

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : NOVOLIN-PEN
ENREGISTREMENT N° : 341,997

Le 3 mars 2003, à la demande de Novopharm Limited, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à Novo Nordisk A/S, le propriétaire de la marque de commerce déposée susmentionnée.

La marque de commerce NOVOLIN-PEN est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « Seringues médicales et chirurgicales pour injection, y compris des seringues conçues comme des crayons. »

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* énonce que le propriétaire d'une marque de commerce doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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. Dans le présent cas, la période pertinente est la période comprise entre le 3 mars 2000 et le 3 mars 2003.

En réponse à l'avis, Alan Davis a déposé un affidavit et des pièces justificatives. Les deux parties ont présenté des observations écrites et leurs représentants ont comparu à l'audience.

Dans l'affidavit, M. Davis déclare qu'il travaille pour Novo Nordisk Canada Inc. (une filiale du propriétaire de la marque de commerce) et qu'il a connaissance des faits énoncés dans son affidavit sauf pour ce qu'il déclare être fondé sur des renseignements ou une croyance. Il déclare que l'inscrivant possède le plus important portefeuille de produits destinés aux diabétiques de l'industrie, y compris les produits les plus innovateurs dans le domaine des dispositifs d'administration de l'insuline. Il explique que tous les antidiabétiques et les dispositifs d'administration de l'insuline vendus par son entreprise au Canada sont fabriqués par l'inscrivant ou pour l'inscrivant. Il déclare que la société Aventis Pasteur de North York, en Ontario, est le distributeur exclusif des antidiabétiques et des dispositifs d'administration de l'insuline pour le Canada; le distributeur reçoit les commandes des clients de son entreprise qui sont des grossistes, des chaînes de pharmacie et des hôpitaux de partout au pays.

Il déclare qu'une ligne d'antidiabétiques et de dispositifs d'administration de l'insuline est commercialisée en liaison avec la marque de commerce NOVOLIN-PEN. Il explique que les dispositifs d'administration de l'insuline sont « des seringues conçues comme des crayons » et il ajoute que les dispositifs d'administration de l'insuline sont inclus dans les prix des antidiabétiques. Il déclare que cela constitue la pratique normale du commerce du secteur. Il dépose un échantillon des emballages, un échantillon du matériel publicitaire, les données relatives à la distribution reliées aux produits NOVOLIN-PEN pour les exercices 2000, 2001 et 2002, les copies des factures du distributeur et il déclare qu'elles fournissent les renseignements sur les ventes des antidiabétiques qui accompagnent les produits NOVOLIN-PEN au point de vente et un résumé des dépenses de publicité et de promotion.

La partie requérante a formulé plusieurs observations relativement aux preuves, cependant je considère qu'elles n'ont aucun fondement.

Après avoir examiné les éléments de preuve, je conclus qu'ils démontrent que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les produits enregistrés au cours de la période pertinente conformément aux exigences du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Par conséquent, j'accepte que les échantillons des emballages (pièce A et B) démontrent clairement que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits au moment du transfert des produits dans la pratique normale du commerce. Bien que la marque de commerce figure sur les emballages comme NOVOLIN-PEN® 3 ou NOVOLIN-PEN® JUNIOR, je considère que, en raison de la présence et de la position du symbole ®, le public aurait l'impression que l'expression NOVOLIN-PEN « en soi » est employée comme marque de commerce (voir la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, notamment le Principe 1). En conséquence, je conclus que la marque de commerce NOVOLIN-PEN a été employée « en soi ».

Relativement aux ventes au cours de la période pertinente, M. Davis dépose le nombre d'unités distribuées au cours de la période pertinente et présente les copies des factures et déclare qu'elles fournissent les renseignements sur les ventes des antidiabétiques qui accompagnent les produits

NOVOLIN-PEN au point de vente. Puisque les seringues NOVOLIN-PEN emballées dans un des contenants déposés (pièce A ou B) accompagnaient des antidiabétiques vendus au cours de la période pertinente, je conclus que la vente des antidiabétiques qui accompagnaient les seringues NOVOLIN-PEN a donné lieu à un transfert des antidiabétiques, ainsi que des produits enregistrés, en liaison avec la marque de commerce dans la pratique normale du commerce de l'inscrivant. Relativement au fait que les seringues NOVOLIN-PEN sont des produits vendus avec les antidiabétiques de l'inscrivant exclusivement, je considère que si le public peut faire une liaison entre la marque de commerce NOVOLIN-PEN et les seringues qui accompagnent les antidiabétiques au moment du transfert des produits, je peux conclure que les produits ont été employés conformément aux critères du paragraphe 4(1) de la Loi.

En outre, puisque M. Davis déclare dans le paragraphe 1 de son affidavit qu'il a connaissance des faits énoncés dans son affidavit sauf pour ce qu'il déclare être fondé sur des renseignements ou une croyance, je conviens qu'il connaît les modalités de distribution au Canada de son distributeur canadien, Aventis Pasteur. En conséquence, je conviens que les produits ont été vendus et livrés aux clients de la façon décrite dans l'affidavit.

Par conséquent, je considère que les éléments de preuve démontrent que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les produits enregistrés au cours de la période pertinente et je décide de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement N° 341,997 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5)
de la Loi.

FAIT À GATINEAU, AU QUÉBEC, LE 10 MARS 2005.

D. Savard
Agente d'audience principale
Division de l'article 45