



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

Référence : 2015 COMC 140
Date de la décision : 2015-08-24
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Miller Thomson LLP	Partie requérante
et	
Rhoing (1975) Limited	Propriétaire inscrite
LMC261,092 pour NOVA	Enregistrement

[1] Le 4 novembre 2013, à la demande de Miller Thomson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Rhoing (1975) Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC261,092 de la marque de commerce NOVA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

- (1) Instruments chirurgicaux et dentaires.
- (2) Gants d’examen, doigtiers médicaux.
- (3) Gants en vinyle.
- (4) Unités de tension artérielle.
- (5) Stéthoscopes.
- (6) Lames de scalpel.

(7) Ustensiles en acier inoxydable, notamment bassins hygiéniques, plateaux à reins, plateaux à cathéters et à instruments, boîtes chirurgicales en aluminium, bocal à pansements, tambours à pansements, plateaux à éponges, godets à iode, bocal à thermomètres et à pinces et bassins pour solutions.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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 établir l'emploi s'étend du 4 novembre 2010 au 4 novembre 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Leslie Levi, président de la Propriétaire, souscrit le 29 janvier 2014 à Montréal. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Levi déclare que la Propriétaire est un importateur et un distributeur en gros de fournitures et d'équipement médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires qui exerce ses activités sous la marque de commerce ALMEDIC. Il déclare que la

Propriétaire vend des [TRADUCTION] « instruments dentaires » en liaison avec la Marque depuis 1981, ainsi que des [TRADUCTION] « unités de tension artérielle » et des « stéthoscopes » depuis 1994.

[8] En ce qui concerne le reste des produits visés par l'enregistrement, dans ses observations écrites, la Propriétaire concède que la Marque n'a pas été employée en liaison avec de tels produits et qu'aucune circonstance spéciale ne justifie le défaut d'emploi. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

[9] En ce qui concerne les instruments dentaires, M. Levi inclut une preuve à l'égard de différents types d'instruments dentaires, incluant des détartreurs, des digues dentaires et des pinces. Il atteste que les instruments dentaires de la Propriétaire ont été vendus et livrés à ses distributeurs dans des boîtes qui présentaient des étiquettes arborant la Marque. Jointes en pièces 2 et 4 se trouvent des échantillons de telles boîtes. Je remarque que la Marque apparaît sur des étiquettes à l'extérieur de chaque boîte et, en ce qui concerne la pièce 2, sur un sac à l'intérieur de la boîte.

[10] De plus, jointe en pièce 6 de l'affidavit de M. Levi se trouve une copie d'un catalogue intitulé [TRADUCTION] « Instruments dentaires Nova ». M. Levi atteste que ce catalogue est employé de façon continue depuis 1982 et que des copies du catalogue ont été envoyées par la Propriétaire à ses distributeurs au Canada pour emploi pour la commande d'instruments dentaires de marque NOVA. Le catalogue montre que des instruments de marque NOVA emploient des codes de produits commençant par les lettres « NV ». M. Levi fait remarquer que, comme le montre le catalogue, la Marque est estampée sur le côté des instruments. Il fait précisément référence à deux détartreurs en pages 40 et 41 du catalogue qui arborent tous les deux la Marque sur le manche de l'instrument.

[11] Comme preuve de transfert d'instruments dentaires NOVA, jointes en pièces 3, 5, 7, 8 et 10 de l'affidavit de M. Levi se trouvent des factures de [TRADUCTION] « Almedic, une division de Rhoing (1975) Limited » envoyées à divers clients au Canada, et toutes datées de la période pertinente. Les factures montrent des ventes de divers types d'instruments dentaires identifiés par M. Levi. Je remarque, par exemple, que l'une des factures en pièce 3 montre la vente d'un

[TRADUCTION] « détartreur dentaire », avec des numéros de catalogue qui correspondent à ceux identifiés par M. Levi et apparaissant dans le catalogue en pièce 6.

[12] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « unités de tension artérielle », M. Levi identifie plusieurs modèles vendus par la Propriétaire au cours de la période pertinente, de même que les numéros de catalogue liés. Il déclare que les unités de tension artérielle de la Propriétaire étaient emballées et livrées à ses distributeurs dans des récipients et des boîtes arborant la Marque. Jointes en pièces 14, 16 et 17 de son affidavit se trouvent des échantillons de tels récipients et boîtes. La Marque figure bien en vue sur les emballages.

[13] Comme preuve de transfert, M. Ash (*sic*) joint des factures représentatives à son affidavit en pièces 15, 18 et 20. Les factures montrent des ventes de différents types d'unités de tension artérielle envoyées à des adresses canadiennes au cours de la période pertinente.

[14] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « stéthoscopes », M. Levi atteste que les stéthoscopes NOVA de la Propriétaire étaient emballés et livrés à ses distributeurs dans des boîtes arborant la Marque. Jointes en pièces 11 et 12 de son affidavit se trouvent des échantillons de boîtes, arborant clairement la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[15] Comme preuve de transfert, jointes en pièce 13 de son affidavit se trouvent sept factures montrant des ventes de stéthoscopes NOVA au Canada au cours de la période pertinente. Par exemple, une des factures montre une vente de dix [TRADUCTION] « STÉTOSCOPIES NOVA NOIRS À DOUBLE TÊTE » à une compagnie au Québec en 2012.

Observations de la Partie requérante

[16] Dans ses observations écrites, la Partie requérante fait valoir que la preuve, au mieux, montre l'emploi de la Marque par une entité du nom d'ALMEDIC, plutôt que par la Propriétaire. Ainsi, elle fait valoir que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque au profit de la Propriétaire, puisque i) la preuve n'établit pas un lien évident entre ALMEDIC et la Propriétaire, ii) il n'y a aucune preuve d'accord de licence et iii) il n'y a aucune preuve de contrôle, comme l'exige l'article 50 de la Loi.

[17] Cependant, comme susmentionné, les factures font référence à [TRADUCTION] « Almedic, une division de Rhoing (1975) Limited ». Ceci est cohérent avec la déclaration de M. Levi dans son affidavit voulant que la Propriétaire exerce ses activités sous la marque de commerce ALMEDIC. C'est également cohérent avec ses références aux boîtes et aux factures présentées comme ayant appartenu à ou ayant été émises par la Propriétaire. Rien dans la preuve n'indique qu'ALMEDIC soit une entité juridique distincte. Ainsi, je suis d'accord avec la Propriétaire qu'ALMEDIC est simplement un nom commercial de la Propriétaire et que toute référence à « ALMEDIC » dans les pièces est une référence à la Propriétaire elle-même. Par conséquent, l'article 50 de la Loi n'est pas pertinent en l'espèce.

[18] La Partie requérante fait également valoir que certains des instruments dentaires semblent être identifiés dans le catalogue comme étant de marques de commerce autres que NOVA. Par exemple, elle fait remarquer que, sur les factures et dans l'affidavit de M. Levi, des produits sont décrits comme des [TRADUCTION] « détartreur Darby-Perry », « détartreur dentaire Jaquette », « poinçon pour digue Rubberdam » et « pince porte-crampon pour digue Rubberdam ».

[19] Dans ses observations écrites, la Propriétaire explique que ces descriptions sont en fait des termes génériques de tels instruments spécialisés et ne constituent pas un emploi d'autres marques de commerce en liaison avec de tels produits. En effet, c'est bien évident selon la table des matières du catalogue, où les instruments avec des noms clairement descriptifs sont énumérés de la même façon que des noms qui ne sembleraient pas génériques pour un profane.

[20] Quoiqu'il en soit, la preuve montre que la Marque apparaît sur les instruments mêmes et était présente sur les boîtes dans lesquelles ils étaient distribués au cours de la période pertinente au Canada.

[21] Dans le même ordre d'idées, la Partie requérante fait remarquer que, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « instruments dentaires », la Marque n'apparaît pas sur les factures liées. Cependant, la Propriétaire reconnaît que de telles factures n'ont pas été présentées pour établir l'emploi de la Marque au Canada. De telles factures ont plutôt été présentées pour établir que les instruments dentaires NOVA de la Propriétaire ont été transférés au Canada au cours de la période pertinente. En effet, les codes qui apparaissent sur les factures correspondent aux codes du catalogue pour les instruments NOVA.

[22] Encore une fois, la preuve montre que la Marque apparaissait sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ils étaient transférés, le fait que la Marque n'apparaissait pas sur les factures n'est pas pertinent.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « instruments dentaires », « unités de tension artérielle » et « stéthoscopes » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[24] Par conséquent, 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 radier les produits (2), (3), (6), (7) et « ... chirurgicaux » des produits (1).

[25] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Instruments dentaires.

(2) Unités de tension artérielle.

(3) Stéthoscopes.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

Agents au dossier

Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.

Pour la Propriétaire inscrite

Miller Thomson LLP

Pour la Partie requérante