



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

Référence : 2015 COMC 162
Date de la décision : 2015-09-11
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Cassan Maclean

Partie requérante

et

Genetrix Research Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC771,106 pour la marque de
commerce BIOCARE**

Enregistrement

[1] Le 23 janvier 2014, à la demande de Cassan Maclean (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 Genetrix Research Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC771,106 de la marque de commerce BIOCARE (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Produits de santé naturels, nommément suppléments en capsules, comprimés et/ou sous forme liquide pour la promotion de la santé du corps (les Produits);

Exploitation d’un site Web diffusant de l’information ayant trait aux produits de santé naturels et à la santé en général; vente au détail en ligne de produits de santé naturels (les Services).

[3] L'avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des Produits et Services à un moment quelconque entre le 23 janvier 2011 et le 23 janvier 2014 (la Période pertinente). Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] 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^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare 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 des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit non signé de Gary Berger, daté du 19 février 2014 (le Document). Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

Remarques préliminaires

[6] Après la production du Document, la Partie requérante a produit ses observations écrites le 27 juin 2014, tandis que la Propriétaire a produit ce qui a été identifié comme les observations écrites de la Propriétaire le 31 octobre 2014, auxquelles ont été annexés deux affidavits supplémentaires et des documents supplémentaires, identifiés comme les pièces 1 à 10 inclusivement. La Partie requérante a écrit au registraire le 13 novembre 2014 pour s'opposer à la « production » de ce matériel supplémentaire joint aux observations écrites de la Propriétaire. Cette dernière a écrit au registraire le 17 novembre 2014, en réponse à la lettre de la Partie requérante du 13 novembre 2014.

[7] Le registraire a rédigé une décision le 24 novembre 2014 pour traiter de ces questions. En bref, le registraire a tranché que toute preuve produite par la Propriétaire après le 27 juin 2014 et jointe à ses observations écrites du 31 octobre 2014 ne serait pas prise en considération pour les besoins de la présente décision.

[8] Finalement, la Partie requérante a informé le registraire le 9 mai 2014 qu'elle a reçu le 20 mars 2014 de la Propriétaire une copie de ce qui semble être une télécopie envoyée au cabinet d'avocats Smart & Biggar et datée du 20 mars 2014. Les documents envoyés à l'origine par télécopie à Smart & Biggar semblent être une copie signée du Document accompagnée de preuves qui semblent être différentes de celles produites à l'origine par la Propriétaire et jointes au Document. Aucune raison n'a été fournie à savoir pourquoi ces documents ont à l'origine été envoyés par télécopie au cabinet d'avocats Smart & Biggar, puisqu'il n'était pas l'agent de la Partie requérante.

[9] Je ne considère pas non plus que de tels documents portés à l'attention du registraire par la Partie requérante (copie d'un affidavit et pièces jointes) font partie du dossier pour les besoins de cette décision.

[10] Avant de réviser le contenu du Document et des pièces jointes, je dois déterminer si une telle documentation constitue une preuve adéquate dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 puisque la Partie requérante est d'avis, selon ses observations écrites, qu'elle ne devrait pas être prise en considération du tout pour les besoins de cette décision. Le cas échéant, par conséquent, il n'y aurait aucune preuve adéquate au dossier. Donc, je n'aurais d'autre choix que de radier la Marque à défaut d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services au cours de la Période pertinente.

Le Document

[11] Le Document se compose d'une feuille de papier à en-tête de Biocare Life Science Inc. avec l'inscription dans un encadré : TRADUCTION]

« Nouveau nom de Genetrix Research ». Il porte la date du 19 février 2014 et est intitulé [TRADUCTION] « affidavit ». Il est sous forme d'une lettre comptant trois paragraphes, et est

adressé à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. À cette étape, je n'ai pas besoin de décrire le contenu de ces trois paragraphes et de ces pièces jointes.

[12] À la fin du Document, il est écrit : [TRADUCTION]

« Sincèrement » et il y a un espace vide en dessous pour la signature. Sous cet espace, il y a l'inscription [TRADUCTION] « Gary Berger, PDG » et un numéro de téléphone à côté du nom.

[13] Sous le nom de M. Berger, il y a l'inscription suivante :

[TRADUCTION]
Souscrit/affirmé devant moi dans la ville de *Kitchener*
Région de Waterloo en Ontario au Canada
Le 20 février 2014

À côté de la date, il y a une ligne pour la signature et il y a une *signature* sous laquelle est écrit :

[TRADUCTION]
AVOCAT ET PROCUREUR
Commissaire à l'assermentation des affidavits
519-0580-0189.
(Ce qui est en italique est manuscrit.)

[14] Il n'y a de toute évidence pas de signature du déposant. Dans ses observations écrites, la Propriétaire reconnaît cette lacune, mais semble la considérer comme un simple détail technique. La Propriétaire fait référence aux observations écrites de la Partie requérante dans lesquelles cette dernière décrit la procédure en vertu de l'article 45 comme : [TRADUCTION] « une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le bois mort du registre ».

[15] Cependant, l'absence de signature n'est pas une lacune technique, mais oblige plutôt à s'interroger à savoir si le document est un affidavit ou une déclaration solennelle [voir *Rhythm Holding Limited c Bockler* 2013 COMC 81]. Il est clairement indiqué à l'article 45 de la Loi que la Propriétaire doit fournir un *affidavit ou une déclaration solennelle*. La signature du déposant est essentielle pour conclure que les déclarations contenues dans le Document ont été faites sous serment. Dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, aucun mécanisme n'est disponible pour la Partie requérante pour vérifier la véracité des allégations contenues dans le Document. Par conséquent, l'exigence obligatoire que l'affidavit soit produit par la personne qui fait ces déclarations est plus qu'un simple détail technique.

[16] Étant donné que le Document produit par la Propriétaire n'est ni un affidavit ni une déclaration solennelle, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les allégations contenues et les « pièces » jointes. Cette situation équivaut à un défaut de fournir la preuve demandée [voir *Performance Apparel Corp. c Uvex Toko Canada Ltd* (2002), 25 CPR (4th) 284 (COMC)]. Cependant, je ferai quelques commentaires brefs sur la « preuve » produite pour illustrer que le résultat de cette procédure aurait probablement été le même si j'en avais tenu compte.

Remarques et observations supplémentaires

[17] Comme mentionné dans la décision du registraire du 24 novembre 2014, nulle part dans ses observations écrites datées du 31 octobre 2014 et dans sa lettre du 17 novembre 2014 ou par la suite, la Propriétaire n'a demandé une prolongation rétroactive de délai en vertu de l'article 47(2) de la Loi pour produire les documents en pièces jointes, pas plus que les droits réglementaires n'ont été inclus. Ces documents supplémentaires, qui font partie des pièces 1 à 10 inclusivement, incluent :

- un affidavit original produit le 27 octobre 2014 et identique au Document;
- une copie du Document produit par M. Berger;
- un affidavit supplémentaire produit par M. Berger daté du 29 octobre 2014 et contenant des explications sur les événements qui ont mené à la production du Document.

Il y a également des documents, non inclus avec le Document, qui ont été produits principalement pour réagir à certains des arguments soulevés par la Partie requérante dans ses observations écrites.

[18] J'ai pris note des observations écrites de la Partie requérante à l'égard de certaines questions au sujet du matériel joint au Document, incluant :

- l'absence de description dans le corps du Document concernant certains des documents joints. De toute évidence, il y a du matériel supplémentaire joint qui ne fait pas partie de ce qui est identifié comme la pièce A dans le Document;
- la référence aux [TRADUCTION] « produits Biocare » dans le corps du Document est ambiguë puisqu'une telle expression n'est pas définie;

- il n'y a aucune allégation que les emballages des produits illustrés sur certaines photographies concernent des Produits qui étaient vendus au cours de la Période pertinente;
- les produits décrits dans le corps du Document ne sont pas les Produits;
- les déclarations qui pourraient être considérées comme des faits établissant le défaut d'emploi justifiable de la Marque au Canada ne peuvent être invoquées puisqu'il n'y a aucun détail sur les efforts déployés par la Propriétaire pour commencer l'emploi de la Marque au Canada;
- il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens de l'article 4(1) de la Loi;
- il n'y a aucune allégation dans le Document concernant les Services.

[19] Même si je considérais le Document comme une preuve adéquate, le résultat de cette procédure serait probablement le même pour les raisons principales suivantes :

- Il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec les Services;
- Le matériel supplémentaire joint au Document et ne faisant pas partie de la pièce A n'a pas été identifié dans le Document, pas plus qu'il n'a été authentifié par le Commissaire à l'assermentation. La combinaison de ces défauts n'est pas un autre simple détail technique;
- Il n'y a aucune allégation dans le Document que l'emballage illustré sur certains documents (ne faisant pas partie de la pièce A) était employé en liaison avec les Produits au cours de la Période pertinente;
- Les deuxième et troisième paragraphes du Document pourraient être interprétés comme des faits établissant des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au cours de la Période pertinente. Cependant, ces faits ne suffisent pas pour respecter les exigences énoncées dans *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF). Sans procéder à l'examen détaillé du contenu de ces paragraphes, il suffit de dire que les faits évoqués portent sur un sédatif en vaporisateur buccal en vente libre et de la marijuana. Ces produits ne font pas partie des Produits.

[20] Je comprends parfaitement que la Propriétaire a tenté de répondre, dans ses observations écrites du 31 octobre 2014, à certaines questions soulevées par la Partie requérante en décrivant de nouveaux faits et en produisant des documents supplémentaires. Cependant, ce n'est pas la bonne procédure à suivre en vertu de l'article 45 de la Loi. Cela aurait dû faire partie de la preuve de la Propriétaire datée du 19 février 2014. J'ajouterai que certains des faits et documents supplémentaires concernent des marques de commerce qui ne sont pas en cause, comme SKIN SPA et ÉLAN.

[21] J'aimerais souligner que je n'ai fait brièvement référence qu'à quelques-unes des questions soulevées par la Partie requérante dans ses observations écrites. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire à cette étape de traiter de toutes les questions soulevées. Celles évoquées ci-dessus auraient peut-être été suffisantes pour rendre une décision à l'égard de cette procédure en faveur de la Partie requérante.

Décision

[22] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC771,106 sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Aucune audience n'a été tenue.

Agents au dossier

Aucun agent nommé

Cassan McLean

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante