

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ALCOJEL
ENREGISTREMENT N^o : 152,061

Le 17 juillet 2003, à la demande de Suyen Corporation, le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 à 3053851 Nova Scotia Company, la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée. Je relève de la page du registre où figure la marque de commerce que celle-ci a été achetée le 31 août 2001 par 3053851 Nova Scotia Company, dont la dénomination sociale a changé pour Wellspring Pharmaceutical Canada Corp. (Wellspring) le 19 août 2002.

La marque de commerce ALCOJEL a été enregistrée le 14 juillet 1967 pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « préparations pharmaceutiques ».

J'ajouterais que le 20 février 2004 (soit après la date de l'avis prévu aux fins de l'article 45), l'état déclaratif des marchandises a été modifié conformément à l'alinéa. 41(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* et se lit dorénavant comme suit : préparations pharmaceutiques, notamment isopropanol sous forme d'émollient et de gel.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un

moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 17 juillet 2000 et le 17 juillet 2003.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Bonnie Feeney accompagné de pièces a été fourni. Chacune des parties a déposé une plaidoirie écrite et était représentée à l'audience.

M^{me} Feeney déclare dans son affidavit qu'elle est la présidente et directrice de l'exploitation de Wellspring Pharmaceutical Canada Corp. (Wellspring). Elle confirme qu'à ce titre, elle connaît bien les activités commerciales de Wellspring ainsi que les faits exposés dans son affidavit, soit en raison de ses connaissances personnelles, soit parce qu'elle a pris connaissance des dossiers de Wellspring.

Elle précise que Wellspring exerce ses activités au Canada depuis le mois de juillet 2001, offrant des services contractuels de fabrication et de conditionnement à l'industrie pharmaceutique, tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle déclare que Wellspring produit et commercialise un nombre important de produits pharmaceutiques en vente libre destinés au marché canadien.

Elle déclare que Wellspring, ou son prédécesseur en titre, vend ses produits dans toutes les provinces du Canada par l'intermédiaire de ses grossistes et de ses détaillants canadiens, et elle fournit le chiffre de ventes approximatif de Wellspring au Canada relativement à la vente de préparations pharmaceutiques sous la marque de commerce ALCOJEL pour chacune des années

2000 à 2002.

En pièce B, elle fournit ce qu'elle appelle une image de la marque de commerce ALCOJEL utilisée dans le commerce au Canada. Elle ajoute qu'il n'y a pas d'étiquette de produit parce que l'étiquetage du produit prend la forme d'une bouteille sérigraphiée, et elle indique qu'une photocopie de la bouteille est incluse.

En pièce C, elle fournit des copies de factures pour différents biens vendus sous la marque de commerce ALCOJEL.

Elle déclare ensuite que chacune des pièces A, B et C est représentative du matériel utilisé pour l'étiquetage, la publicité et la facturation en liaison avec la vente des biens vendus et offerts à la vente sous la marque de commerce.

Les principaux arguments de la partie requérante se résument comme suit :

La preuve n'établit pas un emploi de la marque de la part de la propriétaire inscrite qui satisfasse les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

Si l'emploi de la marque a été établi, ce n'est qu'en liaison avec un seul produit, nommément l'isopropanol.

Après avoir examiné la preuve, je conclus qu'elle n'est pas aussi forte ni aussi spécifique qu'elle aurait pu l'être. Je reconnais toutefois qu'elle démontre un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises, soit des préparations pharmaceutiques. La preuve démontre que la

préparation pharmaceutique suivante, « isopropanol sous forme d'émollient ou de gel », a été vendue par Wellspring dans la pratique normale du commerce durant la période pertinente. De plus, au sujet de la manière dont la marque de commerce était associée aux marchandises au moment de leur transfert, M^{me} Feeney jure que l'étiquetage du produit prend la forme d'une bouteille sérigraphiée et elle déclare que la pièce B est typique de cet étiquetage. Par conséquent, je suis disposée à accepter qu'au moment de la vente, la marque de commerce apparaissait sur la bouteille contenant la marchandise de la manière illustrée par la pièce B, et je conclus donc que la marque de commerce était associée aux marchandises durant la période pertinente de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

La partie requérante plaide toutefois que la preuve ne permet pas de déterminer si l'emploi était le fait de la propriétaire inscrite, et elle renvoie aux documents fournis en pièces A et B qui donnent les noms d'autres entités.

L'inscrivante, pour sa part, fait valoir que l'emploi démontré est le fait de la propriétaire inscrite. Elle affirme que la préparation pharmaceutique est l'un des produits en vente libre fabriqués par Wellspring, et la preuve fait clairement état de ventes de la part de Wellspring entre janvier et mars 2003.

Je conviens avec l'inscrivante que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que durant la période pertinente, la marque de commerce était employée par la propriétaire inscrite, Wellspring. Les factures font état de ventes par Wellspring et elles font clairement référence à la

marque de commerce ALCOJEL. Et comme la préparation pharmaceutique de l'inscrivante semble être un produit en vente libre, je suis disposée à accepter qu'il s'agit de l'un des produits en vente libre fabriqués et commercialisés par Wellspring pour le marché canadien (comme il est affirmé au paragraphe 4 de l'affidavit). Par conséquent, j'accepte qu'il s'agit d'un produit fabriqué par la propriétaire inscrite (Wellspring), et comme la preuve démontre clairement qu'il était vendu par la propriétaire inscrite (Wellspring) durant la période pertinente, je conclus que la preuve démontre un emploi de la part de la propriétaire inscrite.

Il est vrai que les documents fournis en pièces A et B ne font pas référence à Wellspring. En fait, la liste des prix fait référence à Shire Canada Inc. et la publicité fait référence à Roberts Pharmaceutical Canada Inc. D'après ces noms, je serais portée à croire qu'il pourrait s'agir de filiales canadiennes ou de compagnies liées à la prédécesseure en titre de l'inscrivante, nommément Shire US Inc. (précédemment connue sous le nom de Robert Laboratories Inc.), propriétaire de la marque de commerce de septembre 1993 au 5 décembre 2000. Cependant, comme M^{me} Feeney n'a pas expliqué le lien entre ces sociétés et la propriétaire inscrite, je dirais qu'en apparaissant sur les documents en question, ces noms pourraient porter atteinte au caractère distinctif de la marque de commerce, bien que le caractère distinctif ne soit pas en cause dans une procédure relative à l'article 45.

Comme j'ai conclu que la preuve démontre un emploi de la marque de commerce durant la période pertinente en liaison avec les marchandises enregistrées de la manière prescrite par la *Loi sur les marques de commerce*, et comme j'ai conclu que cet emploi est le fait de la propriétaire

inscrite Wellspring, cela suffit pour maintenir l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 152,061 sera maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 25^e JOUR DE MAI 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45