



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

Référence : 2016 COMC 132
Date de la décision: 2016-07-27

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

Gaétane Ross

Partie requérante

et

**Simon Zakini faisant aussi affaire sous le
nom de Promotions Démo**

Propriétaire inscrit

**LMC803,955 pour la marque de
commerce Arthri-MED Plus**

Enregistrement

[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC803,955 pour la marque de commerce Arthri-MED Plus (la Marque) enregistrée en liaison avec : médicament liquide pour traiter l'arthrite (les Produits).

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

La procédure

[3] Le 19 mars 2015, à la demande de Gaétane Ross (la Partie Requérante), le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Simon Zakini faisant aussi affaire sous le nom de Promotions Démo (le Propriétaire Inscrit) le propriétaire de l'enregistrement de la Marque.

[4] L'article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu'il a employé au Canada la Marque en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 19 mars 2012 au 19 mars 2015 (la Période Pertinente).

[5] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil exigé pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Il s'agit d'établir *prima facie* un emploi de la Marque [voir *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 CF 18].

[6] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois, toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l'encontre du Propriétaire Inscrit [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire Inscrit a produit la déclaration solennelle de M. Melvin Dionne, assermenté le 31 mars 2015. À cette déclaration solennelle était jointe deux factures de Laboratoire Sol-Labo Inc. (Sol-Labo) datées du 13 mars 2015 et du 15 août 2013.

Remarques préliminaires

[8] Le 14 septembre 2015, la Partie Requérante a soumis ses représentations écrites, dans lesquelles elle soulève plusieurs lacunes dans la preuve fournie par le Propriétaire Inscrit. C'est ainsi que le 16 novembre 2015 le Propriétaire Inscrit déposa deux affidavits supplémentaires, soit ceux de M. Mathieu Dionne assermenté le 16 novembre 2015 et de Simon Zakini assermenté à la même date.

[9] Par décision rendue le 17 décembre 2015, le registraire a refusé la production de ces affidavits au dossier et a indiqué dans sa décision que leur contenu ne sera pas pris en considération lorsque le registraire aura à rendre sa décision finale en vertu de l'article 45 de la Loi. C'est ainsi que je considérerai uniquement le contenu la déclaration solennelle de M. Melvin Dionne, ci-haut mentionnée.

[10] Le Propriétaire Inscrit n'a pas produit de représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

La preuve

[11] Je reproduis les deux paragraphes pertinents de la déclaration solennelle de M. Melvin Dionne :

Par la présente je déclare solennellement que la marque de commerce Arthri-MED Plus est actuellement employée au Canada à l'égard du produit que spécifie l'enregistrement soit : 'un médicament liquide pour traiter l'arthrite'.

Pour supporter cette déclaration, nous y joignons deux factures du fabricant mentionnant la marque de commerce, la première datant du 15 août 2013 et la plus récente datée du 13 mars 2015.

[12] Effectivement, annexées à cette déclaration solennelle, nous retrouvons deux factures émises à ces dates par Sol-Labo à Promotions Multidemos (Multidemos) avec la mention sous cette dernière '9253-1979 Québec Inc.'.

Analyse de la preuve

[13] Il ne sera pas nécessaire de trancher toutes les questions soulevées par la Partie Requérante dans ses représentations écrites pour disposer de cette procédure. Je m'attarderai sur celles qui m'apparaissent les plus importantes.

[14] Je tiens toutefois à souligner que les vices de forme de la déclaration solennelle de M. Dionne et identifiés par la Partie Requérante dans ses représentations écrites n'auraient pas été fatals au Propriétaire Inscrit.

[15] Tout d'abord, le premier paragraphe de la déclaration solennelle de M. Dionne et reproduit ci-haut n'est qu'une simple allégation d'usage et son contenu n'est pas suffisant pour conclure à l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *Plough, op.cit.*].

[16] Quant au contenu du deuxième paragraphe, M. Dionne fait référence à deux factures émises par une tierce partie, identifiée comme le fabricant du produit, soit Sol-Labo. Seule, la Marque apparaît sous la rubrique 'description' de la facture. De plus les produits décrits aux factures produites sont vendus à Multidemos, qui semble être une dénomination sociale de 9523-1979 Québec Inc. Ceci pose problème à plusieurs niveaux.

[17] En premier lieu, rien n'indique que les produits vendus par Laboratoire sont les Produits. Quant au transfert de propriété, ces factures prouvent un transfert de propriété de Sol-Labo à Multidemos. Ces deux factures ne démontrent aucunement un transfert de propriété du Propriétaire Inscrit à une tierce partie.

[18] De plus, M. Dionne n'explique pas la relation entre le Propriétaire Inscrit et Multidemos. Je rappelle que le Propriétaire Inscrit est M. Simon Zakini faisant aussi affaire sous le nom de Promotions Démos. Il n'y a aucune preuve au dossier que Multidemos serait un licencié de la Marque en vertu d'un contrat de licence avec le Propriétaire Inscrit.

[19] Autre point important, M. Dionne ne nous informe pas de la manière dont la Marque apparaît sur les Produits lors du transfert de propriété de ces derniers.

[20] Même si je considérais les factures de Sol-Labo comme un élément de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, je n'ai aucune preuve que ces factures accompagnaient les Produits lors de leur livraison.

[21] Finalement, au-dessous du nom 'Melvin Dionne' dans la déclaration solennelle, il y a la mention 'rep pour signification'. Je présume que ceci signifie 'Représentant pour signification' puisqu'au dossier, effectivement, M. Dionne est identifié comme le représentant pour signification pour le compte du Propriétaire Inscrit. Toutefois, le fait d'être le représentant pour signification n'habilite pas M. Dionne d'attester de l'emploi de la Marque pour le compte du Propriétaire Inscrit, sauf s'il a une connaissance personnelle des faits décrits dans sa déclaration solennelle. Il n'y a aucune affirmation en ce sens dans sa déclaration solennelle.

[22] Toutes ces lacunes et questions, qui demeurent sans réponses, sont suffisantes pour conclure que le Propriétaire Inscrit n'a pas prouvé qu'il a employé la Marque au Canada durant la Période Pertinente en liaison avec les Produits au sens de l'article 4(1) de la Loi. De plus, le Propriétaire Inscrit n'a pas fourni de preuve de faits qui pourraient constituer des circonstances spéciales au sens de l'article 45(3) de la Loi justifiant le non-emploi de la Marque durant la Période Pertinente.

[23] Pour tous ces motifs, je conclus que l'enregistrement de la Marque doit être radié du registre.

Disposition

[24] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC803,955 sera radié selon les 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

**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

Aucun agent nommé

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE