

Date : 20070430

Dossier : T-2073-06

Référence : 2007 CF 439

ENTRE :

BAXTER INTERNATIONAL INC.

demanderesse

et

P.T. KALBE FARMA TBK.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD

[1] La Cour est saisie de l'appel, interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), d'une décision du registraire des marques de commerce rendue le 8 mars 2006, ordonnant, en application du paragraphe 45(4) de la Loi, la radiation de l'enregistrement numéro LMC 408,226 visant la marque de commerce RENAMIN.

[2] Le 20 octobre 2005, la défenderesse, P.T. Kalbe Farma TBK, a demandé au registraire des marques de commerce (le registraire) de délivrer l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, relativement à l'enregistrement de la marque de commerce RENAMIN de la demanderesse.

[3] Dans une lettre en date du 4 novembre 2005, le registraire a donné avis à la demanderesse de la mise en branle, à l'égard de la marque de commerce RENAMIN, de la procédure prévue à l'article 45 (l'avis prévu à l'article 45). La demanderesse avait trois mois pour fournir des éléments de preuve établissant que la marque de commerce avait été employée au Canada pendant les trois dernières années.

[4] La demanderesse soutient qu'elle n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 45.

[5] Le 8 mars 2006, le registraire a envoyé à la demanderesse une lettre l'informant que la marque de commerce RENAMIN serait radiée en raison de son défaut de fournir la preuve exigée.

[6] Le 25 mai 2006, la marque RENAMIN a été radiée en application de l'article 45 de la Loi.

[7] Le 28 novembre 2006, la demanderesse a déposé un avis d'appel de la radiation de la marque de commerce RENAMIN et elle a produit de nouveaux éléments de preuve.

[8] La défenderesse ne s'oppose pas à cet avis.

Nouveaux éléments de preuve

[9] La demanderesse fait valoir que le paragraphe 56(5) de la Loi permet à la Cour fédérale d'examiner des éléments de preuve qui n'étaient pas devant le registraire.

[10] Dans l'arrêt *Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.*, [1998] A.C.F. n° 1352 (QL), la Cour d'appel fédérale a examiné la question de savoir si la Cour pouvait tenir compte de nouveaux éléments de preuve dans un appel interjeté sous le régime de l'article 56 contre la radiation d'une marque lorsque le titulaire de la marque n'avait pas produit de preuve devant le registraire. Dans cette affaire, l'intimée soutenait que les mots « en plus de » figurant au paragraphe 56(5) indiquaient qu'on ne pouvait présenter des éléments de preuve devant la Cour fédérale que s'ils s'ajoutaient à des éléments de preuve déjà déposés devant le registraire. La Cour d'appel a conclu qu'il était possible de déposer des éléments de preuve en appel même si aucune preuve ne figurait devant le registraire. En conséquence, la preuve d'emploi de la demanderesse est recevable.

[11] La demanderesse cite la décision *Cadumaus Enterprises Ltd. c. Ford Motor Company*, [2000] A.C.F. n° 885 (QL), dans laquelle le juge Campbell a accueilli l'appel d'un titulaire de marque de commerce qui n'avait pas produit à temps la preuve exigée parce qu'il n'avait appris la tenue de l'instance fondée sur l'article 45 qu'après la radiation de la marque. Dans cette affaire, les faits différaient quelque peu de ceux de la présente espèce, puisque le juge avait conclu que l'avis prévu par l'article 45 n'avait pas été envoyé à l'adresse courante de l'établissement de la demanderesse. En l'espèce, la preuve n'indique pas que l'avis ait été envoyé à la mauvaise adresse. Elle établit en fait qu'il a été envoyé à la bonne adresse et qu'il a en plus été envoyé au représentant pour fin de signification de la demanderesse.

[12] Dans l'arrêt *Austin Nichols*, précité, la Cour d'appel fédérale a statué qu'il ne faut pas « punir » le propriétaire d'une marque de commerce qui ne donne pas suite à l'avis transmis en vertu de l'article 45. La Cour s'est exprimée en ces termes :

[11] Le libellé de l'article 56 n'autorise pas une interprétation dont l'effet pratique serait de priver qui que ce soit d'un droit d'appel utile dans le cadre d'une affaire déterminée. Comme l'omission de produire des éléments de preuve constitue en soi un motif de radiation par le registraire dans une instance aux termes de l'article 45, refuser au propriétaire inscrit le droit de produire des éléments de preuve en appel équivaut à toutes fins pratiques à lui refuser toute chance de succès en appel.

[13] En conséquence, la Cour devrait recevoir les nouveaux éléments de preuve même s'il appert que l'avis prévu à l'article 45 a bien été envoyé à l'adresse de la demanderesse ainsi qu'à son représentant pour fin de signification.

La preuve d'emploi exigée par l'article 45 qu'a présentée la demanderesse est-elle satisfaisante?

[14] La demanderesse doit établir qu'elle a employé sa marque de commerce à l'égard des marchandises et des services indiqués au registre. L'inscription au registre de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada indique que la marque est enregistrée pour emploi en liaison avec une seule marchandise : solutions nutritives d'amino-acides parentérales et pour introduction dans le tube digestif pour emploi humain.

[15] La procédure prévue à l'article 45 a été décrite comme « une procédure sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce des marques tombées en désuétude et qui constituent, du moins peut-on le prétendre en quelque sorte, du "bois mort" ». Par conséquent, le propriétaire inscrit n'a pas à soumettre une preuve surabondante pour démontrer qu'il a employé sa marque (*Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, par. 12).

[16] Pour établir l'emploi de la marque, la demanderesse a présenté un affidavit souscrit par Judie Long, directrice de la commercialisation chez Baxter Corporation, une filiale active canadienne de Baxter International Inc. La déposante y déclare que la demanderesse a employé la marque de commerce RENAMIN au Canada en liaison avec des solutions nutritives d'acides aminés parentéraux et pour introduction dans le tube digestif pour emploi humain, sans interruption depuis 1997 et, notamment, pendant la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis prévu à l'article 45.

[17] Elle affirme également que Baxter a employé la marque de commerce RENAMIN sur des étiquettes apposées aux produits RENAMIN et sur l'emballage de ces produits vendus au Canada par Baxter. La pièce A jointe à l'affidavit est un échantillon de l'emballage utilisé par Baxter au Canada, et la pièce B se compose de factures constatant la vente de produits RENAMIN au Canada. Mme Long ajoute que ces ventes se sont chiffrées à 354,04 \$ en 2002, 354,04 \$ en 2003 et 26 919,84 \$ en 2005.

[18] La présence d'une marque de commerce sur une facture ne constitue pas toujours un emploi de la marque en liaison avec les marchandises portées sur la facture. Dans l'affaire *Tint King of California*, précitée, la Cour a statué, au paragraphe 32, que « [l]a principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi ».

[19] Dans les factures fournies par la demanderesse, la marque de commerce RENAMIN figure comme nom de produit dans la colonne destinée à la description des produits, et elle est donc utilisée pour décrire les marchandises.

[20] La période pertinente en l'espèce s'étend du 4 novembre 2002 au 4 novembre 2005. La date des factures se situe à l'intérieur de cette période.

[21] La preuve par affidavit et la preuve des ventes et de l'utilisation de la marque de commerce sur les factures établissent que la marque de commerce RENAMIN a été employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, pendant la période de trois ans précédant immédiatement l'avis prévu à l'article 45.

[22] L'appel est donc accueilli et la décision du registraire de radier l'enregistrement numéro LMC 408, 226 afférent à la marque de commerce RENAMIN est annulée.

« Yvon Pinard »

Juge

Ottawa (Ontario)
30 avril 2007

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2073-06

INTITULÉ : BAXTER INTERNATIONAL INC. c. P.T. KALBE
FARMA TBK.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : 20 mars 2007

MOTIFS DU JUGEMENT : Juge Pinard

DATE DES MOTIFS : 30 avril 2007

COMPARUTIONS :

Abigail Browne POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)

Date :20070430

Dossier : T-2073-06

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2007

En présence de Monsieur le juge Pinard

ENTRE :

BAXTER INTERNATIONAL INC.

et

demanderesse

P.T. KALBE FARMA TBK.

défenderesse

JUGEMENT

L'appel est accueilli. La décision du registraire des marques de commerce en date du 8 mars 2006 radiant l'enregistrement numéro LMC 408,226 afférent à la marque de commerce RENAMIN en application du paragraphe 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, est annulée.

« Yvon Pinard »
Juge

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.