



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

Référence : 2014 COMC 12
Date de la décision : 2014-01-21

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Coastal Trademark Services visant
l'enregistrement n° LMC631,670 de la marque de
commerce ULTIMATE au nom de Purepharm Inc.**

[1] À la demande de Coastal Trademark Services (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) le 11 octobre 2011 à Purepharm Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC631,670 pour la marque de commerce ULTIMATE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
[TRADUCTION] « Préparation pharmaceutique, nommément produits contenant de la glucosamine, nommément poudres libres, comprimés, capsules, liquides oraux, mélanges à boissons chaudes et froides, boissons médicinales, boissons nutritionnelles, aliments et substituts de repas en barres ».

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut

d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 11 octobre 2008 au 11 octobre 2011.

[4] La définition pertinente du terme « emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises 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 d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est donc peu exigeant [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Willem Wassenaar, président de l'Inscrivante, souscrit le 19 avril 2012. Les deux parties ont produit des représentations écrites; seule l'Inscrivante était représentée à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Wassenaar atteste que l'Inscrivante a vendu pour environ 1 346 000 \$ de poudre de glucosamine en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. À l'appui, il produit les pièces suivantes jointes à son affidavit :

- La pièce A est une photographie, laquelle, selon M. Wassenaar, est [TRADUCTION] « un tube de plastique de poudre de glucosamine affichant l'enregistrement ULTIMATE sur l'étiquette et qui démontre la façon dont la poudre de glucosamine [de l'Inscrivante] était vendue au Canada pendant la période pertinente ». La marque figurative représentée sur l'étiquette est reproduite ci-dessous :



- La pièce B est une copie d'une feuille d'étiquettes qui, selon M. Wassenaar, sont apposées sur les tubes de plastique. La même marque figurative reproduite ci-dessus apparaît sur les étiquettes. À l'appui de l'état déclaratif des marchandises en ce qui concerne les [TRADUCTION] « ... mélanges à boissons chaudes et froides ... », je remarque que les étiquettes indiquent que la poudre [TRADUCTION] « peut être employée comme édulcorant dans le thé, le café et les autres boissons chaudes ou froides ou être saupoudrée sur des aliments ». L'information suivante apparaît également sur les étiquettes : [TRADUCTION] « Distribué par Wellesley Therapeutics Inc. » et [TRADUCTION] « Marque de commerce : propriété de PurePharm Inc, employée sous licence ».
- La pièce C est une boîte étiquetée « 6 units/unités » de « Ultimate Glucosamine® », qui, selon M. Wassenaar, est employée pour l'envoi de tubes de plastique aux détaillants, comme des pharmacies, pour la revente aux consommateurs. M. Wassenaar explique que la poudre de glucosamine de l'Inscrivante est également distribuée aux détaillants en boîtes de 12 et de 24 unités.
- La pièce D est composée de dix factures représentatives démontrant des ventes de différentes quantités de poudre de glucosamine par le distributeur de l'Inscrivante, Wellesley Therapeutics Inc., à divers clients dans différentes provinces, toutes datées de la période pertinente.

[8] Comme preuve corroborante, M. Wassenaar joint également à son affidavit une brochure « Ultimate Glucosamine » (pièce E), des coupons (pièce F), un aimant (pièce G) et des cartes professionnelles d'employés (pièces M et N), tous affichant la marque figurative représentée ci-dessus et qui, selon M. Wassenaar, ont été distribués pendant la période pertinente aux consommateurs de l'Inscrivante et aux détaillants potentiels. Je remarque que la brochure indique que la poudre de glucosamine de l'Inscrivante est pour la [TRADUCTION] « santé articulaire », quoiqu'à l'audience l'Inscrivante ait fait remarquer que la poudre servait également pour d'autres maux.

[9] À l'audience, l'Inscrivante a concédé que la preuve n'appuyait pas l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « ... comprimés, capsules, liquides oraux, ... boissons médicinales, boissons nutritionnelles, aliments et substituts de repas en barres ». Comme aucune

preuve de circonstances spéciales n'a été produite, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[10] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante a fait valoir qu'il n'était [TRADUCTION] « pas possible » de comprendre ce qui serait considéré comme la pratique normale du commerce de l'Inscrivante. Au contraire, cependant, il est évident que l'Inscrivante a vendu ses produits par l'entremise de son distributeur à divers détaillants canadiens pendant la période pertinente. Les déclarations de M. Wassenaar, de même que les factures susmentionnées, sont suffisantes pour établir que de telles ventes ont eu lieu dans la pratique normale du commerce.

[11] La Partie requérante fait également valoir que la preuve n'appuie pas l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, affirmant qu'il n'y a aucune preuve que le produit de l'Inscrivante est une [TRADUCTION] « préparation pharmaceutique ». À cet égard, la Partie requérante fait valoir que [TRADUCTION] « une préparation pharmaceutique est un produit médical dont la vente requiert une approbation du gouvernement et qui requiert donc une prescription ». Cependant, la Partie requérante ne fournit aucune référence d'une telle définition restrictive de [TRADUCTION] « préparation pharmaceutique », et je suis d'accord avec l'Inscrivante que, aux fins de la Loi, une [TRADUCTION] « préparation pharmaceutique » peut raisonnablement être considérée comme un terme commercial pour le produit en question.

[12] Pareillement, la Partie requérante fait valoir que la preuve n'appuie pas l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « produits *contenant* de la glucosamine ». À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que les étiquettes présentées indiquaient que les ingrédients des tubes de plastique étaient « 100 % N-Acetyl-D glucosamine » et qu'aucun autre ingrédient n'était inscrit. Encore une fois, la Partie requérante ne fournit aucune référence d'une telle définition restrictive de [TRADUCTION] « contenant », et je suis d'accord avec l'Inscrivante que l'argument est frivole puisque [TRADUCTION] « il est évident que 100 % N-Acetyl-D-Glucosamine *contient* de la glucosamine ».

[13] Pour finir, la Partie requérante fait valoir que la marque figurative reproduite ci-dessus et représentée dans l'ensemble de la preuve ne constitue pas un emploi de la Marque déposée.

Même lorsque ULTIMATE est affiché sans l'élément figuratif du fond, comme sur l'emballage en pièce C, la Partie requérante fait remarquer que le symbole ® apparaît après le mot GLUCOSAMINE, plutôt qu'après le mot ULTIMATE. Cependant, en appliquant les principes stipulés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et dans *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), je considère que l'ajout du mot GLUCOSAMINE, étant descriptif du produit, est une distorsion mineure de la Marque. À mon avis, la caractéristique dominante en l'espèce est la première portion, ULTIMATE. Par conséquent, l'identité de la Marque est préservée et la distorsion, à mon avis, n'induirait pas un acheteur ignorant en erreur.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « produits contenant de la glucosamine, nommément poudres libres, ... mélanges à boissons chaudes et froides » pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[15] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour retirer ce qui suit de l'état déclaratif des marchandises : [TRADUCTION] « ... comprimés, capsules, liquides oraux, ... boissons médicinales, boissons nutritionnelles, aliments et substituts de repas en barres ».

[16] L'état déclaratif des marchandises modifié se lira comme suit : [TRADUCTION] « Préparation pharmaceutique, nommément produits contenant de la glucosamine, nommément poudres libres, mélanges à boissons chaudes et froides ».

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.