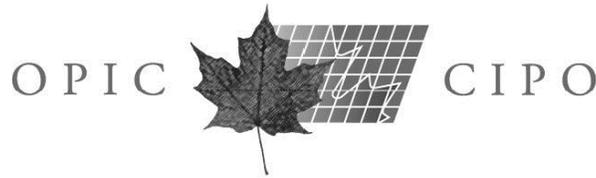


TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 181
Date de la décision : 2010-10-29

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à
la demande de Goudreau Gage Dubuc, visant
l’enregistrement n° LMC652053 de la marque de
commerce GLYCO-FLEX au nom de FoodScience
Corporation**

[1] Le 3 décembre 2008, à la demande de Goudreau Gage Dubuc (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à FoodScience Corporation (FoodScience ou l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce GLYCO-FLEX (la Marque) est enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Suppléments nutritionnels pour chiens, chats et chevaux, nommément suppléments contenant glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides, minéraux chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et phytonutriments pour le soin des jointures, du fluide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage.

(2) Suppléments nutritifs pour humains contenant moule verte, feuille de luzerne, huile de cannelle, glucosaminoglycan, glucosamine et méthylsulfonylméthane, pour l’entretien des articulations, du liquide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage.

(3) Suppléments nutritionnels pour chiens, nommément suppléments contenant glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides, minéraux chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et phytonutriments pour le soin des jointures, du fluide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où 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 établir l'emploi s'étend du 3 décembre 2005 au 3 décembre 2008 (la Période pertinente).

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi. En l'espèce, seul le paragraphe 4(1) s'applique :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270, à la page 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Mary E. Helrich, souscrit le 1^{er} juin 2009, et deux affidavits de Lynn M. Bromstedt, souscrits le 2 juin 2009 et le 11 juin 2009, accompagnés de pièces. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

[7] Au début de son affidavit, M^{me} Helrich atteste qu'elle est la vice-présidente du développement de nouveaux produits chez FoodScience, et qu'elle occupe ce poste depuis 2003. M^{me} Bromstedt atteste qu'elle est la vice-présidente et directrice générale d'Abbott Animal Health, une division d'Abbott Laboratories (Abbott), et qu'elle occupe ce poste depuis 2002. Les deux déposantes affirment que, grâce à leurs fonctions, elles ont une connaissance personnelle des faits attestés dans leurs affidavits, sauf lorsqu'elles déclarent qu'ils sont fondés sur des renseignements ou une opinion, auquel cas elles ont tous les motifs de croire à leur véracité.

[8] M^{me} Helrich affirme que FoodScience est une société du Vermont, aux États-Unis, qui produit et vend des suppléments nutritionnels haut de gamme pour animaux. Elle explique que ces suppléments sont fabriqués aux États-Unis et exportés pour la vente dans le monde entier. Elle affirme que, lorsqu'elle commercialise certains produits, dont ceux portant la Marque, FoodScience fait affaires sous le nom commercial de Vetri-Science Laboratories of Vermont (Vetri-Science), la division de la commercialisation de FoodScience.

[9] M^{me} Helrich atteste que FoodScience vend des suppléments nutritionnels pour animaux au Canada en liaison avec la Marque depuis 1985. Elle explique que ces produits sont fabriqués aux États-Unis pour FoodScience conformément à ses formules et spécifications, et que le service de contrôle de la qualité de FoodScience vérifie les registres de production par lots pour s'assurer que les formules des suppléments correspondent à ces spécifications.

[10] M^{me} Bromstedt affirme qu'Abbott est une société de soins de santé à large assise constituée en vertu des lois de l'Illinois, aux États-Unis, dont le siège est situé à Abbott Park, en Illinois. Abbott exerce des activités partout dans le monde en tant que développeuse, fabricante et vendeuse de produits pharmaceutiques, nutritionnels, vasculaires et de diagnostic, exploitant plus de 100 installations dans le monde entier.

[11] Les deux déposantes affirment que, de 2002 jusqu'à maintenant, les suppléments nutritionnels pour chiens et chats GLYCO-FLEX de FoodScience ont été commercialisés et distribués au Canada par Abbott. M^{me} Bromstedt explique que cette commercialisation et distribution s'adresse principalement aux vétérinaires et autres professionnels de l'industrie des suppléments nutritionnels. En vertu d'une entente écrite intervenue le 15 août 2002 entre FoodScience et Abbott, FoodScience a accordé à Abbott le droit exclusif d'effectuer la

promotion et la vente des produits pour chiens et chats GLYCO-FLEX au Canada, y compris le droit d'apposer la Marque sur certains documents, sous réserve des contrôles effectués par FoodScience. M^{me} Helrich affirme que, compte tenu du contrôle qu'elle exerce sur la fabrication, la promotion et la distribution des produits, FoodScience a contrôlé et continue de contrôler les caractéristiques et la qualité des marchandises auxquelles la Marque est liée au Canada.

[12] M^{mes} Helrich et Bromstedt expliquent que tout au long de la Période pertinente, Abbott a acheté des suppléments nutritionnels pour chiens et chats GLYCO-FLEX de la division Vetri-Science de FoodScience, qui a adressé des factures à Abbott et expédié les produits à l'entrepôt d'Abbott situé à Abbott Park, en Illinois. Elles affirment que ces produits ont ensuite été expédiés de l'entrepôt des États-Unis au centre de distribution d'Abbott à St. Laurent (Québec), Canada, pour la vente.

[13] Des copies de deux factures représentatives datées de la Période pertinente et établies par Vetri-Science, une division de FoodScience, faisant état de ventes et d'expéditions de « FE GLYCO FLEX 3 » et « FE GLYCO FLEX I » à Abbott, à Abbott Park, en Illinois, sont jointes comme pièce C à l'affidavit de M^{me} Helrich. M^{me} Helrich affirme que les codes de produit inscrits sur les factures désignent des produits destinés à la vente au Canada. Des copies de factures faisant état de ventes et d'expéditions de produits pour chats et chiens GLYCO-FLEX aux installations de St-Laurent (Québec) d'Abbott au cours de la Période pertinente, établies par Abbott (à Abbott Park, en Illinois), sont jointes comme pièce A à l'affidavit du 11 juin 2009 de M^{me} Bromstedt.

[14] Les deux déposantes attestent que les ventes de FoodScience à Abbott de suppléments nutritionnels pour chiens et chats portant la Marque à des fins de distribution au Canada se sont élevées à plus de 140 000 \$US, valeur en gros, de 2005 à 2008. M^{me} Bromstedt affirme qu'entre 2005 et 2008, Abbott a vendu presque 18 000 unités de suppléments nutritionnels pour chiens et chats GLYCO-FLEX de FoodScience au Canada, ce qui représente environ 430 000 \$US en ventes au détail canadiennes.

[15] Quant à la manière dont la marque de commerce était liée aux marchandises, M^{me} Helrich affirme que toutes les étiquettes des suppléments nutritionnels pour chiens et chats GLYCO-FLEX sont imprimées et appliquées sur les emballages des produits par FoodScience avant leur

expédition à Abbott. Sont joints à son affidavit comme pièce B des [TRADUCTION] « échantillons représentatifs des étiquettes de produits qui ont été utilisées au Canada depuis 2003, et qui le sont encore aujourd'hui, pour les suppléments nutritionnels de FoodScience, sur lesquels la marque de commerce GLYCO-FLEX figure bien en vue ». Je note que des échantillons d'étiquettes de trois produits pour chiens (GLYCO-FLEX[®] I, GLYCO-FLEX[®] II et GLYCO-FLEX[®] III) et d'un produit pour chats (GLYCO-FLEX[®]) ont été fournis. Les étiquettes sont bilingues et indiquent que les produits sont des suppléments pour les jointures faits de glucosamine, d'acides-amino, de minéraux chélatés, de vitamines et d'autres ingrédients, fabriqués par Vetri-Science et distribués par Abbott. Les étiquettes indiquent également que GLYCO-FLEX est une marque de commerce déposée de Vetri-Science, une division de FoodScience. Bien que la marque de commerce comprenne un X stylisé et un gros point plutôt qu'un trait d'union entre les mots GLYCO et FLEX, il s'agit d'une légère variation qui n'est d'aucune façon de nature à tromper ou à léser le public [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. Je suis donc convaincue que la marque de commerce montrée sur les étiquettes constitue un emploi de la marque de commerce enregistrée, et cette manière d'employer la Marque satisfait aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

[16] Il est clair en droit que l'emploi d'une marque de commerce à un point quelconque de la chaîne de distribution joue en faveur de l'inscrivant, pourvu que les marchandises portant la marque de commerce proviennent de l'inscrivant [*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.); *Osler, Hoskin & Harcourt c. United States Tobacco Co.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 475 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans *Manhattan Industries*, il a été décidé que l'emploi au Canada par un grossiste ou un distributeur de biens portant la marque d'un propriétaire étranger constituait un « emploi » par le propriétaire étranger, et non par l'importateur canadien. Le juge Heald a expliqué le sens du terme « emploi » dans la pratique normale du commerce (aux pages 16 et 17) :

[TRADUCTION] [...] l'art. 4 envisage la pratique normale du commerce comme commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et (ou) un détaillant [...] l'art. 4 considère que l'emploi entre le détaillant et le public bénéficie au fabricant et constitue un emploi au Canada. En d'autres mots, si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela constitue un « emploi » au Canada au sens de l'art. 4.

[17] En l'espèce, l'Inscrivante a fabriqué, emballé et appliqué des étiquettes portant la Marque sur ses suppléments nutritionnels pour chiens et chats aux États-Unis. Au cours de la Période pertinente, elle a vendu ces suppléments à Abbott à des fins d'importation et de distribution au Canada. Abbott a ensuite vendu les suppléments au Canada avec des étiquettes décrivant Abbott comme un distributeur, et indiquant que les marchandises étaient fabriquées par Vetri-Science et que la Marque est une marque de commerce déposée de Vetri-Science, une division de l'Inscrivante. Compte tenu de cet élément de preuve, je suis convaincue que les marchandises provenaient de l'Inscrivante, et qu'Abbott était un distributeur de ces marchandises au Canada. Par conséquent, je conclus que l'emploi établi bénéficie à l'Inscrivante.

[18] Compte tenu de la description du produit et de la liste d'ingrédients figurant sur les étiquettes que renferme la pièce B de l'affidavit de M^{me} Helrich, ainsi que des renseignements fournis au sujet des ingrédients dans les brochures figurant à la pièces E dudit affidavit, je conclus que les suppléments nutritionnels pour chiens et chats de l'Inscrivante contiennent des glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides, minéraux chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et phytonutriments, et sont utilisés pour le soin des jointures, du fluide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage. Je suis donc convaincue que l'emploi de la Marque bénéficiant à l'Inscrivante a été établi en liaison avec les marchandises enregistrées suivantes : « [s]uppléments nutritionnels pour chiens [et] chats [...], nommément suppléments contenant glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides, minéraux chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et phytonutriments pour le soin des jointures, du fluide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage », conformément au paragraphe 4(1) et à l'article 45 de la Loi. Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu à l'égard de ces marchandises.

[19] Concernant les suppléments nutritionnels pour chevaux et humains de FoodScience, M^{me} Helrich affirme que FoodScience a effectué des ventes directes de ces marchandises à des acheteurs de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Pour démontrer ces ventes, elle joint à son affidavit comme pièce D des échantillons représentatifs de factures faisant état de ventes de « GLYCO FLEX II HUMANS », « GLYCO FLEX EQ » et « GLYCO FLEX II EQ » par Vetri-Science, une division de FoodScience, adressées à des entreprises canadiennes au cours de la Période pertinente. Cependant, contrairement à la preuve fournie à l'égard des suppléments nutritionnels pour chiens et chats, l'Inscrivante n'a fourni aucun renseignement quant aux

ingrédients ou à l'objet des suppléments nutritionnels pour chevaux et humains qui ont été vendus. En l'absence de pareille preuve, je ne peux conclure que ces suppléments contenaient les ingrédients énumérés dans l'enregistrement ou étaient vendus pour les objets y mentionnés. Par conséquent, il m'est impossible de conclure que les exigences du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi ont été satisfaites.

[20] J'estime donc que l'Inscrivante n'a pas réussi à établir l'emploi de sa Marque en liaison avec les « [s]uppléments nutritionnels pour [...] chevaux, nommément suppléments contenant glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides, minéraux chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et phytonutriments pour le soin des jointures, du fluide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage » et les « [s]uppléments nutritifs pour humains contenant moule verte, feuille de luzerne, huile de cannelle, glucosaminoglycan, glucosamine et méthylsulfonylméthane, pour l'entretien des articulations, du liquide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage », et que ces marchandises doivent être supprimées de l'enregistrement de la marque de commerce.

[21] Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié par la suppression de :

(1) [...] chevaux [...].

(2) Suppléments nutritifs pour humains contenant moule verte, feuille de luzerne, huile de cannelle, glucosaminoglycan, glucosamine et méthylsulfonylméthane, pour l'entretien des articulations, du liquide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage.

conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.