

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 80

Date de la décision : 2020-06-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Torys LLP

Partie requérante

et

Innovatek Medical Inc.

Propriétaire inscrite

LMC483,828 pour ACCU-MAB DESSIN

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 31 juillet 2018, à la demande de Torys LLP (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), ch T- 13 (la Loi) à Innovatek Medical Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC483,828 pour la marque de commerce ACCU-MAB DESSIN (la Marque), reproduit ci- dessous :

Accu-MAb

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Trousses de diagnostic in vitro, à savoir : réactifs utilisant des anticorps monoclonaux conjugués.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits dans l'enregistrement, si la Marque 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'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 31 juillet 2015 au 31 juillet 2018.

[5] Les définitions pertinentes de l'emploi pour les produits sont énoncées à l'article 4 de la Loi et sont libellées comme suit :

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.

[...]

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[6] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, 1980, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Même si le seuil pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'une preuve surabondante n'est pas requise [*Union Electric Supply Co. Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], des faits suffisants doivent quand même être fournis pour permettre au Registraire de parvenir à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en

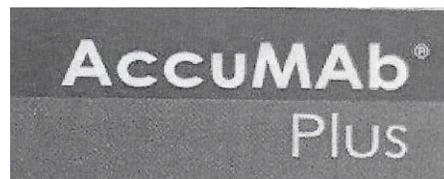
liaison avec chacune des marchandises précisées dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de King Fei Hui, président et secrétaire de la Propriétaire, souscrit le 25 octobre 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Hui indique que la Marque appartenait à Delta Biotech Inc., une filiale à propriété exclusive de la Propriétaire, jusqu'au 20 septembre 2016, date à laquelle Delta Biotech a été dissoute et que ses actifs (y compris la Marque) ont été repris par la Propriétaire, une société de la Colombie-Britannique. Il explique que la trousse de diagnostic in vitro décrite dans l'enregistrement (la « trousse ») a été vendue directement aux laboratoires médicaux au Canada. En tant que Pièce B, il joint une facture datée au cours de la période pertinente, montrant les ventes à un laboratoire québécois d'articles « Accu-MAb Plus DFA » que M. Hui identifie comme la trousse. À titre de Pièce F, il joint une deuxième facture datée au cours de la période pertinente, indiquant les ventes à une société de la Colombie-Britannique d'articles « AccuMAb » que M. Hui identifie comme la trousse.

[9] À titre de Pièces C et D, M. Hui joint une brochure et une photo d'emballage, respectivement. Il indique que la brochure a été utilisée pour faire la publicité de la trousse en 2016; je fais remarquer que l'emballage figurant à la Pièce D figure également sur la brochure. Dans les deux cas, la Marque figure sur l'emballage de la trousse dans la configuration suivante :



ANALYSE

[10] La Partie requérante fait valoir que la Marque indiquée dans les éléments de preuve s'écarte de la Marque telle qu'elle est enregistrée et que les éléments de preuve de la Propriétaire ne démontrent pas l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Chaque argument sera examiné à tour de rôle.

Écart

[11] La Partie requérante fait valoir que les éléments de preuve de la Propriétaire ne démontrent pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée. En particulier, la Partie requérante fait valoir que les factures de la Pièce B et de la Pièce F présentent les mots « AccuMAb Plus DFA » ou « AccuMAb », qui ne contiennent pas de trait d'union, ne sont pas italiques et sont dans une police différente de celle de la Marque telle qu'elle est enregistrée. De même, la Partie requérante fait valoir que l'emballage arbore les mots « AccuMAb Plus », qui ne contiennent pas non plus de trait d'union, ne sont pas italiques et sont dans une police différente de celle de la Marque telle qu'elle est enregistrée. La Partie requérante soutient qu'en raison de la simplicité de la Marque telle qu'elle est enregistrée, le trait d'union et la police sont des caractéristiques dominantes et essentielles de la Marque, de sorte que leur omission induirait en erreur un acheteur non avisé quant à l'origine des produits.

[12] En réponse, la Propriétaire soutient que des variations mineures à une marque de commerce enregistrée sont admissibles pour autant que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce sont préservées et que les variations sont si insignifiantes qu'elles ne sauraient tromper un acheteur non avisé. En l'espèce, la Propriétaire fait valoir que les caractéristiques dominantes de la Marque sont le mot unique « Accu-MAb » et que les modifications produites en preuve ne sont pas suffisamment importantes pour créer de la confusion chez un acheteur non avisé.

[13] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue un affichage de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la

forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce enregistrée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

L'évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[14] En outre, l'emploi d'une marque de commerce conjointement avec d'autres mots ou caractéristiques constitue un emploi de la marque de commerce enregistrée si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée en tant que marque de commerce. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de certains facteurs tels que la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, tel que par l'emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément purement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[15] Lorsqu'on compare la Marque à la marque de commerce employée par la Propriétaire sur l'emballage de la trousse au cours de la période pertinente, à mon avis, la Marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable. La caractéristique dominante de la Marque, à savoir le mot « Accu-MAb », demeure présente dans la marque de commerce employée par la Propriétaire. Je ne considère pas que le trait d'union, la police ou l'utilisation d'italiques pour le mot constituent des caractéristiques dominantes de la marque ou que leur absence aurait tendance à induire en erreur les consommateurs non avertis. En outre, je considère que le mot « Plus » est un mot descriptif ou laudatif, et je fais remarquer qu'il apparaît sous la Marque dans différentes lettres sur l'emballage de la trousse. Ainsi, la Marque se distingue de ce mot supplémentaire. Puisque les caractéristiques dominantes ont été préservées et la Marque demeure reconnaissable, je conclus que la présentation de la Marque dans la manière dont elle apparaît sur l'emballage de la trousse constitue la présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

Emploi pendant la période pertinente

[16] La Partie requérante fait valoir que les éléments de preuve de la Propriétaire ne démontrent pas l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. En particulier, elle soutient que certaines pièces jointes, y compris la photographie de la Pièce D, ne sont pas datées pendant la période pertinente et ne sont donc pas pertinentes à la présente instance. En ce qui concerne la brochure de la Pièce C sur laquelle on voit l'emballage de la trousse, la Partie requérante soutient que l'explication de M. Hui selon laquelle cette brochure a été utilisée en 2016 équivaut à une affirmation pure et simple et n'appuie pas une revendication d'emploi de la Marque au sens de la Loi.

[17] Toutefois, je souligne que la déclaration de M. Hui selon laquelle la brochure a été utilisée en 2016 n'est pas une affirmation pure et simple, mais une déclaration de fait sous serment. En l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. En l'espèce, il n'y a rien dans les éléments de preuve qui me fasse douter de la crédibilité de l'auteur de l'affidavit. En conséquence, je conclus que la brochure montre l'emballage de la trousse tel qu'il figurait pendant la période pertinente. Étant donné que la Marque figurait sur l'emballage de la trousse, et que les factures aux Pièces B et F indiquent la vente et l'exportation de la trousse au cours de la période pertinente, je conclus que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1), 4(3) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[18] 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 sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lili El-Tawil



**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

Nicola D. Collins (Hammerberg Lawyers LLP)

Pour la Propriétaire inscrite

Torys LLP

Pour la Partie requérante