



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 072

Date de la décision : 2022-04-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Lead Out Loud Inc.

Partie requérante

et

Silken & Co. Productions Ltd.

Propriétaire inscrite

LMC900,865 pour UNSINKABLE

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° LMC900,865 pour la marque de commerce UNSINKABLE (la Marque).

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

Produits : Disques vidéonumériques, disques audionumériques et disques compacts préenregistrés contenant des enseignements, de l’information, des conférences et des allocutions inspirants et motivants dans les domaines de la croissance et de l’autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques; publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins d’information et brochures; vêtements, nommément teeshirts, casquettes, chapeaux et pulls d’entraînement.

Services : Offre des services d'un conférencier spécialiste de la motivation dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques; organisation, tenue, diffusion et offre de séminaires, de conférences, de discours, de présentations et d'ateliers dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques; production, diffusion et distribution de matériel audio et visuel dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Lead Out Loud Inc. (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 22 août 2019 à la propriétaire inscrite de la Marque, Silken & Co. Productions Ltd. (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de la Marque 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 immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 22 août 2016 au 22 août 2019 (la Période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

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] 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; en effet, le propriétaire inscrit 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 [selon *Diamant Elinor Inc c. 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[8] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'Affidavit de Silken Laumann souscrit le 14 novembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A1 à A11.

[10] Les parties ont toutes les deux produit des observations écrites et ont assisté à une audience.

LA PREUVE

[11] Silken Laumann est la présidente et l'unique actionnaire de la Propriétaire.

[12] M^{me} Laumann déclare qu'elle a été quatre fois rameuse olympique canadienne et qu'elle a surmonté l'adversité physique et mentale et qu'elle a partagé son histoire dans son livre UNSINKABLE, publié en 2014.

[13] Elle affirme que, pendant la Période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada à l'égard des produits et services énumérés dans l'enregistrement en y affichant la Marque ou en liaison avec les produits et services, notamment en la présentant dans un livre, verbalement dans des entrevues avec la presse écrite, sur des comptes de médias sociaux et sur [TRADUCTION] « le site Web *www.weareunsinkable* » [sic].

[14] À l'appui, M^{me} Laumann mentionne les pièces pertinentes suivantes :

- La Pièce A1 est un imprimé (qui semble être daté du 17 octobre 2019) provenant du site *www.amazon.ca* pour la vente du livre UNSINKABLE.
- La Pièce A4 est un imprimé non daté du site Web de la Propriétaire *www.silkenlaumann.com* faisant la promotion du livre UNSINKABLE et faisant référence à M^{me} Laumann comme une [TRADUCTION] « olympienne, conférencière et auteure inspirante ».

- La Pièce A10 est une photographie non datée d'un chapeau arborant la Marque.
- La Pièce A3 est un imprimé non daté de ce qui est décrit comme une base de données « Speakers Spotlight » qui, selon M^{me} Laumann, montre sa disponibilité pour des engagements d'allocation pour UNSINKABLE.
- La Pièce A11 est une copie d'une facture datée du 11 octobre 2017 émise par la Propriétaire à Speakers Spotlight en référence à un engagement d'allocation à Intégration communautaire Ontario le 14 septembre 2017 pour le sujet UNSINKABLE.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

[15] Premièrement, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, aucune des pièces susmentionnées n'a été notariée ou n'a fait l'objet d'un constat d'assermentation. Cependant, elles sont toutes clairement décrites dans l'affidavit de Laumann.

[16] Dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, qui se veut sommaire et expéditive, le registraire a souvent considéré certaines lacunes dans les affidavits comme de simples détails techniques [voir, pour exemple, *Brouillette, Kosie c. Luxo Laboratories Ltd* (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); et *88766 Canada Inc c. Tootsie Roll Industries Inc* (2006), 56 CPR (4th) 76 (COMC)]. Plus particulièrement, le registraire a admis en preuve des pièces qui n'étaient pas clairement identifiées et à ce titre n'étaient pas correctement souscrites si les pièces étaient plutôt identifiées ou expliquées dans le corps de l'affidavit, sans réduire le poids des pièces jointes ou des déclarations de l'auteur de l'affidavit [voir, par exemple, *Borden & Elliot c. Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].

[17] En appliquant les principes énoncés ci-dessus, et compte tenu de la nature technique des lacunes mises en évidence par la Partie requérante, je conclus que les pièces font partie de la preuve au dossier.

[18] Deuxièmement, lorsque la Propriétaire a déposé ses observations écrites, elle a prétendu déposer également un Affidavit de Stephanie Ross pour combler les lacunes techniques de l'Affidavit Laumann. Cependant, il n'y a pas eu de demande de prorogation rétroactive du délai

pour déposer le deuxième affidavit et, par conséquent, cet affidavit ne fait pas partie du dossier dont je suis saisi.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[19] Les parties ont convenu lors de l'audience qu'il n'y a pas eu d'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente, ni de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, en liaison avec les produits et services suivants et, par conséquent, les produits et services suivants seront radiés de l'enregistrement :

Produits : Disques vidéo numériques, disques audio numériques et disques compacts préenregistrés contenant des enseignements, de l'information, des conférences et des allocutions inspirants et motivants dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques [...] dépliants, bulletins d'information et brochures [...] teeshirts, casquettes [...] et pulls d'entraînement

Services : [...] de séminaires, de conférences [...] et d'ateliers [...] production, diffusion et distribution de matériel audio et visuel dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques

[20] Par conséquent, les produits et services demeurent en cause dans la présente procédure sont les suivants :

Produits : publications imprimées, nommément livres; vêtements, nommément chapeaux.

Services : Offre des services d'un conférencier spécialiste de la motivation dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques; organisation, tenue, diffusion et offre [...] de discours, de présentations [...] dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques.

Produits

[21] M^{me} Laumann affirme que, durant la Période pertinente, le Propriétaire a employé la Marque au Canada en l'apposant sur le livre UNSINKABLE comme il est démontré à la Pièce A1 et à la Pièce A4

[22] En ce qui concerne les chapeaux, M^{me} Laumann fournit simplement une photographie non datée d'un chapeau arborant la Marque à titre de Pièce A10.

[23] La Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve d'une vente du livre ou du chapeau au cours de la Période pertinente et je suis d'accord avec elle.

[24] Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [*John Labatt Ltd c. Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c. Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. Aucune preuve de ce genre n'a été fournie dans le cadre de la présente procédure, et aucune preuve ne me permet de tirer une conclusion raisonnable qu'il y a eu des ventes du livre ou du chapeau au Canada au cours de la Période pertinente dans la pratique normale du commerce. Plus précisément, le fait que le livre ait pu être disponible à la vente sur le site *www.amazon.ca* ne me permet pas de conclure qu'il y a eu des ventes du livre au cours de la Période pertinente.

[25] Étant donné l'absence de preuve d'un transfert dans la pratique normale du commerce du livre ou du chapeau au Canada pendant la Période pertinente, je conclus que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec ces produits. En l'absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, les « publications imprimées, nommément livres » et les « vêtements, nommément chapeaux » seront radiés de l'enregistrement.

Services

[26] En ce qui concerne les services, M^{me} Laumann fournit les éléments suivants :

- a) un imprimé non daté de la base de données Speakers' Spotlight qui fait référence à « Silken Laumann: Unsinkable » et fait référence à son accident d'aviron en 1992 (Pièce A3). M^{me} Laumann affirme que la Pièce A3 indique sa disponibilité pour des

engagements d’allocution pour UNSINKABLE. Il n’y a aucune preuve quant à la date à laquelle la base de données aurait été disponible;

- b) un imprimé non daté du site Web de la Propriétaire *www.silkenlaumann.com* faisant la promotion du livre UNSINKABLE et faisant référence à M^{me} Laumann comme une [TRADUCTION] « olympienne, conférencière et auteure inspirante » (Pièce A4). Il n’y a aucune preuve quant à la date à laquelle le site Web aurait été disponible;
- c) une facture de la Propriétaire à Speakers' Spotlight pour des honoraires de conférencier principal. La description des services fait référence à Intégration communautaire Ontario, à la date du 14 septembre 2017 et au sujet UNSINKABLE (Pièce A11). M^{me} Laumann déclare qu’il s’agit d’un engagement d’allocution à Intégration communautaire Ontario concernant le sujet UNSINKABLE.

[27] 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)]. De plus, la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c. Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[28] Bien que les Pièces A3 et A4 ne soient pas datées, le témoignage de M^{me} Laumann, considéré dans son ensemble, me permet de déduire raisonnablement que la Propriétaire a fourni M^{me} Laumann à Speakers' Spotlight pour qu’elle prononce un discours principal intitulé UNSINKABLE à Intégration communautaire Ontario pendant la Période pertinente.

[29] Compte tenu de la déclaration de M^{me} Laumann selon laquelle elle a surmonté l’adversité physique et mentale, une histoire qu’elle a partagée dans son livre UNSINKABLE, je suis en mesure de déduire raisonnablement que le discours offert aurait porté sur « les domaines de la croissance et de l’autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques ».

[30] Pour cette raison, je suis convaincu que la Propriétaire a établi que la Marque a été employée au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les services suivants « offre des services d’un conférencier spécialiste de la motivation dans les domaines de la croissance et de

l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques » et « organisation, tenue, diffusion et offre [...] de discours [...] dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[31] La Propriétaire soutient que cet usage, qui appuie l'emploi de la Marque en liaison avec les services « organisation, tenue, diffusion et offre [...] de discours », appuie également l'emploi de la Marque en liaison avec les services « organisation, tenue, diffusion et offre [...] de présentations », en soutenant qu'un discours et une présentation sont essentiellement la même chose. Je ne suis pas d'accord.

[32] Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans *John Labatt Ltd c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), où il a été décidé que la preuve du propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec le produit « Rainer Lager Beer » pouvait seulement maintenir l'enregistrement pour le produit [TRADUCTION] « bière » :

La précision de marchandises autres que la bière suggère, en l'absence de preuve contraire, que chacune d'elles est effectivement différente des autres dans une certaine mesure et de la « bière » elle-même, sinon les mots « ale », « porter », « stout », boissons à base de malt, sirop de malt et extraits de malt sont superflus [au para 13].

[33] À mon avis, la même chose s'applique en l'espèce – la référence à la fois aux discours et aux présentations implique que chacun des termes est différent dans une certaine mesure de l'autre. Par conséquent, je conclus que l'emploi de la Marque en liaison avec des discours n'appuie pas l'emploi de la Marque en liaison avec des présentations, surtout lorsque M^{me} Laumann elle-même qualifie l'événement d'Intégration communautaire Ontario [TRADUCTION] d'« engagement d'allocution ». Il n'y a pas eu d'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente et en l'absence de circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les présentations, elles seront radiées de l'enregistrement.

DÉCISION

[34] 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 tous les produits et les services suivants :

Services : [...] de séminaires, de conférences [...] de présentations et d'ateliers [...] production, diffusion et distribution de matériel audio et visuel dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques

[35] L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

Services : Offre des services d'un conférencier spécialiste de la motivation dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques; organisation, tenue, diffusion et offre [...] de discours [...] dans les domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques [...]

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

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

DATE DE L'AUDIENCE 2022-03-15

COMPARUTIONS

David Reive

Pour la Propriétaire inscrite

Victoria Novak

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Miller Thomson LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Taylor Oballa Murray Leyland LLP

Pour la Partie requérante