



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

Référence : 2017 COMC 9
Date de la décision : 2017-01-26
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Blake, Cassels & Graydon LLP

Partie requérante

et

United Therapeutics Corporation

Propriétaire inscrite

**LMC637,562 pour la marque de
commerce REMODULIN**

Enregistrements

**LMC637,813 pour la marque de
commerce REMODULIN**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard des enregistrements n^{os} LMC637,562 et LMC637,813 de la marque de commerce REMODULIN (la Marque) appartenant à United Therapeutics Corporation (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires, pulmonaires et vasculaires dans le cas de LMC637,562 et en liaison avec des préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires, pulmonaires et vasculaires dans le cas de LMC637,813. En l'absence d'une preuve contraire, et compte tenu du fait que les deux déposants cités ci-dessous traitent les produits de chaque enregistrement comme étant les mêmes, je les appellerai « les Produits ».

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de maintenir les deux enregistrements.

La procédure

[4] Le 25 septembre 2014, 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 la Propriétaire de la Marque dans chacun de ces dossiers. Les avis ont été donnés à la demande de Blake, Cassels & Graydon LLP (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle avait employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 25 septembre 2011 et le 25 septembre 2014 (la période pertinente), en liaison avec chacun des produits visés par les enregistrements. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au

registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans les enregistrements [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit, dans chacun des cas, les affidavits d'Andrew Fisher, secrétaire adjoint de la société Unither Biotech Inc. (Unither), souscrit le 21 avril 2015 et de Shaun Snader, vice-président et codirecteur du contentieux de la Propriétaire, souscrit le même jour.

[9] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites, et la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve

[10] M. Snader affirme que les Produits sont fabriqués aux États-Unis pour la Propriétaire par Baxter Pharmaceutical Solutions LLC (Baxter). Il explique que la chaîne de distribution des Produits vendus au Canada fait en sorte que Unither vend les Produits au Canada en vertu de la licence que lui a octroyée la Propriétaire. M. Snader confirme que la Propriétaire exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité de tels Produits vendus en liaison avec la Marque par Unither.

[11] M. Snader atteste que les Produits sont des préparations pharmaceutiques, à savoir des vasodilatateurs (c.-à-d. du tréprostinil) pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. À cet égard, il confirme qu'il s'agit d'une [TRADUCTION] « maladie qui touche les systèmes vasculaires, dont les systèmes vasculaire pulmonaire et cardiovasculaire ».

[12] M. Snader affirme que, selon le dosage qui s'applique, les Produits étaient vendus au Canada sous différents DIN, qu'il énumère, lesquels ont été attribués par Santé Canada. Il ajoute que, au cours de la période pertinente, les emballages individuels et les boîtes d'expédition importés et distribués au Canada arboraient la Marque, de même que les factures des Produits vendus par Unither à McKesson Canada, son distributeur canadien des Produits.

[13] À l'appui, M. Snader joint comme pièce A des photographies des emballages individuels et des boîtes d'expédition des Produits qui sont des exemples représentatifs de la façon dont la

Marque était employée en liaison avec les Produits au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce au Canada. En outre, il joint comme pièce B un échantillon de factures mensuelles fournies par Unither établissant des ventes des Produits en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente, lesquelles factures sont toutes adressées à McKesson Canada.

[14] Dans son affidavit, M. Fisher affirme qu'Unither est une filiale canadienne en propriété exclusive et licenciée autorisée de la Propriétaire pour l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits.

[15] M. Fisher affirme que, au cours de la période pertinente, Unither a importé et vendu au Canada, en vertu de la licence que lui a octroyée la Propriétaire, différents dosages de préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire en liaison avec la Marque.

[16] M. Fisher ajoute que les emballages individuels et les boîtes d'expédition des préparations pharmaceutiques en question, importés et distribués au Canada, arborent la Marque, de même que les factures de ventes de ces préparations pharmaceutiques. À l'appui, M. Fisher joint comme pièce A des photographies de ces emballages individuels et de ces boîtes d'expédition arborant la Marque, qui étaient employés pour ses préparations au Canada au cours de la période pertinente. Il joint également comme pièce B un échantillon de factures, envoyées au cours de la période pertinente, établissant des ventes faites par Unither à son distributeur McKesson Canada de ces préparations pharmaceutiques, en liaison avec la Marque, au Canada.

[17] Je souligne que la pièce B se compose de nombreuses factures de vente de ces préparations pharmaceutiques totalisant des millions de dollars de vente.

Analyse

[18] Bien qu'il existe une différence [en anglais] entre le libellé des états déclaratifs des produits des enregistrements, je ne suis pas certain que la différence devrait avoir une incidence sur la conclusion de cette procédure. Les deux déposants établissent clairement un rapport entre les préparations pharmaceutiques vendues et les produits tels qu'ils sont enregistrés. De plus,

M. Snader a expliqué ce qu'est [TRADUCTION] « l'hypertension artérielle pulmonaire », comme je l'ai mentionné précédemment. Finalement, la Partie requérante n'a produit aucune observation écrite et n'était pas présente à une audience. Par conséquent, il est difficile d'envisager les arguments qu'aurait pu invoquer la Partie requérante, compte tenu de la preuve versée au dossier.

[19] Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Fisher et M. Snader ont tous deux établi que des préparations pharmaceutiques dont les emballages arboraient la Marque ont été vendues au Canada au cours de la Période pertinente dans la pratique normale du commerce.

[20] Ainsi, je suis convaincu que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, dans chacun des cas, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Conclusion

[21] 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.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE