

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 211

Date de la décision : 2021-09-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

SMITHS IP

Partie requérante

et

N8ked Brands Inc.

Propriétaire inscrite

LMC933,359 pour N8KED

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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 n° LMC933,359 pour la marque de commerce N8KED (la Marque), appartenant actuellement à N8ked Brands Inc.

[2] Sauf indication contraire, tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019.

[3] La Marque est présentement enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général (les Produits).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE ET LA MODIFICATION À L'ENREGISTREMENT

[5] À la demande de SMITHS IP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 24 avril 2019, à N8ked Brands Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] Au moment où l'avis a été donné, l'enregistrement visait les produits suivants : suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

[7] L'avis enjoignait à la propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par 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'elle précise la date à laquelle 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 pour démontrer l'emploi s'étend du 24 avril 2016 au 24 avril 2019 (la Période pertinente).

[8] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[9] 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 ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir

Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

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

[11] En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire a produit un affidavit de David Whalen, assermenté le 21 novembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces DW-1, DW-2 et DW-3.

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

Modification de l'enregistrement

[13] Par une lettre adressée au registraire en date du 22 novembre 2019, les agents de la Propriétaire ont demandé que l'enregistrement soit modifié conformément à l'article 41(1)c) de la Loi afin de retirer les Produits suivants : les suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être général.

[14] Par un avis du 4 décembre 2019, le registraire a confirmé la modification demandée et a supprimé de l'enregistrement les produits suivants : suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être général.

LA PREUVE

[15] Dans son affidavit, M. Whalen déclare qu'il est le directeur et le cofondateur de la Propriétaire, qui formule et vend les produits en poudre accompagnés d'instructions selon lesquelles le consommateur doit mélanger les Produits avec un liquide avant de les ingérer.

[16] Au paragraphe 11 de son affidavit, M. Whalen déclare que, « Calorie Plus Shake, » [TRADUCTION] « [...] est un supplément alimentaire pour la santé et le bien-être général. »

[17] M. Whalen affirme que la Propriétaire vend les produits à des distributeurs, dont 1852884 Ontario Inc. qui fait affaire sous le nom de Nutrition Club (Nutrition Club). M. Whalen affirme que Nutrition Club a vendu les Produits au Canada pendant la Période pertinente.

[18] M. Whalen affirme qu'au cours de la Période pertinente, les Produits ont été continuellement vendus au Canada sous la forme décrite, dans des contenants étiquetés avec la Marque.

[19] Pour étayer cette allégation, M. Whalen a joint les pièces suivantes :

- a) Pièce DW-1 : une image d'un conteneur portant une étiquette qui montre la Marque sous forme de dessin : L'étiquette porte les mentions « Calorie Plus Shake » et « Supports Daily Protein and Calorie Intake » ainsi qu'un poids volumique de 1 100 g.
- b) Pièce DW-2 : un ensemble de factures émises par Nutrition Club sur lesquelles figure la marque N8ked dans le corps des factures.
- c) Pièce DW-3 : une facture représentative de celles émises par la Propriétaire à Nutrition Club qui montre la Marque comme N8ked dans le corps de la facture.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[20] La preuve décrite ci-dessus établit que le Propriétaire a employé une marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente au sens de l'article 4(1) de la Loi puisqu'il y a eu une preuve de transfert de propriété des Produits dans la pratique normale du commerce. La seule question est de savoir si la marque telle qu'elle est employée peut constituer un emploi de la marque enregistrée.

Variation de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[21] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue l'affichage de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d'une manière telle qu'elle a conservé son

identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[22] La Marque est N8KED, avec les lettres N, K, E et D en majuscules et le chiffre 8 en caractères ordinaires.

[23] L'étiquette figurant sur la Pièce DW-1 montre N8ked sous une forme fantaisiste avec la lettre N en majuscule, suivie du chiffre 8, puis des lettres K, E et D dans cet ordre, en minuscule, comme illustré ci-dessous :



[24] Les éléments les plus forts de la Marque sont présents sur l'étiquette. Le chiffre 8, qui est l'élément dominant de la marque, est clairement indiqué. L'utilisation de lettres majuscules et minuscules dans N8ked sur l'étiquette ne porte pas atteinte à l'identité de la Marque telle qu'elle

est enregistrée. La Marque reste reconnaissable sur l'étiquette dans la mesure où le lettrage fantaisiste ne porte pas atteinte à l'identité de la Marque.

[25] Les clients qui voient l'étiquette reconnaîtraient probablement la marque qui y figure comme étant la marque enregistrée, étant donné la prédominance du chiffre 8 et l'ordre des lettres N, k, e et d.

[26] Compte tenu de ce qui précède, la marque illustrée ci-dessus constitue une variation mineure de la Marque.

Conclusion

[27] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[28] 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
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

**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

Gowling WLG

Pour la Propriétaire inscrite

SMITHS IP

Pour la Partie requérante