



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 139

Date de la décision : 2023-08-07

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : 2330-2029 Quebec Inc.

Propriétaire inscrite : Medtronic Bio-Medicus, Inc.

Enregistrement : LMC427,193 pour BIO-MEDICUS

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC427,193 pour la marque de commerce BIO-MEDICUS (la Marque), appartenant à Medtronic Bio-Medicus, Inc. (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

LE DOSSIER

[3] Le 14 avril 2022, à la demande de 2330-2029 Quebec Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 14 avril 2019 au 14 avril 2022.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Dispositifs de circulation sanguine utilisés en chirurgie cardiovasculaire, notamment pompes à sang, consoles, canules et accessoires connexes.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'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 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de David Priem, avocat principal, Service de la propriété intellectuelle de la Propriétaire, souscrit le 17 novembre 2022. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

PREUVE ET ANALYSE

[8] M. Priem explique que la Propriétaire distribue ses produits au Canada par l'entremise de sa division canadienne, Medtronic Canada ULC, et que la Marque est affichée sur les produits eux-mêmes ainsi que sur leur emballage et leur étiquetage. Comme Pièce A, il joint une photographie de la Marque affichée sur l'étiquette d'une boîte; il explique que cela montre la manière dont la Marque était affichée sur les produits de la Propriétaire et leur emballage pendant la période pertinente.

[9] Comme Pièce B, M. Priem joint des exemples de factures datées de la période pertinente montrant la vente de divers produits par le distributeur canadien de la Propriétaire à divers hôpitaux au Canada. Les factures indiquent des ventes de produits identifiés comme « CANNULA [...] BIO-MEDICUS » et « CATHETER [...] BIO-MED ». Comme Pièce E, il joint une feuille de calcul indiquant les ventes des produits de la Propriétaire au Canada pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, indiquant les ventes des produits « CANNULA [...] BIO-MEDICUS », « CATHETER [...] BIO-MED », et « KIT [...] BIO-MEDICUS INSERTION ». En outre, il joint comme Pièces C et D, respectivement, des catalogues et des captures d'écran du site Web canadien de la Propriétaire, qui, selon lui, sont représentatifs de la manière dont les produits de la Propriétaire ont été promus, annoncés et offerts à la vente pendant la période pertinente.

[10] Je suis convaincu que les ventes indiquées dans les factures et la feuille de calcul des rapports de vente constituent des ventes effectuées par la Propriétaire dans la pratique normale du commerce au Canada, et que la Marque aurait été affichée sur l'emballage des produits au cours de la période pertinente de la manière indiquée dans la Pièce A. Toutefois, je note que M. Priem n'établit pas de corrélation entre les produits spécifiques de la Propriétaire [TRADUCTION] « pompes à sang, consoles, canules et

accessoires connexes » et les articles figurant sur les factures et dans le rapport de vente, et dans ses observations écrites, la Propriétaire affirme seulement que les preuves démontrent l'emploi de la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec les produits visés par l'enregistrement » et ne fait pas spécifiquement référence à l'un ou l'autre des produits individuels enregistrés.

[11] Dans les catalogues de la Pièce C, un certain nombre de produits sont associés à diverses marques de commerce, mais la Marque n'apparaît qu'en liaison avec les canules et les trousse; je note que le catalogue indique aux clients de [TRADUCTION] « Commander vos canules en tant qu'unités individuelles autonomes ou avec une trousse incluse. Pour les canules simples, une trousse d'insertion doit être commandée. » D'après l'ensemble de la preuve, y compris les descriptions des produits dans le catalogue de la Pièce C pour les canules et les trousse BIO-MEDICUS, je suis disposé à déduire que les cathéters et les trousse seraient en corrélation avec les produits [TRADUCTION] « accessoires » dans l'enregistrement. Compte tenu des factures et des rapports de vente indiquant des ventes de canules, de cathéters et de trousse dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente, et compte tenu du fait que M. Priem a montré comment la Marque aurait apparu sur l'emballage de ces produits pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les [TRADUCTION] « Dispositifs de circulation sanguine utilisés en chirurgie cardiovasculaire, nommément [...] canules et accessoires connexes ».

[12] En revanche, la preuve de la Propriétaire ne me permet de conclure que l'un ou l'autre des articles énumérés comme ayant été vendus en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente serait en corrélation avec des [TRADUCTION] « pompes à sang » ou des [TRADUCTION] « consoles ». À cet égard, si deux produits identifiés comme [TRADUCTION] « Pompes à sang » sont affichés dans les captures d'écran de la Pièce D, ils sont liés aux marques de commerce « BPX » et « Affinity »; toutefois, dans ces captures d'écran, la Marque n'apparaît que dans les listes de ce qui semble être des canules (qui ont été mises en évidence dans les captures d'écran par le déposant). Quoiqu'il en soit, il n'est pas clair si ces produits [TRADUCTION] « pompes

à sang » ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec la Marque ou autrement. En ce qui concerne les [TRADUCTION] « consoles », la preuve de la Propriétaire ne fournit aucune information quant à la nature de ces produits, et il n'y a rien dans la preuve qui suggère que ces produits ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec la Marque ou autrement. À cet égard, il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits ou le genre de commerce; il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits visés par l'enregistrement et ceux inclus dans la preuve [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13].

[13] Par conséquent, en l'absence de preuves indiquant des transferts de [TRADUCTION] « pompes à sang » et de [TRADUCTION] « consoles » en liaison avec la Marque, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec ces produits. Étant donné que la Propriétaire n'a pas décrit de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[14] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer [TRADUCTION] « pompes à sang, consoles ».

[15] L'enregistrement modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Dispositifs de circulation sanguine utilisés en chirurgie cardiovasculaire, nommément canules et accessoires connexes.

G.M. Melchin
Membre

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Robic

Pour la Propriétaire inscrite : Osler, Hoskin & Harcourt LLP