

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 39

Date de la décision : 2017-04-21

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

M. Capewell & Associates Inc.

Partie requérante

et

OceanWorks International Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC345,259 pour la marque de
commerce NEWTSUIT**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC345,259 de la marque de commerce NEWTSUIT (la Marque), détenu par OceanWorks International, Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit [TRADUCTION] : équipement de plongée sous-marine, notamment scaphandre (les Produits). Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[3] Le 6 octobre 2014, 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 la Propriétaire. Cet avis a été donné à la demande de M. Capewell & Associates Inc. (la Partie requérante).

[4] L'avis en vertu de l'article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits à un moment quelconque entre le 6 octobre 2011 et le 6 octobre 2014 (la Période pertinente). Dans le cas où 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 du défaut d'emploi depuis cette date.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) 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] 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 débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Laura MacDonald, souscrit le 5 août 2015.

[8] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites ni sollicité la tenue d'une audience. Dans ce contexte, je commenterai le contenu de l'affidavit de Mme MacDonald en examinant une à une chacune de ses déclarations.

LA PREUVE MACDONALD

[9] Mme MacDonald atteste qu'elle est une stagiaire en droit à l'emploi du cabinet de l'agent de la Propriétaire. Chacune des allégations de fait qu'elle formule dans son affidavit est précédée de la déclaration suivante [TRADUCTION] : « Selon les renseignements contenus dans les dossiers du cabinet pour lequel je travaille ».

[10] Même dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45, ce type de preuve est considéré comme faible et ne devrait généralement se voir accorder que peu de poids. En tout état de cause, ainsi qu'il ressortira de ma décision, même si j'accordais un certain poids à cette preuve par oui-dire, elle demeurerait insuffisante pour établir l'emploi exigé de la Marque pour les raisons exposées ci-après.

[11] Comme pièce A, Mme MacDonald joint une brochure de la Propriétaire datant de 2015 que son cabinet a reçu en 2015. Elle allègue que, dans cette brochure, la Marque est liée à un scaphandre ou système de plongée atmosphérique (« SPA »). Elle ajoute que [TRADUCTION] : « a) le SPA NEWTSUIT [de la Propriétaire] est fabriqué au Canada; b) un SPA est une pièce d'équipement de plongée hautement perfectionnée qui a une durée de vie indéfinie (c.-à-d. que, dans la mesure du possible, le SPA sera réparé plutôt que remplacé) ». Je souligne que la brochure est postérieure à la Période pertinente. De plus, une brochure dans laquelle figure une marque de commerce ne constitue pas, en soi, un emploi de cette marque au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[12] Comme pièce B, Mme MacDonald joint une photographie du SPA de la Propriétaire. Elle ajoute que le scaphandre précis qui est représenté sur la photographie a été remis à neuf et modernisé par la Propriétaire dans ses installations canadiennes pour le compte de la Marine italienne en 2014 et que le coût de ces travaux s'est élevé à plus de 1,5 million de dollars, dont une partie a été payée au début des travaux.

[13] Premièrement, même si j'accordais un quelconque poids à ces déclarations, je ne dispose d'aucune preuve d'un transfert ou d'une vente des Produits. Ces faits peuvent établir que des services de remise à neuf et de modernisation de SPA ont été exécutés par la Propriétaire en 2014, mais ils n'établissent certainement pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente ou à tout autre moment. De plus, Mme MacDonald n'indique pas à quel moment exactement en 2014 ces travaux ont été exécutés. Par conséquent, on ignore si les travaux ont été exécutés pendant la Période pertinente.

[14] Comme pièce C, Mme MacDonald joint une liasse de communiqués de presse qui ont soi-disant été publiés par la Propriétaire pendant la période allant d'avril 2013 à juillet 2015 au sujet de ces travaux. Mme MacDonald n'affirme pas qu'elle a personnellement connaissance que ces communiqués ont été publiés. En tout état de cause, dans l'ensemble de ces communiqués de presse, le SPA est mentionné en liaison avec la marque de commerce HARDSUIT, et non la Marque. Par conséquent, ces communiqués de presse ne sont pas pertinents.

[15] Comme pièce D, Mme MacDonald joint une photographie d'un autre SPA de la Propriétaire. Elle ajoute que ce SPA précis a été remis à neuf par la Propriétaire dans ses installations canadiennes pour un client russe en 2013-2014. Là encore, comme je l'ai expliqué ci-dessus, je ne considère pas que les travaux consistant à remettre à neuf les Produits constituent un emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[16] Comme pièce E, Mme MacDonald joint une liasse d'imprimés tirés du site Web de la Propriétaire. Premièrement, je n'ai trouvé aucune mention de la Marque dans l'un quelconque de ces imprimés. Il est plutôt fait mention de la marque de commerce HARDSUIT, qui n'est pas la Marque. Deuxièmement, les imprimés sont datés du 31 juillet 2015 et, donc, postérieurs à la Période pertinente. Enfin, même si, en tout état de cause, la Marque figurait sur les imprimés, en l'absence d'une preuve de transfert ou de vente des produits, des imprimés de site Web sont généralement insuffisants pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits.

[17] Enfin, comme pièce F, Mme MacDonald joint à son affidavit une autre liasse de communiqués de presse soi-disant publiés par la Propriétaire pendant la Période pertinente. Là encore, je souligne que des communiqués de presse ne constituent pas en soi une preuve de

l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits au sens de l'article 4(1) de la Loi. En tout état de cause, ils ne font pas mention de la Marque, mais plutôt de la marque de commerce HARDSUIT, qui n'est pas la Marque.

[18] Comme je l'ai souligné ci-dessus, je ne dispose d'aucune preuve d'un quelconque transfert ou d'une quelconque vente des Produits en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente. La Propriétaire n'a donc pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[19] Qui plus est, je ne dispose d'aucune preuve de « circonstances spéciales » au sens de l'article 45 de la Loi, qui justifierait ce défaut d'emploi de la Marque pendant la Période pertinente. Étant donné l'absence de représentations de la part de la Propriétaire, je n'entends pas procéder à une analyse détaillée de la preuve décrite ci-dessus pour déterminer si la Propriétaire a établi l'existence de circonstances spéciales au sens de l'article 45(3) de la Loi.

[20] À ce stade-ci, je me contenterai de dire que je ne dispose d'aucun affidavit d'une personne dûment autorisée travaillant au sein de l'entreprise de la Propriétaire qui contient ce qui suit :

- des faits qui pourraient être considérés comme des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque;
- des faits qui me permettraient de conclure que la Propriétaire a l'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la Marque.

DÉCISION

[21] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Qui plus est, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

[22] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC345,259 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

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

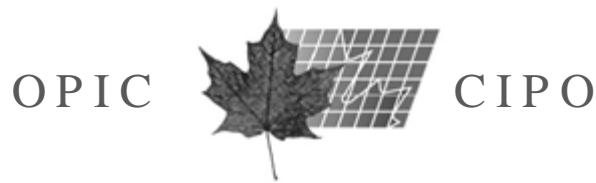
AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

M. Capewell & Associates Inc.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 39

Date de la décision : 2017-05-17

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

M. Capewell & Associates Inc.

Partie requérante

et

OceanWorks International Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC345,259 pour la marque de
commerce NEWSUIT**

Enregistrement

[1] Il a été porté à mon attention que, dans ma décision du 21 avril 2017, la marque de commerce visée par l'enregistrement n° LMC345,259 a été identifiée à tort comme étant NEWSUIT, alors qu'il s'agit en réalité de NEWSUIT. De plus, j'ai interverti les noms des agents au dossier, qui auraient dû être présentés comme suit :

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

M. Capewell & Associates Inc.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

[2] Les première et dernière pages ainsi que le paragraphe 11 de la décision précitée ont été corrigés en conséquence.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.