

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 110**

**Date de la décision : 2021-05-31**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**ExeGi Pharma LLC**

**Partie requérante**

**et**

**VSL Pharmaceuticals, Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC640,887 pour VSL#3**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC640,887 pour la marque de commerce VSL#3 (la Marque), appartenant actuellement à VSL Pharmaceuticals, Inc. (la Propriétaire).

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « Compositions de bactéries d'acide lactique pour utilisation comme médicament ou supplément diététique ou alimentaire » (les Produits).

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

#### LA PROCÉDURE

[5] À la demande de ExeGi Pharma LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a produit l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 3 janvier 2019 à la Propriétaire de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun 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 la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 3 janvier 2016 au 3 janvier 2019 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 3].

Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits.

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Luca Aurelio Guarna, souscrit le 29 juillet 2019, auquel étaient jointes les Pièces A et D inclusivement.

[11] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[12] M. Guarna se décrit comme le Président de la Propriétaire et occupe ce poste depuis près de cinq ans. À ce titre, il affirme avoir une connaissance personnelle des affaires sous serment, sauf dans les cas où il est stipulé autrement.

[13] M. Guarna affirme que la Propriétaire est une société pharmaceutique dont le siège se situe à Herndon, en Virginie, aux États-Unis, qui vend des aliments diététiques pour la gestion nutritionnelle, des suppléments alimentaires et des préparations pharmaceutiques en vente libre aux consommateurs du monde entier, y compris au Canada.

[14] M. Guarna explique que la Propriétaire vend une gamme de probiotiques employés comme compléments et suppléments alimentaires qui sont vendus sous la Marque (suppléments VSL#3). Il ajoute que les suppléments VSL#3 sont un mélange de différentes souches de bactéries lactiques à très forte concentration bactérienne.

[15] M. Guarna affirme que, dans la pratique normale du commerce, à la demande de la Propriétaire, les suppléments VSL#3 sont fabriqués et emballés en Italie, puis expédiés directement aux distributeurs de la Propriétaire dans divers pays. Les distributeurs les revendent ensuite aux consommateurs finaux. Il identifie Ferring, Inc (Ferring), située à Toronto (Ontario), comme étant l'entité ayant les droits exclusifs distribution des Produits au Canada.

[16] M. Guarna affirme que Ferring passe des commandes auprès de la Propriétaire. Les produits commandés sont expédiés à Ferring depuis le lieu de fabrication en Italie. Ferring distribue ensuite les suppléments VSL#3 aux détaillants canadiens. De plus, les consommateurs canadiens peuvent acheter des suppléments VSL#3 directement à partir du site Web de Ferring, à [www.vsl3.ca](http://www.vsl3.ca).

[17] M. Guarna explique comment la promotion et la publicité sont faites par Ferring, mais aux fins de la présente décision, ces faits ont peu d'incidence sur cette décision, étant donné que l'enregistrement ne couvre que les produits.

[18] M. Guarna affirme que la Marque figure sur l'emballage des suppléments VSL#3 vendus au Canada pendant la Période pertinente. Des photos de l'emballage représentatif des suppléments VSL#3 vendus et expédiés à Ferring au Canada et revendus aux consommateurs canadiens pendant la Période pertinente sont jointes à titre de Pièce A à son affidavit.

[19] Des factures représentatives émises par la Propriétaire à Ferring pendant la Période pertinente pour la vente de suppléments VSL#3 en liaison avec la Marque sont jointes à titre de Pièce B à l'affidavit de M. Guarna. Je constate que quelques factures ont été émises en dehors de la Période pertinente, mais cela n'aura aucune incidence sur ma décision, puisqu'il y a des factures émises pendant la Période pertinente.

[20] Enfin, M. Guarna a joint à titre de Pièces C et D du matériel promotionnel distribué et employé au Canada.

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[21] À partir de la preuve décrite ci-dessus et étant donné que la Partie requérante n'a produit aucune observation écrite et n'a pas demandé d'audience, je conclus que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente, au sens de l'article 4(1) de la Loi.

DISPOSITION

[22] 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.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-France Denis

**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

**AGENTS AU DOSSIER**

Jensen IP

Pour la Propriétaire inscrite

Moffatt & Co

Pour la Partie requérante