



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

Référence : 2017 COMC 151
Date de la décision : 2017-11-09
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Currier & Kao LLP

Partie requérante

et

Lawtons Drug Stores Limited

Propriétaire inscrite

**LMC471,310 pour la marque de
commerce PROFILE**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC471,310 de la marque de commerce PROFILE (la Marque), inscrite au nom de Lawtons Drug Stores Limited.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services suivants

[TRADUCTION] :

Exploitation d'une pharmacie; vente et délivrance de médicaments sur ordonnance, y compris conseils concernant le choix du médicament, information sur l'utilisation du médicament et renseignements connexes et services pharmaceutiques requis; élaboration et administration de programmes de médicaments sur ordonnance conçus pour faciliter le traitement des demandes de services et de produits médicaux utilisés par les consommateurs; exploitation de magasins de détail pour la vente ou la location de produits de soins de santé et de soins à domicile et la prestation de services de soins de santé et de soins à domicile comprenant des services d'éducation, de formation et d'enseignement (excepté la conduite de programmes de formation et le perfectionnement des compétences en matière d'embauche, de formation, d'évaluation et de promotion des employés), de prise en charge, d'ajustement et de montage liés directement ou indirectement aux produits de soins de santé et de soins à domicile ou aux soins généraux et à l'amélioration du confort et de la qualité de vie des consommateurs; vente et location par téléphone de produits de soins de santé et de soins à domicile et livraison de ces produits; exploitation de magasins de détail et de services téléphoniques pour la vente de médicaments homéopathiques, de produits de nutrition, de produits de médecine sportive, de films vidéo, de bandes magnétiques en cassette, de médicaments et de produits médicamenteux en vente libre, de produits de toilette, de vêtements et de produits cosmétiques, de produits pour bébés, d'aliments, de produits de confiserie, de produits ménagers et de tous les jours, de livres, de magazines, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, de cadeaux et de bijoux et pour la prestation de services d'homéopathie et de services de médecine sportive.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 16 septembre 2015, 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 Lawtons Drug Stores Limited. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Currier & Kao LLP.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 16 septembre 2012 et le 16 septembre 2015 en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel libellé comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] 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 » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Janane Chater, souscrit le 12 avril 2016 et accompagné des pièces A à K.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[10] Depuis juillet 2015, Mme Chater est la gestionnaire du marketing multiformat pour Sobeys National Pharmacy Group, dont fait partie la Propriétaire. De 2011 à juillet 2015, elle a été la directrice du marketing et des communications d'entreprise de la Propriétaire.

[11] Mme Chater révèle que la Propriétaire n'a pas l'intention de fournir une preuve pour établir que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] :

Élaboration et administration de programmes de médicaments sur ordonnance conçus pour faciliter le traitement des demandes de services et de produits médicaux utilisés par les consommateurs; et

Exploitation de magasins de détail et de services téléphoniques pour la vente de médicaments homéopathiques, de produits de nutrition, de produits de médecine sportive, de films vidéo, de bandes magnétiques en cassette, de médicaments et de produits médicamenteux en vente libre, de produits de toilette, de vêtements et de produits cosmétiques, de produits pour bébés, d'aliments, de produits de confiserie, de produits ménagers et de tous les jours, de livres, de magazines, d'articles de papeterie, de

fournitures de bureau, de cadeaux et de bijoux et pour la prestation de services d'homéopathie et de services de médecine sportive.

[12] Compte tenu de la déclaration de Mme Chater et de l'absence de toute preuve d'emploi ou de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services susmentionnés, l'enregistrement sera modifié en conséquence afin de supprimer ces services.

[13] En ce qui concerne les autres services visés par l'enregistrement, Mme Chater atteste que la Propriétaire a employé la Marque de façon continue en liaison avec ces services pendant toute la durée de la période pertinente. Par souci de commodité, ces autres services sont énumérés ci-dessous [TRADUCTION] :

Exploitation d'une pharmacie; vente et délivrance de médicaments sur ordonnance, y compris conseils concernant le choix du médicament, information sur l'utilisation du médicament et renseignements connexes et services pharmaceutiques requis; exploitation de magasins de détail pour la vente ou la location de produits de soins de santé et de soins à domicile et la prestation de services de soins de santé et de soins à domicile comprenant des services d'éducation, de formation et d'enseignement (excepté la conduite de programmes de formation et le perfectionnement des compétences en matière d'embauche, de formation, d'évaluation et de promotion des employés), de prise en charge, d'ajustement et de montage liés directement ou indirectement aux produits de soins de santé et de soins à domicile ou aux soins généraux et à l'amélioration du confort et de la qualité de vie des consommateurs; et vente et location par téléphone de produits de soins de santé et de soins à domicile et livraison de ces produits.

[14] Mme Chater affirme que, depuis 1997, la Marque a fait l'objet d'un emploi et d'une promotion continus dans toutes les pharmacies détenues par la Propriétaire au Canada atlantique et que, pendant la période pertinente, ces pharmacies étaient au nombre de 78 environ.

[15] Comme preuve d'emploi de la Marque, Mme Chater fournit, comme pièce B, cinq photographies de la Marque telle qu'elle était présentée à la pharmacie de la Propriétaire située sur la rue principale à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Elle affirme que les photographies ont été prises le 11 avril 2011 et que, à la date à laquelle elle a souscrit son affidavit, la Marque était toujours en place et présentée telle qu'on peut la voir sur les photographies. Les photographies montrent la Marque sur des enseignes en magasin et des affiches qui, affirme-t-

elle, sont utilisées dans les magasins qui comprennent une section consacrée aux soins de santé à domicile.

[16] De plus, Mme Chater atteste que la Marque figure bien en vue sur 55 différentes brochures en couleur imprimées par la Propriétaire, qui ont été distribuées au grand public dans l'ensemble des établissements de la Propriétaire pendant la période pertinente. Elle affirme qu'environ 10 000 exemplaires de ces brochures ont été imprimés et distribués. À titre d'exemples, elle fournit les deux brochures suivantes :

Pièce C – une brochure intitulée « PROfile Services at the Pharmacy » [Services PROfile offerts en pharmacie], dans laquelle sont énumérés et/ou décrits bon nombre des services offerts, dont les suivants : « Diabetes Care in Action » (éducation, information et consultation sur le diabète, etc.), « Pill Pack Plus » (programme d'aide à l'établissement d'un horaire de prise de médicaments), « AutoFill Plus » (programme de renouvellement d'ordonnances), « FlavorRx™ » (service d'amélioration du goût des médicaments), éducation, information et consultation sur la santé et le bien-être, administration de vaccins antigrippaux, programmes d'éducation du public, services pharmaceutiques pour soins de longue durée, services pharmaceutiques pour l'aide à la vie autonome, et gestion de régimes d'assurance-médicaments pour petites et grandes entreprises. Elle affirme que cette brochure est distribuée dans les établissements de la Propriétaire depuis au moins septembre 2012.

Pièce D – une brochure intitulée « PROfile Kids Club » [Club des enfants PROfile], qui annonce un service visant à aider les enfants à en apprendre davantage sur leur santé et sur les médicaments au moyen d'activités, d'un calendrier et de brochures informatives. Mme Chater atteste que cette brochure est distribuée depuis au moins septembre 2012 aux membres du grand public qui fréquentent les établissements de la Propriétaire.

[17] En plus de ce qui précède, Mme Chater fournit des copies d'affiches et d'une brochure (pièces E à K) sur lesquelles la Marque figure bien en vue, qui annoncent et font la promotion de divers services offerts par la Propriétaire, tels que « Pill Pack Plus », « Diabetes Care in Action », « AutoFill Plus », « FlavorRx™ », des services de dosage du cholestérol et des triglycérides, et des services d'administration de vaccins antigrippaux et d'autres vaccins. En ce qui concerne la présentation de chacune des affiches dans les établissements de la Propriétaire, elle fournit des dates précises comprises dans la période allant d'août 2010 à février 2014, et indique que la plupart des affiches étaient encore présentées à la date à laquelle elle a souscrit son affidavit. En ce qui concerne la brochure, elle affirme que cette dernière a été créée le 4 février 2014 et distribuée pendant environ un mois; un exemplaire de la brochure était joint au

sac à provisions de tous les clients fréquentant l'établissement de la Propriétaire situé sur la rue Portland à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

[18] Enfin, Mme Chater atteste que, du début de septembre 2012 au moins jusqu'à la fin de décembre 2014, la Marque était présente sur les trois formats de sacs en papier utilisés dans l'ensemble des pharmacies de la Propriétaire. Ces sacs incluent tous les sacs en papier utilisés pour emballer les achats effectués en magasin et les médicaments sur ordonnance livrés aux domiciles de clients et dans les maisons de soins infirmiers.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[19] La Propriétaire soutient que l'affidavit Chater et les pièces qui l'accompagnent démontrent clairement que la Marque a été employée ou présentée dans l'exécution ou l'annonce de chacun des autres services visés par l'enregistrement. À cet égard, la Propriétaire soutient que Mme Chater présente des photographies et d'autres éléments de preuve qui confirment cet emploi de la Marque sur des affiches et des brochures, et qui établissent que ces documents se rapportent à l'emploi en liaison avec les activités exercées par la Propriétaire à titre de pharmacie multiservices et de magasin de détail.

[20] La Propriétaire soutient que, au regard du fardeau consistant à établir l'emploi qui est imposé dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 (citant *Uvex Toko, supra*), l'affidavit fournit une preuve suffisante, et que l'enregistrement devrait, par conséquent, être maintenu à l'égard des autres services visés par l'enregistrement.

[21] Je suis d'accord. Mme Chater a fourni une preuve de la présence, dans les pharmacies, d'enseignes et d'affiches ainsi que de brochures arborant clairement la Marque. De plus, les brochures et les affiches présentent des services qui, à mon avis, correspondent à chacun des autres services visés par l'enregistrement. De façon tout aussi importante, Mme Chater fournit des renseignements factuels supplémentaires dans son affidavit en ce qui concerne les dates, les établissements et la distribution de ces documents publicitaires et promotionnels.

[22] Enfin, je souligne que, même si la version de la Marque qui est représentée dans l'ensemble de la preuve comporte un léger embellissement (c.-à-d. qu'un crochet rappelant le symbole Rx est positionné en travers de la lettre R), je considère que cet embellissement

constitue une variation mineure [en ce qui concerne l'embellissement des lettres, voir *FAAM SpA c Fabrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio* (2011), 95 CPR (4th) 184 (COMC)]. Autrement dit, la Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, car l'élément dominant de la Marque, le mot PROFILE, a été conservé [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[23] En conséquence, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la marque en liaison avec les autres services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[24] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les services suivants de l'état déclaratif des services [TRADUCTION] :

Élaboration et administration de programmes de médicaments sur ordonnance conçus pour faciliter le traitement des demandes de services et de produits médicaux utilisés par les consommateurs; et

Exploitation de magasins de détail et de services téléphoniques pour la vente de médicaments homéopathiques, de produits de nutrition, de produits de médecine sportive, de films vidéo, de bandes magnétiques en cassette, de médicaments et de produits médicamenteux en vente libre, de produits de toilette, de vêtements et de produits cosmétiques, de produits pour bébés, d'aliments, de produits de confiserie, de produits ménagers et de tous les jours, de livres, de magazines, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, de cadeaux et de bijoux et pour la prestation de services d'homéopathie et de services de médecine sportive.

[25] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Exploitation d'une pharmacie; vente et délivrance de médicaments sur ordonnance, y compris conseils concernant le choix du médicament, information sur l'utilisation du médicament et renseignements connexes et services pharmaceutiques requis; exploitation de magasins de détail pour la vente ou la location de produits de soins de santé et de soins à domicile et la prestation de services de soins de santé et de soins à domicile comprenant

des services d'éducation, de formation et d'enseignement (excepté la conduite de programmes de formation et le perfectionnement des compétences en matière d'embauche, de formation, d'évaluation et de promotion des employés), de prise en charge, d'ajustement et de montage liés directement ou indirectement aux produits de soins de santé et de soins à domicile ou aux soins généraux et à l'amélioration du confort et de la qualité de vie des consommateurs; et vente et location par téléphone de produits de soins de santé et de soins à domicile et livraison de ces produits.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Stewart McKelvey

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Currier & Kao LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE