

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : STERILEX
ENREGISTREMENT N° LMC 551, 412

À la demande de MM. MacRae & Co., le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le 21 janvier 2005, à Devonshire Distributors Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique. Cet avis a été retourné à l'expéditeur, la propriétaire inscrite n'ayant pas mis à jour son enregistrement en fonction de sa nouvelle adresse. Conformément à la politique du registraire, le représentant aux fins de la signification avait été mis en copie à la même date sur l'avis relatif à l'article 45 et l'on peut présumer que la titulaire de l'enregistrement a reçu l'avis par ses représentants car elle a produit sa preuve dans les délais prescrits.

La marque de commerce STERILEX est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

« Serviettes sanitaires pour sièges de toilette, préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes et savons antibactériens et antimicrobiens, alcool isopropylique et peroxyde d'oxygène. »

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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. La période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi de la marque va du 21 janvier 2002 au 21 janvier 2005.

La titulaire de l'enregistrement est tenue d'établir l'emploi à l'égard de chacune des marchandises désignées dans l'état déclaratif des marchandises; une simple déclaration attestant l'emploi au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. (*Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) à la page 194 (CFPI) et 53 C.P.R. (2d) à la page 62 (CAF); *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) à la page 228 (CAF)).

La définition de l'emploi en liaison avec des marchandises figure au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

En réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a produit un affidavit de George Lonergan, vice-président des Ventes et du Marketing de Devonshire Distributors Limited.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et aucune des parties n'a demandé d'audience.

Dans son affidavit, M. Lonergan déclare que la titulaire de l'enregistrement emploie la marque de commerce STERILEX au Canada en liaison avec des « serviettes sanitaires pour sièges de toilette, préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes et savons antibactériens et antimicrobiens, alcool isopropylique et peroxyde d'oxygène », depuis au moins septembre 2001.

M. Lonergan identifie la pièce A comme une photocopie d'un emballage de gel désinfectant pour les mains portant la marque de commerce STERILEX qui, dit-il, se vend au Canada depuis 2001. Je note que la pièce A porte de façon claire la marque de commerce STERILEX et la désignation du produit, soit du [TRADUCTION] « gel désinfectant pour les mains ».

M. Lonergan identifie la pièce B comme étant constituée de quatre factures datées de novembre et décembre 2004, période antérieure à l'envoi de l'avis prévu à l'article 45.

M. Lonergan affirme que ces factures concernent du gel pour les mains et des produits du type serviettes sanitaires portant la marque de commerce STERILEX. Les factures font mention de [TRADUCTION] « gel désinf. mains Strlx » et de [TRADUCTION] « serviettes sanitaires Strlx » et elles indiquent qu'à ces quatre reprises du [TRADUCTION] « gel désinf. mains Strlx » a été commandé, expédié et facturé, net 30 jours. S'agissant des « serviettes sanitaires Strlx », les factures indiquent que les quatre mêmes clients ont commandé aussi ce produit; toutefois, je note que selon les factures, le produit n'a pas été expédié ni facturé.

Dans son plaidoyer écrit, la partie à la demande de qui l'avis a été donné a soulevé le fait qu'à l'égard de la pièce B, la case de la date de livraison demeure vierge sur toutes les factures et que pour cette raison, la pièce ne peut établir qu'au moment du transfert des marchandises avis de liaison était donné à l'acheteur entre la marque et le gel désinfectant pour les mains qui était livré. J'ai pris l'argument en considération et je conclus qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les factures accompagnaient ou n'accompagnaient pas effectivement les marchandises, parce que M. Lonergan a fourni la pièce A, qui est une photocopie d'un emballage de gel désinfectant pour les mains sur lequel figure la marque de commerce STERILEX et qu'il déclare que la même marchandise a été vendue au Canada depuis 2001. Je suis donc en mesure de conclure qu'avis de liaison a été donné aux personnes auxquelles le « gel désinfectant pour les mains » a été transféré au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

De la même manière, j'estime que la pièce B appuie adéquatement la prétention que des commandes de « gel désinfectant pour les mains » ont été placées au Canada par au moins quatre clients distincts et que ces clients ont été facturés, net 30 jours de la date de la facturation. Je conclus donc qu'il y a eu emploi de la marque STERILEX dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec du « gel désinfectant pour les mains ».

Je ne suis toutefois pas en mesure de conclure que la marque STERILEX a été employée dans la période pertinente en liaison avec des « serviettes sanitaires de toilettes ». Bien que les factures de la pièce B indiquent que des commandes de « serviettes sanitaires » ont été placées, il semble qu'aucune n'ait été expédiée ou facturée. De plus, il n'a pas été fourni d'échantillons d'étiquettes ni d'emballages de produit portant la marque de commerce STERILEX à l'égard des « serviettes sanitaires de toilettes » ou des « serviettes sanitaires » à cet égard. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'emploi à l'égard des « serviettes sanitaires » est un emploi à l'égard des « serviettes sanitaires de toilettes », du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'établir l'emploi à l'égard de l'un ou l'autre de ces produits au cours de la période pertinente.

Toutefois, la formulation de l'état déclaratif des marchandises et le nombre exact de produits auxquels il renvoie soulèvent une question. La partie à la demande de qui l'avis a été donné cherche à nous convaincre qu'aucun emploi n'a été établi à l'égard des « savons antibactériens et antimicrobiens, alcool isopropylique et peroxyde d'oxygène ». Pour sa part, la titulaire de l'enregistrement soutient que l'ensemble « préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes et savons antibactériens et antimicrobiens, alcool isopropylique et peroxyde d'oxygène » forme une seule marchandise, c'est-à-dire que les « savons antibactériens et antimicrobiens, alcool isopropylique et peroxyde d'oxygène » décrivent simplement la « préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains » et ne doivent pas être compris comme des articles distincts dans l'état déclaratif des marchandises. La titulaire de l'enregistrement fait valoir que le mot « avec » doit être

interprété avec le sens de « ayant ou contenant », c'est-à-dire « préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains avec (ayant ou comportant des) propriétés antibactériennes et antimicrobiennes et savons antibactériens et antimicrobiens, alcool isopropylique et peroxyde d'oxygène ». Je suis disposée à accepter la position de la titulaire de l'enregistrement selon laquelle la marque de commerce est enregistrée seulement pour un emploi en liaison avec deux marchandises, à savoir « serviettes sanitaires pour sièges de toilette » et « préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains », les autres mots désignant tous des propriétés ou des composantes des serviettes et/ou préparations.

La seule question qui reste à trancher est de savoir si l'emploi de STERILEX à l'égard d'un « gel » constitue un emploi à l'égard d'une « préparation » pour l'application de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le terme « préparation » est défini dans le *Merriam Webster Online Dictionary* de la manière suivante :

[TRADUCTION] « une chose qui est préparée; spécifiquement : une substance médicinale fabriquée en vue d'un usage <une préparation pour le rhume> ,

et dans *The Webster's Unabridged Dictionary* (3rd ed.) de la manière suivante :

[TRADUCTION] « une chose qui est préparée : fabriquée, équipée ou composée en vue d'un objet spécifique, par exemple, la caféine est l'un des ingrédients les plus largement employés dans les préparations pharmaceutiques, une préparation pour le rhume vendue à large échelle. »

Le terme « gel » est défini de la manière suivante :

[TRADUCTION] « un colloïde sous une forme plus solide que le sol; de manière générale : **GELÉE** : et une préparation gélatineuse utilisée en coiffure ».

Sur la base de ces définitions, je conclus que la « préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes » que la requérante avait mentionnée dans l'état déclaratif des marchandises pouvait raisonnablement comprendre un gel ou une préparation gélatineuse, destinés à un usage spécifique tel que la désinfection des mains.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement LMC551, 412 de la marque de commerce STERILEX doit être modifié par la suppression de « serviettes sanitaires pour sièges de toilette ». L'enregistrement sera maintenu à l'égard des marchandises « préparation d'assainissement et de stérilisation pour les mains avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes et savons antibactériens et antimicrobiens, alcool isopropylique et peroxyde d'oxygène ».

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 14 DÉCEMBRE 2006.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce