



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 48

Date de la décision : 2024-03-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Canadian Premature Babies Foundation-Fondation pour
Bébés Prématurés Canadiens

Propriétaire inscrite : Original Appalachian Artworks, Inc.

Enregistrement : LMC454,480 pour PREEMIE

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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° LMC454,480 pour la marque de commerce PREEMIE (la Marque), appartenant actuellement à Original Appalachian Artworks, Inc. (la Propriétaire).

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

LE DOSSIER

[3] À la demande de Canadian Premature Babies Foundation-Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 30 novembre 2022, à la Propriétaire. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque avait 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 30 novembre 2019 au 30 novembre 2022.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Jouets et jeux nommément : poupées, poupées vendues avec des certificats de naissance et des documents d'adoption, vêtements de poupée. »

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée 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.

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Joyce Henderson, la secrétaire et trésorière de la Propriétaire, exécuté le 14 juin 2023. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[8] M^{me} Henderson déclare que la Propriétaire vend ses poupées et accessoires de poupée « PREEMIE » au Canada depuis 1995, y compris pendant la période pertinente. Elle déclare que ces produits sont [TRADUCTION] « régulièrement disponibles à l'achat au Canada » sur le site Web de la Propriétaire à l'adresse *cabbagepatchkids.com* et sur le site Web « BabyLand General Hospital ». Comme Pièce A, M^{me} Henderson joint une capture d'écran de l'ancien site Web, qui, selon elle, est représentatif des pages de site Web qui auraient offert des « poupées PREEMIE » en vente pendant la période pertinente. Elle déclare que les poupées de la Propriétaire sont annoncées sur ce site Web et qu'elles [TRADUCTION] « sont souvent vendues quelques minutes après avoir été offertes en vente ». La page présentée dans la capture d'écran montre des images de poupées, mais ne fait pas voir la Marque. M^{me} Henderson explique que les numéros de référence des poupées « PREEMIE » de la Propriétaire commencent par « LPP », qui signifie « Little People Preemie ».

[9] Comme Pièces B à E, elle joint quatre copies de bons de commande datés de la période pertinente et montrant des adresses d'expédition canadiennes. Chacun de ces bons de commande est accompagné d'une photographie de la poupée en question et de certificats contenant des renseignements sur les poupées. La Marque ne figure ni sur les bons de commande, ni sur les photographies des poupées et des certificats.

[10] Comme Pièces F à I, M^{me} Henderson joint des données liées au trafic sur le site Web *cabbagepatchkids.com*, le site Web BabyLand General Hospital et les pages YouTube et Facebook de la Propriétaire, montrant que les Canadiens ont visité chacun de ces sites au cours de la période pertinente. Comme Pièce K, elle joint des captures d'écran de la page Facebook de la Propriétaire, y compris des messages datés de la période pertinente montrant des poupées à [TRADUCTION] « adopter » (ce qui signifie, si

je comprends bien, à vendre). Les poupées sont identifiées comme « preemies » dans ces messages, et certains messages comprennent des prix et/ou des liens ou des adresses électroniques pour l'achat. Enfin, comme Pièce L, elle joint une copie d'une annonce d'une page entière concernant les produits poupées de la Propriétaire qui a été publiée dans un livre de coloriage pour adultes au cours de la période pertinente. La Marque se trouve dans l'annonce.

ANALYSE

[11] Comme l'a souligné la Partie requérante, pour établir l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi, le propriétaire doit démontrer qu'au moment du transfert, la marque de commerce en question figurait sur les produits mêmes, sur leur emballage, ou était autrement liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est donné. En l'espèce, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas satisfait à ces exigences puisque la Marque ne figure dans aucune preuve autre que dans les captures d'écran du message Facebook de la Pièce K et dans l'annonce de la Pièce L, qui n'établissent pas que la Marque était liée aux produits au moment du transfert.

[12] Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire n'a pas démontré que la Marque a été employée en liaison avec les produits de la Propriétaire au sens de la Loi. Même si j'accepte que la Propriétaire a vendu des poupées à des clients canadiens dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, comme l'attestent les bons de commande figurant dans les Pièces B à E, il n'y a aucune preuve démontrant que la Marque était liée à ces produits de quelque manière que ce soit au moment du transfert. La Marque ne figure ni sur les poupées elles-mêmes, ni sur les éléments montrés dans les photographies des poupées, encore moins sur les bons de commande. De plus, il n'existe aucune preuve montrant un quelconque emballage de ces poupées, de sorte qu'il ne peut être déterminé si leurs emballages auraient présenté la Marque.

[13] Même si la présentation d'une marque de commerce sur une page Web à partir de laquelle des produits sont achetés peut être suffisante pour établir l'avis de liaison

nécessaire entre la marque de commerce et ces produits [voir *Kirby Eades Gale Baker c Endress+Hauser Group Services AG*, 2021 COMC 284 au para 24; *FeraDyne Outdoors, LLC c Bass Pro Intellectual Property, LLC*, 2023 COMC 104 au para 19], il n'y a aucune preuve que la Marque est ainsi présentée en l'espèce. En effet, les captures d'écran produites en preuve du site Web *cabbagepatchkids.com* ne semblent pas présenter la Marque, et le site Web BabyLand General Hospital n'est pas présenté en preuve. Bien que M^{me} Henderson déclare que les numéros de référence des poupées « PREEMIE » de la Propriétaire sur l'ancien site Web de la Propriétaire commencent par « LPP », le « P » signifiant « PREEMIE », cela n'équivaut pas à la présentation de la Marque telle qu'enregistrée.

[14] Bien que la Marque figure dans l'annonce de la Pièce L, il est bien établi que la présentation d'une marque de commerce dans des annonces ne constitue généralement pas un emploi de cette marque en liaison avec des produits, à moins que de telles annonces publicitaires ne soient fournies ou visibles lors du transfert de la propriété ou de la possession [*BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255 au para 25]. Aucun élément de preuve ne suggère que tel était le cas pour l'annonce de la Pièce L.

[15] En ce qui concerne les captures d'écran de Facebook de la Pièce K, je ne suis pas convaincu que la présentation de la Marque dans ces messages constituerait l'avis de liaison requis au moment du transfert, puisqu'il semble que les poupées ne sont pas vendues directement par l'intermédiaire de la page Facebook, comme le prouve le fait que les messages comportent des liens vers des sites Web distincts ou vers des adresses électroniques au moyen desquels l'achat semble être effectivement effectué. En d'autres termes, les messages Facebook semblent relever davantage du matériel publicitaire que d'un site Web sur lequel des produits peuvent être directement commandés; rien ne prouve que la Marque aurait été visible au moment où les poupées auraient été achetées.

[16] Je note en outre que dans son affidavit, M^{me} Henderson déclare que les abonnés Facebook de la Propriétaire au Canada [TRADUCTION] « peuvent se servir de la

page Facebook de l'OAA pour publier des photos de leurs poupées PREEMIE disponibles pour adoption ». Au regard de cette déclaration, il n'est pas clair si les poupées présentées sur la page sont vendues par la Propriétaire, à la différence d'être revendues par des clients dans le cadre d'un marché secondaire. Bien que certains des messages comportent des liens vers le site Web de la Propriétaire ou des adresses électroniques se terminant par « @cabbagepatchkids.com », j'estime, à tout le moins, qu'il n'est pas clair que les poupées vendues de cette manière feraient partie de la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[17] Quoi qu'il en soit, rien ne suggère que les poupées annoncées sur la page Facebook ont effectivement été vendues au Canada pendant la période pertinente, que ce soit dans le cadre des transferts attestés par les Pièces B à E ou d'une autre manière. À cet égard, il est bien établi qu'« offrir en vente » n'est pas la même chose que « vendre » [voir *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)].

[18] Ainsi, la présentation de la Marque dans des messages sur la page Facebook de la Propriétaire n'est pas suffisante, en soi, pour établir que la Marque a été présentée en liaison avec les produits de la Propriétaire lors d'un transfert au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[19] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. En outre, la Propriétaire n'a pas présenté de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque.

DÉCISION

[20] Compte tenu de ce qui précède, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Norton Rose Fulbright Canada

LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.