



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 236

Date de décision : 2021-10-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Jensen & Company

Partie requérante

et

**NSE Products, Inc.
(a Delaware corporation)**

Propriétaire inscrite

LMC397,727 pour APPEAL

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC397,727 pour la marque de commerce APPEAL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

(1) Suppléments diététiques nutritifs, nommément aliment concentré pouvant être transformé en boisson.

(2) Suppléments nutritionnels diététiques, nommément barres alimentaires de collation.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié afin de supprimer « Suppléments nutritionnels diététiques, nommément barres alimentaires de collation ».

LA PROCÉDURE

[4] Le 5 novembre 2018, à la demande de Jensen & Company (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, c T-13 (la Loi), à NSE Products, Inc. (la Propriétaire). L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des Produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 5 novembre 2015 et le 5 novembre 2018 (la période pertinente). Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de ce défaut d'emploi depuis cette date.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a soumis l'affidavit de Jim Boyle, exécuté le 22 janvier 2019.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Boyle déclare qu'il est le directeur des opérations de Nu Skin Canada, Inc. (Nu Skin Canada). Selon M. Boyle, le [TRADUCTION] « groupe de sociétés Nu Skin » (Nu Skin) est composé de la Propriétaire, ainsi que de sa société Nu Skin Canada, de ses filiales, de ses sociétés mères et de ses sociétés affiliées. Il explique que les installations canadiennes de Nu Skin sont exploitées par Nu Skin Canada, qui contribue à la réalisation des activités de Nu Skin au Canada, à savoir [TRADUCTION] « la distribution, la commercialisation et la vente des divers produits de nutrition et de soins personnels de Nu Skin ».

[9] En ce qui concerne la présentation et l'avis de liaison de la Marque, M. Boyle atteste que, pendant la période pertinente, la Marque figurait directement sur l'emballage des Produits vendus au Canada. À l'appui, il fournit des photographies de l'emballage d'un produit qu'il appelle [TRADUCTION] « aliment concentré en poudre pouvant être transformé en boisson » (Pièce 2), ainsi que l'image d'une épreuve d'étiquette pour le même produit (Pièce 3). La Marque figure bien en vue sur l'emballage de ce produit, qui est identifié sur l'étiquette comme étant une « Boisson-repas [...] à saveur de truffes au chocolat ». M. Boyle confirme que l'emballage du produit illustré aux Pièces 2 et 3 est représentatif de la façon dont la Marque figurait sur les Produits vendus au Canada pendant la période pertinente.

[10] En ce qui concerne les transferts au Canada, M. Boyle déclare que les Produits vendus en liaison avec la Marque sont fabriqués par la Propriétaire et vendus à Nu Skin Canada pour distribution au Canada aux consommateurs finaux canadiens. À l'appui, il fournit des factures représentatives datées de la période pertinente et émises par la Propriétaire à Nu Skin Canada, située à Mississauga, en Ontario (Pièce 5). Le corps de ces factures est en partie expurgé, mais indique des ventes de produits identifiés en tant que « Appeal Vanilla Canister » [Contenant Appeal à saveur de vanille] et « Appeal Chocolate Canister » [Contenant Appeal à saveur de chocolat]. M. Boyle explique que [TRADUCTION] « les mentions d'un "contenant APPEAL" sur ces factures renvoient au type de Produits "mélange à boissons" illustré aux Pièces 2 et 3 », et atteste que ces factures accompagnaient les Produits au moment du transfert.

[11] En ce qui concerne les autres voies de commercialisation au Canada, M. Boyle explique que les Produits sont également vendus sur le site Web de Nu Skin, à l'adresse *www.nuskin.com*, et fournit des imprimés de ce site Web (Pièces 1 et 4). Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe des ventes par l'entremise du site Web, je remarque que les imprimés produits en pièce illustrent le mélange à boissons à saveur de « truffes au chocolat » illustré à la Pièce 2, ainsi qu'un mélange à boissons à saveur de « vanille française » arborant la Marque de la même façon que la version au chocolat.

[12] Dans son affidavit, M. Boyle fournit également des [TRADUCTION] « estimations prudentes » des revenus annuels des ventes en gros et du volume des ventes. Ces chiffres correspondent aux ventes annuelles de la Propriétaire de [TRADUCTION] « Produits vendus en liaison avec [la Marque] par toutes les voies au Canada pendant la période pertinente »; toutefois, ces chiffres ne sont pas ventilés par article.

[13] Enfin, M. Boyle discute de la publicité et de la promotion des Produits vendus en liaison avec la Marque au Canada. Dans ce contexte, il fournit des imprimés du site Web *www.nuskin.com* (Pièce 6) et des catalogues de produits pour les années 2017 et 2018 (Pièces 7 et 8, respectivement). Bien que les mélanges à boissons à saveur de vanille et de chocolat susmentionnés soient présents sur ces documents, les « barres alimentaires de collation » ne sont ni illustrées ni mentionnées.

ANALYSE

[14] Les arguments de la Partie requérante peuvent se résumer comme suit : (i) l'affidavit emploie le terme « Nu Skin » pour désigner collectivement plusieurs entités et introduire intentionnellement des ambiguïtés dans la preuve; (ii) il n'y a aucune preuve de ventes à des consommateurs au Canada; (iii) il n'y a aucune preuve démontrant qu'une liaison de la Marque et des Produits avec la Propriétaire et les consommateurs [TRADUCTION] « entraînerait une méconnaissance ou créerait de la confusion quant à l'entité qui est la source des Produits et la propriétaire de [la Marque] »; et (iv) il n'y a aucune preuve concernant les barres alimentaires de collation.

[15] J'examinerai ces arguments à tour de rôle.

[16] Premièrement, bien que je convienne que le terme « Nu Skin » désigne un groupe de sociétés liées, je ne vois aucune ambiguïté en ce qui a trait aux entités mentionnées dans l'affidavit. À cet égard, M. Boyle désigne expressément la Propriétaire comme étant la fabricante des Produits vendus en liaison avec la Marque et déclare clairement que la Propriétaire vend ces Produits à son distributeur canadien, Nu Skin Canada. M. Boyle fournit également une preuve directe de ces ventes sous la forme des factures produites en pièce.

[17] Deuxièmement, la preuve de ventes aux consommateurs n'est pas nécessaire en l'espèce; les ventes de la Propriétaire à Nu Skin Canada sont suffisantes pour démontrer des transferts au Canada au sens de l'article 4 de la Loi.

[18] Troisièmement, contrairement aux observations de la Partie requérante, la Loi n'exige pas que le propriétaire d'une marque de commerce fournisse une preuve de l'emploi de sa marque de commerce avec son nom [voir *Monsanto Canada Inc c Novopharm Ltd* (1998), 80 CPR (3d) 287 (COMC); et *Smart & Biggar c Société Canadian Tire Corporation Limitée*, 2017 COMC 153, au para 19]. Comme l'a récemment souligné la Cour fédérale, « la mention par le propriétaire de son identité sur l'emballage du produit ou de quelque autre manière que ce soit en liaison avec ses produits (ou services) est un acte volontaire, dans la mesure où la *Loi sur les marques de commerce* est concernée » [*Michaels c Unitop Spolka Z Organizzona Odpowiedzialnoscia*, 2020 CF 937, au para 12].

[19] Pour résumer, en l'espèce, les factures produites en pièce montrent des ventes des produits « Appeal Vanilla Canister » [Contenant Appeal à saveur de vanille] et « Appeal Chocolate Canister » [Contenant Appeal à saveur de chocolat] par la Propriétaire à son distributeur au Canada pendant la période pertinente. Je suis convaincue que ces produits facturés correspondent aux produits (1), à savoir « Suppléments diététiques nutritifs, nommément aliment concentré pouvant être transformé en boisson », et, par conséquent, je suis également convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[20] En ce qui concerne le quatrième point de la Partie requérante, la Propriétaire a reconnu à l'audience que la preuve ne mentionne pas spécifiquement les produits (2), à savoir des « Suppléments nutritionnels diététiques, nommément barres alimentaires de collation ». À cet égard, la Propriétaire a soutenu que, puisque les produits énumérés dans l'enregistrement sont des [TRADUCTION] « types de suppléments nutritionnels diététiques étroitement liés », l'emploi de la Marque, tel que démontré, en liaison avec les produits (1) est suffisant pour maintenir l'enregistrement dans son intégralité [citant *Saks & Co c Canada (Registraire des Marques de Commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst)]. Je ne suis pas d'accord.

[21] Il est bien établi que, bien que le seuil de la preuve soit faible dans les procédures de radiation prévue à l'article 45, la propriétaire inscrite doit tout de même fournir des faits suffisants pour permettre au registraire d'arriver à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir aussi *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[22] En l'absence de preuve portant spécifiquement sur les barres alimentaires de collation, je ne suis pas disposée à conclure que les renvois de M. Boyle aux [TRADUCTION] « Produits » comprennent également les barres alimentaires de collation et je n'accepte pas que l'emploi de la Marque en liaison avec les aliments concentrés soit suffisant pour maintenir également l'enregistrement en ce qui a trait aux barres alimentaires de collation [conformément à *John Labatt*].

[23] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits (2), à savoir des « Suppléments nutritionnels diététiques, nommément barres alimentaires de collation », au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant l'absence de l'emploi de la Marque, ces produits seront supprimés.

DÉCISION

[24] 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 « Suppléments nutritionnels diététiques, nommément barres alimentaires de collation ».

[25] L'état déclaratif sera maintenant libellé comme suit :

(1) Suppléments diététiques nutritifs, nommément aliment concentré pouvant être transformé en boisson.

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

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

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'AUDITION Le 12 octobre 2021

COMPARUTIONS

James Green	Pour la Propriétaire inscrite
Personne n'a comparu	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Pour la Propriétaire inscrite
Heidi Jensen (Jensen IP)	Pour la Partie requérante