

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : THE ART OF LOVING
ENREGISTREMENT N° TMA506,280

Le 13 mai 2004, à la demande de The Art of Loving Inc., le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à Paul Mauchline, propriétaire inscrit de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce THE ART OF LOVING est enregistrée en liaison avec des services éducatifs, à savoir la présentation de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des relations interpersonnelles.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services 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. Dans le présent dossier, la période pertinente s'étend du 13 mai 2001 au 13 mai 2004. L'article 4 de la Loi énonce les cas où une marque de commerce est réputée employée.

En réponse à l'avis, le propriétaire inscrit a fourni l'affidavit de M. Paul Mauchline.

Chaque partie a présenté des observations écrites. Une part considérable des observations du propriétaire inscrit est consacrée à la partie à la demande de qui l'avis a été donné et à son directeur. Puisque ces questions excèdent complètement la portée de l'instance fondée sur l'article 45, je n'en ai pas tenu compte.

Ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Les déclarations les plus pertinentes de M. Mauchline sont les suivantes :

- Il a lui-même conçu la marque de commerce THE ART OF LOVING en décembre 1995 et il emploie activement et continuellement la marque de commerce depuis 1996.
- Il [TRADUCTION] « emploie principalement la marque de commerce en liaison avec l'exploitation d'un site internet interactif sous la marque de commerce, bien [qu'il] publie à l'occasion des brochures, comme celle qui est jointe sous la cote D, [qu'il] rédige des articles dans des publications, comme en fait foi la pièce E, [qu'il] fasse des annonces dans des publications, comme le démontre la pièce F et [qu'il] soit invité à participer ou à donner des entrevues dans le cadre d'émissions de radio ou de télévision, comme plus récemment, soit le 5 mai 2004, à Toronto (ON), au poste de radio MOJO 640, laquelle participation lui a permis d'accroître le nombre de ses clients et ateliers ».
- En plus d'exploiter continuellement son site internet, il a [TRADUCTION] « mené des réunions publiques, offert des séances de counseling privées, rédigé des articles et offert des ateliers, des séminaires et des entrevues sous la marque de commerce dans les endroits suivants au cours des périodes suivantes :
 - a. Îles Turks et Caicos, 1996 - janvier 2001 : réunions publiques, séances de counseling privées, rédaction d'articles, ateliers, séminaires et entrevues;
 - b. Calgary (Alberta), de février 2001 à septembre 2001 : ateliers, counseling, rédaction d'articles, entrevues;
 - c. Costa Rica - septembre 2001 – juillet 2002 : réunions publiques, séances de counseling privées, rédaction d'articles, ateliers, séminaires et entrevues;
 - d. Toronto (ON) - 1996 à aujourd'hui : réunions publiques, séances de counseling privées, rédaction d'articles, ateliers, séminaires et entrevues (à l'exception de la période du mois de juillet 2002 au mois d'avril 2004, au cours de laquelle, pour des raisons familiales, il a limité son emploi de la marque de commerce à son site internet, à la rédaction d'articles, aux séances de counseling et aux entrevues).

Les pièces produites sont notamment les suivantes :

- D : une brochure faisant l'annonce des ateliers, des séminaires et des séances de counseling pour adultes, couples, adolescents et familles, en liaison avec la marque de commerce THE ART OF LOVING. La brochure fait mention du site internet www.artofloving.com, ainsi que d'un numéro de téléphone qui semble être valide à Providenciales, Îles Turks et Caicos. Cette brochure n'est d'aucune aide pour le propriétaire inscrit, puisqu'elle semble indiquer un emploi à l'extérieur du Canada.
- E : un article rédigé par Paul Mauchline, intitulé « Preparing for a new relationship », et publié dans une revue intitulée *Divorce* à l'hiver 2001. La deuxième page de l'article est difficilement lisible, mais il semble que l'on y renvoie au site internet www.artofloving.com. Cependant, rien ne prouve que cette revue est distribuée au Canada.
- F : deux articles faisant l'annonce de l'atelier THE ART OF LOVING dans une revue intitulée *Synchronicity*, datée des mois de juin et juillet 2001. Puisque la revue prétend être une [TRADUCTION] « revue de l'Alberta pour le corps, l'esprit et le moral », je suis disposée à admettre qu'elle a été distribuée dans cette province.
- H : une copie de pages tirées de la page d'accueil du site internet www.artofloving.com. Rien n'indique à quel moment ces pages ont été imprimées, mais comme on fait mention du mois de mai 2004 sur l'une des pages et qu'un avis de droit d'auteur renvoie à la période de 1995 à 2004, j'en conclus qu'elles n'ont pas été imprimées avant le mois de mai 2004. Je ne peux donc en arriver à la conclusion qu'avant que ne soit donné l'avis prévu à l'article 45, le site internet ressemblait à ce qui est présenté sous la cote H.
- I : résultats de recherches faites sur Yahoo et Google. Ces résultats ne portent aucune date, mais ils contiennent un avis de droit d'auteur de 2004. Je ne puis conclure qu'ils précèdent la date à laquelle l'avis prévu à l'article 45 a été donné.

À mon avis, les principaux éléments que la partie à la demande de qui l'avis a été donné a soulevés dans ses observations écrites sont les suivants :

1. Le propriétaire inscrit doit faire la preuve d'un emploi en liaison avec chacun des services que spécifie l'enregistrement.
2. Il faut prouver l'emploi dans la pratique normale du commerce du propriétaire inscrit.
3. Il faut prouver l'emploi au Canada au cours de la période pertinente de trois ans.
4. Il aurait dû être facile pour le propriétaire inscrit de produire une preuve supplémentaire concernant les ateliers qu'il soutient avoir tenus au Canada.

Voici mes commentaires sur chacun de ces éléments :

1. M. Mauchline affirme que la marque a été employée en liaison avec chacun des services que spécifie l'enregistrement, mais je crois que cette preuve fait état uniquement d'un emploi en liaison avec des ateliers. Je ne crois pas que les activités liées au site internet puissent être qualifiées de cours, de séminaires ou de conférences; dans le plus optimiste des scénarios, elles pourraient être considérées comme visant à offrir des services éducatifs sous la forme de renseignements ou de conseils. Par ailleurs, comme chaque service figurant dans une déclaration de services d'un enregistrement doit être considéré comme étant distinct, il faut prouver l'existence d'un emploi en liaison avec des cours, des séminaires et des conférences qui sont distincts des ateliers du propriétaire inscrit [voir *Sharp Kabushiki Kaisha v. 88766 Canada Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 195 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 200 et 201].
2. À mon avis, il ressort clairement de la preuve que les activités dont il est fait mention ont été menées dans la pratique normale du commerce du propriétaire inscrit. Quoi qu'il en soit, « [l]orsque l'on dispose d'une preuve autre qu'une simple déclaration que la marque de commerce est employée, on peut alors conclure raisonnablement que la marque en question était employée dans la pratique normale du commerce » [*Meredith & Finlayson v. Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. et al.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 473 (C.F. 1^{re} inst.), p. 486].
- 3 La partie à la demande de qui l'avis a été donné a souligné que M. Mauchline renvoie à plusieurs reprises à des périodes qui ne font que chevaucher la période de trois ans pertinente. Ainsi, il affirme avoir offert des ateliers et des séances de counseling, rédigé des articles et donne des

entrevues à Calgary au cours de la période de [TRADUCTION] « février à septembre 2001 ». Je reconnais que cette déclaration est en soi trop ambiguë pour que je puisse en conclure que les activités en question ont été menées entre le 13 mai 2001 et le 13 mai 2004. Toutefois, la publication d'annonces d'ateliers offerts par THE ART OF LOVING dans une revue de l'Alberta datée de juin/juillet 2001 me permet de conclure que des services éducatifs, à savoir des ateliers dans le domaine des relations interpersonnelles, ont été offerts au cours de la période de trois ans pertinente.

- 4 Il est vrai que la preuve, dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45, doit être considérée du point de vue tant de ce que l'auteur de l'affidavit affirme que de ce qu'il tait, mais il est bien établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Ainsi que l'agente d'audience principale Savard l'a dit dans l'affaire *Sim & McBurney v. Hugo Boss AG* (1996), 67 C.P.R. (3d) 558, page 560 :

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'obligation, en matière de preuve, de démontrer l'existence d'un emploi en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'article 45 précise clairement qu'il faut faire la preuve de l'emploi en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement. La décision de principe sur cette question est celle qui a été rendue dans l'affaire *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228. Toutefois, le type de preuve nécessaire pour établir l'existence d'un emploi dépend des circonstances de l'affaire, mais, de manière générale, le propriétaire de la marque de commerce doit simplement fournir une preuve que la marque de commerce déposée a été employée au Canada au cours de la période de trois ans pertinente, en liaison avec des marchandises et/ou services (voir *Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade-marks*, 63 C.P.R.(2d) 56). En outre, ainsi qu'il est indiqué dans l'affaire *Lewis Thomson & Sons Ltd. v. Rogers, Bereskin & Parr*, 21 C.P.R. (3d) 483, un affidavit auquel n'est joint aucune facture n'est pas présumé inutile.

Compte tenu de la preuve et des observations des parties, j'en arrive à la conclusion que le propriétaire inscrit a établi l'existence de l'emploi au Canada, entre le 13 mai 2001 et le 13 mai 2004, de la marque

de commerce THE ART OF LOVING, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec des services éducatifs, à savoir la présentation d'ateliers dans le domaine des relations interpersonnelles. Plus particulièrement, j'en arrive à la conclusion que les déclarations de M. Mauchline relatives à l'emploi sont appuyées par la preuve d'annonces publiées dans la revue albertaine en juin/juillet 2001. Le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit qu'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 ». Il n'est pas nécessaire que le propriétaire inscrit présente la preuve qu'il a bel et bien tenu les ateliers, dans la mesure où il a été en mesure de les offrir. Ainsi que l'a indiqué l'agente d'audience principale Savard dans la décision non publiée rendue le 30 avril 1999 relativement à l'enregistrement portant le numéro TMA370,918 pour la marque de commerce THE SOLUTION (88766 *Canada Inc. v. Central Air Freight Inc.*), à la page 2 :

[TRADUCTION] À mon avis, la preuve démontre que le propriétaire inscrit a offert ses services aux consommateurs canadiens au cours de la période pertinente en liaison avec la marque de commerce [...] et qu'il est en mesure d'offrir les services au besoin [...] Dans les circonstances, si j'applique le raisonnement énoncé dans l'affaire *Dynaturf*, précitée [*Wenward (Canada) Ltd. v. Dynaturf Co.*, 28 C.P.R. (2d) 20], je conclus que le fait que les services sont offerts à des clients potentiels au Canada et qu'ils sont offerts au Canada satisfait aux exigences du paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il faut se rappeler que le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire aux termes de l'article 45 n'est pas sévère. Le propriétaire inscrit peut se contenter d'établir à première vue qu'il y a eu emploi [voir *Cinnabon, Inc. v. Yoo-Hoo of Florida Corp.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)].

Le propriétaire inscrit n'a pas établi l'existence d'un emploi de la marque en cause en liaison avec la présentation de cours, de séminaires ou de conférences. Il n'a fait part non plus d'aucune circonstance justifiant le défaut apparent d'emploi de la marque de commerce pendant la période de trois ans pertinente en liaison avec ces services. Ils ne seront donc pas maintenus dans l'enregistrement.

L'enregistrement portant le numéro TMA506,280 sera par conséquent modifié de manière à ce que soient restreints les services aux « services éducatifs, notamment la présentation d'ateliers dans le domaine des relations interpersonnelles », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 30^e JOUR DE JANVIER 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce