



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 32

Date de la décision : 2025-02-25

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Eikon Therapeutics, Inc.

Propriétaire inscrite : Hybritech Incorporated

Enregistrement : LMC317424 pour ICON

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC317424 pour la marque de commerce ICON (la Marque), appartenant à Hybritech Incorporated (la Propriétaire).

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

[TRADUCTION]

(1) Tests immunologiques à la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) composés essentiellement de réactifs de diagnostic in vitro.

(2) Tests immunologiques composés essentiellement de réactifs de diagnostic in vitro pour la détection de conditions physiologiques humaines.

[3] Pour les raisons ci-dessous, je conclus que l'enregistrement devrait être maintenu.

PROCÉDURE

[4] À la demande d'Eikon Therapeutics, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 15 décembre 2023.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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 la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 15 décembre 2020 au 15 décembre 2023.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

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.

[7] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le niveau de preuve requis pour établir l'« emploi » dans une procédure prévue par l'article 45 est relativement bas et une surabondance de preuves n'est pas nécessaire. [Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134].

[8] En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jason Piche, conseiller principal en propriété intellectuelle de son licencié, Beckman Coulter Inc (Beckman).

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aperçu de la preuve de la Propriétaire

[10] M. Piche explique que Beckman fabrique des produits sous licence de la Propriétaire, lesquels produits sont ensuite vendus par Beckman Coulter Canada LP (Beckman Canada), un sous-licencié, à des distributeurs de fournitures médicales au Canada [para 5 à 7]. Il affirme que la Propriétaire exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité de tous les produits vendus en liaison avec la Marque au Canada, et il donne des exemples de la manière dont un tel contrôle a été exercé [para 6].

[11] M. Piche explique que les produits fabriqués et vendus sous licence sont des tests de diagnostic par immuno-essai pour détecter : (i) la gonadotrophine chorionique humaine (HCG), qu'il associe aux produits (1); et (ii) la mononucléose, la bactérie streptocoque du groupe A provoquant l'angine streptococcique et la bactérie *Helicobacter pylori* provoquant des infections de l'estomac, qu'il associe aux produits (2) (collectivement, les Produits) [para 8].

[12] En ce qui concerne la manière dont la Marque a été présentée en liaison avec les Produits, M. Piche déclare qu'elle apparaissait bien en vue sur leurs emballages et boîtes d'expédition au cours de la période pertinente [para 9 à 11]. Des photographies représentatives de tels emballages et boîtes d'expédition montrent qu'ils font clairement voir la Marque [Pièces A et B].

[13] Comme preuve des transferts, M. Piche déclare que, pendant la période pertinente, le chiffre des ventes des Produits était supérieur à 2 millions de dollars canadiens, ce qui représente plus de 450 000 tests de diagnostic [para 13]. Des factures représentatives indiquent des ventes à des clients au Canada, au cours de la période pertinente, de produits décrits comme « Icon 20 HC », « Icon DS Strep A » et « Icon Mono » [para 14, Pièce D].

Analyse

[14] L'emploi d'une marque de commerce par un licencié ou un sous-licencié profite à son propriétaire lorsque celui-ci contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits vendus sous cette marque de commerce [article 50(1) de la Loi]. Une déclaration claire attestant de l'effectivité du contrôle est suffisante dans les procédures en vertu de l'article 45 [voir *Empresa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 para 84, conf. par 2011 CAF 340]. Au vu des preuves, je suis convaincue que tout emploi de la Marque par Beckman et Beckman Canada a profité à la Propriétaire.

[15] Compte tenu de toutes les preuves de la Propriétaire, j'estime qu'elles démontrent que les Produits correspondent aux produits visés par l'enregistrement, que la Marque figurait sur leur emballage et leurs boîtes d'expédition, et qu'ils ont été vendus au Canada, au cours de la période pertinente, dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec tous les produits énumérés dans l'enregistrement.

DÉCISION

[16] 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.

Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Meriem Ramdani
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP