

O P I C



C I P O

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

Référence : 2017 COMC 99

Date de la décision : 2017-08-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

Lawee Enterprises, L.L.C.

Propriétaire inscrite

**LMC796,822 pour la marque de
commerce EAT A COOKIE SKIP A
SERVING BE SMART FOR LIFE**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 13 mars 2015, à la demande de Barrette Legal Inc. (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 Lawee Enterprises, L.L.C. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC796,822 de la marque de commerce EAT A COOKIE SKIP A SERVING BE SMART FOR LIFE (la Marque).

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

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard 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 13 mars 2012 au 13 mars 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé 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'un 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. Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1^{re} inst), conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir *Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Sasson Moulavi, président de la Propriétaire, souscrit à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis, le 6 octobre 2015, accompagné des pièces SM-1 à SM-5. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Moulavi affirme qu'il est un médecin spécialiste de l'obésité et également le fondateur et créateur du programme de gestion du poids Smart For Life ainsi que des produits alimentaires et des produits de substitut de repas de marque Smart For Life.

[8] M. Moulavi affirme que la Propriétaire détient une famille de marques de commerce Smart For Life, dont fait partie la Marque, qui sont déposées ou font l'objet d'une demande en instance au Canada.

[9] Plus particulièrement, M. Moulavi explique que la Marque est un slogan exclusif employé par la Propriétaire en liaison avec des biscuits vendus au grand public dans les centres de gestion du poids Smart For Life, par l'intermédiaire du magasin en ligne Smart For Life et par des détaillants tiers, le tout expressément dans le cadre du programme de gestion du poids Smart For Life, ainsi que comme produits alimentaires ou produits de substitut de repas de marque Smart For Life en général.

[10] M. Moulavi affirme que les biscuits arborant la Marque sont vendus par la Propriétaire au Canada par l'entremise de sa société affiliée et de sa maître-distributrice pour le territoire du Canada, RKSM Weight Loss Marketing International, LLC (RKSM). Il atteste que, avec le consentement de la Propriétaire et sous réserve du contrat de licence conclu entre la Propriétaire et RKSM daté du 25 juillet 2005 (la Licence), RKSM a accordé une sous-licence pour certaines ventes de produits alimentaires de marque Smart For Life au Canada à une seconde société affiliée de la Propriétaire, soit Lavi Entreprises, LLC (Lavi). M. Moulavi atteste qu'il est également le président de RKSM et de Lavi, et il emploie le terme « la Distributrice » pour désigner collectivement ces sociétés dans son affidavit; j'en ferai autant dans mon examen de son affidavit ci-dessous.

[11] M. Moulavi affirme que la Marque est employée par la Distributrice au Canada en vertu de la Licence octroyée par la Propriétaire. Il atteste que, comme le prévoit la Licence, tout emploi de la Marque par la Distributrice au Canada est fait strictement comme l'autorise la Propriétaire, en tant que concédante et propriétaire de la Marque, ainsi que sous son contrôle, et qu'il s'applique à son profit.

[12] M. Moulavi affirme que, mises à part les ventes directes aux personnes qui reçoivent des services de gestion du poids dans les centres de gestion du poids Smart For Life au Canada ou par l'intermédiaire du magasin en ligne Smart For Life, les produits alimentaires et produits de substitut de repas de marque Smart For Life, qui incluent divers biscuits arborant la Marque, sont vendus chez des détaillants de masse comme les magasins Costco Canada et dans des chaînes de pharmacies.

[13] M. Moulavi affirme que les ventes canadiennes totales de biscuits arborant la Marque, que ces derniers aient été vendus séparément ou dans un ensemble de produits alimentaires de marque Smart For Life ou encore dans le cadre de plans de substitut de repas, se sont élevées à environ 567 000 \$ pour les années 2013 et 2014.

[14] À l'appui, M. Moulavi joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce SM-1 : une copie de la License;
- Pièce SM-2 : des photographies de [TRADUCTION] « spécimens d'emballages arborant la Marque »;
- Pièce SM-3 : des extraits tirés du site Web général Smart For Life de la Propriétaire (*www.smartforlife.com*), [TRADUCTION] « montrant un échantillon des emballages d'assortiments de produits alimentaires et de produits de substitut de repas de marque Smart For Life®, qui incluent divers biscuits arborant la Marque », qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente;
- Pièce SM-4 : [TRADUCTION] « des extraits tirés du site Web officiel de Costco Canada (*www.costco.ca*) annonçant la vente et montrant un échantillon des emballages d'assortiments de produits alimentaires et de produits de substitut de repas de marque Smart For Life®, qui incluent divers biscuits arborant la Marque », qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente;
- Pièce SM-5 : des copies de bons de commande et de factures adressées à des grossistes, à savoir les centres de gestion du poids Smart For Life au Canada et Costco Canada, [TRADUCTION] « mentionnant la Marque et les numéros des produits Smart for Life® correspondants (caviardés pour masquer tous les prix unitaires et totaux) ». Au paragraphe 21 de son affidavit, M. Moulavi donne une explication détaillée des numéros

de produits indiqués dans les spécimens de facture qui correspondent aux biscuits de marque Smart For Life de la Propriétaire à l'intérieur des emballages de produits arborant la Marque.

ANALYSE

[15] Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante a présenté les observations suivantes en ce qui concerne l'affidavit Moulavi [TRADUCTION] :

[9] En ce qui a trait à la Marque figurant sur les spécimens d'emballage, comme le montre la Pièce SM-2, les images ne fournissent pas de preuve d'emploi de la Marque, étant donné que, pour être réputée employée, ainsi que le prévoit l'article 4 de la Loi, une marque de commerce doit être apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, la Pièce SM-2 ne représente pas un transfert de la propriété du produit.

[10] La Partie requérante soutient que tous les imprimés des Pièces SM-3 et 4 doivent être écartés dans la présente procédure en vertu de l'Article 45, étant donné qu'ils ne fournissent pas de preuve d'emploi de la Marque. Pour être réputée employée, tel que déjà mentionné, une marque de commerce doit être apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, les extraits de site Web ne fournissent pas de preuve de transfert de propriété, et aucun spécimen de facture ne prouve que des ventes en ligne ont été faites à des résidents canadiens pendant la Période pertinente.

[11] En outre, la Partie requérante souhaite souligner que la date à laquelle ces extraits ont été tirés du site Web, comme l'indique la date figurant dans le coin inférieur droit des pages, n'est pas comprise dans la Période pertinente, qu'il s'agisse du 10 mai 2015 ou du 5 octobre 2015. En conséquence, cette Pièce doit être écartée.

[12] Quant aux spécimens de facture présentés en Pièce SM-5, ils ne fournissent pas de preuve d'emploi par l'Inscrivante des Marchandises au Canada, étant donné que la Marque ne figure nulle part dans les factures. En outre, il n'y a aucune preuve que les factures accompagnaient les Marchandises lors du transfert de la propriété de manière à établir l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. En réalité, il n'y a aucune preuve de vente des Marchandises, étant donné que les montants du prix payé ont tous été masqués par l'Inscrivante.

[16] À l'audience, la Partie requérante a indiqué qu'elle s'appuie sur les observations contenues dans ses représentations écrites. Elle a également soulevé un nouvel argument portant que les spécimens d'emballage fournis en pièce SM-2 (reproduits à l'annexe A jointe à ma décision) n'établissaient pas l'emploi de la Marque en tant que marque de commerce. La

Propriétaire soutient plutôt que l'emploi établi consiste en une [TRADUCTION] « description » dans les deux langues officielles constituée de trois phrases représentant trois instructions distinctes, à savoir : i) *Eat a cookie*; ii) *Skip a serving*; et iii) *Be smart for Life*. (En français : i) *Mangez un biscuit*; ii) *Sautez une portion*; et iii) *Soyez Smart For Life*.) Par conséquent, la Partie requérante soutient que la marque de commerce qui figure sur les produits diffère de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[17] Je ne souscris pas aux arguments de la Partie requérante.

[18] Ainsi qu'il est mentionné dans l'affidavit Moulavi, la Marque s'apparente davantage à un slogan. La Marque est présentée clairement et bien en vue sur l'avant des emballages reproduits en pièce SM-2, à côté d'une photo du produit de biscuit en question, qui est le produit de biscuit de marque Smart For Life de la Propriétaire. La Marque est présentée dans son intégralité et les lettres qui la composent sont toutes de la même taille et de la même police de caractères. Le fait qu'elle soit présentée sur trois lignes différentes et à côté d'autres marques de commerce n'empêche pas de percevoir que la Marque en soi est employée en tant que marque de commerce unique ou indissociable [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. En outre, la question de savoir si la Marque sert, dans les faits, de marque de commerce dépasse la portée de la procédure prévue à l'article 45 [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66, 12 CPR (4th) 89].

[19] Contrairement à la position de la Partie requérante, et comme l'a souligné la Propriétaire, cette présentation de la Marque sur les emballages de la Propriétaire constitue bel et bien un emploi de la Marque qui est conforme à ce que prévoit l'article 4(1) de la Loi, lequel, tel qu'indiqué ci-dessus, porte que « 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, ..., elle est apposée sur...les emballages dans lesquels ces produits sont distribués ».

[20] Comme l'a fait valoir la Propriétaire, les photos produites en pièce SM-2 montrent les « Irresistible Winner Chocolate Chip Cookie » [irrésistibles biscuits gagnants aux brisures de chocolat] et les « Irresistible Winner Peanut Butter Cookie » [irrésistibles biscuits gagnants au beurre d'arachide] sur l'avant des mêmes emballages de produit arborant la Marque, et les spécimens de facture produits en pièce SM-5 comportent diverses inscriptions, telles que

« Chocolate Winner Cookie item #511941 » [biscuits au chocolat - article n° 511941] et « Peanut Butter Winner Cookie item #611941 » [biscuits au beurre d'arachide - article n° 611941], qui démontrent clairement que ces produits ont été vendus par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente . Contrairement à ce que prétend la Partie requérante, le fait que les factures soient caviardées afin de masquer uniquement les prix pour des raisons de confidentialité ne les empêche pas d'être admises comme preuve de vente.

[21] S'agissant des pages de site Web produites en pièces 3 et 4, je conviens avec la Propriétaire qu'elles servent à corroborer et à confirmer que les emballages spécifiques de produits de biscuit arborant la Marque, qui sont montrés à la pièce SM-2, sont destinés aux mêmes biscuits qualifiés de biscuits « Winner » [gagnants] vendus par la Distributrice de la Propriétaire à des clients canadiens pendant la période pertinente qui sont mentionnés dans les spécimens de facture produits en pièce SM-5. Comme l'a souligné la Propriétaire, les extraits tirés du site Web de Costco Canada concernant les différents biscuits de marque Smart For Life de la Propriétaire mentionnent spécifiquement les biscuits vendus dans des emballages de produit arborant la Marque et contiennent des avis de consommateurs (membres de Costco Canada) au sujet de ces biscuits qui datent de la période pertinente. Par exemple :

- La page du site Web de Costco Canada se rapportant à la trousse de 20 jours d'irrésistibles biscuits gagnants au beurre d'arachides Smart for Life montre une photo de l'emballage du produit de biscuit arborant la Marque (qui correspond à la photo en gros plan de l'emballage du produit de biscuit au beurre d'arachide arborant la Marque jointe comme pièce SM-2) et contient des avis de consommateurs publiés par des personnes de Vancouver et de Montréal datant de mai 2013 et de janvier 2014.
- La page du site Web de Costco Canada se rapportant à la trousse de 20 jours d'irrésistibles biscuits gagnants aux brisures de chocolat Smart for Life montre une photo de l'emballage du produit de biscuit arborant la Marque (qui correspond à la photo en gros plan de l'emballage du produit de biscuit aux brisures de chocolat arborant la Marque jointe comme pièce SM-2) et contient des avis de consommateurs publiés par des personnes de Calgary, d'Ottawa et de Montréal datant de juin 2012 et de juillet 2012.

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « biscuits » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

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.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

ANNEXE A

Spécimens d'emballages tirés de la pièce SM-2



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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-07-11

COMPARUTIONS

Virginia Lam

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Bruno Barrette

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L./LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE