



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 109

Date de la décision : 2024-06-12

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Smart & Biggar, LP

Propriétaire inscrite : All Nations Full Gospel Church

Enregistrement : LMC912,743 pour ANU

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC912,743 pour la marque de commerce ANU (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les Services suivants :

[TRADUCTION]

Services éducatifs de niveau universitaire, notamment conférences, exposés en classe, exposés par communication vidéo et cours par correspondance; conception et diffusion de matériel éducatif de niveau universitaire, notamment de livres, de

catalogues, de répertoires, de manuels d'enseignement, de revues, de magazines, de manuels, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de périodiques et de rapports; production de cassettes audio et vidéo, de CD-ROM, de CD et de DVD éducatifs; publication de matériel éducatif de niveau universitaire, notamment de livres, de catalogues, de répertoires, de manuels d'enseignement, de revues, de magazines, de manuels, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de périodiques et de rapports; publication de documents, notamment de livres.

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

PROCÉDURE

[4] À la demande de Smart & Biggar, LP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 20 janvier 2023, à All Nations Full Gospel Church (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des 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 démontrer l'emploi est du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2023.

[6] La définition pertinente d'« emploi » 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] Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M^{me} Carlene Kyeremeh, directrice de l'exploitation de la Propriétaire et de sa licenciée, All Nations University, vice-présidente des Affaires académiques et étudiantes. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ou demandé la tenue d'une audience.

PREUVE ET ANALYSE

[9] Le témoignage de M^{me} Kyeremeh est que, même si All Nations University est basée au Ghana, les Canadiens peuvent suivre des cours au Canada par la communication en ligne (para 9). En outre, All Nations University distribue des brochures au Canada et cible les Canadiens avec de la publicité en ligne (para 8 à 10, Pièces A à C). Au cours de la période pertinente, plus de 100 étudiants au Canada ont été inscrits (para 9).

L'emploi démontré profite à la Propriétaire

[10] Le témoignage de M^{me} Kyeremeh indique que l'emploi de la Marque par la licenciée de la Propriétaire profite à la Propriétaire qui a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des Services (para 5).

L'emploi est démontré à l'égard de certains Services

[11] Le témoignage de M^{me} Kyeremeh montre que pendant la période pertinente, la Propriétaire a annoncé les services énumérés ci-dessous sur son site Web et ses comptes Facebook et Instagram en liaison avec la Marque, ainsi que la preuve que les Canadiens ont accédé à son site Web et suivent ses comptes de médias sociaux (para 8 à 10, Pièces A, pages 5, 9 et 10; C, pages 20, 22).

[TRADUCTION]

Services éducatifs de niveau universitaire, notamment conférences, exposés en classe, exposés par communication vidéo et cours par correspondance;

[12] Le témoignage de M^{me} Kyeremeh montre que pendant la période pertinente, le site Web de la Propriétaire comprenait des revues en ligne, des bulletins d'information, des brochures et un manuel et un catalogue de l'étudiant avec la Marque présente sur ces articles ou l'emplacement où ils sont téléchargés (para 15, 18 et 19; Pièces H, pages 41, L pages 56, 59 et 60; M pages 62 à 64). Ainsi, la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Conception et diffusion de matériel éducatif de niveau universitaire, notamment de livres, de catalogues, de répertoires, de revues, de manuels, de bulletins d'information, de brochures, de périodiques et de rapports; publication de matériel éducatif de niveau universitaire, notamment de livres, de catalogues, de répertoires, de revues, de manuels, de bulletins d'information, de brochures, de périodiques et de rapports;

Variation

[13] Dans les preuves, la Marque est souvent présentée accompagnée d'autres mots tels que « Why ANU ? », « ANU-Research and Publication », « ANU HelpDesk »; « ANU Report »; « ANU Presidential Scholarship »; et « Apply to ANU ». Ces utilisations sont toutes qualifiées d'emploi de la Marque. L'emploi d'une marque nominale conjointement avec des mots supplémentaires est qualifié d'emploi de la marque nominale si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque nominale en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. En outre, il est bien établi que l'ajout des descriptifs à une marque nominale n'est pas nécessairement fatal, même lorsque ces termes descriptifs sont présentés dans la même police et taille que la marque nominale [voir, par exemple, *Riches, Mckenzie & Herbert c Pillsbury Co* (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC) au para 14; *LE PEPE' SRL c PJ Hungary Kft*, 2019 COMC 29 aux para 18 à 20, *Smart & Biggar c Lotuspc.com Corporation*, 2019 COMC 29 aux para 19 à 21].

Aucun emploi de la Marque n'est démontré à l'égard des Services suivants

[14] Aucun emploi de la Marque n'est démontré à l'égard des Services suivants :

[TRADUCTION]

Conception et diffusion de matériel éducatif de niveau universitaire, notamment de manuels d'enseignement, de magazines, de journaux; production de cassettes audio et vidéo, de CD-ROM, de CD et de DVD éducatifs; publication de matériel éducatif de niveau universitaire, notamment de manuels d'enseignement, de magazines, de journaux; publication de documents, notamment de livres.

[15] Étant donné qu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services ci-dessus, l'état déclaratif des services sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[16] En conséquence, 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 pour supprimer les services suivants :

[TRADUCTION]

Services éducatifs de niveau universitaire, nommément conférences, exposés en classe, exposés par communication vidéo et cours par correspondance; conception et diffusion de matériel éducatif de niveau universitaire, nommément de livres, de catalogues, de répertoires, ~~de manuels d'enseignement~~, de revues, ~~de magazines~~, de manuels, de bulletins d'information, ~~de journaux~~, de brochures, de périodiques et de rapports; ~~production de cassettes audio et vidéo, de CD-ROM, de CD et de DVD éducatifs~~; publication de matériel éducatif de niveau universitaire, nommément de livres, de catalogues, de répertoires, ~~de manuels d'enseignement~~, de revues, ~~de magazines~~, de manuels, de bulletins d'information, ~~de journaux~~, de brochures, de périodiques et de rapports; ~~publication de documents, nommément de livres~~

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Smart & Biggar, LP

Pour la Propriétaire inscrite : Carters Professional Corporation