



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 88  
Date de la décision : 2010-06-18

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, visant l’enregistrement n° LMC536312 de la marque de commerce ACRI-LENS & Dessin au nom d’I-Med Pharma Inc.**

[1] Le 11 septembre 2007, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à I-Med Pharma Inc. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce ACRI-LENS & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, a été enregistrée pour un emploi en liaison avec des « [I]entilles intraoculaires pour la chirurgie des yeux » (les Marchandises visées par l’enregistrement).

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut

d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 11 septembre 2004 au 11 septembre 2007 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

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

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Ilan Hofmann, souscrit le 11 mars 2008, auquel étaient jointes les pièces IH-1 à IH-3. M. Hofmann déclare être président et secrétaire de l'Inscrivante. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la p. 480], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], il faut néanmoins que les faits soumis à l'examen du registraire lui permettent de conclure que la marque a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement.

[7] L'Inscrivante a présenté des éléments de preuve liés à l'exportation des Marchandises visées par l'enregistrement. Il s'agit donc d'une situation à laquelle le paragraphe 4(3) de la Loi s'applique. Cette disposition exige :

- a) que la marque de commerce soit apposée au Canada;
- b) qu'elle le soit sur les marchandises ou sur les colis;
- c) que les marchandises soient exportées du Canada.

Même s'il n'est pas nécessaire de démontrer que la vente à l'exportation a eu lieu dans la pratique normale du commerce, une opération commerciale doit être établie [*Molson Co. c. Moosehead Breweries Ltd.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 363 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[8] M. Hofmann explique que l'Inscrivante exploite une entreprise de fabrication et de distribution de produits ophtalmiques liés à la chirurgie de la cataracte et à la chirurgie réfractive, notamment des lentilles intraoculaires pour la chirurgie humaine et vétérinaire; elle distribue et exporte ces produits ophtalmiques en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, aux États-Unis et au Moyen-Orient. L'auteur de l'affidavit précise de plus qu' [TRADUCTION] « à l'extérieur du Canada, tous les produits ophtalmiques sont distribués pas des distributeurs locaux ».

[9] En ce qui a trait à la manière suivant laquelle la Marque a été liée aux marchandises, M. Hofmann affirme que, durant la période pertinente, toutes les lentilles intraoculaires pour la chirurgie des yeux qui ont été vendues et exportées ont été emballées au Canada et portaient la Marque. À l'appui de cette affirmation, une photo d'un échantillon représentatif d'une boîte de carton dans laquelle les Marchandises visées par l'enregistrement étaient emballées avant l'exportation est jointe sous la cote IH-1. L'auteur de l'affidavit ajoute que la Marque est parfaitement visible sur la boîte et que cela [TRADUCTION] « représente la façon habituelle d'utiliser la Marque au cours de la période pertinente ». Je note que la Marque apparaît de façon bien visible sur la boîte et qu'elle est suivie dans le coin supérieur droit de l'abréviation anglaise « <sup>TM</sup> ».

[10] La Partie requérante soutient que la photo produite sous la cote IH-1 [TRADUCTION] « ne fait qu'établir que l'emballage était imprimé au Canada pour le compte d'I-Med Pharma

Inc. » et qu'elle [TRADUCTION] « ne corrobore pas l'affirmation de l'auteur de l'affidavit [...] selon laquelle chaque produit vendu par [l'Inscrivante] et exporté du Canada est emballé au Canada ». Il est évident que la photo ne vise pas à démontrer le processus d'emballage étape par étape des lentilles intraoculaires dans des boîtes de carton au Canada; elle corrobore simplement la déclaration de M. Hofmann suivant laquelle les boîtes dans lesquelles les Marchandises visées par l'enregistrement étaient emballées avant l'exportation portaient la Marque.

[11] Si l'on considère la preuve dans son ensemble, en particulier les déclarations sans équivoque de M. Hofmann concernant les processus opérationnels de l'Inscrivante et la manière suivant laquelle la Marque a été liée aux lentilles intraoculaires avant l'exportation (corroborée par la photo de l'emballage représentatif en question), je suis convaincue que la Marque était apposée sur les emballages qui contenaient les Marchandises visées par l'enregistrement avant qu'elles soient exportées du Canada.

[12] En ce qui concerne la nature de ces exportations, M. Hofmann joint sous la cote IH-2 des copies de factures établies au cours de la période pertinente par l'Inscrivante, pour donner des exemples de vente des Marchandises visées par l'enregistrement exportées du Canada. Je note que les factures sont datées de janvier 2005 à janvier 2007. Le nom de l'Inscrivante et ses coordonnées au Canada, ainsi que le nom du client, les adresses de facturation et de livraison dans différentes parties du monde (à savoir la République tchèque, la Jamaïque, le Mexique et les États-Unis) y sont précisés. En plus de la quantité expédiée, l'inscription ACRI-LENS apparaît dans les descriptions détaillées des articles vendus sur plusieurs des échantillons de facture fournis.

[13] La Partie requérante allègue que [TRADUCTION] « ces factures ne font qu'établir que des ventes ont été faites au cours de la période pertinente à des consommateurs, mais elles n'établissent pas que les produits portant la marque de commerce ACRI-LENS & Dessin ont été expédiés du Canada dans les emballages en question aux distributeurs de l'Inscrivante, de manière à corroborer l'emploi de la marque de commerce par l'exportation ». Tel qu'il a déjà été mentionné précédemment, les déclarations de M. Hofmann corroborées par la photo de la boîte représentative, jointe à l'affidavit sous la cote IH-1, ont déjà établi que les Marchandises visées par l'enregistrement ont été expédiées du Canada dans des emballages portant la Marque.

[14] Deuxièmement, la question de savoir si les acheteurs identifiés sur les échantillons de facture étaient des « consommateurs » ou des « distributeurs locaux » n'a aucune incidence sur le fait que l'Inscrivante a fourni la preuve de nombreuses opérations commerciales concernant des ventes à l'exportation des Marchandises visées par l'enregistrement destinées à des tiers dans d'autres parties du monde. Tel qu'il a été expliqué dans l'affaire *Molson Co.*, les mots [TRADUCTION] « exportées du Canada » signifient [TRADUCTION] « envoyées dans un autre pays à partir du Canada par la voie du commerce » ou [TRADUCTION] « transportées dans un autre pays à partir du Canada dans la pratique du commerce ». Même s'il aurait été d'intérêt de comprendre le rôle de ces acheteurs dans la chaîne des opérations commerciales, les factures représentent néanmoins des ventes et des expéditions des Marchandises visées par l'enregistrement par l'Inscrivante à partir du Canada à une tierce partie se trouvant dans un autre pays, par la voie du commerce, au cours de la période pertinente.

[15] Enfin, la Partie requérante allègue que les marchandises décrites dans deux des échantillons de facture ont été expédiées à partir d'autres parties du monde, et non à partir du Canada, compte tenu de ce qu'elle déduit de renseignements ne faisant pas partie intégrante de la preuve soumise par l'Inscrivante. Puisque l'Inscrivante est la seule partie autorisée à produire des éléments de preuve dans la présente procédure, je ne tiens pas compte de ces renseignements. En tout état de cause, M. Hofmann a fourni d'autres échantillons de facture qui corroborent parfaitement ses déclarations concernant la vente et l'exportation à partir du Canada des Marchandises visées par l'enregistrement par l'Inscrivante au cours de la période pertinente. Après avoir bien pris connaissance des déclarations de M. Hofmann et des renseignements inscrits sur les échantillons de facture fournis, je suis convaincue que l'Inscrivante a exporté les Marchandises visées par l'enregistrement à partir du Canada vers d'autres pays dans la pratique du commerce au cours de la période pertinente.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(3) de la Loi en liaison avec des « [I]entilles intraoculaires pour la chirurgie des yeux » au cours de la période pertinente. Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC536312 pour la marque de commerce ACRI-LENS & Dessin sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

P. Fung  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.