



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

Référence : 2017 COMC 48

Date de la décision : 2017-04-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Jensen & Company

Partie requérante

et

Aspen Global Incorporated

Propriétaire inscrite

**LMC176,735 pour la marque de
commerce SEPTRA**

Enregistrement

[1] Le 12 janvier 2015, à la demande de Jensen & Company (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 Aspen Global Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC176,735 de la marque de commerce SEPTRA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « préparations pharmaceutiques ».

[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 12 janvier 2012 au 12 janvier 2015.

[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, lors 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 emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'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 débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jacobus Johannes Van Zyl, souscrit le 2 septembre 2015 à Grand Bay, en République de Maurice. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Van Zyl affirme qu'il est le conseiller juridique de la Propriétaire. Il explique que la Propriétaire assure la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle des sociétés du Groupe Aspen qui, ensemble, forment le cinquième plus important fournisseur de préparations pharmaceutiques de marque et génériques dans le monde. Il atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec des préparations pharmaceutiques.

Octroi de licences

[8] M. Van Zyl atteste que de 2012 au 31 octobre 2014, la Propriétaire a été partie à un Accord de licence et de distribution avec Aspen Healthcare FZ LLC, qui était, elle-même, partie à un Accord de licence et de distribution avec Triton Pharma Inc. Le 1^{er} novembre 2014, la Propriétaire a conclu un Accord de licence et de distribution avec Aspen Pharmacare Canada Inc. qui, à son tour, a conclu un Accord de distribution avec Aspri Pharma Canada Inc. M. Van Zyl atteste que, en tout temps pendant la période pertinente, la Propriétaire a conservé et a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits pharmaceutiques SEPTRA que Triton Pharma Inc. et Aspri Pharma Canada Inc. ont distribués au Canada.

[9] À l'appui, il joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est constituée de i) une copie de l'Accord de licence et de distribution intervenu entre la Propriétaire et Aspen Healthcare FZ LLC qui couvre la marque SEPTRA et comprend des dispositions ayant trait à la qualité et aux inspections, et ii) une copie de l'Accord de distribution intervenu entre Aspen Healthcare FZ LLC et Triton Pharma Inc. qui couvre la marque SEPTRA et comprend des dispositions ayant trait à la qualité et aux inspections. M. Van Zyl explique que, dans l'accord conclu avec Triton, la marque SEPTRA est désignée par son nom international SEPTRIN, qui est le nom sous lequel elle est commercialisée dans le monde entier, par opposition à SEPTRA, qui est employée uniquement au Canada.
- La pièce B est constituée d'une copie d'un Accord de qualité technique et de bonnes pratiques de fabrication (BPF) intervenu entre la Propriétaire et Triton Pharma Inc. relativement à la distribution des produits pharmaceutiques de la Propriétaire, y compris SEPTRIN. Cet accord prend la forme d'une liste de vérification détaillée qui énonce les mesures de contrôle de la qualité qui doivent être prises par Triton Pharma Inc.
- La pièce C est constituée de i) une copie de l'Accord de licence et de distribution intervenu entre la Propriétaire et Aspen Canada qui couvre la marque SEPTRA et comprend des dispositions ayant trait à la qualité et aux inspections, et ii) une copie de l'Accord de distribution intervenu entre Aspen Pharmacare Canada Inc. et Aspri Pharma

Canada Inc. qui couvre la marque SEPTRA et comprend des dispositions ayant trait à la qualité et aux inspections. Comme aux pièces A et B, l'Accord de licence et de distribution intervenu entre la Propriétaire et Aspen Canada renvoie au nom international SEPTRIN, par opposition au nom canadien SEPTRA.

[10] Il a été statué qu'il existe trois méthodes principales par lesquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer qu'il exerce le contrôle requis au sens de l'article 50(1) de la Loi : premièrement, en attestant clairement qu'il exerce le contrôle requis; deuxièmement, en produisant une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, en produisant une copie de l'accord de licence qui prévoit expressément le contrôle requis [voir *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf par 2011 CAF 340]. En outre, la Cour fédérale a statué que, dans le contexte d'une sous-licence, il est exigé du propriétaire qu'il soit en mesure de contrôler la qualité du produit *auprès* de l'intermédiaire qui est responsable de contrôler la qualité du produit aux termes d'un contrat conclu avec le sous-licencié [*Tucumcari Aero, Inc c Cassels, Brock & Blackwell LLP*, 2010 CF 267].

[11] À la lumière des déclarations claires de M. Van Zyl au sujet du contrôle et des accords de licence produits en preuve, je suis convaincue que tout emploi démontré de la Marque par les licenciées s'applique au profit de la Propriétaire. Je ne considère pas que la mention de SEPTRIN dans certains des accords est incompatible avec les déclarations de M. Van Zyl portant que les accords couvrent l'emploi de la marque de commerce SEPTRA au Canada. J'accepte l'explication qu'il fournit au paragraphe 8 de son affidavit [TRADUCTION] :

... Ces mentions sont accidentelles et découlent du fait que SEPTRIN est le nom de marque employé en liaison avec le produit dans la majorité des pays, excepté au Canada, et que ces accords de licence et de distribution s'appliquent souvent dans de multiples juridictions internationales. Je confirme que le produit qui faisait l'objet des accords joints à cet affidavit est effectivement la préparation pharmaceutique de marque SEPTRA qui a été vendue au Canada pendant la période pertinente.

Emploi de la Marque

[12] M. Van Zyl atteste que, pendant la période pertinente, la marque de commerce SEPTRA figurait bien en vue sur l'emballage des préparations pharmaceutiques qui ont été vendues à des cliniques, des hôpitaux et des médecins canadiens. En ce qui concerne les ventes, M. Van Zyl

affirme que, de 2012 à 2014, environ 50 000 emballages de préparations pharmaceutiques de marque SEPTRA ont été vendus au Canada; de ce nombre, 16 000 emballages ont été vendus en 2012; 12 000 en 2013; et plus de 22 000 en 2014.

[13] À l'appui, M. Van Zyl joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce D est une liste comptant bien au-delà de 100 cliniques, hôpitaux et médecins canadiens auxquels Triton Pharma Inc., qui était alors la licenciée et distributrice autorisée de la Propriétaire, a vendu des préparations pharmaceutiques de marque SEPTRA pendant la période allant du 1^{er} janvier 2014 au 31 octobre 2014.
- La pièce E est constituée de trois photographies de boîtes contenant 10 ampoules de 5 ml d'une solution stérile de sulfaméthoxazole + triméthoprime BP pour la préparation d'infusions intraveineuses sur lesquelles la marque de commerce SEPTRA figure bien en vue. M. Van Zyl atteste que cet emballage a été utilisé au Canada pendant la période pertinente.
- La pièce F est constituée de trois factures émises par la distributrice autorisée de la Propriétaire, Aspri Pharma Canada Inc., à l'attention d'une autorité sanitaire et de deux hôpitaux au Canada. M. Van Zyl décrit les factures comme étant des [TRADUCTION] « spécimens représentatifs ». Ces factures sont toutes datées de décembre 2014 et comprennent une description du produit, « SEPTRA INJECTION 10 x 5 mL » [10 injections SEPTRA de 5 ml], ainsi qu'une indication de la quantité commandée.

Analyse

[14] M. Van Zyl atteste clairement de l'emploi de la Marque en liaison avec des préparations pharmaceutiques et fournit une preuve représentative des ventes et de l'emballage du produit. À cet égard, la Propriétaire a produit des photographies d'emballages représentatifs sur lesquels la marque de commerce SEPTRA figure bien en vue ainsi que des spécimens de factures, et a identifié plus d'une centaine de clients canadiens qui ont acheté les préparations pharmaceutiques de marque SEPTRA pendant la période pertinente.

[15] Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[16] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Clancy Professional Corporation

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Jensen & Company

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE