



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

Référence : 2015 COMC 18
Date de la décision : 2015-01-29
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP, visant
les enregistrements n^{os} LMC346,856 et LMC660,178 de la
marque de commerce FERRING au nom de Ferring B.V.**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard des enregistrements n^{os} LMC346,856 et LMC660,178 de la marque de commerce FERRING (la Marque) appartenant à Ferring B.V.

[2] La Marque est présentement enregistrée en liaison avec une gamme de préparations pharmaceutiques et, dans le cas de l'enregistrement n^o LMC346,856, également en liaison avec des instruments médicaux. Une liste exhaustive des produits visés par les enregistrements en liaison avec la Marque se trouve en pièces A (pour l'enregistrement n^o LMC346,856) et B (pour l'enregistrement n^o LMC660,178) jointes.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que l'enregistrement n^o LMC346,856 doit être maintenu dans son ensemble, et que l'enregistrement n^o LMC660,178 doit être maintenu en partie.

La procédure

[4] Le 31 octobre 2012 (pour l'enregistrement n^o LMC346,856) et le 8 novembre 2012 (pour l'enregistrement n^o LMC660,178), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à

l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC, ch T-13 (la Loi) à Ferring Inc. (Ferring), l'entité qui, à cette date, était inscrite comme la propriétaire de l'enregistrement dans le registre des marques de commerce. Ces avis ont été donnés à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient à Ferring de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement les dates des avis (les périodes pertinentes), en liaison avec les produits décrits dans chacun des enregistrements. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, Ferring était tenue de fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Subséquemment à la signification des avis prévus à l'article 45, une cession des enregistrements en cause à Ferring B.V. a été produite auprès du registraire le 12 février 2014. Les documents de cession indiquent que Ferring B.V. a fait l'acquisition des enregistrements à cette date. La cession, inscrite au registre le 18 février 2014, n'est pas en cause en l'espèce.

[7] En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement est régi par l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

(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.

[8] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l'encontre du propriétaire inscrit [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9] En réponse aux avis du registraire, Ferring a produit l'affidavit de Clayton Soon, le directeur des affaires générales de Ferring, souscrit le 29 avril 2013, avec les pièces A à F. La preuve produite en réponse à chaque avis est identique.

[10] Les parties ont, toutes deux, produit des observations écrites et étaient, toutes deux, présentes à l'audience.

La preuve

[11] Dans son affidavit, M. Soon déclare que Ferring est une société pharmaceutique canadienne qui exerce aussi ses activités sous le nom de Ferring Pharmaceuticals, qui est une propriété exclusive de Ferring B.V.

[12] M. Soon atteste que, depuis 1976, Ferring et ses prédécesseurs, et leurs compagnies liées et licenciées, ont employé et continuent d'employer la Marque en liaison avec le développement, la commercialisation et la vente d'une gamme de produits pharmaceutiques et de produits de santé naturels. Plus précisément, il déclare que la Marque a été employée au Canada avec les produits visés par les enregistrements au cours des périodes pertinentes.

[13] En ce qui a trait à un tel emploi, M. Soon explique que la Marque est la marque maison de tous les produits visés par les enregistrements commercialisés et vendus par Ferring au Canada. Il explique de plus que même si des produits en particulier ont une sous-marque, la Marque figure également bien en vue sur chaque emballage de ces produits (à l'exception de deux produits qui seront discutés ci-dessous), comme pour l'exemple suivant (qui, je remarque, correspond à l'emballage montré en pièce D7) :



[14] En plus, M. Soon fournit un tableau qui énumère une gamme de produits de sous-marques additionnelles (par exemple OCTOSTIM, ACTHREL et DDAVP) incluant des colonnes pour les états/traitements liés aux produits, les produits correspondants visés par les enregistrements, la date à laquelle les produits ont été vendus pour la première fois, et une pièce connexe jointe qui comprend des images d'emballages représentatifs pour les produits respectifs (pièces D1 à D21). Je remarque que sur chaque emballage le mot FERRING apparaît, soit par lui-même ou, comme dans l'exemple ci-dessus (conformément à la pièce D7), en grosses lettres bleues, contrairement au mot PHARMACEUTICALS [produits pharmaceutiques] et aux boîtes ou cadres environnants. M. Soon déclare que l'exemple d'emballage fourni dans les pièces jointes connexes est représentatif des produits visés par les enregistrements vendus au Canada au cours des périodes pertinentes.

[15] M. Soon atteste que chacun des produits énumérés dans le tableau susmentionné a été fabriqué par Ferring ou pour son compte en vertu d'accords de fabrication avec des tiers. Il atteste de plus que chacun de ces produits a été commercialisé et vendu au Canada par Ferring en liaison avec la Marque au cours des périodes pertinentes.

[16] En ce qui a trait aux deux produits qui n'arborent pas la Marque sur leurs emballages, M. Soon explique que la Marque est figurée plutôt sur les factures de ces produits. L'un de ces produits, explique-t-il, est vendu par Ferring en vertu d'un accord de distribution conclu en 2010 avec Partenaires Pharmaceutiques du Canada Inc, avec une première vente en 2011. Jointes en pièces E1 et E2 de son affidavit se trouvent des exemples de factures des deux produits datant

des périodes pertinentes. La Marque figure sur les factures de la même manière que sur les emballages; c'est-à-dire en lettres bleues dans un encadré noir, avec le mot PHARMACEUTICALS [produits pharmaceutiques] en lettres noires plus petites en dessous. « Ferring Inc. » apparaît séparément au bas des factures avec l'adresse de Ferring. M. Soon déclare que ces factures accompagnent les produits et sont représentatives de factures des périodes pertinentes.

[17] En ce qui a trait aux ventes des produits visés par les enregistrements au cours des périodes pertinentes, M. Soon déclare que Ferring a vendu ses produits au Canada à des pharmacies, des magasins de produits de santé, des cliniques de naturopathie et, directement, à des hôpitaux. Il fournit des chiffres d'affaires importants pour les produits visés par les enregistrements arborant la Marque pour les années 2009 à 2012. Il fournit également une ventilation plus approfondie des ventes de Ferring au Canada pour les périodes pertinentes pour chaque produit en particulier énuméré par sous-produit dans le tableau susmentionné.

[18] En dernier lieu, M. Soon indique que certains produits pharmaceutiques de Ferring incluent des préparations destinées aux animaux, et que c'est pratique courante pour les vétérinaires de prescrire à des animaux des médicaments, comme ceux liés aux produits visés par les enregistrements, destinés aux humains. Il explique que Ferring Inc. a vendu à des collègues et cliniques vétérinaires un certain nombre de produits arborant la Marque qui sont liés aux préparations destinées aux animaux dans les enregistrements. Il joint en pièce F des exemples de factures qui, déclare-t-il, arborent la Marque et datent des périodes pertinentes pour des produits vendus à des collègues et cliniques vétérinaires au Canada. Il déclare que ces factures sont représentatives de telles ventes pour les produits visés par les enregistrements qui incluent des préparations destinées aux animaux au cours des périodes pertinentes.

Analyse et raisons de la décision

[19] La Partie requérante fait valoir qu'il existe des ambiguïtés et des lacunes dans la preuve, ce qui soulève des doutes à savoir si l'emploi de la Marque (i) l'a été en vertu d'une marque de commerce plutôt que d'un nom commercial ou d'une dénomination commerciale, ou si, quoi qu'il en soit, (ii) il est possible de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par les enregistrements qui s'applique en faveur de Ferring.

[20] Plus précisément, en ce qui a trait à l'emploi du nom commercial ou de la dénomination commerciale, la Partie requérante fait valoir que les consommateurs ne considéreraient pas la Marque comme elle figure sur les emballages de produits en preuve comme étant la « marque principale » ou la « marque maison ». À cet égard, la Partie requérante fait valoir que, typiquement, la Marque apparaît en liaison étroite avec l'adresse de Ferring, et figure au dos, sur les côtés ou au bas sur la face avant de l'emballage dans une position non marquée. De plus, la Partie requérante fait valoir que les mots « FERRING PHARMACEUTICALS » [produits pharmaceutiques] sont présentés en caractères relativement plus petits par rapport au nom commercial employé sur la face avant de l'emballage, et que contrairement au nom commercial qui figure bien en vue, aucun emploi n'est fait d'indices de la marque de commerce qui feraient comprendre au public que la Marque est employée comme une marque de commerce. La Partie requérante fait plutôt valoir que le nom commercial qui figure bien en vue sur les étiquettes de produits est ce qui est destiné à être employé comme une marque de commerce.

[21] De même, la Partie requérante fait valoir que les factures ne peuvent que démontrer que l'emploi de la marque « FERRING PHARMACEUTICALS » en liaison avec les services liés de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que l'emploi d'une marque de commerce au haut d'une facture ne représente pas un emploi de marque de commerce si, entre autres, il y a d'autres marques de commerce en liaison avec les produits énumérés sur les factures [citant *Smith Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c Pharmaglobe Laboratories Ltd* (1996), 75 CPR (3d) 85 (COMC); *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF); *Burroughs Wellcome Inc c Kirby Shapiro, Eades & Cohen* (1983), 73 CPR (2d) 13 (CF 1^{re} inst); et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Scott-Bathgate Ltd* (2007), 64 CPR (4th) 370 (COMC)]. En l'espèce, la Partie requérante fait valoir qu'il y a d'autres marques de commerce en liaison avec chacun des produits énumérés sur les factures et qu'il n'y a aucun lien clair entre les mots « FERRING PHARMACEUTICALS » [produits pharmaceutiques], qui figurent dans le coin supérieur droit des factures, et aucun des produits donnés. Quoi qu'il en soit, la Partie requérante fait valoir que la preuve n'est pas claire à savoir si les factures accompagnaient les produits vendus au moment du transfert.

[22] La Partie requérante fait valoir que, pour les raisons susmentionnées, le consommateur moyen n'aurait pas l'impression que la Marque est une marque de commerce identifiant les produits liés; et, par conséquent, qu'elle ne remplit pas les conditions requises d'un emploi au sens de la Loi. À cette fin, la Partie requérante s'appuie de plus sur *Montana Silversmiths c Montana* (1999), 1 CPR (4th) 570 (COMC), *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst), et *AW Allen c Warner Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst), à savoir qu'il existe une présomption réfutable selon laquelle le nom d'une entreprise apparaissant sur les produits ou les factures de ventes est employé comme un nom commercial plutôt que comme une marque de commerce. En effet, fait valoir la Partie requérante, M. Soon admet au paragraphe 3 de son affidavit que « Ferring Pharmaceuticals » est le nom commercial ou la dénomination commerciale de Ferring.

[23] Ferring fait valoir, pour sa part, que la preuve démontre clairement qu'un tel emploi de la Marque est un emploi de marque de commerce puisqu'elle apparaît sous forme de logo. C'est à cet égard, fait valoir Ferring, que la cause en l'espèce se distingue clairement des causes invoquées par la Partie requérante. En l'espèce, fait valoir Ferring, la Marque telle qu'elle apparaît sur le logo (comme dans l'exemple en pièce D7) occupe une place importante en raison de ses lettres bleues et de la taille plus grande de ses caractères comparés au mot générique « pharmaceuticals » [produits pharmaceutiques]; une situation, est-il souligné, qui est moins flagrante que celle de *Road Runner*, précitée, dans laquelle la marque de commerce en cause apparaît en conjonction avec « Co. Ltd. ».

[24] Ferring fait de plus valoir que la déclaration de M. Soon au paragraphe 3 de son affidavit n'est pas une admission que l'emploi démontré n'est simplement que l'emploi d'un nom commercial ou d'une dénomination commerciale; sa déclaration est plutôt factuelle et cohérente du fait que Ferring Pharmaceuticals est un nom sous lequel Ferring mène des activités. De plus, Ferring souligne que rien n'empêche l'emploi de deux marques de commerce simultanément [citant *AW Allen*, précitée], et M. Soon a clairement expliqué dans son affidavit, comme le démontre également la preuve, que la Marque est employée comme une marque maison avec une sous-marque. Par exemple, fait valoir Ferring, l'impression commerciale en ce qui a trait au produit en pièce D1, est que OCTOSTIM (une sous-marque) est un produit FERRING.

[25] En ce qui a trait aux observations de la Partie requérante voulant que la Marque doive être indiquée avec des indices de la marque de commerce pour bien faire comprendre au public que la Marque est employée comme une marque de commerce, Ferring fait valoir que des indices de la marque de commerce ne sont pas nécessaires [voir *AW Allen*, précitée]. Je suis d'accord et j'estime que les causes invoquées par la Partie requérante à cet égard sont distinctes. En particulier, dans *Montana Silversmiths*, précité, l'agent d'audience a fait remarquer que l'inclusion de la désignation TM ou ® aurait aidé à identifier et à considérer la marque comme une marque de commerce dans cette affaire, puisqu'il n'y avait [TRADUCTION] « absolument rien qui permettrait au consommateur moyen de penser qu'il s'agit d'autre chose que du nom du propriétaire ». En l'espèce, comme susmentionné, la Marque se distingue visuellement de ce qui l'entoure, dans la mesure où elle serait perçue comme une marque de commerce [voir *Road Runner*, précitée, et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 322 à 538 (COMC)].

[26] En ce qui a trait à la présentation de la Marque sur les factures, M. Soon jure clairement que les factures accompagnaient de tels produits. De plus, il explique que des factures ont été produites à l'égard de ces deux produits en particulier puisque la Marque ne figure pas sur les emballages respectifs de ces produits. Même si d'autres marques figurent également sur les factures, elles font partie des sous-marques énumérées dans l'affidavit de M. Soon et montrées dans les pièces comme figurant sur leurs emballages respectifs avec la marque maison FERRING. Je remarque de nouveau qu'il est permis d'employer plus d'une marque en liaison avec les produits [par exemple, voir aussi *Mantha & Associates c Old Time Stove Co* (1990), 30 CPR (3d) 574 (COMC)].

[27] En l'espèce, la Marque figure bien en vue en haut des factures, et n'est pas employée à proximité d'une adresse ou d'un numéro de téléphone de l'entreprise; en effet, « Ferring Inc. » apparaît séparément au bas des factures en conjonction avec de telles coordonnées. De plus, les factures reflètent seulement des ventes de produits qui, selon les déclarations de M. Soon, sont fabriqués par Ferring, ou pour son compte en vertu d'accords de fabrication avec des tiers. En dernier lieu, je remarque que l'acheteur dans ce cas n'est pas le consommateur final, mais plutôt une entité comme une pharmacie, un établissement ou une clinique, ou un collègue vétérinaire. J'estime raisonnable d'accepter que de tels acheteurs soient familiers avec l'industrie pharmaceutique et comprennent que la Marque est employée comme une marque maison en

liaison avec une gamme de sous-marques ou de marques de commerce employées pour distinguer des produits pharmaceutiques en particulier. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, j'accepte que les factures démontrent l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits [voir *Iwasaki Electric Co Ltd c Hortilux Schreder BV*, 2012 CAF 321].

[28] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, j'accepte que la preuve démontre l'emploi de la Marque comme une marque de commerce en soi en liaison avec les produits visés par les enregistrements.

[29] Comme susmentionné, cependant, la Partie requérante a fait valoir que, quoi qu'il en soit, la preuve ne suffit pas à conclure qu'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des produits visés par les enregistrements qui s'appliquent en faveur de Ferring. La Partie requérante a formulé un certain nombre d'observations à cet égard.

[30] Pour commencer, la Partie requérante a fait valoir que la preuve de vente est ambiguë, car elle n'établit pas clairement les ventes de tous les produits Ferring qui ont eu lieu au cours des périodes pertinentes. Plus précisément, la Partie requérante a fait valoir que des factures n'ont pas été fournies pour chacun des produits visés par les enregistrements et que les déclarations de M. Soon en ce qui concerne les ventes sont non seulement ambiguës, mais ne représentent pas une preuve de ventes. L'ambiguïté des déclarations de M. Soon en ce qui concerne les ventes, a fait valoir la Partie requérante, réside dans le fait que les chiffres d'affaires fournis pour chacun des produits de sous-marque représentent des ventes cumulatives sur une période de quatre ans allant du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2012; cette période ne coïncide pas avec les périodes pertinentes. Par conséquent, a fait valoir la Partie requérante, il est impossible de savoir si de telles ventes ont eu lieu au cours des périodes pertinentes ou si elles ont eu lieu au cours des mois qui précèdent ou qui suivent des périodes pertinentes.

[31] Ferring a, cependant, fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de produire des factures pour maintenir des produits dans un enregistrement en vertu de l'article 45 [voir *Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 à 486 (CF 1^{re} inst)]. De plus, je suis également d'accord que les déclarations solennelles de M. Soon, incluant le tableau récapitulatif des ventes fourni, représentent une preuve suffisante de ventes des produits énumérés dans le tableau [voir *Lapointe Rosenstein v Big Apple Ltd* (2004), 34 CPR (4th) 561

(COMC)]. En ce qui a trait aux observations de la Partie requérante concernant l'ambiguïté à savoir quand de telles ventes ont eu lieu, je suis d'accord avec Ferring que cette preuve doit être considérée en conjonction avec la déclaration solennelle de M. Soon voulant que les chiffres du tableau produit fassent référence à des ventes qui ont eu lieu au cours des périodes pertinentes.

[32] La Partie requérante a également fait valoir que certains emplois de la Marque ne doivent pas s'appliquer en faveur de Ferring, car quelques emballages de produits donnent des impressions qui portent à confusion ou qui sont contradictoires pour le consommateur à l'égard de la source des produits. En particulier, la Partie requérante a fait valoir qu'un certain nombre de produits présentés en preuve montrent que les marques principales (c'est-à-dire ce que Ferring considère comme des « sous-marques ») sont des marques de commerce de Ferring B.V., et non pas de Ferring. De plus, a fait valoir la Partie requérante, M. Soon ne fournit pas de déclarations indiquant que ces marques de commerce sont employées sous licence par Ferring ou qui suggèrent que Ferring est néanmoins la source de ces produits. La Partie requérante a fait valoir que puisque « FERRING PHARMACEUTICALS » et des indices d'entreprises liées apparaissent également sur les emballages, une impression peu claire est donc donnée au consommateur. De plus, la Partie requérante a fait valoir que l'affidavit de M. Soon ne clarifie pas la situation; il ne fait que déclarer que les produits sont [TRADUCTION] « commercialisés et vendus » par Ferring. Même si Ferring B.V. est décrit comme détenant Ferring en propriété exclusive, le contrôle de l'entreprise ne suffit pas à établir que l'emploi par une compagnie liée d'une marque de commerce représente un emploi sous licence en bonne et due forme [citant *Spirits International BV c BCF sencrl*, 2011 CF 805 aux para 19 à 24, pour d'autres motifs 2012 CAF 131; *Marcus c Quaker Oats Co of Canada* (1988), 20 CPR (3d) 46 (CAF); et *House of Kwong Sang Hong International Ltd c Borden Ladner Gervais*, 2004 CF 554 au para 22]. Ainsi, a fait valoir la Partie requérante, il ne serait pas clair pour un consommateur de savoir si Ferring ou Ferring BV est le fabricant, le distributeur ou autre de ces produits et, dans ces circonstances, un tel emploi ne peut pas s'appliquer en faveur de Ferring.

[33] Ferring a fait valoir qu'elle ne s'appuie pas sur un emploi sous licence; par conséquent, les causes invoquées par la Partie requérante sont non pertinentes. Je suis d'accord. De plus, la question de savoir si l'emploi des sous-marques par Ferring représente un emploi sous licence en bonne et due forme n'est pas pertinente; ce ne sont pas les marques en cause en l'espèce. M. Soon

a clairement juré que tous les produits de sous-marques présentés en preuve étaient fabriqués par Ferring, ou pour son compte en vertu d'accords de fabrication avec des tiers, et il n'y a aucune raison de ne pas accepter d'emblée ses déclarations solennelles. Quoi qu'il en soit, comme Ferring l'a bien souligné, tous les emballages et factures joints à l'affidavit arborent clairement la Marque, de même que le nom commercial et l'adresse de Ferring; par conséquent, j'estime qu'il est raisonnable d'admettre que les consommateurs considèrent Ferring comme la source des produits. Le fait que les noms d'autres entités figurent sur les emballages de produits, comme l'a fait valoir Ferring, ne contredit pas l'assertion de M. Soon voulant que la Marque ait été employée par Ferring au cours des périodes pertinentes de la manière décrite dans son affidavit. Quoi qu'il en soit, Ferring a fait valoir que ce n'est pas une question d'emploi sous licence, mais plutôt d'une attaque fondée sur le caractère distinctif, et que de telles questions relatives au caractère distinctif sortent du cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener* (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)].

[34] En plus des observations susmentionnées, la Partie requérante a fait valoir que, quoi qu'il en soit, aucun emploi n'a été démontré en ce qui concerne certains produits supplémentaires. Plus particulièrement, a fait valoir la Partie requérante, aucun emploi n'a été démontré pour les produits (2) de LMC346,856, ou pour les produits (2), (12) et (13) de LMC660,178. La Partie requérante a fait valoir que M. Soon n'a identifié aucun des produits énumérés dans le tableau de son affidavit comme correspondant à l'un ou l'autre de ces produits visés par les enregistrements. De plus, la Partie requérante a fait valoir qu'il n'a été revendiqué nulle part ailleurs dans l'affidavit de M. Soon que la Marque avait autrement été employée au cours des périodes pertinentes en liaison avec ces produits en particulier.

[35] Lors de l'audience, Ferring a concédé qu'aucun emploi n'avait été démontré en ce qui concerne le produit (13) de l'enregistrement LMC660,178, soit [TRADUCTION] « agent antiprotozoaire et antibactérien sous forme de comprimés à libération modifiée ». Par conséquent, ce produit sera supprimé de l'enregistrement. Cependant, Ferring a maintenu que même si les produits n'ont peut-être pas été précisément énumérés dans le tableau de l'affidavit de M. Soon, M. Soon n'a pas déclaré précisément que le tableau décrivait *tous* les produits de Ferring, et que ces produits sont néanmoins présentés dans les pièces jointes. Ferring a formulé plusieurs observations pour attirer l'attention sur diverses pièces afin de démontrer le lien entre

les produits visés par les enregistrements contestés et plusieurs des produits présentés en preuve; je les estime toutes raisonnables. Par exemple, Ferring a fait valoir que l'emballage en pièce D5 du produit de sous-marque DURATOCIN® indique qu'il s'agit d'un agent utérotonique sous forme injectable, pour la prévention de l'atonie utérine et de l'hémorragie post-partum; j'estime qu'une telle description est raisonnablement cohérente avec le produit (12) de l'enregistrement LMC660,178, qui est [TRADUCTION] « Préparations pharmaceutiques pour usage humain, qui règlent les contractions utérines, sous forme injectable. J'arrive à cette conclusion, compte tenu de l'intention de l'article 45 de la Loi et du principe selon lequel [TRADUCTION] « il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif des marchandises » [Levi Strauss & Co c Canada (registraire des marques de commerce) (2006), 51 CPR (4th) 434 (CF 1^{re} inst)].

Décision

[36] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC346,856 sera maintenu dans son ensemble et l'enregistrement n° LMC660,178 sera modifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi afin de supprimer les produits suivants :

[TRADUCTION]

(13) Agent antiprotozoaire et antibactérien sous forme de comprimés à libération modifiée.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Annexe A

Produits visés par l'enregistrement LMC346,856 :

[TRADUCTION]

- (1) Produits pharmaceutiques, notamment hormones pour le traitement des troubles des fonctions reproductive et excrétoire, produits de contraste à usage radiologique et médicaments gastro-intestinaux.
- (2) Instruments médicaux pour l'administration d'hormones comprenant des pompes, des chronorégulateurs, des ampoules et les parties structurales correspondantes.

Annexe B

Produits visés par l'enregistrement LMC660,178:

[TRADUCTION]

- (1) Préparation pharmaceutique sous forme injectable qui module la fertilité et qui est utilisée à des fins de déclenchement et de stimulation de l'ovulation chez la femme; préparations pharmaceutiques en poudre utilisées comme laxatifs, nettoyants pour intestins et auxiliaires de diagnostic.
- (2) Préparations et substances pharmaceutiques sous forme intraveineuse pour la prévention des accouchements prématurés et des naissances prématurées.
- (3) Préparations pharmaceutiques pour usages humains et animaux, sous forme de comprimés, d'aérosols nasaux et injectables, qui règlent le débit de l'urine et contrôlent l'équilibre hydrique corporel et sous forme injectable pour la coagulation sanguine.
- (4) Préparation pharmaceutique pour le traitement de maladies intestinales et de certaines maladies auto-immunes sous forme de comprimés, de lavements et de suppositoires
- (5) Peptide de cerveau sous forme injectable qui module la fonction de la glande pituitaire.
- (6) Préparation pharmaceutique pour humains et animaux utilisée comme vasoconstricteur et dans le contrôle du métabolisme de l'eau sous forme injectable.
- (7) Substance dégageant des agents hypothalamiques à utiliser en médecine humaine et vétérinaire, comme agent diagnostique et agent thérapeutique.
- (8) Préparation pharmaceutique constituée d'hormones de libération de gonadotropines pour usages humains et animaux.
- (9) Préparations pharmaceutiques sous forme liquide pour le traitement de l'hypercalcémie.
- (10) Préparation pharmaceutique pour usages humains et animaux, sous forme de liquide et d'aérosol nasal, qui règle le système de coagulation corporel.
- (11) Préparations pharmaceutiques, nommément éponge pour mûrissement cervical et induction du travail à terme.
- (12) Préparations pharmaceutiques pour usage humain, qui règlent les contractions utérines, sous forme injectable.

- (13) Agent antiprotozoaire et antibactérien sous forme de comprimés à libération modifiée.