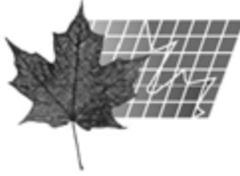


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 213

Date de la décision : 2021-09-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**The Nutraceutical Medicine Company
Inc.**

Opposante

et

Akeso Health Sciences LLC

Requérante

1,807,496 pour PURACOL

Demande

INTRODUCTION

[1] The Nutraceutical Medicine Company Inc (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PURACOL (la Marque), laquelle est l’objet de la demande n° 1,807,496 (la Demande) d’Akeso Health Sciences LLP (la Requérante).

[2] La Demande est en liaison avec des « suppléments alimentaires contenant de la grande camomille » (les Produits).

[3] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation que la Marque crée de la confusion avec l’emploi et l’enregistrement antérieurs par l’Opposante de la marque de commerce PURICA en liaison avec des produits incluant des « suppléments alimentaires naturels et nutraceutiques, nommément vitamines, minéraux, acides aminés; suppléments alimentaires

naturels et nutraceutiques, nommément suppléments à base de plantes, suppléments servant de substituts de repas et extraits de plantes, y compris graines de chia, champignons et racine de chicorée, pour promouvoir la santé ».

[4] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La Demande a été produite le 2 novembre 2016 fondée sur l'emploi proposé au Canada ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis. La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 mai 2018.

[6] Le 4 août 2018, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 et le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, qui sont tous axés sur la question de probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et la marque de commerce ou le nom commercial de l'Opposante. L'Opposante a également soulevé des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] La Requérante a nié tous les motifs d'opposition dans une contre-déclaration signifiée à l'Opposante le 13 novembre 2018.

[8] L'Opposante a choisi de ne produire aucune preuve en appui de ses motifs d'opposition. En appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Alan Booth (exécuté le 20 août 2019), un recherchiste en marques de commerce qui a reçu la directive de l'avocat de la Requérante de mener une recherche dans les registres du Bureau canadien des marques de commerce pour trouver les marques de commerce actives comportant le préfixe PUR contenant des produits de classe 5. M. Booth joint également des copies des détails de l'enregistrement

PURACOL de la Requérante et de l'enregistrement PURIC de l'Opposante du United States Patent and Trademark Office (USPTO).

[9] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[10] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition invoqués sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 30 – la date de la production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16 – la date de production de la demande [articles 16(2) et (3) de la Loi];
- articles 38(2)d) et 2 – la date de dépôt de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 217 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[12] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée PURICA de l'Opposante (LMC681,954). J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement

existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[13] La Requérante doit par conséquent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[14] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de produits, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[15] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, où la Cour suprême du Canada déclare, au para 49, que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[16] Les marques de commerce en question sont des mots inventés, lesquels possèdent habituellement un degré élevé de caractère distinctif inhérent. Cependant, le préfixe de PURICA et PURACOL, à savoir « PUR », a le sens de diminutif pour le mot « pure » compte tenu des suppléments respectifs des parties. Par conséquent, j'estime que les marques de commerce des parties suggèrent quelque peu que les suppléments respectifs des parties sont [TRADUCTION] « pures » (c'est-à-dire des suppléments sans contaminants ou substances nocives). Cela atténue le caractère distinctif inhérent des marques des deux parties.

[17] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi. Cependant, il n'y a aucune preuve que la Marque de la Requérante ou la marque de commerce de l'Opposante sont devenues connues au Canada dans une quelconque mesure.

[18] Par conséquent, je conclus que l'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a), qui comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, ne favorise pas l'une ou l'autre des parties.

Période d'emploi

[19] Comme il a été indiqué ci-dessus, la Requérante n'a démontré aucun emploi de la Marque, laquelle est visée par une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi proposé au Canada ainsi que l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis.

[20] En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, une déclaration d'emploi a été produite le 31 janvier 2007. Cependant, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement.

[21] Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[22] Afin de faciliter la référence, les produits et les services associés à l'enregistrement de l'Opposante sont énumérés ci-dessous :

Produits

- (1) Cosmétiques, notamment lustre à lèvres, cristaux pour le bain, granules pour le bain, sels de bain, exfoliants corporels.
- (2) Suppléments alimentaires naturels et nutraceutiques, notamment vitamines, minéraux, acides aminés; suppléments alimentaires naturels et nutraceutiques, notamment suppléments à base de plantes, suppléments servant de substituts de repas et extraits de plantes, y compris graines de chia, champignons et racine de chicorée, pour promouvoir la santé.

Services

- (1) Service de magasin de détail offrant la vente de cosmétiques, de produits pour les soins de la peau et les soins capillaires, aliments naturels et suppléments alimentaires santé, luminaires, notamment luminaires en spectre continu, produits nettoyants pour la maison, filtres, notamment filtres à air et filtres à eau, produits d'entretien ménager, accessoires pour la maison, livres.

[23] La Marque est en liaison avec des « suppléments alimentaires contenant de la grande camomille ».

[24] La Requérante, dans ses plaidoyers écrits, admet qu'il y a un chevauchement dans le genre des produits de la Requérante avec ceux de l'Opposante et qu'il y a un potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation. Je suis d'accord qu'il existe un chevauchement direct à l'égard des suppléments de l'Opposante et des Produits de la Requérante. Compte tenu de l'absence de toute preuve du contraire, je suis également prête à conclure qu'il y aurait probablement un chevauchement dans les voies de commercialisation associées avec les produits des parties.

[25] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[26] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce sera souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la

confusion. Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot*, précité].

[27] Lorsque je considère les marques de commerce dans leur ensemble, je conclus que la Marque possède certaines similarités avec la marque de commerce de l'Opposante dans la présentation puisque les deux marques partagent le préfixe PUR. Cependant, l'importance de ce premier élément est atténuée par sa signification suggérée [*Sky Solar Holdings Co c Skypower Global*, 2014 COMC 262]. De plus, nonobstant le fait que les suffixes des deux parties contiennent la lettre « C », j'estime qu'il y a des différences claires entre les suffixes « ICA » et « ACOL ».

[28] En ce qui a trait au degré de ressemblance dans le son, l'Opposante, dans ses plaidoyers écrits, affirme que la Marque est essentiellement l'équivalent phonétique de la marque de commerce de l'Opposante, puisque :

[TRADUCTION]

« [...] Les marques de commerce partagent les mêmes trois premières lettres, suivies d'une voyelle, laquelle, bien que différente, *produit le même son*, suivie de la même lettre "C", suivie d'une voyelle qui, de nouveau, *produit le même son ou un son semblable*, la seule différence étant la lettre restante "L" de la marque de commerce de la Requérante, laquelle est si insignifiante qu'elle ne permet pas de rendre la marque de commerce suffisamment différente dans le son de la marque de commerce PURICA de l'Opposante [...] »

[29] En retour, la Requérante affirme que le consommateur moyen ne considérerait pas que la Marque a un son semblable à celui de la marque de commerce de l'Opposante [TRADUCTION] « en raison des différences dans le suffixe SOL [mon soulignement] dans la marque de commerce PURACOL de la Requérante, cela augmente également le temps requis pour prononcer la marque de commerce ».

[30] Cependant, puisqu'aucune des parties n'a fourni de preuve pour appuyer leurs affirmations concernant la façon dont les marques seraient prononcées par le consommateur moyen, je n'ai pas tenu compte de ces affirmations dans mon analyse. Avec cela en tête, j'estime qu'il y a un certain degré de ressemblance dans le son, puisque les marques partagent le préfixe

PUR, dont l'importance est réduite compte tenu de sa signification suggérée. Les parties partagent également un son « C » dur dans les suffixes de leurs marques respectives. Cependant, il y a des différences claires dans les suffixes « ICA » et « ACOL » lorsque prononcés. Les marques des parties ont une certaine ressemblance dans les idées suggérées puisqu'elles partagent le même préfixe suggestif.

Circonstance de l'espèce – Famille de marques de commerce

[31] L'Opposante affirme que sa position en l'espèce est renforcée par une famille de marques de commerce formée de la marque de commerce PURICA de l'Opposante et d'une liste de marques de commerce PURICA supplémentaires appartenant à l'Opposante et divulguée dans la recherche de la Requérante de l'état du registre (dans la Pièce A de l'affidavit Booth).

[32] Afin de bénéficier de l'étendue plus large de la protection qui peut être accordée à une famille de marques de commerce, un opposant doit prouver l'emploi de chacune des marques dans la famille alléguée [*McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. En l'espèce, l'Opposante ne l'a pas fait. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce pertinente qui appuie l'Opposante.

Circonstance de l'espèce – État du registre

[33] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques ferait en sorte que les consommateurs portent une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Les déductions concernant l'état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés; ou il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Les marques de commerce pertinentes comptent celles qui (i) sont déposées; (ii) concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause; et (iii) incluent l'élément en cause en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197].

[34] L'affidavit Booth fournit les résultats d'une recherche menée pour [TRADUCTION] « des marques de commerce actives comportant le préfixe PUR pour les marques contenant des produits de classe 5 » (affidavit Booth, Pièce A). Cependant, en examinant les résultats, je remarque que bon nombre des enregistrements de tiers sont en liaison avec des produits différents. Deuxièmement, certains des enregistrements de tiers comportent « PURE » comme élément autonome dans une marque ou comportent autrement d'autres différences importantes. Enfin, je n'ai pas tenu compte de ces marques qui sont toujours en suspens ou qui appartiennent à l'Opposante. Avec cela à l'esprit, j'estime que les marques suivantes trouvées par M. Booth sont les plus pertinentes en l'espèce, puisqu'elles sont des marques de commerce déposées qui comportent l'élément PUR comme préfixe et sont inscrites pour l'emploi en liaison avec des suppléments. Il faut souligner qu'aucune preuve d'emploi dans le marché au Canada de ces marques de tiers (ou autres) n'a été fournie :

PURAPHARM (LMC530,131); PURAGOLD (LMC631,343); PURVELOURS (LMC763,680); PURATOX (LMC799,675); PURKRILL (LMC819,542); PURECURE LOGO (LMC912,878); PURTIER DESSIN (LMC930,128); PUREA (LMC984,112).

[35] Toutefois, à la suite de la décision dans *McDowell*, précité, je ne suis pas certaine que la preuve des enregistrements ci-dessus sans preuve de l'emploi de ces marques sur le marché suffit pour tirer une conclusion significative sur l'état du marché. Je me réfère également à la décision dans *McDowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581, où la Cour a conclu que l'absence de preuve que la marque était employée relativement à des produits similaires à ceux des parties était suffisante pour conclure que la Commission avait commis une erreur en tirant une inférence négative simplement de l'état du registre.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une circonstance de l'espèce pertinente qui favorise la Requérante.

Circonstance de l'espèce – Coexistence dans d'autres administrations

[37] La Requérante remarque que la Marque coexiste sans confusion avec la marque de commerce PURICA de l'Opposante aux États-Unis (É.-U.) depuis au moins la date d'enregistrement aux É.-U., à savoir le 26 août 2008 (Pièces B et C, affidavit Booth). La Requérante observe que, bien qu'il y ait certaines différences dans le marché aux É.-U.

comparativement à, celui du Canada, ces différences ne sont pas si importantes. Cependant, la simple coexistence de marques dans des registres étrangers n'est pas pertinente pour la probabilité de confusion au Canada [*Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co* (2005), 41 CPR (4th) 8 (CF), au para 65]. Par conséquent, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une circonstance de l'espèce pertinente qui favorise la Requérante.

Conclusion

[38] Compte tenu de ce qui précède, et en particulier, tenant compte du fait qu'il n'y a aucune preuve que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada et que l'importance réduite du préfixe commun PUR a tendance à atténuer le degré de ressemblance entre les marques des parties, je conclus que la prépondérance des probabilités entre la conclusion qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion et qu'il y a une probabilité raisonnable de confusion favorise légèrement la Requérante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

[39] En outre, je souligne que si l'Opposante avait fourni une preuve quelconque démontrant que sa marque de commerce était devenue connue dans une certaine mesure au Canada de façon à profiter d'un caractère distinctif acquis, je serais peut-être arrivée à une conclusion différente à l'égard de ce motif d'opposition.

Motifs d'oppositions fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a)

[40] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne qui a droit d'enregistrer la Marque à l'égard des articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, puisque, à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce PURICA de l'Opposante, laquelle avait été employée et révélée antérieurement au Canada par l'Opposante.

[41] L'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi ou de la révélation de sa marque de commerce au Canada. Par conséquent, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et ces motifs d'opposition sont rejetés.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)c) et 16(3)c)

[42] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne qui a droit d'enregistrer la Marque à l'égard des articles 16(2)c) et 16(3)c) de la Loi, puisque, à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial PURICA de l'Opposante, lequel avait été employé antérieurement au Canada par l'Opposante.

[43] L'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi de son nom commercial au Canada. Par conséquent, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et ces motifs d'opposition sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[44] L'Opposante a plaidé que la Marque n'a aucun caractère distinctif, puisqu'elle n'est pas en mesure de distinguer les Produits de la Requérante de ceux des autres, particulièrement des produits et des services vendus par l'Opposante sous la marque de commerce PURIC, et elle n'est pas adaptée pour le faire.

[45] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits ou les services pertinents de manière à annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[46] En l'espèce, l'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi ou de la révélation de sa marque de commerce au Canada. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a)

[47] L'Opposante a plaidé que la Demande n'est pas conforme à l'article 30a) de la Loi en ce sens que la Demande ne contient pas d'état déclaratif, dans les termes ordinaires du commerce,

des produits et des services particuliers en liaison avec lesquels la Marque a été employée ou dont l'emploi est proposé.

[48] Le fardeau de preuve d'un opposant en vertu de l'article 30a) est plus léger et l'opposant peut s'en acquitter avec des arguments suffisants [*McDonald's Corp c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 101, à la p. 104 (COMC)], ce qui est le cas en l'espèce. Plus particulièrement l'Opposante affirme que les Produits « suppléments alimentaires contenant de la grande camomille » ne sont pas décrits de manière suffisante conformément à la section 2.4.5.12 du *Manuel d'examen des marques de commerce*, lequel indique :

« Les produits décrits comme [...] “suppléments” pour utilisation “pharmaceutique”, “vétérinaire” ou “médicinale” ne sont pas considérés comme des produits spécifiques en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la Loi et de l'article 29 du Règlement. Le registraire exige que ce genre de produits soit précisé avec plus de détails :

- en nommant la maladie; ou,
- en précisant le groupe de maladies ou le type de maladie, de trouble ou de condition à traiter; ou,
- en indiquant le type précis de médicament. »

[49] Dans ses plaidoyers écrits, la Requérente observe que les Produits ont été décrits dans les termes ordinaires du commerce puisque sa description pour ses produits de suppléments indique clairement que la maladie à traiter est « alimentaire » et que le type de médicament particulier est de la « grande camomille ». La Requérente observe également que les Produits, tels que décrits dans la Demande, correspondent aux listes pour les « suppléments alimentaires » publiées dans le *Manuel des produits et des services*, comme « supplément de bêta-carotène, compléments alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires d'armoise, compléments alimentaires de propolis, compléments alimentaires de germes de blé et compléments alimentaires de levure ».

[50] Le *Manuel des produits et des services* n'est pas exhaustif. Plutôt, il comprend une liste représentative des descriptions de produits et de services acceptables. Pour les produits ou les services qui ne se trouvent pas dans le *Manuel des produits et des services*, les entrées acceptables dans le *Manuel des produits et des services* peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d'analogie, le type d'énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un énoncé de produits ou de services est acceptable

lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu'une entrée semblable ou similaire [Manuel d'examen des marques de commerce, section 2.4.5].

[51] Ayant exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le *Manuel des produits et des services* [Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC)] et ayant remarqué les exemples susmentionnés de descriptions acceptables pour les suppléments alimentaires, je suis convaincue que l'état déclaratif des Produits, lorsque lu dans son ensemble, est suffisamment détaillé. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30d)

[52] L'Opposante a plaidé que la Demande n'est pas conforme à l'article 30d) de la Loi, puisque [TRADUCTION] « la marque de commerce alléguée de la Requérante n'a pas été employée par la Requérante aux États-Unis d'Amérique en liaison avec tous les produits couverts par la demandée de marque de commerce n° 1,807,496 ».

[53] Afin d'appuyer ce motif d'opposition, l'Opposante allègue que la revendication d'emploi par la Requérante et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis devraient [TRADUCTION] « être à tout le moins appuyés par la démonstration de l'emploi aux États-Unis ». L'Opposante observe également que la preuve de la Requérante montre simplement une copie de la page de statut de l'USPTO, que la page de statut à elle seule est insuffisante pour démontrer l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis et que la Requérante n'a fourni aucune preuve pour appuyer sa revendication.

[54] Selon ce qui précède, je comprends que ce motif d'opposition se limite à une allégation que la Requérante n'a pas employé la Marque aux États-Unis en liaison avec les Produits. Cependant, l'Opposante n'a produit aucune preuve qui remet en question la revendication d'emploi par la Requérante aux États-Unis. De plus, la Requérante n'a pas l'obligation de soumettre une quelconque preuve pour appuyer sa revendication d'emploi aux États-Unis à moins que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[55] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30e)

[56] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi, puisqu'à la date de production de la Demande, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, par elle-même ou par un licencié.

[57] Afin d'appuyer ce motif d'opposition, l'Opposante remarque que le propriétaire de l'enregistrement des États-Unis n° 2,902,023 pour PURACOL (affidavit Booth, Pièce B) n'est pas la Requérante et que la preuve ne permet pas de relier les deux propriétaires. En réponse, la Requérante affirme que les détails de l'enregistrement des États-Unis fournis à la Pièce B de l'affidavit Booth ne semblent pas avoir été mis à jour pour tenir compte des changements du nom d'entreprise. La Requérante remarque également que la copie certifiée de son enregistrement des États-Unis n° 2,902,023, en date du 19 décembre 2017, qui a été produit auprès du registraire des marques de commerce du Canada le 2 janvier 2019, indique clairement que le propriétaire d'un tel enregistrement est la Requérante.

[58] L'article 30e) de la Loi exige qu'un requérant fasse une déclaration qu'il ait l'intention, soit par lui-même ou par un licencié, d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada. En l'espèce, la Demande contient cette déclaration et, par conséquent, est officiellement conforme à l'article 30e) de la Loi. La question devient alors de savoir si la Requérante s'est conformée de manière significative à l'article 30e) de la Loi; c'est-à-dire, la Requérante avait-elle une intention de bonne foi d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada au moment de produire la demande?

[59] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante a invoqué l'imprimé de la Requérante de la page de statut pour l'enregistrement des États-Unis n° 2,903,023 pour PURACOL de l'USPTO (l'affidavit Booth, Pièce B), citant « Akeso, LLC Limited Liability Company California » comme la dernière propriétaire inscrite plutôt que la Requérante. Je remarque que cette Pièce est simplement une copie de la page de statut de l'USPTO plutôt qu'un imprimé exhaustif de tous les documents dans l'historique du dossier.

[60] Mettant de côté la question de savoir si la page de statut représente correctement le propriétaire de l'enregistrement des États-Unis, même si je devais accepter que la Requérante

n'est pas la propriétaire de l'enregistrement des États-Unis au moment de la date de production de la Demande, j'estime que cela n'empêcherait pas nécessaire la Requérante d'avoir une intention de bonne foi d'employer la Marque au Canada. Autrement dit, le fait que la Requérante ne possède peut-être pas un enregistrement pour la Marque à la date pertinente aux États-Unis ne mène pas nécessairement à la conclusion que la Requérante n'a pas une intention de bonne foi d'employer la Marque au Canada. Ainsi, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[61] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[62] Compte tenu de tout 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, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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 (tous les agents à)

KLS Trademark Services

Pour l'Opposante

DB Business Law/TM Central

Pour la Requérante