

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2018 COMC 120**

**Date de la décision : 2018-10-25**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Fetherstonhaugh & Co.**

**Partie requérante**

**et**

**Teva Canada Innovation**

**Propriétaire inscrite**

**G.P.-S.E.N.C.**

**LMC632,452 pour la marque de  
commerce MSDIALOGUE**

**Enregistrement**

[1] Le 12 janvier 2017, à la demande de Fetherstonhaugh & Co., 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 Teva Canada Innovation G.P., S.E.N.C., la propriétaire inscrite de l’enregistrement n<sup>o</sup> LMC632,452 de la marque de commerce MSDIALOGUE (la Marque).

[2] Le 24 août 2017, le registraire a inscrit au registre un changement du nom de la propriétaire inscrite, qui est devenu Teva Canada Innovation G.P.-S.E.N.C. (la Propriétaire). Ce changement de nom n’est pas en cause dans la présente procédure.

[3] La Marque a été initialement enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « imprimés, nommément revues » ainsi qu’avec divers services dans les domaines de la santé et de l’éducation, mais suite à la réception de l’avis prévu à l’article 45, la Propriétaire a, de sa propre initiative, modifié l’enregistrement. La modification a été inscrite au registre le 24 mai 2018, si bien que la Marque est maintenant enregistrée uniquement en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] :

Fourniture à des patients, à leur famille et à des fournisseurs de soins de santé, par le biais d’imprimés et de moyens électroniques, nommément Internet, de services d’information et d’éducation consistant en des renseignements sur la nature et les conséquences de la sclérose en plaques, sur la nature, l’application et la gestion des traitements contre la sclérose en plaques et sur la nature et la disponibilité des ressources et services de soutien relatifs aux soins de santé pour les patients atteints de la sclérose en plaques.

[4] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce 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, qu’il 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 12 janvier 2014 au 12 janvier 2017.

[5] La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l’article 4(2) de la Loi :

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.

[6] Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu’à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit deux affidavits. Le premier affidavit a été souscrit par Claudia Cavaleiro, une gestionnaire de la Propriétaire, le 2 mai 2017, à Montréal, au Canada. Le second affidavit a été souscrit par Clare Lord, le 24 juillet 2017, à

Kirkland, au Québec. Les parties ont toutes deux présenté des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### AFFIDAVIT CAVALEIRO

[8] Dans son affidavit, Mme Cavaleiro atteste que [TRADUCTION] « depuis au moins 2005, [la Propriétaire] a distribué une revue sous la marque de commerce MSDialogue ». Elle explique que la revue est [TRADUCTION] « distribuée en ligne et par courrier » aux Canadiens qui sont atteints de la sclérose en plaques ou qui interviennent dans le traitement de cette maladie.

[9] À l'appui, Mme Cavaleiro joint 14 pièces à son affidavit. Les pièces 2 à 6 sont des exemplaires de la version imprimée de la revue MSDIALOGUE qui datent tous de la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur les pages couvertures. La revue contient des articles se rapportant à la sclérose en plaques, à ses traitements ainsi qu'à des modifications du style de vie qui permettent d'atténuer les symptômes.

[10] Les pièces 9 et 10 sont constituées d'imprimés, en français et en anglais, de la version en ligne de la revue.

[11] Les pièces 11 et 12 contiennent un rapport sur la façon dont les lecteurs ont eu accès aux versions française et anglaise de la revue. Le rapport indique que les abonnés reçoivent un lien par courriel et précise combien de personnes ont ouvert le courriel et cliqué sur le lien. Les statistiques sont ventilées selon le pays où les versions en ligne de la revue ont été consultées. Une vaste majorité des consultations ont eu lieu au Canada et Mme Cavaleiro confirme que les consultations concernent le numéro de novembre 2016 de la revue.

#### AFFIDAVIT LORD

[12] Dans son affidavit, Mme Lord atteste que, depuis 2010, une société maison d'édition sous contrat [TRADUCTION] « a produit neuf numéros de la revue MSDIALOGUE pour le compte de [la Propriétaire] », y compris des numéros publiés pendant la période pertinente. Elle affirme que tous les numéros de la revue devaient être approuvés par la Propriétaire et que des changements pouvaient être apportés à la demande de cette dernière.

## ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[13] Je souligne d'abord que les représentations écrites de la Partie requérante se rapportent aux produits et services qui ont été supprimés de l'enregistrement. Je souligne en outre que la Partie requérante n'a soulevé aucune objection à l'égard des services qui continuent de figurer dans l'enregistrement.

[14] En effet, la preuve de la Propriétaire démontre que les services [TRADUCTION] « d'information et d'éducation » visés par l'enregistrement ont été exécutés en liaison avec la Marque dans le contexte de la distribution par la Propriétaire des versions imprimées et électroniques de la revue MSDIALOGUE à des Canadiens pendant la période pertinente. Compte tenu de la nature des articles, je suis convaincu que le contenu de la revue correspond aux services visés par l'enregistrement.

[15] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

## DÉCISION

[16] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Andrew Bene  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.

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

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Aitken Klee LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Fetherstonhaugh & Co.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE