



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 182

Date de la décision : 2023-10-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Miller Thomson LLP

Propriétaire inscrite : BEHAVIOUR INC.

Enregistrements : LMC873,050 pour BEHAVIOUR, et

LMC873,051 pour BEHAVIOUR & DESIGN

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, ch T-13 (la Loi) à l’égard des enregistrements n° LMC873,050 pour la marque de commerce BEHAVIOUR (la Marque nominale) et n° LMC873,051 pour la marque de commerce BEHAVIOUR & Design (la Marque figurative), appelées collectivement les Marques.

[2] Les Marques sont enregistrées pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services de consultation en gestion des affaires offerts aux entreprises et aux organismes de bienfaisance dans les domaines des commandites, de la conception et de l'exploitation de médias numériques et sociaux, de la conception et de la création de marques, des relations publiques, des études de consommation et de marché, de la conception et de la mise en œuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, des activités de marketing et du lancement de nouvelles marques et de nouveaux produits, ainsi que conception d'espaces intérieurs de vente au détail et de présentoirs de marchandises.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les deux enregistrements doivent être maintenus.

LA PROCÉDURE

[4] Le 23 décembre 2021, à la demande de Miller Thomson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné les avis prévus à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite des Marques, Behaviour Inc. (la Propriétaire).

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services visés par les enregistrements, si les Marques ont été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de chaque avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle les Marques ont ainsi été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d'emploi depuis cette date. Dans les deux espèces, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 23 décembre 2018 au 23 décembre 2021.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

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] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[8] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[9] En réponse à chaque avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Scott O'Hara, son fondateur et président-directeur général.

[10] Seule la propriétaire a produit des observations écrites et a assisté à une audience.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[11] Les affidavits de M. O'Hara produits dans le cadre de la procédure sont essentiellement identiques, à l'exception de l'identification de la marque de commerce en question. Dans sa preuve relative à la période pertinente, M. O'Hara fournit :

- a) une description détaillée des services dans chaque domaine énuméré dans les enregistrements ainsi que des exemples spécifiques de ces services offerts aux clients [para 9 et 10];
- b) des exemples précis de clients canadiens, d'entreprises ou d'organismes de bienfaisance, auxquels la Propriétaire a fourni des services [para 12 et 13];
- c) de nombreux exemples de la manière dont la Marque figurative a été présentée aux clients réels et potentiels pendant l'exécution et l'annonce des services, notamment :
 - i. formulaires et documents commerciaux utilisés dans le cadre de l'exécution des services, tels que les factures, les bons de

- commande, le papier à lettres, les chèques et les signatures de courrier électronique. [para 16, Pièce 3],
- ii. signalisation extérieure s'adressant au public au lieu d'affaires habituel de la Propriétaire [para 24, Pièce 7],
 - iii. articles promotionnels distribués aux clients et aux clients potentiels [para 15, Pièce 2],
 - iv. exemples représentatifs du site Web de la Propriétaire et de ses pages LinkedIn, y compris les visites et les informations sur les abonnés. [para 18 à 20, Pièce 4],
 - v. exemples représentatifs de divers événements promotionnels organisés ou parrainés par la Propriétaire [para 21, Pièce 5];
- d) une déclaration selon laquelle les revenus générés par l'exécution des services dépassaient largement les centaines de milliers de dollars par an [para 26].

[12] La preuve de M. O'Hara démontre clairement l'affichage omniprésent de la Marque figurative au cours de la Période pertinente.

[13] Je note que certains articles ne présentent que la version stylisée du mot « BEHAVIOUR » de la Marque figurative. En outre, la qualité de certaines des images présentées par M. O'Hara ne permet pas de voir clairement les détails graphiques les plus minimes de la Marque figurative. Cela étant dit, la Marque figurative telle qu'elle a été enregistrée peut être distinguée dans au moins un des exemples fournis.

[14] Quoi qu'il en soit, je conclus que la caractéristique dominante de la Marque figurative est la version stylisée du mot BEHAVIOUR, de telle sorte que la marque de commerce, même si elle est employée sans les détails graphiques les plus minimes, a conservé son identité et est demeurée reconnaissable. L'utilisation du mot stylisé constitue donc l'emploi de la Marque figurative telle qu'elle a été enregistrée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII*]

Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265].

[15] En ce qui concerne l'emploi de la Marque nominale, il est bien établi qu'un enregistrement d'une marque nominale peut être appuyé par l'emploi de cette marque sous quelque forme stylisée que ce soit et dans n'importe quelle couleur [*Brouillette & Associés c Constellation Brands US Operations, Inc*, 2016 COMC 159]. En l'espèce, j'estime que l'emploi de la Marque figurative, et plus particulièrement de sa caractéristique dominante, le mot stylisé BEHAVIOUR, constitue également un emploi de la Marque nominale [voir *Conergy AG c ATCO Electric Ltd*, 2013 COMC 139, aux para 17 à 20 pour une conclusion similaire].

[16] Ainsi, la preuve de M. O'Hara montre clairement les Marques sur des documents qui ont été distribués et utilisés lors de l'exécution et de l'annonce de l'ensemble des services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la Période pertinente. Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques en liaison avec tous les services figurant dans l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[17] 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 n° LMC873,050 pour la marque de commerce BEHAVIOUR et l'enregistrement n° LMC873,051 pour la marque de commerce BEHAVIOUR & Design seront tous deux maintenus dans leur intégralité.

Emilie Dubreuil
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo, traductrice
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-09-28

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Colleen Spring Zimmerman

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Miller Thomson LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Fogler, Rubinoff LLP