

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 193

Date de la décision : 2021-08-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Engineers Canada/Ingénieurs Canada

Partie requérante

et

Ingenia Natural Products Inc., d.b.a.

Propriétaire inscrite

ORIGANA

LMC950,219 pour Ingenia

Enregistrement

[1] Le 30 janvier 2020 à la demande de Engineers Canada/Ingénieurs Canada (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), c T-13 (la Loi) à Ingenia Natural Products Inc., d.b.a. ORIGANA (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC950,219 pour la marque de commerce Ingenia (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
« Emballages de produits, nommément carton imprimé, livres, brochures d’affaires, dépliants, manuels, chemises de classement, feuillets publicitaires, affiches, matériel de marketing et promotionnel, nommément tee-shirts, vestes, grandes tasses, casquettes, chaînes porte-clés,

calendriers, bracelets en caoutchouc, étuis pour téléphones cellulaires, articles de papeterie en papier, articles de papeterie, nommément stylo, crayons, règle, agrafeuses, agrafes, colle, ciseaux. »

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de démontrer l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, 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 30 janvier 2017 au 30 janvier 2020.

[4] En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de Dickens Ho Yan Cheung, souscrit le 28 février 2020 (le Premier affidavit Cheung). Les deux parties ont soumis des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui se lit comme suit :

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.

[6] À titre préliminaire, je note que la Propriétaire a produit un affidavit supplémentaire de Dickens Ho Yan Cheung le 19 juin 2020 (le Deuxième affidavit Cheung), après que la Partie requérante ait déjà produit ses observations écrites le 28 avril 2020. Dans une correspondance subséquente entre les parties, le registraire a confirmé que le registraire ne pouvait pas tenir compte de toute nouvelle preuve contenue dans le Deuxième affidavit Cheung ou joint à celui-ci. La Propriétaire a ensuite demandé une prolongation rétroactive du délai pour répondre à l'avis du registraire et produire une preuve supplémentaire. Cette demande de prolongation a été refusée par le registraire pour défaut de satisfaire au critère énoncé à l'article 47(2) de la Loi.

[7] Par conséquent, la seule preuve admissible devant moi est le Premier affidavit Cheung, qui consiste en une déclaration selon laquelle les produits suivants ont été activement employés

et qu'ils ont été clairement identifiés avec la Marque en vertu de l'article 4 de la Loi :
[TRADUCTION] « Emballages de produits, nommément papier imprimé, carton imprimé, livres, brochures d'affaires, dépliants, chemises de classement, feuillets publicitaires et affiches. »
Aucune pièce n'a été jointe au Premier affidavit Cheung.

[8] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soulève un certain nombre de problèmes concernant le Premier affidavit Cheung, soulignant qu'il ne contient qu'une simple affirmation d'emploi; qu'il ne fournit aucune preuve de ventes; qu'il ne fournit pas de preuve de l'inscription de la Marque sur les produits eux-mêmes ou sur l'emballage dans lequel les produits sont distribués; qu'il ne démontre aucun avis d'association entre la Marque et les produits de toute autre manière au moment du transfert; qu'il ne décrit pas la pratique normale du commerce de la Propriétaire; et qu'il ne fait aucune référence à la période pertinente.

[9] En réponse, la Propriétaire a présenté des observations écrites le 13 juillet 2020. Le registraire a ajouté ces observations au dossier, mais a refusé de les verser au dossier puisque la date limite de la Propriétaire pour produire des observations avait expiré le 28 juin 2020 et la Propriétaire n'a pas demandé de prolongation en vertu de l'article 47 de la Loi.

[10] Après avoir examiné toute la preuve et toutes les observations admissibles en l'espèce, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que le Premier affidavit Cheung est insuffisant pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement. Comme c'était le cas dans *Aerosol Fillers Inc c Plough (Can) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF), le Premier affidavit Cheung consiste en une simple affirmation selon laquelle la Marque a été employée, sans preuve factuelle pour corroborer l'affirmation de l'auteur de l'affidavit. De telles déclarations ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45.

[11] Par conséquent, en l'absence de preuve démontrant un tel emploi, je ne peux conclure que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Bradley Au
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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 Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Malcolm William Bell (Kesman & Associates)

Pour la Propriétaire inscrite

Macera & Jarzyna LLP

Pour la Partie requérante