



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

**Référence : 2017 COMC 170**

**Date de la décision : 2017-12-13**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**CHR Holdings Inc.**

**Partie requérante**

**et**

**Release the Hounds**

**Propriétaire inscrite**

**LMC816,435**

**Enregistrement**

[1] Le 8 avril 2016, à la demande de CHR Holdings Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Release the Hounds, la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC816,435 de la marque de commerce Release the Hounds (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants  
[TRADUCTION] :

**PRODUITS**

(1) brochure sur le dressage des chiens;

(2) DVD, livres et brochures sur le dressage des chiens; sachets de gâteries pour chiens, laisses pour chiens, harnais pour chiens, colliers pour chiens, chandails pour chiens et

manteaux pour chiens; articles promotionnels, notamment tee-shirts, chandails, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs et autocollants.

## SERVICES

(1) services de dressage de chiens.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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 établir l'emploi s'étend du 8 avril 2013 au 8 avril 2016.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé 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.

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 sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], 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 et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de Susan Gorham, souscrit le 16 juin 2016 à Toronto. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, Mme Gorham atteste qu'elle est la propriétaire inscrite, Release the Hounds, mentionnant qu'elle en est la propriétaire et l'exploitante, et qu'elle est responsable de l'ensemble de ses fonctions opérationnelles et activités commerciales.

[8] Elle atteste que, pendant la période pertinente, elle a employé la Marque dans l'annonce et l'exécution des [TRADUCTION] « services de dressage de chiens » visés par l'enregistrement. En particulier, Mme Gorham atteste qu'elle a distribué des brochures d'information sur le dressage de chiens à des cliniques vétérinaires au Canada pendant la période pertinente. Elle explique que ces brochures [TRADUCTION] « ont été remises à des cliniques vétérinaires pour que celles-ci les distribuent à leurs clients en contrepartie du consentement de ces cliniques à promouvoir [ses] services dressage de chiens ». Comme pièce A, elle joint à son affidavit une copie de la brochure intitulée « Custodial Canine Care » [soins aux chiens en pension] de Release the Hounds, laquelle arbore la Marque. Comme je l'expliquerai plus en détail ci-dessous, je souligne que la brochure n'identifie pas clairement Mme Gorham, mais indique plutôt que [TRADUCTION] « **Release The Hounds** est détenue et exploitée par **Susan Gold** ».

[9] Mme Gorham atteste en outre que la Marque était présente sur divers documents publicitaires, comme des autocollants pour pare-chocs, des cartes des Fêtes et des sacs fourre-tout. Comme pièce C, elle joint à son affidavit des photographies d'une carte des Fêtes et d'un sac fourre-tout représentatifs, lesquels arborent tous deux la Marque.

[10] De plus, elle atteste que ses clients peuvent la voir vêtue d'une combinaison arborant la Marque lorsqu'elle fournit des services de dressage à leurs chiens. Comme pièce D, elle joint à son affidavit une photographie de la combinaison, laquelle arbore la Marque.

[11] Par ailleurs, elle affirme que la Marque était présente sur des factures qui ont été remises aux clients pour ses services de dressage de chiens au moment de l'exécution de ces services. Comme pièce E, elle joint à son affidavit 10 factures/reçus manuscrits remis à divers clients pour

des services de [TRADUCTION] « dressage/consultation » pour chiens et des services de nature similaire, portant tous une date comprise dans la période pertinente. La Marque est estampillée au bas de chaque reçu.

[12] En ce qui concerne les produits (2) visés par l'enregistrement, Mme Gorham atteste que des [TRADUCTION] « tee-shirts, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, harnais pour chiens et sachets de gâteries pour chiens arborant la Marque » ont été distribués par elle-même au Canada pendant la période pertinente. Elle explique que ces produits [TRADUCTION] « ont été fournis aux clients pendant la Période pertinente en contrepartie de l'achat de services de dressage de chiens ». Comme pièce B, elle joint à son affidavit sept photographies de ces produits, qui arborent tous la Marque.

#### ANALYSE

[13] À titre préliminaire, je souligne que les représentations écrites de la Partie requérante ont pris la forme d'un affidavit d'un M. James Woller. Cependant, conformément à l'article 45(2) de la Loi, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, le registraire peut seulement recevoir une preuve fournie par le propriétaire inscrit. En conséquence, dans la mesure où l'affidavit de M. Woller vise à présenter des faits à propos du défaut d'emploi de la Marque en ligne et dans les médias sociaux, il a été écarté. Quoi qu'il en soit, la Partie requérante n'a pas mentionné concrètement l'affidavit de M. Woller dans ses représentations à l'audience.

[14] La Partie requérante a d'abord plutôt mis en doute la désignation de « Release the Hounds » en tant que propriétaire inscrite au dossier. À cet égard, la Partie requérante a soutenu que « Release the Hounds », qui semble être la dénomination commerciale de Mme Gorham, n'est pas une [TRADUCTION] « personne » aux termes de la Loi et que, par conséquent, « Release the Hounds » ne pouvait pas avoir l'intention d'employer la Marque au moment de l'enregistrement, comme l'exige la Loi [citant *Cie des Montres Longines Francillon SA c Pinto Trading Co*, 1983 CarswellNat 845 (COMC), au para 8; et *Hearst Holdings Inc c Wallstrom*, 2004 CarswellNat 5158 (COMC), au para 22].

[15] Cependant, je souligne que la jurisprudence citée par la Partie requérante se composait de décisions concernant des motifs d'opposition fondés sur l'article 30e) de la Loi, lequel n'est pas

pertinent dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. En outre, comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c Omega*, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18, la validité de l'enregistrement n'est pas en cause dans la procédure prévue à l'article 45. Les questions relatives à la propriété sont plus adéquatement traitées par la Cour fédérale sur présentation d'une demande en vertu de l'article 57 de la Loi.

[16] Plus précisément, la Partie requérante a souligné que la brochure de la pièce A désigne « Susan Gold » en tant que propriétaire et exploitante de Release the Hounds, alléguant qu'il semble s'agir d'une personne autre que la déposante, Susan Gorham. La Partie requérante souligne que la preuve n'apporte aucun éclaircissement quant à cette incohérence. Dans ses représentations, le représentant dans la propriété a indiqué que « Susan Gold » est simplement le nom de jeune fille de Mme Gorham.

[17] Qu'il soit raisonnable ou non d'inférer que Susan Gold est le nom de jeune fille de Susan Gorham, Mme Gorham déclare clairement dans son affidavit qu'elle est la propriétaire et l'exploitante de Release the Hounds, et qu'elle a distribué la brochure produite en pièce pendant la période pertinente.

[18] Par conséquent, je suis convaincu que l'affidavit de Mme Gorham constitue une preuve fournie par la propriétaire inscrite au dossier.

[19] En ce qui concerne les produits (1), [TRADUCTION] « brochure sur le dressage des chiens », il a été statué que la distribution gratuite d'un produit dans le simple but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir, à titre d'exemple, *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 12, 103 CPR (4th) 128; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. Pour que la distribution gratuite d'un produit puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit établir que le produit a été fourni, non pas simplement comme moyen de promouvoir d'autres produits ou services, mais en tant qu'objet de commerce en soi, et que la distribution a mené à une certaine forme de paiement ou d'échange pour ces produits ou qu'elle a été faite en vue d'obtenir des commandes futures de ces produits [voir *Bremont Watch Company Limited c Bremont Homes Corporation*, 2016 COMC

102; *Canada Goose Inc c James*, 2016 COMC 145; et *Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing Ltd*, 2014 COMC 105, 125 CPR (4th) 152].

[20] En l'espèce, il apparaît clairement que ces brochures n'étaient pas des objets de commerce en eux-mêmes.

[21] En ce qui concerne les produits (2) visés par l'enregistrement, je souligne en premier lieu que l'affidavit de Mme Gorham ne mentionne pas de [TRADUCTION] « DVD sur le dressage des chiens », « livres sur le dressage des chiens », « laisses pour chiens », « colliers pour chiens », « chandails pour chiens », « manteaux pour chiens » ou « chandails ».

[22] En ce qui concerne les autres produits, Mme Gorham atteste que des [TRADUCTION] « tee-shirts, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, harnais pour chiens et sachets de gâteries pour chiens arborant la Marque ... ont été fournis aux clients pendant la Période pertinente en contrepartie de l'achat de services de dressage de chiens ».

[23] La Partie requérante a soutenu que la preuve n'établit pas qu'un ou plusieurs de ces produits ont fait l'objet de véritables transactions commerciales, citant la décision *Bremont, supra*, à l'appui de sa position selon laquelle les transferts de produits visant à promouvoir des services ne constituent pas des transferts de ces produits dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi. En réponse, la propriétaire a soutenu que la Loi n'exige pas qu'un transfert de produits soit fait en échange d'argent, soulignant que Mme Gorham affirme que les produits ont été fournis aux clients *en contrepartie* de l'achat de ses services de dressage de chiens.

[24] En l'espèce, ni la brochure produite en pièce ni les factures n'indiquent que les produits font partie de la transaction concernant les services de dressage de chiens de la propriétaire. Mme Gorham ne fournit par ailleurs aucun renseignement à propos des circonstances entourant la fourniture de ces produits à ses clients [TRADUCTION] « en contrepartie de l'achat de services de dressage de chiens ». En effet, rien n'indique que les clients sont au courant que des produits sont inclus dans la transaction concernant les services de la propriétaire ou qu'ils sont inclus dans l'achat de ces services. À cet égard, la présente espèce se distingue de l'affaire *Sophia Financial*

*Group c Tigrent Learning Inc*, 2014 COMC 124, dans laquelle la preuve a démontré que le coût du matériel didactique faisait partie de l'achat de certains services éducatifs.

[25] Il semble donc, dans l'hypothèse la plus optimiste, que toute distribution des produits ait pour but de promouvoir les services de la propriétaire, et que les produits ne soient pas des objets de commerce en eux-mêmes. Par conséquent, il m'est impossible de conclure que la propriétaire a établi l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits [voir *Bremont, supra*, au para 28 pour une conclusion semblable].

[26] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la propriétaire inscrite a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[27] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « services de dressage de chiens », il apparaît clairement que la Marque a été présentée sur des documents publicitaires et dans l'exécution des services pendant la période pertinente. À cet égard, à tout le moins, j'estime que la Marque a été présentée sur les brochures faisant la promotion des services de la propriétaire qui ont été distribuées pendant la période pertinente. En outre, la Marque était présentée sur la combinaison de Mme Gorham dont, atteste-t-elle, elle était vêtue pendant l'exécution de ces services de dressage de chiens, et sur les factures remises aux clients pour ces services.

[28] En conséquence, je suis convaincu que la propriétaire inscrite a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[29] 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 modifié afin de supprimer l'état déclaratif des produits dans son ensemble, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[30] L'état déclaratif des services sera maintenu.

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.



**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : 2017-12-04

**COMPARUTIONS**

John Simpson

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Mark Timmis

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Shift Law

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Mark Timmis Law Corporation

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE