



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

Référence : 2016 COMC 41
Date de la décision : 2016-03-11
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Amerella of Canada Ltd.

Partie requérante

et

American Girl, LLC

Propriétaire inscrite

**LMC478,860 pour la marque de
commerce SAMANTHA**

Enregistrement

[1] Le 14 mars 2014, à la demande d'Amerella of Canada Ltd. (la Partie requérante), le registraire 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 American Girl, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC478,860 de la marque de commerce SAMANTHA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Livres pour enfants, vêtements pour enfants, poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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.

[4] En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 14 mars 2011 au 14 mars 2014.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

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 colis 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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'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 (2d) 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 (3d) 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 (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que les marques de commerce ont été employées en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, la Propriétaire a produit l'affidavit de Donald B. Aiken, président de la Propriétaire, souscrit le 30 septembre 2014 dans le comté d'Erie, dans l'État de New York. Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit et seule la Propriétaire était représentée à l'audience qui a été tenue.

Preuve de la Propriétaire

[8] Dans son affidavit, M. Aiken explique que la Propriétaire est un fabricant de jouets qui commercialise et vend des livres, des poupées, des vêtements de poupée, des accessoires de poupée et d'autres articles au Canada et dans le monde entier en liaison avec la gamme de produits AMERICAN GIRL.

[9] Plus particulièrement, M. Aiken atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada sur de tels produits en liaison avec sa poupée et son personnage « Samantha » d'AMERICAN GIRL. Il atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu pour des [TRADUCTION] « milliers de dollars » de livres, de poupées et de produits connexes arborant la Marque au Canada. Il explique que les ventes se sont faites au moyen de plusieurs voies, y compris par l'entremise de distributeurs canadiens, directement aux consommateurs par la vente en ligne et par commandes téléphoniques.

[10] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante a mis l'accent sur l'absence de preuve en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « vêtements pour enfants » visés par l'enregistrement. En effet, lors de l'audience, la Propriétaire a reconnu que l'affidavit de M. Aiken ne comportait aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements pour enfants ».

[11] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements pour enfants » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

[12] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement, la Propriétaire a produit une importante preuve d'emploi de la Marque. À cet égard, joints à l'affidavit de M. Aiken se trouvent des exemples de présentation de la Marque en liaison avec les livres pour enfants (pièce A), les poupées et les vêtements de poupée (pièce B) et les accessoires de poupée (pièce C), qui sont tous, atteste M. Aiken, représentatifs du mode de présentation au cours de la période pertinente. La Marque est visible sur la page couverture et le plat verso du livre produit en pièce, sur l'emballage de la poupée produite en pièce (qui comprend les vêtements de poupée), et sur l'emballage de l'accessoire produit en pièce « Samantha Treasure Tote » [sac au trésor de Samantha], qui comprend un petit livre, des poupées en papier, un casse-tête et d'autres accessoires.

[13] En ce qui concerne le transfert dans la pratique normale du commerce, M. Aiken produit des bons de commande représentatifs (pièce E) et des chiffriers des registres des ventes (pièces F et G) qui montrent les ventes de ces produits au Canada au cours de la période pertinente.

M. Aiken confirme que ces registres des ventes correspondent aux produits montrés aux pièces A, B et C.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « livres pour enfants » et « poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée » au cours de la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[15] En conséquence, 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 modifié de manière à supprimer les [TRADUCTION] « vêtements pour enfants ».

[16] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION] « Livres pour enfants, poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée ».

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-03-09

COMPARUTIONS

Michael O'Neill

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Pain & Ceballos LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE