

O P I C



C I P O

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

**Référence : 2017 COMC 100**

**Date de la décision : 2017-08-15**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Barrette Legal Inc.**

**Partie requérante**

et

**Lawee Enterprises, L.L.C.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC805,630 pour la marque de  
commerce SMART FOR LIFE  
CUPCAKE DIET**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] Le 8 juin 2015, à la demande de Barrette Legal Inc. (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, ch T-13 (la Loi) à Lawee Enterprises, L.L.C. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC805,630 de la marque de commerce SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants  
[TRADUCTION] :

Petits gâteaux et muffins. (Parfois ci-après appelés collectivement les Produits)

Services pour favoriser la perte de poids, nommément directives en matière d'alimentation, services de diététiste, conseils en matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la perte de poids, examen du métabolisme pour déterminer les besoins nutraceutiques, services de conseil en nutrition, services de planification et de supervision en matière de régime amaigrissant et services éducatifs dans le domaine des suppléments alimentaires et de l'alimentation. (les Services)

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 8 juin 2012 au 8 juin 2015.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir *Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et il n'est pas nécessaire de

produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Sasson Moulavi, président de la Propriétaire, souscrit à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis, le 6 octobre 2015, accompagné des pièces SM-1 à SM-7. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Moulavi affirme qu'il est un médecin spécialiste de l'obésité et également le fondateur et créateur du programme de gestion du poids Smart For Life ainsi que des produits alimentaires et des produits de substitut de repas de marque Smart For Life.

[8] M. Moulavi affirme que la Propriétaire détient une famille de marques de commerce Smart For Life, dont fait partie la Marque, qui sont déposées ou font l'objet d'une demande en instance au Canada.

[9] M. Moulavi affirme que la Marque est employée par la Propriétaire en liaison avec des petits gâteaux et des muffins vendus au grand public en lien avec les Services offerts par l'intermédiaire des centres de gestion du poids Smart For Life et du magasin en ligne Smart For Life, le tout expressément dans le cadre du programme de gestion du poids Smart For Life, ainsi que comme produits alimentaires ou produits de substitut de repas de marque Smart For Life en général.

[10] Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Moulavi affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

Les termes « cupcake » [petit gâteau] et « muffin » sont couramment employés de manière interchangeable par le grand public pour désigner le même produit alimentaire que celui qui est vendu comme produit de substitut de repas en liaison avec la Marque, car il s'agit d'un petit gâteau que les gens consomment au déjeuner, comme dessert ou

comme collation dans le contexte du programme de gestion du poids Smart For Life® ou de leur régime alimentaire ou plan de gestion du poids personnels.

[11] M. Moulavi affirme que les Produits arborant la Marque sont vendus par la Propriétaire au Canada par l'entremise de sa société affiliée et de sa maître-distributrice pour le territoire du Canada, RKSM Weight Loss Marketing International, LLC (RKSM). Il atteste que, avec le consentement de la Propriétaire et sous réserve du contrat de licence conclu entre la Propriétaire et RKSM daté du 25 juillet 2005 (la Licence), dans sa version modifiée par l'addenda daté du 17 octobre 2011, RKSM a accordé une sous-licence pour certaines ventes de produits alimentaires de marque Smart For Life au Canada à une seconde société affiliée de la Propriétaire, soit Lavi Entreprises, LLC (Lavi). M. Moulavi atteste qu'il est également le président de RKSM et de Lavi, et il emploie le terme « la Distributrice » pour désigner collectivement ces sociétés dans son affidavit; j'en ferai autant dans mon examen de son affidavit ci-dessous.

[12] M. Moulavi affirme que la Marque est employée par la Distributrice au Canada en vertu de la Licence octroyée par la Propriétaire. Il atteste que cette licence est modifiée de temps à autre par la Propriétaire à titre de concédante afin de tenir compte des nouvelles marques de commerce supplémentaires liées aux produits de substitut de repas de marque Smart For Life, comme les petits gâteaux et les muffins, le tout tel que le stipule expressément le préambule de la Licence. Il affirme également ce qui suit [TRADUCTION] :

En réalité, le but de l'Addenda était en partie d'ajouter de rallonger [*sic*] la marque de commerce principale Smart For Life® à l'aide d'une marque de commerce secondaire, « Cupcake Diet », en vue de faire de la marque une marque de commerce composée, soit SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET.

[13] M. Moulavi affirme que, comme le prévoit la Licence, tout emploi de la Marque par la Distributrice au Canada est fait strictement comme l'autorise la Propriétaire, en tant que concédante et propriétaire de la Marque, ainsi que sous son contrôle, et qu'il s'applique à son profit.

[14] M. Moulavi affirme que les Produits sont vendus directement aux personnes qui reçoivent des services de gestion du poids dans les centres de gestion du poids Smart For Life au Canada ou par l'intermédiaire du magasin en ligne Smart For Life, en tant que produits

alimentaires et produits de substitut de repas de marque Smart For Life, lesquels incluent divers petits gâteaux et muffins arborant la Marque.

[15] M. Moulavi affirme que les ventes canadiennes totales de petits gâteaux et de muffins arborant la Marque, que ces derniers aient été vendus séparément ou dans un ensemble de produits alimentaires de marque Smart For Life ou encore dans le cadre de plans de substitut de repas, se sont élevées à environ 351 500 \$ pour les années 2013 et 2014.

[16] En ce qui concerne les Services, M. Moulavi affirme ce qui suit au paragraphe 22 de son affidavit [TRADUCTION] :

L'emploi de la Marque en liaison avec les Services fait partie intégrante des programmes généraux de gestion du poids offerts aux personnes qui ont recours aux services fournis dans les centres de gestions du poids Smart For Life® au Canada ou par l'intermédiaire du magasin en ligne Smart For Life®, et il est impossible déterminer la part du revenu généré par les Services qui est attribuable à la Marque en soi.

[17] M. Moulavi explique que les programmes de gestion du poids Smart For Life de la Propriétaire comportent deux volets : le SmartforLife Lifestyle Program [programme de mode de vie sain SmartforLife], qui regroupe le Smart At-Home Lifestyle Program [programme de mode de vie sain Smart At-Home] et le At-Center Program [programme en centre]; et le Medical Weight Loss Program [programme médical de perte de poids], qui nécessite de travailler de concert avec un médecin dans un centre de gestion du poids Smart For Life.

[18] M. Moulavi affirme que l'emplacement au Canada du centre de gestion du poids Smart For Life est situé à Montréal, au Québec, et est exploité par Contrôle de poids Smart For Life-Montreal Inc. (l'Établissement de Montréal). Il affirme que l'Établissement de Montréal est mentionné sur le site Web général Smart For Life de la Propriétaire.

[19] M. Moulavi affirme que l'Établissement de Montréal emploie la Marque en tant que licencié au sein du réseau des centres de gestion du poids Smart For Life de la Propriétaire autorisés par la Propriétaire pour les clients qui souhaitent recourir aux Services en personne dans un centre de gestion du poids Smart For Life. Il affirme que l'emploi que fait l'Établissement de Montréal de la Marque en liaison avec les Services doit être conforme au

programme de gestion du poids de la Propriétaire, qu'il est soumis au contrôle et à la supervision de la Propriétaire, et qu'il s'applique à son profit.

[20] À l'appui, M. Moulavi joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce SM-1 : une copie de la License;
- Pièce SM-2 : des photographies de [TRADUCTION] « spécimens d'emballages arborant la Marque »;
- Pièce SM-3 : des extraits tirés du site Web général Smart For Life de la Propriétaire (*www.smartforlife.com*), [TRADUCTION] « montrant un échantillon des emballages d'assortiments de produits alimentaires et de produits de substitut de repas de marque Smart For Life®, qui incluent divers petits gâteaux et muffins arborant la Marque », qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente;
- Pièce SM-4: des copies de factures produites [TRADUCTION] « à titre de preuve de la vente des [Produits] par la Propriétaire au Canada, par l'entremise de sa Distributrice, à l'Établissement de Montréal » pendant la période pertinente;
- Pièce SM-5 : des extraits tirés du site Web général de la Propriétaire [TRADUCTION] « annonçant les programmes et les plans de gestion du poids mettant en valeur les produits alimentaires et les produits de substitut de repas de marque Smart For Life®, lesquels incluent divers petits gâteaux et muffins arborant la Marque »;
- Pièce SM-6 : des extraits tirés du site Web général de la Propriétaire [TRADUCTION] « donnant une explication des programmes [de perte de poids] »; et
- Pièce SM-7 : un extrait tiré du site Web général de la Propriétaire mentionnant l'Établissement de Montréal, accompagné de l'imprimé du registre des entreprises du Québec pour l'Établissement de Montréal.

#### ANALYSE

[21] J'estime qu'il y a trois questions déterminantes à trancher en l'espèce, à savoir :

- La Propriétaire a-t-elle établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque ou l'ensemble des Services?

- La Propriétaire a-t-elle établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « muffins »?
- La preuve fournie à l'égard des produits [TRADUCTION] « petits gâteaux » établit-elle l'emploi de la Marque *telle qu'elle est enregistrée*?

[22] J'examinerai ces questions successivement, à la lumière des observations des parties.

**La Propriétaire a-t-elle établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque ou l'ensemble des Services?**

[23] Comme l'a finalement reconnu la Propriétaire à l'audience, aucun des extraits de site Web fournis en pièces SM-5 et SM-6 n'établit l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des Services. La pièce SM-6 ne fait aucunement mention de la Marque et sert simplement à décrire sommairement le Smart For Life At-Home Lifestyle Program [programme de mode de vie sain Smart For Life At-Home] et le At-Center Program [programme en centre] de la Propriétaire. Quant à la pièce SM-5 (reproduite à l'annexe A jointe à ma décision), la seule mention dans cette pièce « d'un programme » se trouve dans une bulle présentée à côté du modèle. Cependant, ce programme est mentionné simplement pour annoncer les « IRRESISTIBLE WINNER PEANUT BUTTER COOKIES » [irrésistibles biscuits gagnants au beurre d'arachide], cette inscription figurant en caractères gras au-dessus du modèle.

[24] À l'audience, la Propriétaire a soutenu que le programme de gestion du poids Smart For Life peut être réparti en deux [TRADUCTION] « catégories », soit le [TRADUCTION] « régime alimentaire à base de petits gâteaux » et le « régime alimentaire à base de biscuits », et que le programme est [TRADUCTION] « lié » aux produits de petits gâteaux et de biscuits qui sont offerts en vente par la Propriétaire. Néanmoins, rien dans la preuve fournie ne parle du [TRADUCTION] « programme » – encore moins de chacun des Services – désigné sous la Marque. La seule mention de la Marque (sous réserve de mon analyse ci-dessous) se rapporte aux produits [TRADUCTION] « petits gâteaux ». Autrement dit, le seul fait que le [TRADUCTION] « programme » inclut un plan d'alimentation comportant la consommation des produits alimentaires de marque Smart For Life de la Propriétaire n'équivaut pas en soi à l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Services de la Propriétaire.

[25] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

**La Propriétaire a-t-elle établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « muffins »?**

[26] Mise à part l'allégation non corroborée de M. Moulavi selon laquelle les termes [TRADUCTION] « petits gâteaux » et « muffin » sont couramment employés de manière interchangeable par le grand public pour désigner le même produit alimentaire, les « muffins » ne sont mentionnés nulle part dans la preuve fournie. Comme l'a reconnu la Propriétaire à l'audience, les seuls produits mentionnés sont des [TRADUCTION] « petits gâteaux » et des « biscuits ».

[27] Puisqu'elle a établi une distinction entre les produits « muffins » et [TRADUCTION] « petits gâteaux » dans l'enregistrement, la Propriétaire devait fournir une preuve distincte relativement à chacun des produits énumérés [voir *John Labatt, supra*; et *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. À ce titre, pour pouvoir maintenir son enregistrement à l'égard des produits « muffins », la Propriétaire devait démontrer qu'il y a eu des ventes et des transferts autrement que par référence aux [TRADUCTION] « petits gâteaux » particuliers produits en preuve.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « muffins » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

**La preuve fournie à l'égard des produits [TRADUCTION] « petits gâteaux » établit-elle l'emploi de la Marque *telle qu'elle est enregistrée*?**

[29] Par souci de commodité, je reproduis à l'annexe B des présentes les spécimens d'emballages fournis en pièce SM-2, auxquels se rapportent les factures produites en pièce SM-4.

[30] La Partie requérante soutient que la manière dont les mots SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET [régime alimentaire à base de petits gâteaux Smart For Life] figurent sur les emballages fait perdre à la Marque son identité et que celle-ci est méconnaissable du fait des différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle est employée.

[31] Plus précisément, la Partie requérante soutient que les mots SMART FOR LIFE et CUPCAKE DIET [régime alimentaire à base de petits gâteaux] ne forment pas une expression indissociable, étant donné que les mots CUPCAKE DIET figurent dans une police complètement différente et en caractères plus petits et qu'ils ne sont pas placés suffisamment près des mots SMART FOR LIFE pour leur être liés. La manière dont les mots sont présentés donne l'impression que SMART FOR LIFE® est une marque de commerce différente de CUPCAKE DIET™. Par conséquent, la Partie requérante soutient que la Marque n'est pas employée telle qu'elle est enregistrée.

[32] En revanche, la Propriétaire soutient que la jurisprudence établit clairement qu'elle peut employer sa marque nominale déposée de différentes manières, c'est-à-dire qu'elle peut présenter la Marque dans la taille, le style de lettrage, la couleur ou le motif de son choix. La Propriétaire soutient que l'impact visuel des emballages produits en pièce SM-2 n'enlève rien à la Marque telle qu'elle est enregistrée. Les mots SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET [régime alimentaire à base de petits gâteaux Smart For Life] sont présents ensemble en tant que marque composée résultant de la combinaison de la marque de commerce principale « Smart For Life » et de la marque de commerce secondaire « Cupcake Diet ».

[33] Je dois souscrire à l'argument de la Propriétaire.

[34] Le test en matière de variation, tel que l'a énoncé la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), est le suivant [TRADUCTION] :

Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimales qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine. [à la p 525]

[35] Comme la Cour d'appel l'a souligné [TRADUCTION] :

Il faut répondre par la négative à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. [à la p 525]

[36] Pour trancher cette question, il faut se demander si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [voir *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[37] Comme l'a souligné la Cour fédérale dans *Rogers, Bereskin & Parr c Keds Corp* (1986), 9 CPR (3d) 260, l'emploi d'un symbole de marque de commerce n'est pas déterminant de « l'emploi » d'une marque de commerce au sens des articles 2 et 4(1) de la Loi [TRADUCTION] :

Il n'est pas interdit d'employer une marque simultanément avec une autre marque du moment que la marque est employée. L'importance de la place qu'occupe l'une ou l'autre de ces marques, avec ou sans le symbole « R », n'a à mon avis aucune incidence sur « l'emploi » de la marque dans la cadre de la procédure prévue à l'art. 44 [maintenant l'article 45]. [à la p 264]

[38] En l'espèce, le positionnement du symbole de marque de commerce déposée® à côté des mots « Smart For Life » ne change rien au fait que la marque de commerce SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET est également employée. Il transmet simplement le message que « Smart For Life » est également une marque de commerce en elle-même [voir, par analogie, *Aramark Canada Ltd c 637870 Ontario Ltd* (2002) 22 CPR (4th) 409 (COMC)].

[39] De même, le positionnement du symbole de marque de commerce™ à côté des mots « Cupcake Diet » [régime alimentaire à base de petits gâteaux] peut transmettre le message que « Cupcake Diet » est une marque de commerce secondaire distincte. Cependant, le message transmis peut aussi être que l'expression SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET dans son ensemble est employée en tant que marque composée.

[40] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « petits gâteaux » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

#### DÉCISION

[41] 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 modifié afin de supprimer l'état déclaratif des services et les produits « muffins », selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[42] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Petits gâteaux. »

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.

ANNEXE A

Publicité tirée de la pièce SM-5

**Smart for Life** LOSE WEIGHT & FEEL GREAT™

**IRRESISTIBLE WINNER PEANUT BUTTER COOKIES**  
3-12ct. Boxes (Total 36 Cookies)

STICK TO THE INCLUDED PROGRAM GUIDE I DID IT!

**SMART FOR LIFE®**  
MAKES IT EASY FOR YOU  
Eat cookies. Lose weight. It's that simple.  
Just Grab 'n go!

**\$59.99**  
FREE SHIPPING!

eat smart  
live smart™

Melissa lost 72lbs in 7 months!

**➔ PURCHASE NOW AND START LOSING!**

**SMART FOR LIFE® CUPCAKE DIET™**  
Cupcakes and Diets are rarely paired – until now! The most delectable flavors are now available in this very popular new item complete with unbelievably good icing. Choose a Chocolate Mountain or Carrot Sunshine Cupcake and along with a great tasting "treat", you'll also reap the benefits of natural, 60% organic ingredients...

**+** ADD CUPCAKES

**SMART FOR LIFE® COOKIE DIET**  
The Smart for Life® 4-Week Diet Cookie Pack (with 1 week free) comes in a variety of flavor combinations to keep your taste buds happy and your program on track.

**+** ADD COOKIE PACKS

ANNEXE B

Spécimens d'emballages fournis en pièce SM-2



**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2017-07-11

**COMPARUTIONS**

Virginia Lam

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Bruno Barrette

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L./LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE