de sa déclaration que l’Inscrivante a employé la Marque au Canada « sur des instruments de musique et plus spécifiquement sur des instruments à percussion... pendant la période pertinente ». En appui, il joint à sa déclaration les six pièces décrites ci-dessous.

[9] La pièce 1 consiste en trois factures de plusieurs pages de l’Inscrivante à B&J Music dont la date se situe à l’intérieur de la période pertinente et qui montrent la vente « d’une grande variété d’instruments de musique ». Je note que les destinataires inscrits dans les cases « Facturé à » et « Livré à » sont à la même adresse à Mississauga, en Ontario. Cependant, M. Vasco déclare que seuls « quelques-uns » des instruments à percussion énumérés dans les factures de la pièce 1 affichaient la Marque.

[10] À cet égard, la pièce 2 consiste en une photographie d’un tambour de « conga des Caraïbes » qui, selon M. Vasco, est représentative du type de tambour vendu par l’Inscrivante et livré à B&J Music, comme il est indiqué dans deux des factures de la pièce 1. Je note que la Marque est apposée sur le côté du tambour et sur la boîte d’emballage du tambour.

[11] La pièce 3 consiste en trois autres factures datées du 11 mai 2009, du 16 avril 2010 et du 13 avril 2011. M. Vasco déclare que ces factures sont des preuves de ventes d’instruments à percussion au Canada par B&J Music précisément en liaison avec la Marque. Parmi les articles énumérés dans les factures, je note que les descriptions semblent indiquer la vente des instruments identifiables suivants : « bodhran accordable » (identifié par M. Vasco comme un type de tambour), tambour de basque, cloche de vache et cymbales. M. Vasco ne fournit aucune autre explication sur la signification des codes d’articles ou sur les descriptions abrégées dans les factures.

[12] La pièce 4 consiste en des photographies de tambours de type bodhran. M. Vasco explique que ces tambours sont représentatifs du type inscrit dans les factures de la pièce 1 et de la pièce 3. Bien qu’il déclare que « nous pouvons clairement voir la [Marque] » sur le bodhran, je

note que les images ne sont pas claires à cet égard et, au mieux, la marque de commerce apposée semble être une variante de la Marque. À cet égard, je note que contrairement à la Marque telle qu'enregistrée, le mot WORLD est affiché au-dessus du dessin du globe terrestre et le mot BEAT est affiché sous le dessin du globe terrestre. De même, il n'est pas évident que l'élément stylisé LP fait partie de la marque de commerce apposée sur les côtés des bodhrans.

[13] La pièce 5 consiste en un chiffrier électronique d'une page qui, selon la déclaration de M. Vasco, est un « chiffrier électronique des instruments à percussion affichant la [Marque] qui ont été vendus au Canada par [l'Inscrivante] entre 2009 et 2011 ». Je note que le chiffrier électronique comprend des codes d'articles et des listes de « congas », « bâtons de pluie », « pièces de percussion pour la revente » et divers types de tambours.

[14] Finalement, la pièce 6 consiste en des copies imprimées de ce qui semble être trois sites Web de ventes de détail qui, selon la déclaration de M. Vasco, sont des « pages Web accessibles à partir du Canada où des instruments à percussion WORLD BEAT LP et Dessin sont mis en vente ». M. Vasco n'explique pas qui exploite les sites Web; cependant, les copies imprimées semblent dater de 2011 et annoncer la vente de tambours, congas et bâtons de pluie « World Beat ». Je note que les images des instruments sont de très piètre qualité, de sorte qu'il est difficile de déterminer si la Marque est apposée sur les instruments ou non.

Emploi de la marque telle qu'enregistrée

[15] Comme noté précédemment, les tambours à la pièce 4 semblent afficher une variante de la Marque telle qu'enregistrée. Cependant, en appliquant les principes stipulés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), je considère que l'omission de l'élément « LP » et le repositionnement des mots « WORLD » et « BEAT » constituent une légère distorsion par rapport à la Marque. À mon avis, les caractéristiques dominantes sont les mots « WORLD BEAT » et le dessin du globe terrestre. À cet égard, lorsqu'employés en combinaison, l'identité de la Marque est préservée et la distorsion, à mon avis, n'induirait pas un acheteur ignorant en erreur [selon *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

Emploi de la Marque en liaison avec les marchandises

[16] Dans ses arguments écrits, l’Inscrivante atteste qu’il n’est pas absolument nécessaire de prouver l’emploi de chacune des marchandises énumérées dans l’enregistrement lorsque la déclaration indique clairement que la marque de commerce est employée sur toutes les marchandises et que des exemples adéquats d’emploi sont montrés ([selon *Saks & Co c. Canada Registraire des marques de commerce*, (1989), 24 CPR (3d) (49) (CFPI)].

[17] En effet, lorsque la preuve fournie est analysée dans son ensemble, je suis convaincu que l’Inscrivante a prouvé l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec ce qui suit : tambours (appuyant les « instruments à percussion »), cloches de vache (appuyant les « cloches ») de même que tambours de basque, bâtons de pluie et cymbales.

[18] Cependant, je note que les déclarations de M. Vasco ne sont pas claires en ce qui concerne l’emploi de la Marque relativement au reste des marchandises. Comme mentionné précédemment, au paragraphe 2 de sa déclaration, il affirme que l’Inscrivante a employé la Marque en liaison avec l’ensemble des marchandises connexes « depuis au moins aussi tôt qu’août 1991 ». Cette déclaration n’indique pas clairement si la Marque était employée en liaison avec l’ensemble des marchandises *pendant la période pertinente*. Lorsqu’elles présentent les pièces dans des paragraphes subséquents, les déclarations de M. Vasco concernant l’emploi de la Marque se limitent aux « instruments à percussion » et ne concernent pas les autres instruments ou les marchandises de types accessoires, tels que les supports pour instruments, les supports de tambour et les supports.

[19] De plus, au paragraphe 10 de sa déclaration, M. Vasco atteste que le chiffrier électronique de la pièce 5 concerne les « instruments à percussion affichant la [Marque] qui ont été vendus entre 2009 et 2011 ». Je note que les instruments suivants ne sont pas inscrits dans ce chiffrier électronique : carillons, baguettes de tambour, castagnettes, sifflets et pianos à pouce. Je noterais également qu’aucune de ces marchandises ne semble faire partie de l’une ou l’autre des factures de la pièce 3.

[20] Bien que certains instruments, y compris les sifflets, apparaissent dans les factures de la pièce 1, M. Vasco indique clairement que ce ne sont pas tous les instruments énumérés dans ces

factures qui affichaient la Marque. L’Inscrivante confirme dans ses déclarations écrites que « M. Vasco a fourni des factures ... montrant une grande variété d’instruments de musique et à percussion dont *quelques-uns* affichent la [Marque] » [l’accent est le mien].

[21] De même, bien que M. Vasco déclare que les factures de la pièce 3 représentent des ventes d’instruments à percussion affichant la Marque, ce ne sont pas toutes les descriptions des factures qui sont explicites. Comme noté précédemment, bien que je puisse identifier certaines marchandises comme apparaissant dans les factures de la pièce 3, M. Vasco n’explique d’aucune autre façon la signification des descriptions de produit ni si ces descriptions correspondent à l’une ou l’autre des marchandises restantes. À cet égard, les déclarations écrites de l’Inscrivante ne nous renseignent pas davantage.

[22] Bien qu’il est possible que l’Inscrivante ait vendu une grande variété d’instruments et d’accessoires connexes en liaison avec la Marque dans le passé, il semblerait que pendant la période pertinente, l’emploi de la Marque par l’Inscrivante se soit limité uniquement à certains instruments à percussion. Cette conclusion est appuyée par les déclarations de M. Vasco lui-même et par les pièces à l’appui.

[23] À cet égard, je conclus que la preuve fournie par l’Inscrivante suffit à établir que la Marque a été employée en liaison avec les marchandises suivantes pendant la période pertinente : « supports de tambour », « supports pour instruments », « carillons », « baguettes de tambour », « roues pour instrument », castagnettes », « sifflets », « conçus spécifiquement comme instruments de musique », « pianos à pouce » et « sacs ajustés pour le transport d’instruments de musique spécifiques ».

[24] De plus, l’Inscrivante n’a fourni aucune preuve permettant d’établir des circonstances spéciales justifiant l’absence d’emploi de la Marque relativement à ces marchandises. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision :

[25] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié par la radiation de ce qui suit : « ...supports de tambour, supports pour

instruments... carillons, roues pour instrument, baguettes de tambour, castagnettes, sifflets, conçus spécifiquement comme instruments de musique, pianos à pouce ... sacs ajustés pour le transport d'instruments de musique spécifiques.

[26] L'état déclaratif modifié des marchandises se lira ainsi :

Instruments de musique, notamment, instruments à percussion, cloches, tambours de basque, bâtons de pluie et cymbales.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.