

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 VISANT LA MARQUE DE COMMERCE ENDO-BUTTON PORTANT L'ENREGISTREMENT N° 422,285

Le 9 janvier 2001, à la demande du cabinet Riches, McKenzie & Herbert, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Smith & Nephew, Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce ENDO-BUTTON est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : instruments médicaux et chirurgicaux, notamment des attaches chirurgicales.

Selon l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Joel Petrow, accompagné de pièces, a été fourni. La titulaire de l'enregistrement a été la seule partie à produire un plaidoyer écrit. Les deux parties ont été représentées à l'audience, bien que la partie à la demande de qui l'avis a donné ait choisi de ne

pas présenter d'observations à l'audience.

Dans son affidavit, M. Petrow indique que la titulaire de l'enregistrement exploite un certain nombre d'établissements dans le monde et que l'un de ces établissements est situé à Andover (Massachusetts). Il dit que la division Endoscopie de la titulaire de l'enregistrement s'occupe de la fabrication et de l'emballage des attaches chirurgicales vendues au Canada sous la marque de commerce. Il déclare que la titulaire de l'enregistrement a employé pendant la période pertinente de trois ans et emploie encore la marque de commerce au Canada, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises. Comme pièce JP-1, il annexe un échantillon original de l'emballage dans lequel les attaches chirurgicales sont vendues au Canada sous la marque de commerce. La titulaire de l'enregistrement a également concédé une licence d'emploi de la marque de commerce au Canada à Smith & Nephew Inc., société canadienne. M. Petrow déclare clairement qu'aux termes de la licence, la titulaire de l'enregistrement contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues au Canada. À titre d'exemples de ventes au Canada, il fournit plusieurs factures portant des dates qui tombent au cours de la période pertinente.

Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis convaincue qu'elle établit clairement l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce et pendant la période pertinente. Les factures confirment clairement que les ventes ont été effectuées au Canada et l'emballage des marchandises montre clairement la façon dont la marque

de commerce était liée aux marchandises au moment du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce. Bien que la marque de commerce figurant sur l'emballage soit en un mot plutôt qu'en deux, je considère qu'il s'agit là d'une variation mineure. Le signe ® apparaît immédiatement à la suite de la marque de commerce et, à mon avis, indiquerait que ENDO BUTTON est employé comme marque de commerce.

En outre, je conclus que l'emploi de la marque de commerce par la licenciée a bénéficié à la titulaire de l'enregistrement conformément à l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce. À cet égard, j'accepte la déclaration de M. Petrow selon laquelle, aux termes de la licence, la titulaire de l'enregistrement contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues en liaison avec la marque de commerce.

Compte tenu de la preuve fournie, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 422,285 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17^e AVRIL 2003.

D. Savard
Agent principal d'audience
Division de l'article 45

