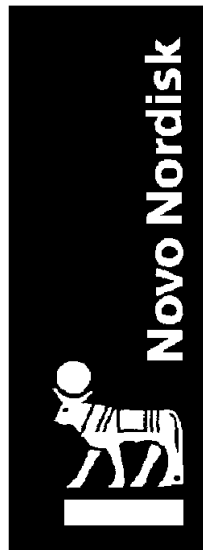


TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : NOVO NORDISK ET DESSIN
N° D'ENREGISTREMENT : 448,987

Le 13 mars 2003, à la demande de Novopharm Limited, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Novo Nordisk A/S, propriétaire inscrit de la marque visée par l'enregistrement susmentionné. La marque déposée est reproduite ci-dessous.



Le taureau sacré est bleu pâle, les mots NOVO NORDISK et la barre sous le taureau sacré sont blancs et le fond est bleu foncé. La couleur est revendiquée comme élément de la marque.

Au moment où l'avis a été transmis, l'enregistrement visait les marchandises suivantes :

Enzymes utilisés dans les détergents, les produits alimentaires, les boissons gazeuses, la farine boulangable, les papeteries et les industries de tannage; préparations

pharmaceutiques, nommément insuline, hormones de croissance, préparations gynécologiques et hématologiques; instruments à usage pharmaceutique, nommément seringues et équipement de mesure médical, nommément instruments et appareils pour l'analyse du sang; instruments et appareils pour mesurer l'insuline; instruments et appareils pour mesurer les concentrations d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles dans le sang et l'urine; pesticides.

Par ailleurs, le 16 juillet 2003, les marchandises suivantes ont été radiées de l'état déclaratif des marchandises en vertu de l'alinéa 41(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Enzymes utilisés dans les détergents, les produits alimentaires, les boissons gazeuses, la farine boulangeable, les papeteries et les industries de tannage;

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit établisse que la marque a été employée au Canada, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que, à défaut d'établir un tel emploi, il précise la date où elle a ainsi été 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 13 mars 2000 et le 13 mars 2003 et le propriétaire inscrit doit démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises toujours inscrites au registre, à savoir « préparations pharmaceutiques, nommément insuline, hormones de croissance, préparations gynécologiques et hématologiques; instruments à usage pharmaceutique, nommément seringues et équipement de mesure médical, nommément instruments et appareils pour l'analyse du sang; instruments et appareils pour mesurer l'insuline; instruments et appareils pour mesurer les concentrations d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles dans le sang et l'urine; pesticides ».

En réponse à l'avis, l'affidavit de M. Alan Davis a été produit. Chacune des parties a présenté des observations écrites. Seule la partie requérante était représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. Davis déclare être directeur des affaires médicales et scientifiques de Novo Nordisk Canada Inc. (une filiale de la société inscrite comme propriétaire) et avoir connaissance des questions sur lesquelles porte l'affidavit, sauf s'il est précisé que la déclaration est établie sur la foi de renseignements tenus pour véridiques. Il dit que le propriétaire inscrit, dont le siège social est situé au Danemark, offre la gamme de produits pour diabétiques la plus étendue de l'industrie, dont les produits les plus évolués en matière de dispositifs d'administration de l'insuline. Il ajoute que la société est un chef de file dans des domaines comme les troubles de coagulation et de croissance et l'hormonothérapie substitutive. Il précise que les préparations antidiabétiques, les produits pour troubles de coagulation et les produits d'hormonothérapie substitutive vendus par le propriétaire inscrit sont soit fabriqués par ce dernier au Danemark ou fabriqués à l'étranger pour le compte de celui-ci.

Il explique que le distributeur canadien des préparations antidiabétiques, des produits pour troubles de coagulation et des produits d'hormonothérapie substitutive est Avantis Pasteur de North York, en Ontario. Le distributeur prend les commandes des clients, parmi lesquels on compte des grossistes, des chaînes de pharmacies et des hôpitaux de partout au Canada. Le distributeur fait appel à une société de transport spécialisée en chaîne frigorifique réglementée pour expédier les produits commandés.

Il dit que bon nombre des produits vendus portent la marque NOVO NORDISK et dessin. La pièce A qu'il produit comprend des spécimens d'emballage et une notice d'accompagnement de produit. La pièce B comporte des spécimens de documents publicitaires et commerciaux. La pièce C présente un relevé sommaire des ventes associées aux produits de marque NOVO NORDISK et dessin pour les années 2000, 2001 et 2002. Il joint, sous la cote D, des copies des factures du distributeur dont il dit qu'elles attestent la vente de produits NOVO NORDISK et dessin. Sous la cote E, il présente un relevé sommaire des dépenses de publicité et de promotion associées aux produits NOVO NORDISK et dessin pour les années 2000 et 2001.

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

[TRADUCTION]

Il n'y a absolument aucune preuve d'emploi de la marque concernant les marchandises suivantes : « préparations gynécologiques; instruments à usage pharmaceutique, notamment seringues et équipement de mesure médical, notamment instruments et appareils pour l'analyse du sang; instruments et appareils pour mesurer l'insuline; instruments et appareils pour mesurer les concentrations d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles dans le sang et l'urine; pesticides ». La requérante soutient donc que ces marchandises devraient être radiées de l'enregistrement.

En ce qui concerne les autres marchandises, la requérante fait valoir que la preuve ne permet pas du tout d'établir que la marque déposée a été employée en liaison avec celles-ci.

Après avoir examiné la preuve, je conclus qu'elle ne dit absolument rien au sujet des marchandises suivantes : « préparations gynécologiques; équipement de mesure médical,

nommément instruments et appareils pour l'analyse du sang; instruments et appareils pour mesurer les concentrations d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles dans le sang et l'urine; pesticides ». Par conséquent, je conclus qu'il n'a pas été démontré que la marque a été employée en liaison avec ces marchandises et que celles-ci devraient être radiées de l'enregistrement.

En ce qui a trait aux marchandises suivantes visées par l'enregistrement : « insuline, hormones de croissance, préparations hématologiques; instruments à usage pharmaceutique, nommément seringues; instruments et appareils pour mesurer l'insuline », j'estime que la preuve n'est pas claire quant à savoir si chacune de ces marchandises était vendue en liaison avec la marque de la manière requise par le paragraphe 4(1) de *Loi sur les marques de commerce*, durant la période pertinente. Je note que, nulle part dans l'affidavit, M. Davis n'a clairement précisé que chacune de ces marchandises était vendue au Canada en liaison avec la marque durant la période pertinente. Il parle plutôt « des préparations antidiabétiques, des produits pour troubles de coagulation et des produits d'hormonothérapie substitutive » et, concernant la marque, il affirme que bon nombre des produits du propriétaire inscrit qui ont été vendus portaient cette marque. Puisqu'il semble que les produits du propriétaire inscrit ne portent pas tous la marque en cause et puisque M. Davis n'a pas précisé quels étaient les produits particuliers qui portaient cette marque, je vais m'appuyer sur les emballages et la notice d'accompagnement produits en preuve et tenir compte du matériel publicitaire présentant certaines des marchandises et leur emballage pour établir quels produits particuliers sont vendus en liaison avec la marque conformément au

paragraphe 4(1) de la Loi et, ensuite, j'examinerai les factures pour déterminer si ces produits particuliers ont été vendus durant la période pertinente.

Des spécimens d'emballage ont été fournis pour la marchandise « insuline », identifiée comme étant le produit NOVORAPID®, et pour les marchandises « insuline, seringues, instruments et appareils pour mesurer l'insuline et aiguilles » identifiées comme étant le produit NOVOLIN-PEN® 3 SYSTEM^{MD}. Une notice d'accompagnement a été produite à l'égard des marchandises « préparations hématologiques », identifiées comme étant le produit NIASTASE®. Le matériel promotionnel et publicitaire comporte des photos d'emballage pour les marchandises « insuline et seringues » et des descriptions de certaines des marchandises, à savoir « seringues et instruments et appareils pour mesurer l'insuline ».

La partie requérante a allégué qu'aucune des marchandises, ni aucun des emballages, ne portait la marque déposée. Aux paragraphes 16, 17, 18 et 19 de ses observations écrites, elle a fait valoir ce qui suit :

16. Le premier spécimen sous la cote A est une photocopie de ce qui semble être l'emballage d'un dispositif d'injection d'insuline à sélecteur de dose NOVOLIN-PEN ® 3. Cet emballage n'identifie pas le contenu comme étant une préparation antidiabétique, un produit pour troubles de coagulation, un produit d'hormonothérapie substitutive ou une autre des marchandises. Quoi qu'il en soit, l'emballage comprend un logo contenant la représentation d'un taureau sacré et les mots « NOVO NORDISK » en caractères foncés sur un fond blanc ou de couleur pâle. Il est impossible de dire à partir des photocopies produites sous la cote A quelles sont les couleurs de la marque sur l'emballage original. Néanmoins, il est évident que les éléments du dessin-marque ne sont pas illustrés en bleu pâle (taureau) et en blanc (texte) sur un fond bleu foncé comme dans l'enregistrement.

17. Le deuxième spécimen sous la cote A est l'emballage d'un produit de marque NIASTASE. Cet emballage comporte un logo contenant la représentation d'un taureau

sacré et les mots « NOVO NORDISK »; toutefois, les éléments de la marque apparaissent en caractères foncés sur un fond blanc ou de couleur pâle. Encore une fois, il est impossible de dire à partir des photocopies produites sous la cote A quelles sont les couleurs de la marque sur l'emballage original. Il est par ailleurs évident que les éléments du dessin-marque ne sont pas illustrés en bleu pâle (taureau) et en blanc (texte) sur un fond bleu foncé comme dans l'enregistrement.

18. Le troisième spécimen sous la cote A est un emballage d'insuline aspart NOVORAPID. Le logo figurant sur cet emballage est une représentation d'un taureau sacré positionné au-dessus des mots « NOVO NORDISK ». Ce logo diffère de la marque déposée parce que les mots « NOVO NORDISK » ont été pivotés de 90° et positionnés sous le taureau au lieu de l'être au-dessus. La barre blanche tracée sous le taureau dans la marque déposée n'apparaît pas dans le logo figurant sur l'emballage.

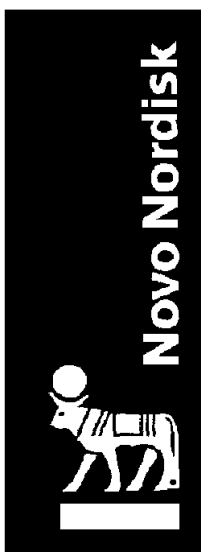
19. La pièce B présente des spécimens de document publicitaire et commercial affichant la marque. Premièrement, l'emploi de la marque dans la publicité des marchandises ne constitue pas un emploi au sens de l'article 4 de la Loi. Deuxièmement, rien n'indique quand ou comment ces documents ont été diffusés au Canada, le cas advenant qu'ils l'aient été. Le spécimen de matériel publicitaire, bien qu'il n'établisse pas l'emploi de la marque à l'égard des marchandises, peut être une indication de la représentation de la marque dans la pratique normale du commerce. Dans les spécimens produits sous la cote B, seuls les mots « NOVO NORDISK » apparaissent sur les documents publicitaires. L'image du taureau sacré n'est pas présentée. L'absence de la représentation du taureau est une modification majeure qui change considérablement l'apparence de la marque telle qu'elle apparaît dans l'enregistrement.

En ce qui concerne la documentation publicitaire et commerciale produite sous la cote B, même si je suis d'avis que l'emploi de la marque sur ces documents ne constitue pas un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, je conviens que, lorsque les marchandises ou leur emballage y sont présentés, cela peut indiquer comment la marque est apposée sur les marchandises ou sur l'emballage dans la pratique normale du commerce. En l'espèce, je conviens avec la partie requérante que seuls les mots « NOVO NORDISK », sans la représentation du taureau, apparaissent sur certaines marchandises ou certains emballages présentés. Comme je suis d'avis que le taureau Apis est une composante dominante et essentielle de la marque déposée, je

conclus que l'emploi des mots « NOVO NORDISK » sans la représentation du taureau ne constitue pas l'emploi de la marque déposée.

En ce qui a trait aux spécimens d'emballage et de notice produits sous la cote A, je conviens avec la partie requérante que, sur aucun de ceux-ci, la marque n'apparaît exactement comme dans l'enregistrement. La question est donc de savoir si les différences sont telles que l'on doive considérer que la représentation utilisée ne constitue pas l'emploi de la marque déposée.

Je reproduis ci-dessous la



marque déposée.

REVENDEICATION DE COULEUR : Le taureau sacré est bleu pâle, les mots NOVO NORDISK et la barre sous le taureau sacré sont blancs et le fond est bleu foncé.

Je reproduis ci-dessous la marque utilisée.

L'emballage du produit NOVOLIN-PEN® 3 SYSTEM^{MD} (comprenant insuline, seringue, instrument et appareil de mesure de l'insuline et aiguilles) et l'emballage du produit NIASTASE® (à savoir une préparation hématologique) portent la marque qui suit :

L'emballage du produit NOVORAPID® (à savoir de l'insuline) porte la marque qui suit :

M'appuyant sur les principes énoncés dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R.(3d) 535, *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59 (CAF), je considère que les différentes variations utilisées constituent des variations mineures de la marque déposée. Je ne souscris pas à l'opinion de la partie requérante selon laquelle les changements sont substantiels. Je suis plutôt d'avis que chacune des marques utilisées ne diffère de la marque déposée que sur des détails mineurs. À cet égard, j'estime que les éléments dominants et essentiels de la marque déposée sont le « taureau sacré » et les mots « NOVO NORDISK ». Comme ces éléments ont été préservés dans chacune des marques employées, je conclus que la marque demeure reconnaissable, qu'elle n'a pas perdu son identité et que les différentes variations ne sont aucunement susceptibles de tromper ou d'induire en erreur le public. De plus, j'estime que le fait que la marque ne soit pas employée dans les couleurs revendiquées revêt peu d'importance en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que chacune des marques apparaissant sur les spécimens d'emballage et de notice reproduites précédemment constitue l'emploi de la marque déposée.

La question suivante consiste à se demander si la preuve démontre que des ventes ont été réalisées durant la période pertinente pour les produits NOVOLIN-PEN ® 3 SYSTEM^{MD}, NIASTASE® et NOVORAPID® dont il a été question précédemment.

Il me faut convenir avec la partie requérante qu'aucune des factures ne fait état de la vente des produits NOVOLIN- PEN ® 3 SYSTEM^{MD} et NIASTASE ®. Par ailleurs, la facture datée du 4 septembre 2002 porte sur la vente du produit NOVORAPID®, qui, je l'accepte, est une vente

d'« insuline » en liaison avec la marque NOVORAPID®, un produit probablement vendu dans un emballage du genre de ceux figurant à la pièce A à l'égard desquels j'ai conclu que la marque y apparaissant constitue l'emploi de la marque déposée. Puisque la vente semble avoir été conclue dans la pratique normale du commerce du propriétaire inscrit, j'estime que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que la marchandise « insuline » a été vendue au Canada en liaison avec la marque durant la période pertinente.

Comme la preuve me permet de conclure que seule la marchandise « insuline » a été vendue au Canada en liaison avec la marque durant la période pertinente, je conclus que seule la mention « préparations pharmaceutiques, nommément insuline » devrait être maintenue à l'égard des marchandises dans l'enregistrement de la marque.

Par conséquent, l'enregistrement n° 448,987 sera modifié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 29^e JOUR D'AVRIL 2005.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45