



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

Référence : 2013 COMC 187
Date de la décision : 2013-10-30
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de McMillan LLP visant l’enregistrement
n° LMC630,150 pour la marque de commerce NEOGEN,
au nom de Neogen Corporation**

[1] Le 25 mars 2011, à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Neogen Corporation (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC630,150 pour la marque de commerce NEOGEN (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Nécessaires de vérification de dosage immunoenzymatique pour la détection de médicaments, de métabolites de médicaments, d’antibiotiques, d’hormones et de toxines dans l’urine animale, le sérum animal et les tissus animaux.
- (2) Nécessaires de diagnostic comprenant des réactifs biologiques ou chimiques pour la détection de microorganismes et de produits chimiques dans différents environnements.
- (3) Vaccins vétérinaires.
- (4) Instruments sous forme de simulateurs de filtres à bande presseuse, moniteurs, capteurs et compteurs pour la détection de produits chimiques, de microorganismes et de conditions du milieu dans divers environnements.
- (5) Cosmétiques, articles de toilette et produits pour soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour le visage et le corps, crèmes revitalisantes pour les cheveux et la peau, shampoings, agents de nettoyage pour le visage et le corps.

[3] L'[article 45](#) de la [Loi](#) oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises et/ou 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 pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 25 mars 2008 et le 25 mars 2011.

[4] La définition pertinente du mot « emploi » est énoncée au [paragraphe 4 \(1\)](#) 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.

[5] Il est bien établi que l'[article 45](#) de la [Loi](#) a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre, en sorte que les exigences en matière de preuve d'emploi auxquelles le propriétaire inscrit doit satisfaire ne sont pas très élevées [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* [2004 FC 448 \(CanLII\)](#), (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Jason Lilly, directeur – Développement d'entreprise de l'Inscrivante, souscrit le 26 septembre 2011. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[7] Selon la preuve fournie, il semblerait que l'Inscrivante est une entreprise basée au Michigan qui se spécialise dans la fabrication et la vente de produits visant la salubrité des aliments et des produits de santé animale tels que des nécessaires de diagnostic et des vaccins. Néanmoins, s'agissant des marchandises (5) et des « instruments sous forme de simulateurs de filtres à bande presseuse, moniteurs, capteurs » des marchandises (4), M. Lilly déclare dans son affidavit qu'« aucune preuve de ventes au Canada n'est présentée » et que l'Inscrivante « accepterait la radiation de ces produits de l'enregistrement ». L'enregistrement sera modifié en conséquence.

[8] En ce qui concerne le reste des marchandises, M. Lilly affirme que l'Inscrivante « a profité de ventes continues des marchandises visées, qui affichent la marque de commerce NEOGEN, dans la pratique normale du commerce à des clients canadiens tout au long de la période pertinente ». En appui à sa déclaration, M. Lilly fournit les pièces décrites ci-dessous.

[9] En ce qui concerne les « nécessaires de vérification » précisés dans les marchandises (1), M. Lilly fournit les pièces A et H comme preuve de la manière dont la Marque était employée au Canada pendant la période pertinente. La pièce A consiste en partie en des échantillons d'étiquettes appliquées à des « nécessaires de vérification de dosage immunoenzymatique » qui, d'après les explications de M. Lilly, sont communément appelés « nécessaires ELISA » dans la pratique normale du commerce. La pièce A contient également une brochure connexe qui, selon M. Lilly, était distribuée aux clients et aux clients potentiels en 2010. M. Lilly déclare que les étiquettes sont représentatives de l'étiquetage utilisé sur les nécessaires ELISA vendus au Canada pendant la période pertinente. Je note que la Marque est apposée sur les étiquettes ainsi que sur les illustrations des nécessaires montrés dans la brochure.

[10] La pièce H consiste en une liste de prix de deux pages pour les nécessaires ELISA datée du 1^{er} mars 2011. M. Lilly atteste que la liste de prix est représentative des listes de prix distribuées par l'Inscrivante pendant la période pertinente aux clients et aux clients potentiels. M. Lilly note que les codes de produit qui apparaissent sur la liste de prix correspondent aux nécessaires ELISA représentés à la pièce A. Je note que la Marque apparaît au haut de la première page et qu'un numéro de téléphone pour les clients canadiens est affiché au bas de la seconde page.

[11] En ce qui concerne les « nécessaires de diagnostic » précisés dans les marchandises (2), M. Lilly fournit la pièce B, qui consiste en des échantillons d'étiquettes pour « nécessaires de diagnostic de *Listeria* » ainsi qu'en un extrait du catalogue de commande de l'Inscrivante intitulé « Food Safety Diagnostic Tests ». Comme ci-dessus, M. Lilly atteste que les étiquettes sont représentatives des étiquettes apposées aux divers nécessaires de diagnostic vendus par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente. M. Lilly atteste également que l'extrait de catalogue est représentatif des catalogues distribués en 2008 et 2009. Il explique que les catalogues contiennent diverses illustrations des nécessaires tels qu'ils seraient apparus aux

clients au moment de la vente. Je note que la Marque est apposée bien en vue sur les étiquettes des nécessaires ainsi que sur les illustrations de l'étiquetage et de l'emballage montrés dans le catalogue de l'Inscrivante.

[12] En ce qui concerne les « vaccins vétérinaires » précisés dans les marchandises (3), M. Lilly fournit la pièce C, qui consiste en un échantillon d'étiquette pour le vaccin vétérinaire « BotVax^{MD} B » de l'Inscrivante et en une copie de la brochure d'information de l'Inscrivante au sujet de ce vaccin. M. Lilly explique que les vaccins vétérinaires de l'Inscrivante sont des produits contrôlés et restreints qui sont uniquement commandés par des vétérinaires autorisés directement auprès de l'Inscrivante ou des représentants commerciaux de l'Inscrivante. Il certifie que l'étiquette fournie dans cette pièce est représentative des étiquettes apposées sur les divers vaccins vétérinaires vendus par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente. Comme ci-dessus, je note que la Marque est apposée bien en vue sur les étiquettes ainsi que sur les illustrations des bouteilles de vaccin étiquetées dans la brochure.

[13] En ce qui concerne les « instruments sous forme de ... compteurs pour la détection de produits chimiques, de microorganismes et de conditions du milieu dans divers environnements » précisés dans les marchandises (4), M. Lilly fournit la pièce D comme preuve de la manière dont la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente. La pièce D comprend des spécimens d'emballage des compteurs pour la détection « AccuPoint 2 » de l'Inscrivante ainsi que des échantillons d'étiquettes de boîtes pour les milieux d'essai utilisés dans les compteurs pour la détection « Soleris » de l'Inscrivante. La pièce D comprend également des copies de guides de l'utilisateur de deux des compteurs pour la détection « Accupoint » de l'Inscrivante. M. Lilly affirme que ces pièces sont représentatives de l'étiquetage, de l'emballage et des documents pertinents utilisés et distribués par l'Inscrivante dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. Je note que la Marque est apposée bien en vue sur les étiquettes et l'emballage, et à travers les guides de l'utilisateur.

[14] Comme preuve concernant l'une des façons par lesquelles l'Inscrivante vend ses produits au Canada, M. Lilly fournit la pièce E, qui consiste en une copie imprimée provenant du site Web de l'Inscrivante et une copie du formulaire de commande en ligne de 16 pages de

l'Inscrivante. M. Lilly explique que le site Web de l'Inscrivante contient des liens vers leurs divers produits et directives sur la façon de commander les produits. Il certifie que les Canadiens avaient accès au site Web de l'Inscrivante ainsi qu'à l'information qui y est présente pendant la période pertinente. Je note que la Marque est affichée bien en vue sur les copies imprimées du site Web et sur l'échantillon de formulaire de commande en ligne.

[15] En ce qui concerne les ventes réelles par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente, M. Lilly joint un diagramme à la pièce F de son affidavit, qui fournit les chiffres de ventes annuels au Canada en lien avec chacune des marchandises présentées en preuve pour 2008, 2009 et 2010. Je note, par exemple, que le total des ventes en 2010 par l'Inscrivante en ce qui concerne les marchandises présentées en preuve s'élevait à un peu moins d'un million de dollars.

[16] Pour étayer davantage ses assertions, la pièce G consiste en des copies de plusieurs factures qui, selon M. Lilly, sont représentatives de factures décrivant des ventes au Canada pendant la période pertinente. Je note que les factures sont de l'Inscrivante à diverses entreprises au Canada, qu'elles sont datées à l'intérieur de la période pertinente et qu'elles comprennent une preuve de vente pour chacune des marchandises (1), (2) et (3) ainsi que pour des « compteurs » des marchandises (4).

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et avec ce qui suit, des marchandises (4) : « instruments sous forme de compteurs pour la détection de produits chimiques, de microorganismes et de conditions du milieu dans divers environnements », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[18] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et en application de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié par la radiation des marchandises (5) et « simulateurs de filtres à bande presseuse, moniteurs, capteurs » des marchandises (4).

[19] L'état déclaratif modifié des marchandises se lira ainsi :

- (1) Nécessaires de vérification de dosage immunoenzymatique pour la détection de médicaments, de métabolites de médicaments, d'antibiotiques, d'hormones et de toxines dans l'urine animale, le sérum animal et les tissus animaux.
- (2) Nécessaires de diagnostic comprenant des réactifs biologiques ou chimiques pour la détection de microorganismes et de produits chimiques dans différents environnements.
- (3) Vaccins vétérinaires.
- (4) Instruments sous forme de compteurs pour la détection de produits chimiques, de microorganismes et de conditions du milieu dans divers environnements.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.