

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : FORE THE CURE Dessin
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 552312

Le 24 mai 2006, à la demande de Hofbauer Associates (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), la propriétaire inscrite de la marque de commerce FORE THE CURE Dessin (la « Marque ») visée par l'enregistrement n° LMC 552312 et reproduite ci-dessous :



La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des services de collecte de fonds de bienfaisance.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacun des services ou marchandises 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 24 mai 2003 au 24 mai 2006.

L'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services est défini comme suit au paragraphe 4(2) de la Loi :

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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Nancy Margeson. Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

M^{me} Margeson commence son affidavit en soulignant qu'elle est la directrice générale du chapitre de l'Atlantique de la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), poste qu'elle occupe depuis avril 2002. Elle explique qu'à ce titre, elle est responsable de toutes les activités du chapitre de l'Atlantique, y compris les activités de financement comme les tournois de golf. Elle ajoute que les faits et renseignements contenus dans son affidavit sont des faits et renseignements dont elle a eu personnellement connaissance ou dont elle a obtenu connaissance à partir des dossiers et registres de la Fondation auxquels elle a accès.

M^{me} Margeson précise ensuite au paragraphe 4 de l'affidavit que la FCCS emploie la marque en cause au Canada et l'employait à la date de l'avis prévu à l'article 45, soit le 24 mai 2006. À l'appui de cette allégation, elle explique que la marque de commerce est affichée sur des articles promotionnels utilisés en liaison avec des services de collecte de fonds de bienfaisance dans le cadre de tournois de golf. Les pièces suivantes sont jointes comme preuve de l'affichage de la marque de commerce sur ces articles promotionnels :

- La pièce « A », qui est décrite comme un modèle de document utilisé au Canada au cours de la période pertinente, est une formule d'inscription à un tournoi de golf de financement qui a eu lieu le 28 juin 2005, à Sherwood, en Nouvelle-Écosse. Je souligne que la marque de commerce FORE THE CURE Dessin figure sur la formule d'enregistrement ainsi que le mot SCRAMBLE, qui est placé devant les mots « Fore the Cure ».
- La pièce « B » est une copie d'une page du site Web de l'Association canadienne des golfeuses sur laquelle figure la marque de commerce FORE THE CURE Dessin. Je souligne que la qualité de la reproduction de la marque mixte est très pauvre; cependant, la marque semble être représentée de la même façon sur le site Web en question que sur la pièce « A » susmentionnée.

- Enfin, la pièce « C » est une copie du bulletin de l'été 2003 de la FCCS, dans lequel la marque de commerce FORE THE CURE Dessin figure également. Je souligne que, dans ce bulletin, d'autres mots apparaissent à côté de la marque de commerce, soit les mots CANADIAN BREAST CANCER FOUNDATION (Fondation canadienne du cancer du sein).

Si j'ai bien compris, les principaux arguments de la partie requérante peuvent être résumés comme suit :

- La partie requérante soutient qu'aucun élément de preuve établissant l'emploi direct de la marque de commerce FORE THE CURE Dessin par l'inscrivante n'a été produit, pas plus qu'il n'y a de preuve d'emploi de ladite marque par un titulaire de licence autorisé que l'inscrivante pourrait invoquer à son profit.
- La partie requérante soutient que, quoi qu'il en soit, les marques figurant dans la preuve de l'inscrivante sont différentes de la marque de commerce déposée FORE THE CURE Dessin, de sorte que cette preuve n'établit pas l'« emploi » de la marque déposée.

S'agissant du premier argument de la partie requérante, je refuse d'admettre que la preuve n'établit pas l'emploi direct de la part de la propriétaire inscrite. Même s'il est vrai, comme la partie requérante le soutient, que plusieurs entités participent à la prestation des services, le nom de la propriétaire inscrite figure bien en vue sur la formule d'inscription au tournoi de golf (pièce « A ») ainsi que dans le matériel publicitaire utilisé pour annoncer les services visés par l'enregistrement et fournis selon les pièces « B » et « C ». De plus, il appert clairement de la preuve que l'inscrivante est la bénéficiaire des fonds obtenus grâce à l'exécution des services en cause. C'est pourquoi je suis convaincue que, pour les besoins de l'article 45, l'emploi établi est celui de la propriétaire inscrite et il ne s'agit pas d'une circonstance pour laquelle une licence serait nécessaire. L'argument de la partie requérante à cet égard semble porter sur la question du caractère distinctif; cependant, cet argument dépasse la portée des procédures qui relèvent de l'article 45 [voir *Burke-Robertson c. Carhartt Canada Ltd. et al.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 353 [C.F. 1^{re} inst.], *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener* (2001), 12 C.P.R. (4th)

89 [C.A.F.], et *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.* (2000), 10 C.P.R. (4th) 274 (A.A.M.C.).

J'examinerai maintenant la question de savoir si l'emploi établi constitue un emploi de la marque déposée. Cette question sera tranchée uniquement en fonction d'une analyse de l'emploi de la Marque telle qu'elle figure dans les pièces « A » et « C », car la qualité de la reproduction de la Marque à la pièce « B » est assez pauvre (comme je l'ai mentionné plus haut et comme la partie requérante l'a souligné); en conséquence, je ne puis déterminer si la Marque qui apparaît à la pièce « B » constitue un emploi de la marque déposée.

L'emploi d'une marque conjointement avec d'autres éléments peut être considéré comme un emploi de la marque en soi si le public, à la première impression, considère que la marque est employée en soi en tant que marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque ressort par rapport aux autres éléments, par exemple par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes, ou de la question de savoir si les autres éléments seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct (*Nightingale Interloc Ltd.c. ProDessin Ltd.* 2 C.P.R. (3d) 535). De plus, tel qu'il est mentionné dans la décision *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, société anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, la question qu'il faut se poser est de savoir si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle est employée.

En résumé, les arguments de la partie requérante au sujet des différences touchant la marque concernent les modifications apportées aux éléments graphiques, les différences dans la configuration et la police de caractères des éléments écrits ainsi que l'ajout de mots. Selon la partie requérante, toutes ces différences ont pour effet, ensemble, de modifier l'impression générale créée par la marque au point où le public, à la première

impression, ne considérerait pas la présentation de ces marques comme un « emploi » de la marque de commerce déposée.

Quant aux éléments graphiques de la marque et aux différences touchant la configuration et la police de caractères des éléments écrits, bien que je relève quelques différences entre la marque déposée et les marques présentées en preuve, je ne crois pas que la marque a été modifiée au point d'être bien différente de la marque déposée. Il en est ainsi malgré le fait que le ruban illustré dans les marques faisant partie de la preuve de l'inscrivante est plus long et plus étroit, que le dessin de la golfeuse produit en preuve ne présente que le torse d'une femme et que les bras et la tête de celle-ci sont placés dans un angle différent de celui qui apparaît dans la marque déposée et que le fond rectangulaire de la marque déposée ne figure pas dans les marques produites par l'inscrivante. Qui plus est, j'estime que les différences touchant la police de caractères et la configuration des mots FORE THE CURE sont minimales et ne risqueraient d'aucune façon de léser ou de tromper le public.

À mon avis, l'impression dominante créée par les principales caractéristiques de la marque de commerce déposée ainsi que des marques présentées en preuve est celle d'une golfeuse qui termine ou vient de terminer un élan et qui est présentée au premier plan d'un dessin de ruban en forme de boucle sous lequel les mots « Fore the Cure » sont inscrits. En conséquence, les éléments dominants ont été conservés et, à mon avis, les différences sont mineures.

S'agissant de l'emploi de la marque avec d'autres mots, notamment dans le cas de la marque figurant à la pièce « C », j'estime que le public considérerait la présentation des mots supplémentaires, en l'occurrence, Canadian Breast Cancer Foundation, comme l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial distinct, et rien n'empêche cet emploi simultané [*A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.)]. Pour en arriver à ma conclusion, j'ai tenu compte des différences entre les dimensions et la police de caractères des mots FORE THE CURE et CANADIAN BREAST CANCER FOUNDATION ainsi que de l'emplacement de ces

derniers mots (configurés séparément à la droite de la marque en cause). De plus, le mot « *foundation* » connote un type d'entité particulier, ce qui accentuerait à mon avis la perception selon laquelle ces mots supplémentaires constituent une marque de commerce ou un nom commercial distinct. En conséquence, je suis disposée à reconnaître que la présentation de la marque figurant à la pièce « C » constitue un emploi de la marque déposée.

Étant donné ma conclusion que la marque figurant à la pièce « C » constitue un emploi de la marque déposée, il n'est pas nécessaire de décider si la présentation de la marque apparaissant à la pièce « A » constitue également un emploi de cette nature. Je soulignerai cependant que les dimensions et la police de caractères du mot SCRAMBLE sont les mêmes que celles des autres éléments écrits et que ce mot est placé immédiatement avant les mots FORE THE CURE. Tout en conservant à l'esprit la possibilité que le mot SCRAMBLE ait une connotation descriptive liée aux tournois de golf, j'ai tendance à penser que le public, à la première impression, considérerait la configuration SCRAMBLE FORE THE CURE & Dessin comme une marque de commerce différente qui ne correspond pas à la marque de commerce déposée en soi.

Eu égard à ce qui précède, étant donné ma conclusion que l'emploi par l'inscrivante de la marque de commerce déposée a été démontré au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi, l'enregistrement LMC 552312 se rapportant à la marque de commerce FORE THE CURE Dessin sera maintenu conformément au paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 3 JUIN 2008.

K. Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.