

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Apollo
Pharmaceutical Inc. et Apollo Pharmaceutical
(Canada) Inc. à la demande n° 1134864 produite
au nom de Rwachsberg Holdings Inc. en vue de
l’enregistrement pour la marque de commerce
APOLLO**

Le 20 mars 2002, Apollo Nutraceuticals Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce APOLLO (la « Marque »). La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins 2000 en liaison avec les marchandises suivantes :

Nutraceutiques, nommément vitamines, minéraux; suppléments pour la santé, nommément suppléments aux herbes, nommément ginkgo biloba, échinacée, canneberge, écorce de pin, chou palmiste nain, aloès, thé vert et passifloracées; suppléments alimentaires, nommément oméga, isoflavones, ail, lécithine de soja naturelle, cartilage de requin, levure de bière, papaye, huile d’ail, ail et persil; suppléments diététiques, nommément vinaigre de cidre, [produit anti-gras,] contrôle des glucides, brûleur des graisses, glucosamine et chondroïtine à utiliser pour stimuler le métabolisme.

En 2003, la demande a été cédée à R. Wachsberg Holdings Inc.

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce en date du 1^{er} septembre 2004.

Le 1^{er} février 2005, Apollo Pharmaceutical Inc. et Apollo Pharmaceutical (Canada) Inc. (collectivement appelées l’« Opposante ») ont produit une déclaration d’opposition.

Une contre-déclaration a été produite et signifiée.

Le 16 mars 2005, la demande a été modifiée de manière à désigner la requérante initiale, Apollo Nutraceuticals Inc., à titre de prédécesseur en titre de R. Wachsberg Holdings Inc. Un affidavit a subséquemment été produit à l'appui d'une demande visant à corriger le nom de la propriétaire de la marque de commerce de manière à ce que R. Wachsberg Holdings Inc. (et non R. Wachsberg Holdings Inc.) figure dans la demande. Celle-ci est donc faite au nom de R. Wachsberg Holdings Inc.

Le terme « Requérante » sera utilisée ci-après pour renvoyer à la fois à R. Wachsberg Holdings Inc. et à son prédécesseur en titre, Apollo Nutraceuticals Inc.

À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Jaclyn A. Marmara et de Sandra D.W. Kleinert.

À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Richard Wachsberg et de Danielle Lanteigne, ainsi qu'une copie certifiée de l'historique du dossier relativement à la présente demande.

Conformément à l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, la Requérante a obtenu l'autorisation de produire un deuxième affidavit de Richard Wachsberg.

Aucun contre-interrogatoire n'a été tenu.

Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve

Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la « Loi »). Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir

la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

L'Opposante a invoqué plusieurs motifs fondés sur l'article 30. La date pertinente à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30 est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475].

i) Alinéa 30a)

L'Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas à l'alinéa 30a) au motif qu'elle ne décrit pas au moyen de termes ordinaires du commerce les marchandises en liaison avec lesquelles l'emploi de la Marque est projeté; plus particulièrement, les termes « produit anti-gras », « contrôle des glucides » et « brûleur des graisses » ne sont pas des termes ordinaires du commerce.

Aucune preuve n'appuie la prétention selon laquelle ces trois termes en particulier ne sont pas des termes ordinaires du commerce. Ce motif est donc rejeté, l'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau initial.

ii) Alinéa 30b)

L'Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas à l'alinéa 30b) pour les motifs suivants :

- a) la Marque n'a pas été employée au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande depuis la date indiquée dans la demande, à savoir l'année 2000;
- b) l'emploi revendiqué par le(s) prédécesseur(s) en titre de la Requérante n'est pas revendiqué correctement dans la demande.

Aucune preuve n'appuie la prétention portant que la Marque de la Requérante n'était pas employée en 2000. M^{me} Marmara, stagiaire en droit au sein du cabinet représentant l'Opposante, témoigne sur ses tentatives infructueuses de trouver les marchandises de la Requérante en 2005. Si son témoignage est admissible, il ne permet pas cependant d'en arriver à la conclusion que la Marque de la Requérante n'était pas employée au Canada cinq ans plus tôt. En outre, la

Requérante a invoqué la décision *Valenite Inc. c. Modco Coatings Ltd.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 348 (C.O.M.C.), à l'appui de sa prétention selon laquelle le témoignage de l'auteur d'un affidavit qui se rend dans un certain nombre de magasins dans une ville ou une région géographique donnée ne constitue pas une preuve suffisante qui permet à l'opposant de s'acquitter du fardeau que lui impose l'alinéa 30b). Pour ces deux motifs, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard du premier volet de son motif fondé sur l'alinéa 30b).

S'agissant du deuxième volet du motif fondé sur l'alinéa 30b), je ferai remarquer que la Marque n'a été cédée au propriétaire actuel de la Marque que le 28 novembre 2003. Par conséquent, lorsque la demande a été produite en 2002, elle renvoyait correctement à Apollo Nutraceuticals Inc. à titre d'utilisateur de la Marque.

Le motif fondé sur l'alinéa 30b) est par conséquent rejeté intégralement.

iii) Alinéa 30i)

L'Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas à l'article 30 au motif que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande, puisqu'à la date de production de la demande, elle n'existait pas en tant qu'entité juridique ni n'avait-elle employé la Marque.

Ce motif est rejeté, l'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau initial. Ainsi qu'il a été indiqué dans le plaidoyer écrit de la Requérante, l'Opposante a établi que la Requérante initiale, Apollo Nutraceuticals Inc., a été constituée en personne morale en 2000 [pièce « A », affidavit de M^{me} Kleinert].

Quoi qu'il en soit, lorsque le requérant fournit la déclaration prescrite à l'alinéa 30i), on ne devrait faire droit au motif fondé sur cette disposition que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque des éléments de preuve dénotent la mauvaise foi du requérant. [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]

Motif d'opposition soulevé à l'égard du caractère distinctif

L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive pour les motifs suivants :

- i) elle ne distingue pas les services de la Requérante des services fournis par d'autres entreprises sur le marché canadien en liaison avec les marques de commerce et les noms commerciaux formés du terme Apollo pour des marchandises et des services dans le domaine de la santé et des médicaments, ni n'est-elle adaptée à les distinguer;
- ii) conformément à la cession consentie à la Requérante, il subsistait des droits à l'égard de la Marque chez deux ou plusieurs personnes et ces droits ont été exercés, suivant l'application du paragraphe 48(2) de la Loi;
- iii) la Marque a été employée par une personne et le propriétaire ne contrôlait pas, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la Marque a été employée, contrairement aux exigences de l'article 50 de la Loi.

La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif est la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

L'emploi du terme Apollo par l'Opposante ou des tiers n'est pas établi en date du 1^{er} février 2005. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau relativement au premier volet de son allégation.

L'Opposante ne s'est pas non plus déchargée de son fardeau relativement aux deuxième et troisième volets de son allégation. En fait, la Requérante a démontré que la Marque avait été cédée et qu'elle avait été subséquentement employée aux termes d'une licence, conformément à laquelle le nouveau propriétaire contrôlait les caractéristiques et la qualité des marchandises.

Le motif d'opposition soulevé à l'égard du caractère distinctif est par conséquent rejeté intégralement.

Dispositif

Dans l'exercice des pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 24 NOVEMBRE 2008.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.