



T-1853-96

AFFAIRE INTÉRESSANT LA *LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE*,
L.R.C. (1985), ch. T-13

ET un appel de la décision du Bureau des marques de commerce à l'égard de la
demande portant le numéro de série 599,428 et datée du 11 juin 1996 en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce IMMUNO CONCEPTS ET DESSIN

ENTRE :

IMMUNO CONCEPTS, INC.,

appelante
(requérante),

- et -

IMMUNO AG,

intimée,
(opposante).

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

Les présents motifs font suite à une requête en prorogation du délai accordé pour produire des éléments de preuve supplémentaires dans un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. La demande est intéressante parce que les affidavits, qui constituent le moyen par lequel les éléments de preuve supplémentaires sont soumis, ne sont pas joints à la requête, mais seront déposés lorsque la preuve aura été réunie.

La Cour d'appel fédérale a exprimé des opinions claires sur le dépôt tardif d'une preuve par affidavit en vertu de ce qui est maintenant la règle 704(7) : lorsqu'il n'existe pas d'affidavit

dont on puisse évaluer la valeur intrinsèque, il ne convient pas d'accorder une prorogation du délai de dépôt, sauf dans des circonstances exceptionnelles, car agir autrement reviendrait à donner carte blanche à la requérante, en fait, à mettre la requérante dans une meilleure position que celle qu'elle pourrait espérer si elle avait joint les affidavits à sa demande : *Prouvost S.A. c. Munsingwear Inc.* (1992), 141 N.R. 241, aux p. 248 à 250. La Cour a ajouté qu'elle n'écartait pas la possibilité d'un dépôt des affidavits, non pas avec la requête, mais à une date ultérieure :

[TRADUCTION] [...] En pareil cas, le tribunal devra se montrer particulièrement scrupuleux et exiger que l'avis de requête en prorogation de délai mentionne, outre les raisons du retard, l'objet des affidavits qui seront déposés et l'utilisation probable qui en sera faite au procès et, si le requérant n'est pas en mesure de préciser cet objet et cette utilisation, les raisons de son incapacité à le faire.

Une autre décision qui est souvent invoquée et qui présuppose l'existence de la preuve par affidavit au moment où la demande est présentée est celle qu'a rendue le juge Strayer (alors juge de première instance) dans l'affaire *Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd.* (1990), 37 F.T.R. 199, dans laquelle il a fait remarquer à la p. 200 :

Il ressort nettement de la jurisprudence que, lorsque la Cour étudie une demande de prorogation de délai, en conformité avec la Règle 704(8), elle doit tenir compte à la fois des raisons invoquées pour justifier le retard et de la valeur intrinsèque des affidavits (c'-à-d. de leur pertinence, de leur recevabilité, de leur utilité éventuelle pour la Cour). Le tribunal a déclaré dans certains précédents qu'il fallait apprécier ensemble les deux facteurs [...] Estimant qu'il s'agit de la méthode qui convient en l'espèce, je conclus qu'elle signifie qu'il faut peser l'importance du retard par rapport à la valeur possible des affidavits et que l'un de ces deux facteurs peut l'emporter sur l'autre. Je crois qu'en l'espèce, si l'on applique cette méthode, le retard et l'absence de justification de celui-ci l'emportent sur la valeur éventuelle de ces affidavits.

Le juge Cullen s'est reporté à l'affaire *Maxim's Bakery* dans *Bio-Generation Laboratories Inc. c. Pantron I Corporation* (1991), 48 F.T.R. 269, à la p. 272. Il a ensuite déclaré ceci : «La requérante doit prouver l'existence d'une excuse ou d'une raison valable qui justifie le retard et démontrer la pertinence et l'admissibilité de la preuve, c'est-à-dire prouver qu'elle sert les intérêts de la justice.»

Dans l'affaire *Bio-Generation*, à l'audience devant la Commission, Bio-Generation Laboratories a omis de produire une preuve à l'appui de son opposition. La Commission s'est montrée critique et a rendu une décision défavorable étant donné l'absence de preuve. Vraisemblablement à cause d'un manque de diligence la première fois, Bio-Generation a dû

demander une prorogation du délai accordé pour obtenir une preuve établissant que la marque de commerce «Helsinki Formula» de l'intimée, Pantron I Corporation, n'était pas distinctive. Le juge Cullen a fait remarquer que Bio-Generation ne s'était pas croisé les bras en réunissant d'abord sa preuve et en demandant ensuite par voie de requête à produire une preuve supplémentaire, mais s'était plutôt empressée d'inscrire sa requête au rôle avant l'expiration du délai prescrit pour le dépôt d'une preuve par affidavit. Le juge Cullen a accepté comme excuse ou raison valable le fait que Pantron I Corporation devait obtenir la preuve de tierces parties. Il a conclu en ces termes :

D'après l'affidavit de A. F. Rush, il me semble qu'il peut y avoir là une preuve à l'appui de la proposition de la requérante et il m'apparaît dans les intérêts de la justice de lui accorder cette réparation.

Bien que les affaires *Maxim's Bakery* et *Bio-Generation* soient antérieures à la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire *Munsingwear*, elles sont compatibles avec l'opinion de la Cour d'appel, et celle-ci s'est même reportée, au début de ses motifs, à l'extrait de l'affaire *Maxim's Bakery* que j'ai cité plus haut en tant que critère qu'une partie doit respecter pour demander l'autorisation de produire un document hors délai. Bien entendu, les affidavits avaient été soumis avec la requête dans l'affaire *Maxim's Bakery*.

L'avocat de la défenderesse n'a pas comparu à la date fixée pour l'audition de la présente requête, mais a plutôt présenté des observations écrites. Néanmoins, il ne semble pas y avoir de mésentente entre les avocats sur les principes qui s'appliquent et que j'ai énoncés plus haut. Le point sur lequel les parties ne s'entendent pas consiste à savoir s'il existe des circonstances spéciales qui m'autoriseraient à accorder la prorogation de délai demandée sans avoir en main la preuve par affidavit à évaluer.

Les faits relatifs à l'appel de la décision en date du 11 juin 1996 du registraire des marques de commerce sont énoncés dans l'avis d'appel et dans l'affidavit de Timothy Lo, auquel est joint la décision du registraire.

L'appelante, qui fabrique des nécessaires pour test diagnostique d'immuno-essai, s'est vu refuser l'enregistrement de sa marque de commerce, qu'elle emploie au Canada depuis une quinzaine d'années, parce que le registraire a estimé que le terme «Immuno» était distinctif. L'appelante, Immuno Concepts Inc., signale que les marchandises de l'intimée, Immuno A.G., sont des préparations médicinales et pharmaceutiques. L'appelante soutient que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'intimée est minime car la marque de commerce laisse beaucoup supposer une immunoréaction. Or dans le domaine des tests diagnostiques, comme le fait valoir l'appelante, le terme «immuno» n'est pas distinctif car il décrit un test ou un essai diagnostique qui dépend d'une réaction entre des anticorps et des antigènes et, de fait, il sert à la fois à décrire ces produits diagnostiques et à désigner les fabricants de ces produits.

Le registraire semble avoir fait reposer sa décision sur le fait que, même si les recherches de l'appelante ont permis de trouver neuf enregistrements pertinents dans lesquels le terme «immuno» est employé comme préfixe, lesquels appartiennent à six propriétaires différents, faute de preuves quant à l'emploi de ces marques, il n'avait pas assez d'éléments de preuve pour conclure que l'adoption du préfixe «immuno» était répandue dans le domaine des tests diagnostiques.

L'avocat qui représente Immuno Concepts Inc. se propose maintenant de chercher des éléments de preuve ayant trait à l'emploi de marques de commerce qui comprennent le préfixe «immuno», ou des variantes, sur des marchandises similaires à celles de l'appelante. À cet égard, les avocats d'Immuno Concepts ont l'intention de tenter d'obtenir des affidavits souscrits par des tiers, à savoir des fabricants, des distributeurs ou des consommateurs canadiens de ces marchandises afin de prouver l'emploi du préfixe «immuno» au Canada. Dans son affidavit, M. Lo affirme que ses avocats n'ont pas eu assez de temps pour trouver ces tiers et communiquer avec eux afin d'obtenir les affidavits en question.

Il y a de fortes chances pour que cette preuve existe. Un exemplaire de la sixième édition de l'ouvrage intitulé *Canada's Guide to Diagnostic Kits and Instrumentation*, publié par Clinical Diagnostics Today en 1992, est joint à l'affidavit en date du 9 août 1996 de Saul I. Ship. Cet

exemplaire montre qu'une foule de trousse de diagnostic, de technologies, de fabricants et d'applications utilisent le préfixe «immuno» sous une forme ou une autre.

Le premier obstacle que la requérante doit franchir consiste à prouver l'existence d'une excuse ou d'une raison valable qui justifie le retard. La requérante avait jusqu'au 10 août pour produire sa preuve. Comme le 10 août était un samedi, jour assimilé à un jour férié suivant la règle 3(2) des *Règles de la Cour fédérale*, la requête a été présentée sans retard injustifié puisque la requérante a présenté sa requête en prorogation de délai le lundi 12 août.

La preuve de la requérante est un peu faible parce qu'elle n'énonce pas expressément les mesures que la requérante a prises au cours des deux mois qui ont suivi la décision du registraire, mais se borne à indiquer que le délai prévu était insuffisant pour permettre aux avocats de trouver des tiers censés fournir la preuve nécessaire et de communiquer avec eux. À cet égard, je fais remarquer que, pendant l'été, il est souvent difficile d'obtenir des réponses rapides à des demandes de renseignements vu qu'il s'agit d'une période de vacances.

Tout compte fait, je suis convaincu que la requérante n'a pas eu assez de temps pour réunir des éléments de preuve en quantité suffisante pour présenter ses meilleurs arguments. Je vais maintenant examiner la question de savoir s'il existe une circonstance spéciale qui me permettrait d'accorder à la requérante une prorogation de délai pour les affidavits à venir.

La façon habituelle de procéder lorsqu'une requérante demande une prorogation du délai accordé pour produire une preuve par affidavit en vertu de ce qui est maintenant la règle 704(7) consiste à examiner la valeur intrinsèque des affidavits au moment de leur dépôt et à statuer sur la prorogation à ce moment-là. Dans l'affaire *Munsingwear*, non seulement la Cour n'avait pas été saisie de la preuve par affidavit visée par la demande de prorogation, mais il n'y avait apparemment rien qui permette de prévoir le contenu des affidavits.

Dans la présente espèce, le membre de la Commission des oppositions qui a entendu l'affaire, M. Martin, indique clairement dans ses motifs la nature de la preuve exigée. Il faudrait

que cette preuve établisse l'emploi du préfixe «immuno» par un nombre considérable de fabricants de matériel de diagnostic, bref une adoption et un emploi répandus du préfixe dans le commerce. M. Lo donne des détails sur la nature de la preuve dans son affidavit. Il ressort de la lecture des documents joints à l'affidavit de Saul I. Ship qu'il y a de fortes chances pour que cette preuve existe. À vrai dire, les faits de la présente espèce sont peut-être plus convaincants que ceux sur lesquels le juge Cullen s'est appuyé dans l'affaire *Bio-Generation*, dans laquelle il a fait remarquer que «[...] la requérante a démontré l'existence d'une excuse ou d'une raison valable qui justifie le retard, c'est-à-dire la nécessité d'obtenir la preuve d'une ou de plusieurs tierces parties et [...] il peut y avoir là une preuve à l'appui de la proposition de la requérante [...]» (à la p. 272).

Dans la présente espèce, l'octroi d'une prorogation de délai ne reviendrait pas à donner carte blanche à la requérante car la nature et la nécessité de la preuve que les avocats de la requérante veulent réunir et présenter sont assez claires. À mon avis, la requérante est nettement visée par les circonstances spéciales évoquées par la Cour d'appel dans l'affaire *Munsingwear*. Si la preuve recueillie n'est pas pertinente et n'a aucune valeur intrinsèque, le juge qui sera saisi de l'affaire pourra toujours lui donner moins de poids.

Après avoir entendu l'argumentation de la requérante et après avoir examiné, avant et pendant l'audition de la demande, les observations écrites de l'intimée, je suis arrivé à la conclusion qu'il était dans l'intérêt de la justice d'accorder à Immuno Concepts, Inc. la prorogation demandée.

(signé) «John A. Hargrave»
Protonotaire

Le 10 septembre 1996
Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Martine Guay L.L.L.

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :

AFFAIRE INTÉRESSANT LA *LOI SUR LES
MARQUES DE COMMERCE*, L.R.C. (1985), ch. T-
13

ET un appel de la décision du Bureau des marques
de commerce à l'égard de la demande portant le
numéro de série 599,428 et datée du 11 juin 1996 en
vue de l'enregistrement de la marque de commerce
IMMUNO CONCEPTS ET DESSIN

IMMUNO CONCEPTS, INC.,

- et -

IMMUNO AG

N^o DU GREFFE :

T-1853-96

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 26 août 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE
en date du 10 septembre 1996

ONT COMPARU :

M. J. Christopher Robinson

pour l'appelante

Aucune comparution

pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar
Vancouver (C.-B.)

pour l'appelante

Léger Robic Richard
Montréal (Qc)

pour l'intimée