



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

Référence : 2015 COMC 16
Date de la décision : 2015-01-28
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Children's Miracle Network
à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1426499 pour la
marque de commerce MILLION POUND
MIRACLE au nom de Foundation for
Prader-Willi Research Canada**

Aperçu

[1] La Foundation for Prader-Willi Research Canada (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MILLION POUND MIRACLE (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec, entre autres, la sensibilisation du public sur le syndrome de Prader-Labhart-Willi et des campagnes de financement à des fins caritatives. Le syndrome de Prader-Labhart-Willi est un trouble de l'enfance présent à la naissance et responsable de plusieurs problèmes physiques, mentaux et comportementaux. Le syndrome entraîne une impression constante de faim qui apparaît habituellement vers l'âge d'un an et rend difficile le contrôle du poids. Des complications du syndrome sont attribuables à l'obésité qui en résulte.

[2] Children's Miracle Network (l'Opposante) s'est opposée à la demande d'enregistrement et j'ai déterminé deux questions principales. La première question porte sur la détermination de la question de la confusion entre la Marque et l'une ou l'autre ou avec une combinaison des marques déposées suivantes de l'Opposante : CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin,

CMN CHAMPIONS CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin, CHILDREN'S MIRACLE NETWORK, CHILDREN'S MIRACLE NETWORK TELETHON et CHILDREN'S MIRACLE NETWORK CHAMPIONS, antérieurement employées et révélées en liaison avec des services de collecte de fonds de bienfaisance, de la programmation radiophonique et télévisuelle, de la radiodiffusion et télédiffusion, de la communication de renseignements dans le domaine des soins de santé et d'autres services. La deuxième question est de savoir si la Requérante pouvait avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante des marques susmentionnées.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

Le dossier

[4] Le 23 janvier 2009, la Requérante a produit la demande d'enregistrement n° 1426499 pour la marque MILLION POUND MIRACLE fondée sur un emploi projeté en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Sensibilisation du public sur le syndrome de Prader-Labhart-Willi; campagnes de financement à des fins caritatives; organisation et tenue d'une campagne de sensibilisation et de financement pour recueillir des fonds par la promesse d'un don lié à la perte de poids; exploitation d'un site Web qui encourage les dons par Internet.

[5] La demande d'enregistrement a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 3 février 2010 et l'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 2 juillet 2010, fondée sur les motifs d'opposition suivants énoncés en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T13 (la Loi) : la non-conformité à l'article 30*i*), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 12(1)*d*), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3) de la Loi et l'absence de caractère distinctif en vertu des articles 38(2)*d*) et 2. Les enregistrements de marque de commerce invoqués par l'Opposante à l'appui de ces motifs d'opposition sont énumérés à l'annexe A de la présente décision.

[6] Comme preuve principale, l'Opposante a produit l'affidavit de John M. Hartman, dirigeant international principal de Children's Miracle Network, de même que des copies certifiées de chacun des enregistrements de marque de commerce de l'Opposante. M. Hartman a été contre-interrogé et la transcription a été versée au dossier, de même que les pièces et les réponses aux engagements.

[7] Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Keegan Johnson, président du conseil et président de la Requérante et de Tamsin Thomas, employée de l'agent de la Requérante. Les deux déposants ont été contre-interrogés et leurs transcriptions ont été versées au dossier, de même que les réponses aux engagements de M. Johnson donnés au cours du contre-interrogatoire de M. Johnson.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et toutes deux étaient représentées à l'audience.

[9] Lors de l'audience, l'agent de l'Opposante a déclaré que l'Opposante ne s'appuyait plus sur l'enregistrement n° LMC478,745 de la marque de commerce CMN CHAMPIONS CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à l298; et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à 475];

- article 38(2)*b*/article 12(1)*d* – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 38(2)*c*/article 16(3)*a* – la date de production de la demande d'enregistrement;
- article 38(2)*d*/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Examen des motifs d'opposition

Non-enregistrabilité – article 12(1)*d*

[12] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'une ou l'autre ou avec une combinaison de ses marques déposées. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que chacun des enregistrements de l'Opposante est en vigueur [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[13] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

[14] Lors de l'audience, l'agent de l'Opposante a concédé que les seules marques pour lesquelles la preuve de l'Opposante démontre l'emploi sont les enregistrements n° 664,126 (CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin) (parfois appelée la Marque figurative de l'Opposante) et n° 469,845 (CHILDREN'S MIRACLE NETWORK) (parfois appelée la Marque verbale de l'Opposante). J'évaluerai le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d* en fonction de la confusion entre la Marque et ces marques, car j'estime que ces marques de commerce constituent l'argument le plus solide de l'Opposante. Ces marques sont enregistrées pour emploi en liaison avec des services presque identiques qui incluent :

[TRADUCTION]

- (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance et dons.
- (2) Radiodiffusion et télédiffusion relatives aux enfants et aux dossiers sur l'enfance.
- (3) Programmation radiophonique et télévisuelle et production d'émissions de radio et de télévision ayant trait aux enfants et à des questions s'y rattachant.
- (4) Communication de renseignements dans le domaine des soins de santé, notamment création de programmes de sensibilisation dans le domaine des soins de santé et programmes éducatifs concernant les besoins en matière de soins de santé des enfants et jeunes et des institutions et de ceux qui leur procurent des soins de santé, éducation du grand public en la matière et promotion des bonnes pratiques en matière de soins de santé pour enfants et jeunes.

[15] S'il s'avère qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et ces enregistrements, la confusion ne serait pas plus probable avec les autres enregistrements de l'Opposante. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion entre la Marque et ces enregistrements sera déterminante en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Test en matière de confusion

[16] En vertu de l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises. . . liées à ces marques de commerce sont fabriquées. . . ou que les services liés à ces marques sont. . . exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non. . . de la même catégorie générale. Par conséquent, l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) consiste à déterminer s'il y a possibilité de croire que les services fournis par la Requérante sous sa marque MILLION POUND MIRACLE sont fournis, exploités sous licence ou promus par l'Opposante

qui est la propriétaire des marques déposées CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin.

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Itée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Toutefois, dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

[18] Aucune des marques de l'Opposante n'est intrinsèquement forte. À cet égard, elles sont toutes les deux composées de trois mots anglais d'usage courant qui sont suggestifs de certains des services de l'Opposante. J'estime que la Marque figurative de l'Opposante est intrinsèquement plus forte que la Marque verbale de l'Opposante en raison de son élément graphique.

[19] Quoique la Marque soit également composée de trois mots anglais d'usage courant, j'estime qu'elle est intrinsèquement plus forte que les deux marques de l'Opposante, car ils ne sont pas aussi suggestifs des services liés.

[20] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, l'Opposante a produit l'affidavit de M. Hartman. M. Hartman se présente comme le dirigeant

international principal de Children's Miracle Network. Sa preuve d'emploi des marques de l'Opposante au Canada peut être résumée comme suit :

- L'Opposante est un organisme caritatif qui recueille des fonds pour ses hôpitaux pour enfants membres à travers les États-Unis et le Canada, attire l'attention sur les questions de soins de santé des enfants et éduque le grand public sur les besoins en matière de soins de santé des enfants, le manque de ressources disponibles et les bonnes pratiques en matière de soins de santé pour la prévention des accidents et des maladies;
- Il y a plus de 170 hôpitaux et établissements connexes qui sont membres de l'Opposante, incluant douze fondations canadiennes qui profitent à divers hôpitaux pour enfants à travers le Canada;
- Depuis près de trois décennies, l'Opposante s'implique dans de vastes programmes de télédiffusion et de radiodiffusion, des campagnes de commandite, des campagnes de sensibilisation et des campagnes de financement. Elle a ainsi établi l'Opposante comme l'organisme principal dans les domaines du financement, de la sensibilisation et de l'éducation en matière de soins de santé des enfants [Hartman, para 7];
- Les grands commanditaires de l'Opposante incluent Walmart Canada, TD Bank Financial Group, Dairy Queen Canada, Costco Canada, PizzaPizza, Foresters, Blockbuster Canada, Re/Max Canada, Marriott Canada, Air Canada, et Microsoft et Xbox Canada. Ces commanditaires mènent des campagnes de financement et de sensibilisation auprès de leurs employés et de leurs clients;
- Pour l'année de campagne 2010, la valeur en dollars de la couverture médiatique reçue par l'Opposante par l'entremise de ces campagnes, ces promotions et ces activités et la publicité connexe était estimée à 20 M\$ [Hartman, para 10];
- L'Opposante a publié des annonces importantes dans des journaux canadiens nationaux, incluant le *National Post* et le *Globe and Mail*. Jointe en pièce A se trouve une copie d'une annonce parue dans le *Globe and Mail* du 4 mai 2010, remerciant les sociétés commanditaires de l'Opposante;
- Le montant des fonds recueillis au Canada par CHILDREN'S MIRACLE NETWORK entre 2003 et 2010 a oscillé entre 16,3 et 42,7 M\$ [Hartman, para 12]; et
- L'Opposante exploite deux sites Internet qui font la promotion de sa mission caritative, soit www.childrensmiraclenetwork.org et un site canadien situé au www.childrensmiraclenetwork.ca.

[21] M. Hartman ne fournit pas de ventilation d'emploi par marque. Comme susmentionné, l'agent de l'Opposante a concédé lors de l'audience que les seules marques pour lesquelles la

preuve de l'Opposante démontre l'emploi sont les enregistrements n° 664,126 (CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin) et n° 469,845 (CHILDREN'S MIRACLE NETWORK).

[22] En ce qui a trait à la Marque de la Requérante, M. Johnson, président du conseil et président de la Requérante, déclare que même si la campagne de financement de MILLION POUND MIRACLE n'a pas encore été lancée, elle est promue par l'entremise de publicités et d'un site Web [Johnson, para 12].

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis en mesure de conclure que les marques CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin de l'Opposante ont acquis un caractère distinctif au Canada en liaison avec les services de l'Opposante. Comme la Requérante n'a démontré aucun emploi de sa Marque, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[24] Pour les raisons susmentionnées, la période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[25] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des services qui figure dans la demande de la Requérante avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[26] Les services de collecte de fonds de bienfaisance et l'exploitation d'un site Web qui encourage les dons en ligne de la Requérante recourent les services de collecte de fonds de bienfaisance de l'Opposante. Le genre de ces services et les autres services visés par la demande, cependant, sont différents. À cet égard, les services de la Requérante comprennent la promotion de la sensibilisation et l'éducation du grand public au sujet d'un syndrome génétique rare. La Requérante fait valoir qu'elle recueille des fonds pour le financement de projets de recherche particuliers et que l'organisme n'est pas lié à cet égard à un hôpital en particulier. Selon la preuve

de la Requérante, la campagne de « Million Pound Miracle » sera une campagne particulière centrée sur le fait que les participants recueillent des fonds par des commanditaires, alors que la campagne implique un effort de perte poids de un million de livres. La nature des services de l'Opposante, d'un autre côté, est de sensibiliser en matière de questions sur les soins de santé pour les enfants en général, et de recueillir des fonds pour ses hôpitaux pour enfants membres.

[27] En ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties, la preuve de l'Opposante démontre qu'il y a plus de 170 hôpitaux et établissements connexes membres du Children's Miracle Network. Ceux-ci incluent : La Stollery Children's Hospital Foundation d'Edmonton en Alberta au profit du Stollery Children's Hospital; l'Alberta Children's Hospital Foundation de Calgary en Alberta au profit de l'Alberta Children's Hospital, la McMaster Children's Hospital Foundation d'Hamilton en Ontario au profit du McMaster Children's Hospital et la Hospital for Sick Children Foundation de Toronto en Ontario au profit du Hospital for Sick Children. De plus, comme susmentionné, les commanditaires canadiens de l'Opposante mènent des campagnes de financement et de sensibilisation auprès de leurs employés et de leurs clients, atteignant ainsi des millions de personnes.

[28] Comme susmentionné, la Requérante explique que MILLION POUND MIRACLE sera une activité de financement qui permettra aux participants de recueillir des fonds par l'entremise de commanditaires en perdant du poids [Johnson, para 11]. Même si l'organisme de la Requérante n'est pas lié à un hôpital en particulier, j'estime que les voies de commercialisation de la Requérante pourraient recouper celles de l'Opposante. À cet égard, la preuve de la Requérante démontre également que certaines des fondations des hôpitaux de l'Opposante profitent à un certain nombre d'hôpitaux pour enfants qui font également de la recherche, traitent et financent la Requérante ou des patients atteints du syndrome de Prader-Labhart-Willi [transcription de M. Johnson, p 4-5, 13, 14 et Hartman, para 3].

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[29] Il vaut la peine de répéter ici que le degré de ressemblance entre les marques est souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [voir *Masterpiece*,

précitée, et *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst) à 149, confirmée 60 CPR (2d) 70].

[30] Plus récemment, dans *London Drugs Ltd c International Clothiers Inc* (2014), 120 CPR (4th) 1, la Cour a fait les observations suivantes au para 57 :

[TRADUCTION]

Il n'existe pas de méthode ou de recette unique pour évaluer le degré de ressemblance entre deux marques. Il a été statué que le premier mot était important pour établir le caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, p. 188 (CF). Dans *Masterpiece*, au para 64, la Cour suprême a ajouté que, bien que cela puisse être vrai dans certains cas, [TRADUCTION] « il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique ». S'il est vrai que l'attention du consommateur moyen sera sans aucun doute attirée par la partie dominante d'une marque, ce même consommateur considérera également la marque dans son ensemble.

[31] En ce qui a trait à la Marque de la Requérente, je considère que la combinaison des trois mots est frappante. À cet égard, les trois mots MILLION, POUND [livre] et MIRACLE ensemble donnent à la Marque son unicité. On en vient à se demander quelle est l'idée suggérée par la Marque.

[32] En revanche, alors que l'élément le plus frappant ou dominant de la marque verbale de l'Opposante est peut-être le mot MIRACLE, les autres mots de la Marque verbale de l'Opposante sont suggestifs d'au moins certains des services de l'Opposante. Pour ce qui est de la Marque figurative de l'Opposante, j'estime que le dessin de ballon est l'élément le plus dominant de cette marque, les autres mots étant également suggestifs des services de l'Opposante.

[33] De plus, les premiers mots des marques des deux parties sont différents.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je n'estime pas qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve fondée sur l'état du registre et l'état du marché

[35] M^{me} Thomas, employée de l'agent de la Requérante, a mené des recherches dans la base de données en ligne de l'OPIC pour trouver des marques actives qui comprennent le mot MIRACLE en liaison avec plusieurs marchandises et services liés aux œuvres de bienfaisance, aux campagnes de financement et aux enfants. Les marques importantes incluent les suivantes :

Marque	Enregistrement/demande d'enregistrement n^o	Services
TD MIRACLE SAVE	LMC554,101	Services bancaires et exploitation de programmes de collecte de fonds de bienfaisance.
MIRACLE-EAR Children's Foundation et Dessin	1,361,328 (publiée)	Services de fondation à but non lucratif concernant le don, l'ajustement et l'entretien de prothèses auditives pour les enfants de familles à faible revenu.
INVEST IN A MIRACLE	LMC567,562	Services de collecte de fonds de bienfaisance.
MIRACLE ON BAY STREET	LMC680,520	Services de collecte de fonds de bienfaisance.
MIRACLE DAY	LMC675,623	Services de collecte de fonds de bienfaisance.
MIRACLE MAKERS LOGO	908354 (marque officielle)	
MIRACLE MAKERS LOGO et Dessin	LMC421,534	Exploitation d'une recherche hospitalière
Jeune golfeur et Dessin avec les mots MIKE WEIR MIRACLE GOLF DRIVE FOR KIDS	LMC703,798	Services de collecte de fonds de bienfaisance pour promouvoir le bien-être physique, émotionnel et éducatif des enfants.

MIRACLE 2000	LMC538,552	Collectes de fonds, campagnes et événements pour des œuvres de charité; services philanthropiques et collectes de fonds.
--------------	------------	--

[36] M^{me} Thomas a également accédé à divers sites Web et joint des imprimés de ces sites Web. Elle a trouvé les exemples suivants d'emploi du mot MIRACLE en liaison avec des campagnes caritatives de financement et de sensibilisation liées à des questions en matière de santé des enfants :

- le « Be a SuperHero Miracle Weekend » de la B.C. Children's Hospital Foundation;
- la campagne « Mac Kids Miracle Weekend » de la Hamilton Health Sciences Foundation;
- la campagne « Miracle Makers » de Re/Max;
- la campagne « Miracle Maker » de la Alberta Children's Hospital Foundation;
- le « Give a Miracle a Chance Charity Baseball Tournament » de Give a Miracle a Chance;
- la campagne « Mining for Miracles » de l'industrie minière de la Colombie-Britannique qui vient en aide au B.C. Children's Hospital;
- la campagne « Walk for Miracles » de Walmart;
- la campagne « A Night of Miracles » de la Children's Rehabilitation Foundation;
- le « Miracle Gala » et le « Tournament of Miracles » du Alberta Adolescent Recovery Centre;
- la campagne « The Miracle Club » de la SickKids Foundation;
- la « Miracle Treat Day » [Journée Déli-Don] de Dairy Queen;
- la campagne « Miracle Match » [Don d'espoir] du CN; et
- la campagne « Miracle League » de la Miracle League of Amherstburg.

[37] L'Opposante a relevé plusieurs irrégularités concernant le poids qui devrait être accordé à la preuve de M^{me} Thomas compte tenu des limites de la preuve. Même si je suis d'accord avec

l'Opposante que sa preuve tient du oui-dire, je suis d'accord avec la Requérante que le fait que M. Hartman ait admis détenir une connaissance de l'emploi du mot MIRACLE par la plupart des entités susmentionnées, comme il sera discuté plus loin, appuie la fiabilité d'une telle preuve. De plus, je suis disposée à inférer à partir du contenu de ces articles qu'ils sont canadiens. Je suis également disposée à présumer qu'une telle preuve était nécessaire, car il aurait été très coûteux de s'attendre à ce que la Requérante fournisse des déposants de chacune de ces entités pour attester les faits énoncés sur les sites Web. Pour toutes ces raisons, je suis disposée à accorder un certain poids à cette preuve.

[38] La Requérante est d'avis que la preuve fournie, de même que les réponses aux engagements et le contre-interrogatoire de M. Hartman, démontre que le mot MIRACLE n'est pas distinctif de l'Opposante. À cet égard, la Requérante fait valoir que la preuve ne démontre pas que l'Opposante a contrôlé l'emploi de marques de tiers qui sont composées du mot MIRACLE.

[39] En ce qui a trait d'abord aux marques de commerce déposées MIRACLE ON BAY STREET, MIRACLE DAY et INVEST IN A MIRACLE, M. Hartman a déclaré dans ses réponses aux engagements que l'Opposante n'a pas donné suite avec des oppositions à l'encontre de la CIBC pour ces marques aux termes d'un accord de règlement entre les parties, dont une copie est jointe. Un examen de l'accord de règlement, cependant, démontre, que la seule limite importante de l'emploi par la CIBC et les parties liées des trois marques susmentionnées était de restreindre la collecte de fonds caritative aux États-Unis à la collecte de fonds auprès d'investisseurs institutionnels qui étaient clients de la CIBC [réponses aux engagements de M. Hartman, questions 64 et 67].

[40] M. Hartman a également fourni une copie d'un accord de licence entre l'Opposante et Re/max International, Inc. comme réponse à un engagement à l'égard de l'emploi de diverses marques de commerce MIRACLE. Même si l'entente faisait référence aux marques MIRACLE HOME et CHILDREN'S MIRACLE NETWORK, les marques énumérées dans l'entente ne comprenaient pas ces marques qui ont été repérées par M^{me} Thomas, incluant RE/MAX MIRACLE MAKERS GOLF TOURNAMENT et MIRACLE MAKERS [réponses aux engagements de M. Hartman, question 86].

[41] M. Hartman s'est également fait demander si l'Opposante s'était opposée à l'emploi de CN MIRACLE MATCH ou de WALK FOR MIRACLES de Walmart. M. Hartman n'était pas certain si l'Opposante s'était opposée à l'emploi de CN MIRACLE MATCH. En ce qui a trait à WALK FOR MIRACLES de Walmart, il n'y a aucune preuve qu'une permission ait été accordée pour l'emploi du mot MIRACLE malgré une entente alléguée entre Walmart et l'Opposante [transcription de M. Hartman, questions 95 à 97 et 121 à 123].

[42] Finalement, en ce qui a trait à l'emploi des marques MIRACLE par quatre des douze fondations d'hôpitaux avec lesquelles travaille l'Opposante, M Hartman s'est fait demander en contre-interrogatoire si l'Opposante avait donné la permission d'employer les marques dont elle a reconnu avoir eu connaissance. M. Hartman a répété ce qui suit à plusieurs reprises :

[TRADUCTION]

« les modalités des conventions d'utilisation et la Fondation et les programmes qu'ils gèrent, je suis au courant que le mot est employé dans cette entente ou dans cette relation » [transcription de M. Hartman, questions 121 à 123; 127 et 128; 131 à 133 et 138 et 139]. Les conventions d'utilisation auxquelles M. Hartman fait référence ne sont pas produites en preuve.

[43] À mon avis, l'Opposante avait la possibilité de répondre à la preuve de la Requérente en démontrant que de tels emplois étaient en fait licenciés. La seule marque pour laquelle, selon M. Hartman, l'Opposante a donné sa permission ou a licencié d'autres entités pour l'emploi est la Marque figurative couverte par l'enregistrement n^o 664,126 [transcription de M. Hartman, questions 49 et 50]. La Requérente a produit des exemples de nombreuses autres marques MIRACLE au registre des marques de commerce et sur le marché dont la preuve de licence par l'Opposante n'a pas été démontrée. Par conséquent, j'estime que la Requérente a étayé sa position voulant que le mot MIRACLE ait été adopté par plusieurs tiers en liaison avec des collectes de fonds caritatives et des services connexes.

Conclusion

[44] Comme susmentionné, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) consiste à savoir s'il y aurait confusion des services vendus sous la Marque de telle sorte qu'on

pourrait croire qu'ils sont fournis par l'Opposante. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Les différences entre les marques et l'emploi par des tiers d'autres marques comprenant le mot MIRACLE en liaison avec des services similaires suffisent à rendre la confusion improbable. J'arrive à cette conclusion malgré le caractère distinctif acquis des marques de l'Opposante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-conformité – article 30i)

[45] En vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante plaide que, à la date de production de la demande d'enregistrement, la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada puisqu'un tel emploi était et est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage rattaché aux marques de commerce déposées de l'Opposante, ce qui contreviendrait à l'article 22(1).

[46] En ce qui a trait à cette question, j'ai examiné les observations suivantes du membre de Paulsen, dans l'affaire *Euromed Restaurant Ltd c Trilogy Properties Corp* 99 CPR (4th) 445 (COMC) aux para 12 et 13 que j'estime intéressants :

[TRADUCTION]

L'article 30i) de la Loi exige que tout requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer la marque visée par la demande. Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de l'article 30i) dans l'une des deux situations suivantes. La première vise des cas exceptionnels, par exemple l'existence de mauvaise foi qui rend fausse la déclaration dans laquelle le requérant affirme être convaincu qu'il a le droit d'utiliser la marque de commerce visée par la demande [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155; *Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon* (2008), 2008, 70 CPR (4th) 355 (COMC) à 369]. En l'espèce, aucun élément de preuve ne tend à indiquer la mauvaise foi de la Requérante. La deuxième situation se présente lorsqu'il y a une preuve suffisante à première vue de non-conformité à une loi fédérale, comme la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, ch C-42, la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, ch F-27, ou la *Loi sur la Société canadienne des postes*, LRC 1985, ch C-10 [voir *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), à 542 et 543].

Ni le registraire, ni la Cour fédérale n'ont décidé si un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) et soulevant la violation de l'article 22 constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corp.* (2008), 69 CPR (4th) 349 (CF), aux para 38 à 42]. Même si j'estimais ce motif d'opposition valable, il ne pourrait nullement être

retenu puisque l'Opposante n'a fourni aucune preuve étayant la probabilité d'une diminution de la valeur de l'achalandage au soutien de l'allégation de violation de l'article 22 [voir l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006) 49 CPR (4th) 401 (CSC), aux para 46 et 63 à 68]. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

[47] En l'espèce, il n'y a aucune preuve que la Requérante était de mauvaise foi. La simple connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaruant Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197].

[48] En ce qui a trait ensuite à la question de savoir s'il y a une preuve suffisante à première vue de non-conformité à une loi fédérale, comme l'a fait remarquer M^{me} de Paulsen, ni le registraire ni la Cour fédérale n'a décidé qu'un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) basé sur la violation de l'article 22 est un motif d'opposition valable [*Parmalat*, précitée].

[49] À mon avis, un motif fondé sur l'article 30i) basé sur la violation de l'article 22 ne peut être un motif d'opposition valable lorsque, comme en l'espèce, la Marque est fondée sur un emploi projeté et qu'il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque après la date de la production de la demande d'enregistrement. En ce qui a trait à cette question, j'ai tenu compte des déclarations suivantes faites par le juge O'Keefe dans *Indigo Books & Music Inc c C & J Clark International Limited* 2010 CF 859 au paragraphe 45 :

[TRADUCTION]

On pourrait soutenir que les recours susmentionnés constituent une méthode plus appropriée pour défendre les droits allégués aux termes de l'article 22 que des procédures d'opposition. Comme la Cour suprême l'a expliqué dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, précité, un demandeur présentant une demande fondée sur l'article 22 doit démontrer que le défendeur a déjà utilisé la marque d'une manière susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce du demandeur (paragraphe 46, 47 et 56 à 61). Par conséquent, l'article 22 repose sur une analyse de ce que le défendeur a fait, et non sur ce qu'il se propose de faire, comme c'est le cas dans la plupart des procédures d'opposition. En réitérant ce point, la Cour suprême a expressément indiqué que le lien entre l'utilisation par le défendeur et l'achalandage du demandeur, qui constitue le troisième élément d'une réclamation fondée sur l'article 22, est une question de « preuve, non de spéculation ». (Soulignement ajouté)

[50] Comme l'affaire en l'espèce est basée sur ce que la Requérante projette de faire plutôt que sur ce que la Requérante a fait, il n'y a aucun fondement à l'article 22. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

[51] Même si j'estimais ce motif d'opposition valable, l'Opposante n'a fourni aucune preuve étayant la probabilité d'une diminution de la valeur de l'achalandage à l'appui de l'allégation de violation de l'article 22 [voir l'affaire *Veuve Clicquot*, précitée, aux para 46 et 63 à 68]. À cet égard, l'Opposante admet que la mesure de toute diminution actuelle est inconnue, car la Requérante n'a pas encore employé la Marque. L'Opposante s'appuie plutôt principalement sur un sondage effectué en juin 2010 par une firme de marketing indépendante pour mesurer la notoriété du nom et de la marque Children's Miracle Network, les résultats dudit sondage sont joints en pièce B de l'affidavit de M. Hartman. L'agent de l'Opposante fait valoir qu'en ce qui a trait à une marque fondée sur un emploi projeté, un sondage est une façon d'évaluer la probabilité de diminution abordée par l'article 22. À la page 13 du sondage est écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

« Même si certains Canadiens ont correctement cité la mission du Children's Miracle Network comme étant d'aider les enfants malades et handicapés, ils continuent de confondre souvent l'organisme avec Make-A-Wish ou d'autres organismes qui exaucent des vœux. » L'Opposante fait valoir que, compte tenu de l'emploi de MIRACLE comme élément distinctif de la Marque, et de la nature identique des services de campagnes de financement à des fins caritatives et des services de campagne de financement connexes visés par la demande d'enregistrement, un consommateur qui voit la Marque en liaison avec les services de la Requérante établirait un lien ou une connexion aux marques de commerce déposées de l'Opposante, ce qui entraînerait une probabilité de diminution de la valeur.

[52] Au-delà de ces questions de preuve, je ne vois pas comment un sondage qui indique que certains Canadiens confondent souvent l'Opposante avec d'autres organismes caritatifs qui exaucent des vœux comme Make-A-Wish suffit à démontrer que la diminution de la marque CHILDREN'S MIRACLE NETWORK ou CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin est probable si la Requérante emploie sa marque de commerce MILLION POUND MIRACLE. À cet égard, le sondage n'aborde pas la question de confusion des marques en l'espèce. De plus, la Requérante en l'espèce n'est pas un organisme caritatif qui exauce des vœux comme ceux cités

dans le sondage. En fait, le sondage ne tenait compte que des organismes caritatifs qui exaucent des vœux et non de ceux qui emploient le mot MIRACLE dans leurs marques. Finalement, le sondage a été fait après la date pertinente pour ce motif d'opposition.

Autres motifs d'opposition

[53] L'Opposante a essentiellement plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3) de la Loi et que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante en vertu des articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec l'une ou l'autre ou avec une combinaison des marques déposées de l'Opposante qui avaient été employées antérieurement au Canada à la date de la production de la demande d'enregistrement.

[54] Comme susmentionné, l'agent de l'Opposante a concédé lors de l'audience que les seules marques pour lesquelles la preuve de l'Opposante démontre l'emploi sont les enregistrements n° 664,126 (CHILDREN'S MIRACLE NETWORK et Dessin) et n° 469,845 (CHILDREN'S MIRACLE NETWORK). L'Opposante s'est par conséquent uniquement acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de ces motifs d'oppositions en ce qui a trait à ces deux marques.


[55] Dans les circonstances de l'espèce, la date servant à l'application de la question de la confusion est sans importance. Par conséquent, les deux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et de caractère distinctif sont rejetés pour des raisons similaires à celles qui sont énoncées relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*).


Décision

[56] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

MARQUE DE COMMERCE	NUMÉRO D'ENREGISTREMENT	SERVICES
	LMC664126	<p>(1) Services de collecte de fonds de bienfaisance et services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires.</p> <p>(2) Radiodiffusion et télédiffusion relatives aux enfants et aux dossiers sur l'enfance.</p> <p>(3) Programmation radiophonique et télévisuelle et production d'émissions de radio et de télévision ayant trait aux enfants et à des questions s'y rattachant.</p> <p>(4) Communication de renseignements dans le domaine des soins de santé, notamment création de programmes de sensibilisation dans le domaine des soins de santé et programmes éducatifs concernant les besoins en matière de soins de santé des enfants et jeunes et des institutions et de ceux qui leur procurent des soins de santé, éducation du grand public en la matière et promotion des bonnes pratiques en matière de soins de santé pour enfants et jeunes.</p>
CHILDREN'S MIRACLE NETWORK	LMC469,845	<p>[traduction]</p> <p>(1) Services de collecte de fonds de bienfaisance et dons monétaires; radiodiffusion et télédiffusion; programmation radiophonique et télévisuelle et production d'émissions de radio et de télévision et éducation ayant trait aux enfants et à des questions s'y</p>

		rattachant; communication de renseignements dans le domaine des soins de santé.
	LMC478,745	<p>[TRADUCTION]</p> <p>(1) Services de collecte de fonds de bienfaisance et dons monétaires; radiodiffusion et télédiffusion ayant trait aux enfants et à des questions s'y rattachant; programmation et diffusion radiophonique et télévisuelle et production d'émissions de radio et de télévision ayant trait aux enfants et à des questions s'y rattachant; communication de renseignements dans le domaine des soins de santé.</p>
CHILDREN'S MIRACLE NETWORK TELETHON	LMC321,071	<p>[TRADUCTION]</p> <p>(1) Services de collecte de fonds de bienfaisance et dons.</p> <p>(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance et dons monétaires; radiodiffusion et télédiffusion; programmation radiophonique et télévisuelle et production d'émissions de radio et de télévision et éducation ayant trait aux enfants et à des questions s'y rattachant nommément, collecte de fonds au profit des enfants malades et handicapés en ce qui concerne le traitement, la recherche en matière de soins de santé, et l'acquisition d'équipement et de fournitures de soins de santé; éducation et communication de renseignements dans le domaine des</p>

		soins de santé par la télédiffusion, les campagnes de financement et les séminaires, notamment création de programmes de sensibilisation dans le domaine des soins de santé et programmes éducatifs concernant les besoins en matière de soins de santé des enfants et des institutions et de ceux qui leur procurent des soins de santé, création de programmes éducatifs pour la promotion des bonnes pratiques en matière de soins de santé pour enfants, pour éduquer les parents et les autres sur les bonnes pratiques en matière de soins de santé pour enfants et pour éduquer le grand public sur les besoins de soins de santé et de bonnes pratiques pour les enfants et les institutions et ceux qui leur procurent des soins de santé.
CHILDREN'S MIRACLE NETWORK CHAMPIONS	LMC483,069	[TRADUCTION] (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance et dons monétaires; radiodiffusion et télédiffusion ayant trait aux enfants et à des questions s'y rattachant; programmation et diffusion radiophonique et télévisuelle et production d'émissions de radio et de télévision ayant trait aux enfants et à des questions s'y rattachant; communication de renseignements dans le domaine des soins de santé.