

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 89  
Date de la décision : 2011-05-26

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Firefly Mobile Media International LLC, visant l’enregistrement n° LMC654548 de la marque de commerce FIREFLY au nom de Heather McKenzie Anspach Fraser**

[1] À la demande de Firefly Mobile Media International LLC (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné le 29 juillet 2009 l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Heather McKenzie Anspach Fraser, la propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de la marque de commerce FIREFLY (la Marque), dont le numéro d’enregistrement est LMC654548.

[2] La Marque a été enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants :

Octroi de subventions et de financement pour recherches médicales et de bourses de recherche; octroi de subventions et de bourses d’études postsecondaires; services d’agence de conception et de publicité; services de consultation en commercialisation dans les entreprises; élaboration de campagnes publicitaires pour commerces et organismes sans but lucratif; élaboration de concepts de produits et de services; préparation et placement de publicité pour des tiers; élaboration de campagnes publicitaires pour commerces; analyse et étude de marché pour des tiers.

[3] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente procédure, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 29 juillet 2006 au 29 juillet 2009 (la Période pertinente).

[4] Le paragraphe 4(2) de la Loi précise la signification de l'« emploi » en liaison avec des services :

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi dans le cadre d'une procédure relevant de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. S'il est vrai que, dans les procédures de cette nature, le critère à remplir pour établir l'emploi est très peu exigeant [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] et qu'une surabondance de preuve n'est pas nécessaire [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante, Heather McKenzie Anspach Fraser, a produit un affidavit souscrit le 25 février 2010, ainsi que les pièces A à Y. Ni l'Inscrivante ni la Requérante n'ont produit de plaidoyer écrit; il n'y a pas eu d'audience.

[7] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Fraser atteste qu'elle est la fondatrice et la présidente du conseil d'administration de la Firefly Foundation, un organisme de bienfaisance enregistré qui finance l'éducation et la recherche dans le domaine des maladies neurodégénératives. M<sup>me</sup> Fraser atteste que, pendant la Période pertinente, la Firefly Foundation a continuellement employé la Marque

en vertu d'une licence qu'elle lui a octroyée et qu'elle contrôlait et continue de contrôler les caractéristiques et la qualité des services fournis par la Firefly Foundation en liaison avec la Marque. J'estime en conséquence que tout emploi de la Marque au cours de la Période pertinente que l'Inscrivante a établi peut lui être attribué [*Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonsite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.)].

[8] M<sup>me</sup> Fraser atteste que, pendant la Période pertinente, la Firefly Foundation a recueilli des fonds pour la recherche sur les maladies neurodégénératives en sollicitant des dons auprès de particuliers et d'organismes tiers. Elle affirme également que la Firefly Foundation a fourni des services de commercialisation et de promotion à des tiers pendant la Période pertinente.

[9] En ce qui concerne les services d'« octroi de subventions et de financement pour recherches médicales et de bourses de recherche; octroi de subventions et de bourses d'études postsecondaires », M<sup>me</sup> Fraser atteste que la Firefly Foundation finance la recherche par l'intermédiaire du Centre for Research in Neurodegenerative Diseases (CRND) à la Faculté de médecine de l'Université de Toronto. Elle affirme que la Firefly Foundation s'est engagée à verser cinq tranches distinctes de 100 000 \$ de 2007 à 2010, deux tranches étant versées en 2007. La pièce B est une copie du reçu pour une de ces tranches, lequel a été émis le 28 janvier 2009. En outre, M<sup>me</sup> Fraser affirme que la Firefly Foundation s'est également associée à la Société Alzheimer de l'Ontario pour créer un programme conjoint de recherche et de financement, la bourse FIREFLY Spark. M<sup>me</sup> Fraser atteste que ce programme accorde jusqu'à 200 000 \$ sur deux ans à un chercheur dans le domaine des maladies neurodégénératives. Au soutien de cette déclaration sont joints, sous les cotes C à F, des documents se rapportant à la bourse Firefly Spark, notamment le protocole d'entente entre la Société Alzheimer de l'Ontario et la Firefly Foundation, daté du 6 mars 2008, et une copie d'un bulletin de 2009 de la Firefly Foundation annonçant le lauréat de la bourse Firefly Spark 2009.

[10] En plus de la preuve susmentionnée, sont joints, sous les cotes H à O, des échantillons de matériel de promotion et de publicité pour les diverses subventions et activités de financement de la Firefly Foundation. Ce matériel comprend des brochures, des macarons, des cartes, des cartes postales, des affiches et des étiquettes pour enveloppes. Je constate que la Marque figure sur tout le matériel, souvent avec de l'information sur les activités de bienfaisance de la Firefly

Foundation. Par exemple, l'échantillon de l'affiche reproduit sous la cote L indique que « Firefly is a charitable organization that funds research in neurodegenerative diseases » [Firefly est un organisme de bienfaisance qui finance la recherche sur les maladies neurodégénératives] et que « for more information or to make a donation visit *fireflyfoundation.org* » [pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire un don, visitez le site *fireflyfoundation.org*]. Je constate que la Marque figure bien en évidence au bas de l'affiche, en caractères stylisés, avec le symbole de la marque de commerce.

[11] Tel qu'indiqué, une partie du matériel susmentionné dirige également les consommateurs vers le site Web de la Firefly Foundation, *fireflyfoundation.org*, pour de plus amples renseignements. Sont jointes à l'affidavit de M<sup>me</sup> Fraser, sous la cote Q, des copies papier des versions archivées du site Web en date du 10 janvier 2008 et du 17 mars 2008. Ces pages annoncent et décrivent les activités de financement de la Firefly Foundation à l'époque. De plus, sont jointes, sous la cote S, des copies d'écran du site Web, qui, selon M<sup>me</sup> Fraser, sont représentatives de ce à quoi ressemblaient les pages entre avril 2007 et septembre 2008. Les pages décrivent les activités de financement de la Firefly Foundation qui se rapportent à la bourse Firefly Spark susmentionnée. M<sup>me</sup> Fraser atteste que la Marque figurait sur le site Web pendant la Période pertinente et que quiconque furetant sur le site Web aurait vu que la Firefly Foundation verse des fonds au CRND et explique comment faire des dons. Je constate également que les deux séries de pages comportent la déclaration « All content is © Firefly™ 2006 » [Tout le contenu est protégé par © Firefly<sup>MC</sup> 2006].

[12] Compte tenu de la preuve abondante qui a été produite, je suis convaincue que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services d'« octroi de subventions et de financement pour recherches médicales et de bourses de recherche; octroi de subventions et de bourses d'études postsecondaires » au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[13] J'examinerai maintenant les services liés à la publicité et à la commercialisation, à savoir les « services d'agence de conception et de publicité; services de consultation en commercialisation dans les entreprises; élaboration de campagnes publicitaires pour commerces et organismes sans but lucratif; élaboration de concepts de produits et de services; préparation et

placement de publicité pour des tiers; élaboration de campagnes publicitaires pour commerces; analyse et étude de marché pour des tiers ». Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Fraser donne quatre exemples de la prestation de tels services par Firefly à d'autres entreprises.

[14] Tout d'abord, M<sup>me</sup> Fraser joint à son affidavit, sous la cote U, des copies de présentations données par la Firefly Foundation en 2008 à un organisme tiers qui fabrique et vend des produits de confiserie. (Dans l'affidavit et les pièces jointes, le nom du tiers a été masqué pour des raisons de confidentialité.) Les présentations concernent une proposition de partenariat entre le tiers et la Firefly Foundation en vue de promouvoir conjointement les activités de Firefly et les produits du tiers par divers moyens. M<sup>me</sup> Fraser atteste que la Firefly Foundation a effectué des études et analyses de marché afin d'aider le tiers à déterminer si un partenariat avec Firefly serait avantageux pour son entreprise. Je constate que la Marque figure bien en évidence sur l'ensemble du matériel de présentation.

[15] Quant au deuxième exemple, relié au premier, M<sup>me</sup> Fraser atteste que la Firefly Foundation a aussi offert au tiers des concepts de développement de produits et de sites Web comme moyens possibles de commercialisation et de promotion pour celui-ci et pour Firefly. Au soutien de cette affirmation sont jointes, sous la cote V, des photos d'échantillons de concepts d'emballage qui ont été offerts au tiers pour ses produits de confiserie pendant la Période pertinente. Je constate que, bien que le nom ou logo du tiers soit masqué afin de protéger les renseignements confidentiels, la Marque est apposée sur l'échantillon d'emballage. M<sup>me</sup> Fraser atteste également que des concepts de sites Web sur lesquels est affiché le nom ou le logo du tiers ont aussi été fournis.

[16] En ce qui a trait au troisième exemple donné par M<sup>me</sup> Fraser, est joint à son affidavit, sous les cotes W et X, du matériel se rapportant à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une campagne de vente de cartes des Fêtes. Les cartes des Fêtes arborent la Marque et affichent également le nom ou logo d'un tiers associé qui distribue les cartes, ce qui génère de la publicité positive et de l'achalandage pour le tiers, tout en faisant mieux connaître la Firefly Foundation. Les pièces jointes se rapportent au programme « Firefly Holiday Card Initiative 2008 » qui a été mis en œuvre de concert avec KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. pendant la Période pertinente. La pièce W est une copie d'une maquette de carte des Fêtes et du bon de commande correspondant préparé pour

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Outre des copies des cartes des Fêtes, la pièce X comprend des copies du projet de présentation donnée par la Firefly Foundation à KPMG, d'un communiqué de presse, de feuilles de renseignements et de fiches de souscription se rapportant tous à la distribution de cartes des Fêtes de Firefly par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en 2008. Une fois encore, je constate que la Marque figure bien en évidence sur l'ensemble du matériel.

[17] Enfin, M<sup>me</sup> Fraser annexe sous la cote Y un protocole d'entente entre la Firefly Foundation et Lumos Labs, Inc., daté du 26 novembre 2007, comme preuve additionnelle des services de promotion et de commercialisation offerts en liaison avec la Marque. L'entente porte sur la publicité et la promotion des produits de Lumos Labs, Inc. sur le site Web de la Firefly Foundation, ce qui, selon M<sup>me</sup> Fraser, a commencé vers 2007 et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. La pièce T comprend un exemple des moyens utilisés pour annoncer et promouvoir ces produits, à savoir une annonce pour le programme « Lumosity » de Lumos Labs Inc., lequel est annoncé sur le site comme le « premier brain fitness program » [premier programme d'entraînement cérébral]. Les utilisateurs du site Web sont invités à souscrire un abonnement annuel, un pourcentage des recettes étant remis à la Firefly Foundation.

[18] Quant à la question de savoir si ce qui précède équivaut à l'annonce ou à la prestation des services liés à la publicité et à la commercialisation visés par l'enregistrement, je souligne que les services sont généralement interprétés de façon libérale [*Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd.* (2009), 78 C.P.R. (4th) 306 (C.O.M.C.)]. Les états déclaratifs des services peuvent contenir des mots qui se chevauchent en ce sens que l'annonce ou l'exécution d'un service entraîne l'annonce ou l'exécution d'un autre, par exemple, en l'espèce, des « services d'agence de conception et de publicité » et l'« élaboration de campagnes publicitaires pour commerces » [*Gowling Lafleur Henderson LLP c. Key Publishers Company Ltd.*, 2010 CarswellNat 579 (C.O.M.C.)]. À la lumière de ces principes, je suis disposée à admettre que les autres services ont été annoncés et exécutés au Canada en liaison avec la Marque au moyen des activités de publicité et de commercialisation susmentionnées de la Firefly Foundation pendant la Période pertinente.

[19] Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis convaincue que la preuve dont je dispose est suffisante pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au

Canada en liaison avec les services, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi, pendant la Période pertinente.

[20] Au vu de tout ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

P. Heidi Sprung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Jenny Kourakos, LL.L.