



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 224

Date de la décision : 2023-12-29

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : SwissEnergy Pharma GmbH

Propriétaire inscrit(e) : Les Laboratoires Suisse Inc.

Enregistrement : LMC405,948 pour SWICAL

INTRODUCTION

[1] Le 25 octobre 2022, à la demande de SwissEnergy Pharma GmbH (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à la compagnie Laboratoires Suisse Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC405,948 pour la marque de commerce SWICAL.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : « suppléments alimentaires, nommément : comprimés vitaminiques contenant du calcium, magnésium et des minéraux » (les Produits).

[3] L’avis prévu à l’article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que la Marque a été employée en liaison avec les

Produits au Canada à un moment quelconque entre le 25 octobre 2019 et le 25 octobre 2022 (la période pertinente) et, dans la négative, indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure visée par l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il est vrai que le niveau de preuve requis est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Néanmoins, il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, pendant la période pertinente [voir *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit une déclaration solennelle souscrite le 18 janvier 2023 par son directeur général, Louis-Philip Vermeersch. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[7] Dans sa déclaration solennelle, M. Vermeersch confirme que la Propriétaire est titulaire de la Marque, enregistrée au Canada sous le numéro LMC405,948 le 4 décembre 1992 en liaison avec les produits « Suppléments alimentaires,

nommément : comprimés vitaminiques comprenant du calcium, magnésium et des minéraux », qu'il définit comme « les Produits » [para 3]. (Sa reprise du libellé de l'enregistrement comporte une exactitude en ce que ce dernier fait référence à des comprimés vitaminiques « contenant » du calcium etc. (et non pas « comprenant »), mais cette substitution mineure n'a aucune incidence sur l'analyse que suit.)

[8] M. Vermeersch affirme ensuite que la Propriétaire a employé la Marque « en liaison avec les Produits » au Canada dans le cours normal du commerce de façon continue pendant la période pertinente [aux para 4 et 11]. Il produit comme pièce P-1 au soutien de sa déclaration les deux photographies suivantes, représentatives de la façon dont la Marque a été présentée sur « les Produits » au cours de cette période [voir para 6 et 10] :



[9] Les photographies montrent une boîte de 20 ampoules de vitamine B12 liquide et une boîte de 20 ampoules de polysaccharide de fer liquide, respectivement. La Marque est apposée bien en vue sur chaque boîte. Cependant, les photographies ne montrent pas la liste complète des ingrédients des deux produits et, en particulier, s'ils contiennent du calcium et du magnésium, si l'ampoule « Vitamine B12 » contient aussi des minéraux, ou si l'ampoule « Fer » contient aussi des vitamines.

[10] M. Vermeersch précise que les « Produits » arborant la Marque sont vendus au Canada dans diverses pharmacies, épiceries, et autres détaillants, dont Jean Coutu, Familiprix, Uniprix, Brunet, Provigo, Walmart, Proxim, Pharmaprix, Horizon Santé, et Pasquier [au para 7]. Il atteste que plusieurs mille unités des « Produits » ont été

vendues sous la Marque au Canada dans chacune des années 2020 à 2022 [au para 8]. Il produit comme pièce P-2 au soutien de sa déclaration de « ventes de Produits » presque une trentaine de factures (en partie caviardées) émises par la Propriétaire entre le 7 décembre 2020 et le 19 mai 2022, identifiant des ventes de vitamine B12 et de fer liquides sous la Marque à de telles pharmacies et à d'autres compagnies au Québec et au Nouveau Brunswick [voir para 9].

[11] Je précise à cet égard que la source des factures est indiquée sur celles-ci comme portant le nom « Laboratoire Suisse » et non « Les Laboratoires Suisse Inc. » Toutefois, pour les fins de la présente procédure, j'estime raisonnable d'inférer qu'il s'agit de la même entité juridique que la Propriétaire, d'autant plus que l'adresse de Laboratoire Suisse indiquée sur les factures correspond à celle de la Propriétaire.

ANALYSE

[12] J'accepte l'emballage montré dans les images à la pièce P-1 comme une présentation de la Marque en liaison avec les produits contenus dans les boîtes. Bien que d'autres éléments verbaux, en plus petites lettres, se trouvent à proximité de la Marque sur cet emballage – soit « NOUVEAU », et « Vitamine B12 » ou « Fer » – la Marque ressort de ces éléments descriptifs. Ainsi, lorsque j'applique les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); et *Loro Piana SPA c Le conseil canadien des ingénieurs*, 2009 CF 1096, je trouve qu'il s'agit d'un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[13] J'accepte aussi que les factures à la pièce P-2 font état de ventes par la Propriétaire au Canada, dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente, de suppléments alimentaires, nommément d'ampoules vitaminiques contenant de la vitamine B12 sous forme liquide et d'ampoules minérales contenant du polysaccharide de fer sous forme liquide, tels qu'illustrés à la pièce P-1.

[14] Cependant, des suppléments alimentaires sous forme d'ampoules ne contenant qu'une vitamine ou ne contenant qu'un seul minéral ne correspondent pas aux Produits

tels que décrits dans l'enregistrement, qui sont plutôt des comprimés, à la fois « vitaminiques » et « contenant du calcium, magnésium et des minéraux ». (Le calcium et le magnésium étant eux-mêmes des minéraux, il y a lieu de croire que la portion de phrase « et des minéraux » retrouvée dans l'état déclaratif des Produits s'entend comme renvoyant à d'autres minéraux en plus de ceux du calcium et du magnésium.)

[15] Bien que M. Vermeersch allègue que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec « les Produits » – ces derniers ayant été définis au paragraphe 3 de sa déclaration solennelle comme étant les produits en liaison avec lesquels la Marque a été enregistrée – il n'affirme pas précisément que les produits vendus incluaient des produits sous forme de comprimés contenant et des vitamines et des minéraux (dont du calcium, du magnésium, et d'autres minéraux). En fait, sa déclaration ne fait aucune mention de ces caractéristiques ou ingrédients, se contentant de reprendre le libellé de l'enregistrement, sans autre explication ou corrélation précise entre les descriptions retrouvées sur les boîtes de la pièce P-1 et l'état déclaratif des Produits. Les deux pièces jointes à sa déclaration ne fournissent pas davantage d'explication.

[16] Si des comprimés contenant de la vitamine, du calcium, du magnésium, et des autres minéraux comptaient parmi les produits vendus par la Propriétaire en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente, il aurait été simple de le mentionner expressément. Pourtant, M. Vermeersch ne l'a pas fait. Dans les circonstances, ses déclarations reviennent à de simples allégations d'emploi en liaison avec « les Produits », plutôt que des déclarations de fait établissant l'emploi de la Marque en liaison avec ceux-ci. Or, comme mentionné plus haut, il incombe au Propriétaire de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits spécifiés dans l'enregistrement.

[17] La jurisprudence souligne de façon constante qu'il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif de produits [*Aird & Berl's LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654]. Cependant, l'état déclaratif de l'enregistrement en l'instance n'est pas ambigu. Même si les ingrédients des formulations montrées à la pièce P-1 avaient correspondu à ceux décrits dans

l'enregistrement, il n'en demeure pas moins que des ampoules liquides ne sont pas ce que j'appellerais normalement des comprimés. À cet égard, je me réfère, par exemple, aux définitions de dictionnaire suivantes [voir *Tradall S.A. c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du registraire de prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaire] :

Multidictionnaire de la langue française Édition du 30e anniversaire (2018)

AMPOULE : 1. Tube de verre contenant un médicament. *Une ampoule de vitamines.*

COMPRIMÉ: Médicament sous forme de pastille. *Alain a pris un comprimé d'aspirine.* Ne pas confondre avec le nom **cachet**, médicament en poudre contenu dans une capsule assimilable par l'organisme.

Le Petit Larousse illustré 2011 (2010)

AMPOULE : 3. Tube de verre effilé aux extrémités, destiné à contenir un médicament liquide ; contenu de ce tube.

COMPRIMÉ : Préparation médicamenteuse solide obtenue par agglomération génér. destinée à être absorbée par voie orale.

[18] Ainsi, une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des ampoules ne me permet pas de conclure au maintien de l'enregistrement pour des « comprimés ».

[19] Il est bien établi que la procédure prévue à l'article 45 de la Loi a une portée limitée, ayant pour objet d'offrir une procédure simple, sommaire, et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448]. Néanmoins, c'est au propriétaire inscrit qu'incombe la responsabilité de démontrer le lien entre les produits décrits dans l'enregistrement et ceux dont il est question dans la preuve produite [voir *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC); et *SC Johnson & Son, Inc c le Registraire des marques de commerce* (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF1^{re} inst.)]. Dans le cas présent, compte tenu du sens ordinaire des termes dans l'état déclaratif des Produits, et en l'absence de détails supplémentaires de M. Vermeersch ou même d'observations de la Propriétaire, je ne peux pas conclure que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque pendant la période pertinente, au sens des articles 4 et

45 de la Loi, en liaison avec les Produits décrits dans l'enregistrement comme des « suppléments alimentaires, nommément : comprimés vitaminiques contenant du calcium, magnésium et des minéraux ».

DÉCISION

[20] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

[21] Par conséquent, 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 radié.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : MARK W.TIMMIS

Pour le(la)Propriétaire inscrit(e) : LAVERY, DE BILLY, LLP