



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 273

Date de la décision : 2021-12-03

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

Manu Sharma

Propriétaire inscrit

**LMC827,844 pour OAK et
LMC827,843 pour OAK Dessin**

Enregistrements

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC827,844 pour la marque de commerce OAK (la Marque nominale) et l’enregistrement n° LMC827,843 pour la marque de commerce OAK Dessin (la Marque figurative) reproduite ci-dessous.



[2] La Marque nominale et la Marque figurative ont été enregistrées pour emploi en liaison avec les services suivants :

Conception de logiciels; conception de logiciels pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; mise à jour de logiciels; vérification de logiciels; conception de sites Web; graphisme; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services de conception de bases de données informatiques; services de conseil dans les domaines des technologies de l'information, de la conception de logiciels, de la conception de sites Web, des systèmes de gestion de données, des logiciels de médias sociaux, de l'architecture logicielle, de l'architecture de sites Web, des architectures de système réseau, des logiciels pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de l'architecture des applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, des protocoles de réseau, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux informatiques, de la sécurité Internet, de la confidentialité, du cryptage, des coupe-feu et de la protection contre les virus pour la transmission de données et la communication sur un réseau informatique mondial, de la vérification de logiciels, de la conception d'interfaces utilisateurs graphiques (IUG), des environnements informatiques virtuels et d'infonuagique accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et sur des réseaux d'entreprise, ainsi que des données informatiques et des logiciels accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et sur des réseaux d'entreprise.

[3] Les procédures ont été entamées le 4 juin 2020, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), lorsque le registraire des marques de commerce a donné deux avis prévus à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à 8360022 Canada Inc., la propriétaire des enregistrements à l'époque. Je remarque que les cessions de 8360022 Canada Inc. à Manu Sharma (le Propriétaire) ont été subséquentement inscrites par le registraire le 7 juin 2021 à l'égard des deux enregistrements.

[4] En réponse aux avis du registraire, le Propriétaire a produit un affidavit en son propre nom, exécuté le 2 septembre 2020, à Ottawa, en Ontario (l'Affidavit Sharma). Le Propriétaire a subséquemment produit des affidavits supplémentaires, lesquels seront abordés ci-dessous.

[5] Les deux parties ont déposé des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

RÉSUMÉ DU DROIT PERTINENT

[6] Un avis donné par le registraire prévu à l'article 45 de la Loi enjoint le propriétaire de l'enregistrement en question d'indiquer, à l'égard de chacun des produits ou 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 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.

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) 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.

[8] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de 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 Registraire 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]

[9] En vertu des articles 45(1) et (2) de la Loi, le registraire ne peut tenir compte que de la preuve soumise sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle et produite dans les trois mois suivant la date de l'avis du registraire, plus toute prolongation accordée en vertu de l'article 47 de la Loi.

[10] Puisque les procédures en vertu de l'article 45 visent à être de nature sommaire, leur but étant d'éliminer le « bois mort » du registre des marques de commerce, de simples déficiences techniques dans la preuve d'un propriétaire ne devraient pas empêcher une réponse accueillie à un avis prévu à l'article 45 [*Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)] et il a été conclu que les [TRADUCTION] « exigences techniques » de l'article 45 ne doivent pas devenir un [TRADUCTION] « piège pour la personne imprudente » [*George Weston Ltd c Sterling & Affiliates* (1984), 3 CPR (3d) 527 (CF 1^{re} inst)].

[11] Par exemple, le registraire a conclu qu'il n'est pas nécessaire de notarié les pièces à un affidavit si les pièces sont correctement identifiées dans le corps de l'affidavit [*Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c Pharmaglobe Laboratories Ltd* (1996), 75 CPR (3d) 85 (COMC)]. De même, le registraire a conclu que le fait que le nom d'un commissaire n'est pas entièrement énoncé dans le constat d'assermentation d'un affidavit est un simple fait technique qui ne devrait pas rendre cet affidavit irrecevable dans une procédure prévue à l'article 45 [*Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd* (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); *Dashte Morghab Co c Rex Inc* (2005), 52 CPR (4th) 71 (COMC)].

PREUVE

[12] La partie principale de l'Affidavit Sharma est relativement brève et est reproduite dans son ensemble ci-dessous :

[TRADUCTION]

Je, Manu Sharma, d'Ottawa, en Ontario, FAIT SERMENT ET AFFIRME QUE :

1. 8360022 Canada Inc a été formellement dissout en mai 2019 et que l'enregistrement de marque de commerce numéro LMC827,844 et l'enregistrement de marque de commerce numéro LMC827,843 ont été cédés à moi-même, Manu Sharma.

2. Les deux marques de commerce, « OAK » (enregistrement de marque de commerce numéro LMC827,844) et « OAK DESSIN » (enregistrement de marque de commerce numéro LMC827,843) ont été actives au cours de la période de trois ans précédant immédiatement le 4 juin 2020 et sont présentement en emploi commercial en liaison avec les services spécifiés dans les enregistrements de marques de commerce.

[13] Le Propriétaire a produit l’Affidavit Sharma avec une lettre d’introduction signée par M. Sharma en date du 2 septembre 2020. La lettre d’introduction mentionne l’affidavit, ainsi que les documents [TRADUCTION] « joints également en appui à la réponse » :

1. Copie du certificat de dissolution de 8360022 Canada Inc.
2. Copie de la résolution spéciale des actionnaires de 8360022 Canada Inc. cédant les deux marques de commerce à Manu Sharma.
3. Copies des propositions et des soumissions OAK qui démontrent que les deux marques de commerce ont été actives et ont vu un emploi commercial en liaison avec les services spécifiés dans les enregistrements au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date des avis.

[14] Ces documents joints ne sont pas mentionnés dans la partie principale de l’Affidavit Sharma. Ils ne sont pas notariés et ne sont pas identifiés par des pages couvertures ou autrement séparés les uns des autres.

[15] Dans ses observations écrites, la Partie requérante allègue que, en vertu de l’article 45(2) de la Loi, les documents joints sont inadmissibles dans ces procédures, puisqu’ils ne sont pas des pièces à l’Affidavit Sharma.

[16] En réponse, aux observations écrites de la Partie requérante, le Propriétaire a produit ses observations écrites, accompagnées de deux affidavits, les deux exécutés par M. Sharma le 15 janvier 2021. Le premier affidavit contient les paragraphes reproduits ci-dessus de l’Affidavit Sharma. En dessous de chacun de ces paragraphes, M. Sharma explique le contenu et l’importance des documents fournis à titre de preuve, à savoir les Pièces A à G. Les pièces ne

sont pas notariées. Je remarque que certains des documents fournis en preuve, mais pas tous, correspondent aux documents joints produits par le Propriétaire le 2 septembre 2020. Le deuxième affidavit contient également de nouvelles preuves, y compris d'autres pièces et des explications concernant l'entreprise du Propriétaire.

[17] Subséquemment, la Partie requérante a écrit au registraire pour s'opposer à l'inclusion des affidavits du 15 janvier 2021 à titre preuve, puisque ceux-ci ont été produits sans le consentement de la Partie requérante, sans l'autorisation du registraire et bien après la date limite pour soumettre une preuve. Dans une lettre en date du 26 février 2021, le registraire a confirmé que [TRADUCTION] « toute nouvelle preuve contenue dans les observations écrites du propriétaire inscrit ou jointe à celles-ci ne peut pas faire l'objet de considérations par le registraire ».

ANALYSE

[18] En l'espèce, il n'y a aucune question que l'Affidavit Sharma et une preuve admissible. Cependant, à elles seules, les déclarations faites dans celui-ci sont insuffisantes pour démontrer l'emploi des marques de commerce en cause au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En effet, sans preuve à l'appui, la déclaration de M. Sharma que les marques de commerce étaient [TRADUCTION] « actives » est, dans le meilleur des cas, une simple allégation d'emploi du genre qui d'un genre considéré inacceptable par la Cour d'appel fédérale dans *Plough*, précité. Il est par conséquent nécessaire de déterminer si les autres documents produits par le Propriétaire constituent une preuve admissible.

[19] Pour commencer, j'aborderai les documents joints fournis avec l'Affidavit Sharma. Ces documents joints ne sont ni expliqués ni mentionnés dans l'Affidavit Sharma et, bien que la lettre d'introduction identifie les documents joints, cette lettre n'est ni exécutée ni notariée. Par conséquent, les documents joints sont des documents non solennels, qui ne sont pas identifiés sous serment. J'estime que cela constitue plus qu'une simple lacune technique ou irrégularité mineure du type qui a été ignoré par le registraire dans d'autres affaires, comme des pages couvertures de pièce non notariées ou des irrégularités dans le constat d'assermentation. Par

conséquent, je suis d'accord avec la Partie requérante que les documents joints sont inadmissibles à titre de preuve dans ces procédures.

[20] Ensuite, j'aborderai les deux affidavits produits en réponse aux observations écrites de la Partie requérante. Ces affidavits ont été produits quatre mois après l'expiration de la date limite du Propriétaire pour produire une preuve et aucune prolongation rétroactive n'a été demandée par le Propriétaire.

[21] En ce qui a trait au premier affidavit du 15 janvier 2021, j'accepte que le but principal de cet affidavit soit de corriger certaines des lacunes techniques relevées de l'Affidavit Sharma. Cependant, plutôt que simplement s'en tenir à cela, le Propriétaire a également bonifié sa preuve en incluant d'autres détails qui n'étaient pas présents dans l'Affidavit Sharma original, comme les explications des pièces et les pièces supplémentaires qui n'ont pas été précédemment fournies à titre de « documents joints ». Dans le même ordre d'idées, le deuxième affidavit du 15 janvier 2021 contient de nouvelles preuves qui n'ont été mentionnées nulle part ailleurs.

[22] Compte tenu du droit pertinent établi ci-dessus, et en particulier des limitations établies dans la Loi concernant la preuve produite de manière inappropriée, je conclus que ces affidavits ne peuvent pas être acceptés comme preuve dans ces procédures.

[23] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve admissible dans ces procédures est uniquement formée de l'Affidavit Sharma original. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

[24] Avant de conclure, je remarque que le Propriétaire a exprimé des préoccupations concernant les répercussions des procédures sur sa capacité à [TRADUCTION] « produire et développer de nouvelles entreprises » et il a expliqué que la [TRADUCTION] « perte des deux marques de commerce [...] menacerait son moyen de subsistance ». Toutefois, je souligne que la portée de la procédure de radiation en vertu de l'article 45 est limitée. La seule question à

trancher est celle de savoir si, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, les éléments de preuve démontrent l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits ou services visés par l'enregistrement en question. Il est bien établi que la procédure de radiation en vertu de l'article 45 ne vise pas à offrir une solution de rechange à l'attaque inter partes habituelle contre une marque de commerce visée à l'article 57 de la Loi [voir *Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Dans le même ordre d'idées, qu'un enregistrement soit maintenu, modifié ou radié, toute décision dans une procédure en vertu de l'article 45 ne doit pas être interprétée comme la résolution de tout droit qu'une personne peut autrement avoir ou non dans la marque de commerce [*Modern Warehouse Imports Inc c Anthony C Sanginesi*, 2017 COMC 18, au para 18].

DÉCISION

[25] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les deux enregistrements seront radiés selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Eve Heafey
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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 n'a été tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour le Propriétaire inscrit

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante