



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 118

Date de la décision : 2025-05-29

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Propriétaire inscrite : Original Image Co., Ltd.

Enregistrement : LMC886,476 pour MACH

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC676,402 pour la marque de commerce MACH (la Marque), appartenant à Original Image Co., Ltd. (la Propriétaire).

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

LE DOSSIER

[3] À la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des Marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire le 16 août 2024. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des

produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque avait 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 été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 16 août 2021 au 16 août 2024.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Compléments alimentaires et suppléments nutritifs, nommément, herbes, extraits d'herbes, plantes, extraits de plantes et a.

[5] La définition pertinente d'« emploi » 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 laquelle la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Satoshi Yoshida, président de la Propriétaire, souscrit le 15 novembre 2024. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[7] M. Yoshida déclare qu'au cours de la période pertinente, la Propriétaire a importé un mélange d'herbes, d'extraits d'herbes, de plantes, d'extraits de plantes et de phytonutriments, qu'il définit comme la [TRADUCTION] « Substance MACH », du Japon vers les États-Unis par l'intermédiaire de son licencié et distributeur, la société Shaklee (Shaklee). Il déclare que tout emploi de la Marque par Shaklee était soumis aux modalités énoncées dans un accord de licence écrit dont la date d'entrée en vigueur est le 1er janvier 2005.

[8] M. Yoshida déclare qu'au cours de la période pertinente, la substance MACH a été employée comme ingrédient principal pour fabriquer un complément alimentaire appelé « NutriFeron », qui a ensuite été vendu aux consommateurs finaux au Canada, de façon directe par Shaklee ou par l'intermédiaire des distributeurs qui ont acheté le produit auprès de fabricants engagés sous contrat par Shaklee. Comme Pièce B, il joint des copies des étiquettes de produits qui sont représentatives des étiquettes apposées sur le produit NutriFeron lorsqu'il a été offert et vendu aux distributeurs canadiens et aux consommateurs finaux au Canada pendant la période pertinente. Je note que dans la section des informations nutritionnelles de l'étiquette, il y a un titre pour [TRADUCTION] « des extraits de plantes MACH® Patented Blend of Interferon-Boosting » comprenant de l'extrait de graines de citrouille, de l'extrait de fleur de carthame, de l'extrait de graines de plantain asiatique et de l'extrait de fleur de chèvrefeuille japonais.

[9] Enfin, M. Yoshida déclare que les [TRADUCTION] « ventes brutes de produits vendus au Canada sous la [Marque] en liaison avec le complément alimentaire NutriFeron, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2024 [...] ont dépassé 750 000 USD ».

ANALYSE

[10] Je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, je note que M. Yoshida a fourni des tableaux qui présentent des ventes significatives du complément alimentaire NutriFeron au Canada par son licencié pendant la période pertinente, et a clairement attesté que tout emploi de la marque par Shaklee, en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, est soumis au contrôle de la Propriétaire par le biais d'une licence, de sorte que tout emploi de la marque par Shaklee profiterait à la Propriétaire en vertu de l'article 50(1) de la Loi [voir *Empresa Cubana Del Tobacco Trading c. Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[11] Je note en outre que M. Yoshida a fourni des copies de l'étiquette du produit pour le complément alimentaire NutriFeron qui sont représentatives de la façon dont cette étiquette se présentait pendant la période pertinente. Je suis convaincu que la présentation de la Marque dans la section des informations nutritionnelles, identifiant un

composé d'ingrédients, équivaldrait à une présentation de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. À cet égard, je suis conscient que rien dans la Loi n'exige qu'une marque de commerce soit employée en liaison avec un produit [TRADUCTION] « indépendant »; l'emploi au sens de la Loi peut être établi lorsqu'une Marque est employée en liaison avec un ingrédient ou une composante d'un produit fini [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Tundra Knitwear Ltd* (2001), 13 CPR (4 th) 559 au para. 7; *Gowling WLG (Canada) LLP c. Pelican International Inc.*, 2016 COMC 144 aux para 16 à 18]. De plus, rien dans la Loi n'empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [*AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3 d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[12] Comme la Propriétaire a fourni des preuves de vente des produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque, dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente, par un licencié soumis au contrôle exigé en vertu de l'article 50(1) de la Loi, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[13] 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, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Marks & Clerk