



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 146

Date de la décision : 2021-07-21

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Carters Professional Corporation

Partie requérante

et

**Ontario Lung Association a legal
entity**

Propriétaire inscrite

LMC909,907 pour BREATHE!

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC909,907 pour la marque de commerce BREATHE! (la Marque), appartenant à l’Ontario Lung Association a legal entity (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il n’y a lieu de maintenir l’enregistrement qu’en ce qui concerne les services visés par l’enregistrement seulement.

LA PROCÉDURE

[3] Le 29 mai 2019, à la demande de Carters Professional Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 29 mai 2016 au 29 mai 2019.

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

PRODUITS

Application mobile et Web sur la santé conçue pour faciliter la gestion des maladies respiratoires et des affections respiratoires; application mobile et Web sur la santé conçue pour faciliter la gestion de l'asthme; application mobile et Web sur la santé qui permet aux patients de consulter des renseignements personnels sur leur santé ainsi que leur dossier médical électronique.

SERVICES

Campagnes de financement pour la promotion de la santé pulmonaire, de la recherche en matière de santé pulmonaire, de la santé respiratoire et des traitements des maladies pulmonaires; campagnes de financement visant la promotion des moyens d'éviter les maladies pulmonaires; organisation et mise en œuvre d'activités et de programmes de collecte de fonds.

[6] Les définitions pertinentes de l'emploi en l'espèce sont énoncées à l'article 4 de la Loi, 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.

[7] Il est bien établi 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^{re} 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^{re} 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Peter Glazier, souscrit le 20 août 2019. Les deux parties ont présenté des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] M. Glazier est vice-président, Marketing, Développement et Affaires publiques de la Propriétaire. Il explique que chaque année depuis 2009, la Propriétaire a organisé et mis en œuvre un gala de collecte de fonds à billets et commandité à Toronto intitulé « BREATHE! ». Il affirme que le but de ce gala est d'amasser des fonds pour l'avancement de la santé pulmonaire, pour la recherche sur la santé pulmonaire, pour la santé respiratoire, pour le traitement des maladies pulmonaires et pour promouvoir l'évitement des maladies pulmonaires. En particulier, M. Glazier affirme que trois de ces événements ont eu lieu au cours de la période pertinente, soit le 26 janvier 2017, le 25 janvier 2018 et le 28 mars 2019, chacun ayant accueilli plus de 250 personnes et amassé plus de 100 000 \$ aux fins susmentionnées.

[10] M. Glazier joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A : une photographie d'un écran de visualisation affichant le mot « Breathe! AN EVENING OF INSPIRATION TO BENEFIT LUNG HEALTH RESEARCH ». Il affirme que cet écran était visible pour tous les participants à l'événement de 2017.

- Pièce B : une présentation PowerPoint arborant le mot « BREATHE » sur la couverture avant et les mots « BREATHE! GALA » et « Breathe! » tout au long des diapositives. M. Glazier affirme que cette présentation a été distribuée par courriel entre le 9 novembre 2017 et le 24 janvier 2018, à plus de 100 endroits au Canada, y compris plus de 50 entreprises, afin de promouvoir l'événement de 2018.
- Pièce C : une capture d'écran de *support.on.lung.ca* démontrant les mots « breathe! bash » et la publicité de ventes de billets pour l'événement de 2019. M. Glazier décrit cette capture d'écran comme une publication sur Facebook créé le 16 mars 2019 par la Propriétaire pour faire la publicité de vente de billets, et que le message a atteint 354 personnes.
- Pièce D : une photographie d'une personne debout devant un écran démontrant le mot « breathe! ». M. Glazier affirme que ce présentateur était visible à tous les participants.
- Pièce E : une présentation PowerPoint démontrant « breathe! bash » sur sa couverture avant et tout au long des diapositives. M. Glazier affirme que cette présentation a été distribuée par courriel entre le 13 février 2018 et le 28 mars 2019, à plus de 100 endroits au Canada, y compris plus de 50 entreprises, afin de promouvoir l'événement de 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[11] M. Glazier ne fait pas référence aux produits visés par l'enregistrement dans son affidavit ni à toute circonstance particulière justifiant le défaut d'emploi de la Marque. De plus, dans ses observations écrites, la Propriétaire ne fait aucune observation au sujet des produits visés par l'enregistrement et soutient seulement que les services visés par l'enregistrement devraient être maintenus. Par conséquent, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les produits visés par l'enregistrement.

[12] En ce qui a trait aux services visés par l'enregistrement, la Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec de tels services. À cet égard, la Partie requérante fait valoir qu'un certain nombre de déclarations sous serment de M. Glazier relatives aux galas constituent des [TRADUCTION] « affirmations imprécises » et soutient que M. Glazier n'a pas déclaré qu'aucune des pièces ne démontrait un emploi en liaison avec les services visés par l'enregistrement. La Partie requérante soutient en outre que l'affidavit n'est pas fiable, notant, notamment, que la capture d'écran de la Pièce C [TRADUCTION] « ne démontre certainement pas une publication sur Facebook », mais plutôt une capture d'écran de ce qui semble être le site Web de la Propriétaire.

[13] En réponse, la Propriétaire soutient, et je suis d'accord, que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)], et que les déclarations de l'auteur de l'affidavit doivent être acceptées à première vue et on doit leur accorder une crédibilité importante dans une procédure en vertu de l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Par conséquent, bien que je convienne avec la Partie requérante que la capture d'écran à la Pièce C ne semble pas être une publication sur Facebook, à mon avis, cette divergence ne remet pas en question la fiabilité de l'affidavit en général.

[14] En l'espèce, M. Glazier décrit la réalisation des services visés par l'enregistrement de la Propriétaire sous la forme de galas de collecte de fonds, et a fourni des preuves relatives à ces galas. Je suis donc convaincu que tout emploi de la Marque dans la réalisation ou la publicité de ces galas serait réalisé en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement, gardant à l'esprit le principe selon lequel « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre » [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi *Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC*, 2014 COMC 178, au para 22; *GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC*, 2015 COMC 148, au para 69].

[15] La Partie requérante soutient également que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, notant que cette preuve démontre des variations stylisées de la Marque, ou l'emploi de la Marque avec des éléments additionnels. Si une marque nominale est employée sous forme stylisée, ou conjointement avec d'autres mots ou caractéristiques, on tiendra compte de l'emploi si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée en tant que marque de commerce [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) [*Nightingale*]]. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, tels que par l'emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale*; voir également *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[16] En l'espèce, je suis d'accord avec la Propriétaire qu'en dépit des variations de la Marque, y compris l'emploi de lettres minuscules ou l'ajout de « gala » ou de « bash », le public considérerait néanmoins la Marque comme étant employée en soi. À cet égard, je note que la Marque se distingue des autres éléments en employant un lettrage différent et que les mots additionnels constituent des éléments clairement descriptifs.

[17] Comme la Propriétaire a démontré qu'elle a affiché la Marque dans la réalisation et la publicité des services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DISPOSITION

[18] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l'enregistrement. Les services visés par l'enregistrement seront maintenus dans leur intégralité.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

Pour la propriétaire inscrite

Carters Professional Corporation

Pour la Partie requérante