



[TRADUCTION]

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

Référence : 2011 COMC 234
Date de la décision : 2011-11-17

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Johnson & Johnson à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1 004 750 pour la
marque de commerce DURAGEN au nom
d’Integra Lifesciences Corporation**

[1] Le 10 février 1999, Integra Lifesciences Corporation, alors connue sous le nom d’Integra Lifesciences I, Ltd. (la Requérante), a demandé l’enregistrement de la marque de commerce DURAGEN en revendiquant une date de priorité afférente à la demande d’enregistrement produite le 1^{er} septembre 1998 aux États-Unis sous le n° 75/546 616. La demande repose sur le double fondement de l’emploi projeté au Canada et de l’emploi et l’enregistrement aux États-Unis en liaison avec une « préparation pharmaceutique à utiliser pour traiter les désordres du système nerveux central » (la Marchandise).

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 28 mai 2003.

[3] Johnson & Johnson (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 30 octobre 2006. En résumé, les motifs d’opposition portent que :

- la demande ne respecte pas les exigences des alinéas 30a), d), e) et i) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) (la Loi);

- aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée DURAGESIC enregistrée sous le n° LMC409 004;
- la Requérante n'est pas admise à l'enregistrement de la Marque, aux termes des alinéas 16(2)a) et b) et 16(3)a) et b) de la Loi;
- la Marque n'est pas et ne peut être distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Le 7 juin 2007, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie pour l'essentiel chacun des motifs d'opposition.

[5] L'Opposante a décidé de ne produire aucune preuve à l'appui de son opposition.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a déposé un affidavit en date du 9 avril 2009 souscrit par Carolyn Hewitt et un affidavit en date du 2 avril 2009 - souscrit par Lisa Saltzman. Mme Hewitt est une stagiaire en droit employée par le cabinet d'agents de marque de commerce de la Requérante, et M^{me} Saltzman est directrice du service de recherche en marques de commerce d'Onscope, division de Marque d'Or Inc. L'Opposante a été autorisée par ordonnance à contre-interroger les deux déposantes, mais elle ne l'a pas fait.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Seule la Requérante était représentée à l'audience.

[8] À l'occasion de l'audience, la Requérante a répété les observations qu'elle avait formulées dans des lettres envoyées au registraire au cours de la procédure d'opposition. Elle a indiqué, notamment, que l'Opposante avait, à maintes reprises, contrevenu à l'article 36 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) en ne lui transmettant pas de copie des requêtes en prorogation de délai qu'elle présentait, alors qu'elle y déclarait avoir envoyé copie. L'agent de la Requérante a même allégué que l'agent de l'Opposante avait trompé le registraire. Je ne crois pas devoir donner suite à la demande de la Requérante de commenter ses observations; je me bornerai à dire que le Règlement ne confère au registraire aucun moyen de faire respecter l'article 36, ce qu'a reconnu la Requérante. Cela dit, il est malheureusement fréquent que, volontairement ou par inadvertance, les parties ne se conforment pas à l'article 36 du Règlement, ce qui nuit clairement à l'administration du processus d'opposition.

Fardeau de preuve

[9] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent. Lorsque l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit démontrer que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) (C.F. 1^{re} inst.); *Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.); *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

Dates pertinentes

[10] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) / article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];
- alinéa 38(2)b) / alinéa 12(1)d) – la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- alinéa 38(2)c) / paragraphes 16(2) et 16(3) – la date de priorité invoquée en vertu de la Convention;
- alinéa 38(2)d) / absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Analyse des motifs d'opposition

[11] J'analyserai à présent les motifs d'opposition en fonction de la preuve au dossier.

Non-conformité à l'article 30 de la Loi

[12] Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 seront examinés dans l'ordre inverse où ils ont été invoqués.

Non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi

[13] Ce motif d'opposition sera rejeté parce que l'allégation portant que la Requérante aurait dû savoir que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce DURAGESIC de l'Opposante ne constitue pas un motif d'opposition valide. L'alinéa 30i) de la Loi exige uniquement que le requérant se déclare convaincu d'avoir le droit d'employer la marque visée par la demande. La présente demande d'enregistrement comporte une telle déclaration. De plus, la simple connaissance des droits d'un opposant, à la date de production de la demande, n'est pas suffisante pour que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) soit accueilli. Cette disposition peut parfois fonder un motif d'opposition dans des cas précis, par exemple, lorsque la fraude de la part du requérant est alléguée et établie ou que des dispositions législatives précises font obstacle à l'enregistrement de la marque visée par la demande [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) et *Canada Post Corporation c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.)].

Non-conformité à l'alinéa 30e) de la Loi

[14] Tel qu'il est formulé, ce motif d'opposition comporte deux volets. L'Opposante allègue d'abord que [TRADUCTION] « la Requérante, à la date de production de la demande, employait déjà [la Marque] au Canada », et ensuite, que [TRADUCTION] « subsidiairement ou cumulativement », la Requérante [TRADUCTION] « n'a pas et n'a jamais eu l'intention d'employer [la Marque] au Canada ». L'Opposante n'a pas présenté d'élément de preuve à l'appui de ce motif ni formulé d'observation à son sujet dans son plaidoyer écrit.

[15] Le premier volet du motif d'opposition est rejeté parce que l'Opposante n'a pas satisfait à son fardeau de preuve.

[16] Aucune allégation de fait n'étaye non plus le deuxième volet du motif, ce qui entraîne le rejet pour imprécision. Même si je fais erreur en concluant de la sorte, le deuxième volet doit

être rejeté de toute façon parce que l'Opposante n'a pas démontré comme il le lui incombait que la Requérante a faussement déclaré qu'elle avait l'intention d'employer la Marque au Canada [voir *Home Quarters Warehouse, Inc. c. Home Dépôt, U.S.A., Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 219 (C.O.M.C.); *Jacobs Suchard Ltd. c. Trebor Bassett Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.)].

Non-conformité à l'alinéa 30d) de la Loi

[17] L'Opposante allègue dans sa déclaration que l'alinéa 30d) n'a pas été respecté parce que [TRADUCTION] « la Requérante n'a pas employé [la Marque] aux États-Unis en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande, comme elle le prétend », et elle soutient, dans son plaidoyer écrit, que les pièces « A » et « D » de l'affidavit Hewitt démontrent clairement que la Marque est employée en liaison avec un *dispositif médical*, à savoir une matrice de greffe de dure-mère, et non une préparation pharmaceutique.

[18] La formulation du motif fondé sur l'alinéa 30d) et les arguments invoqués dans le plaidoyer de l'Opposante m'amènent à considérer que la question soulevée par ce motif n'est pas de savoir si la Marque était employée aux États-Unis le 10 février 1999, mais bien si elle y était employée à cette date *en liaison avec la Marchandise*.

[19] Dans *Lofaro c. Esurance Inc.* (2010), 90 C.P.R. (4th) 155, la C.O.M.C. a statué qu'un opposant pouvait s'acquitter du fardeau de preuve initial afférent au motif fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30d) de la Loi en présentant un argument satisfaisant.

[20] Pour une meilleure compréhension de l'argument invoqué par l'Opposante relativement aux pièces « A » et « D », il convient de citer les extraits suivants de son plaidoyer écrit [pages 3-5] :

[TRADUCTION] [...] Il appert du site Web de la Requérante, dont des extraits sont reproduits à la pièce A de l'affidavit Hewitt, que [la Marque] de la Requérante est employée en liaison avec un produit servant en plastie de la dure-mère, plus précisément, une « matrice de collagène pour obturation durale », décrite comme un « implant » ou une « greffe apposée » qui est « plus qu'un timbre » et qui sépare physiquement la dure-mère des tissus sus-jacents ». Des illustrations du produit, à la pièce A, montrent que la matrice DURAGEN se présente sous forme de timbre carré ou rectangulaire de dimensions diverses allant d'un pouce par un pouce à 4 pouces par 5 pouces. [...]

[...]

La pièce D de l'affidavit Hewitt comprend aussi des exemples d'emploi de [la Marque] produits par la Requérante à l'appui de son enregistrement aux États-Unis, notamment aux pages 111 et 114 de la pièce D. Ces deux pages montrent la photo d'une boîte renfermant une matrice de greffe de dure-mère de marque DURAGEN. Le devant de la boîte porte l'inscription : « CAUTION: Federal (U.S.A.) law restrict **the device** for sale by or on the order of a physician » (AVERTISSEMENT : la loi fédérale (É-U) exige que **ce dispositif** ne soit vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale). (Mis en évidence dans l'original)

[21] Les pages du site Web ont été déposées en preuve par une employée du cabinet d'agents de marques de commerce de la Requérante, mais je ne vois aucune raison en l'espèce de douter de la fiabilité des renseignements figurant au site Web concernant la Marchandise. En outre, même si ces pages ont été imprimées le 9 avril 2009, cela n'influe pas, selon moi, sur l'appréciation du motif d'opposition à la date pertinente du 10 février 1999. Pour ce qui est des photos de la boîte, la Requérante ne nie pas qu'elles ont été produites auprès du Patent and Trademark Office des États-Unis en tant qu'exemples de l'emploi de la Marque dans ce pays.

[22] J'estime que les observations de l'Opposante sont suffisantes pour lui permettre de satisfaire à son fardeau de preuve. La Requérante doit en conséquence faire la preuve suivant la prépondérance des probabilités que ce motif d'opposition n'empêche pas l'enregistrement de la Marque.

[23] Dans son argumentation, à l'audience, la Requérante s'est longuement employée à réfuter l'affirmation de l'Opposante que la marque est liée à un dispositif médical. Il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'examiner en détail les arguments de la Requérante. Il sera suffisant de dire que je conviens avec elle que la présence du mot « *device* » sur la boîte ne doit pas être considérée comme un facteur déterminant. Je lui donne également raison lorsqu'elle affirme que les renseignements contenus dans le site Web autorisent à conclure que le produit associé à la Marque est une préparation pharmaceutique. Par exemple, il est plusieurs fois mentionné que le produit est *absorbé* par le corps. En outre, comme l'opposante semble soutenir que le mot « implant » sous-entend qu'il s'agit d'un dispositif, j'ai décidé de consulter l'*Oxford Concise Medical Dictionary* en ligne, dont une des définitions est [TRADUCTION] « *médicament* (p. ex. implant hormonal sous-cutané ». (Non en italique dans l'original)

[24] J'en conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve, et je rejette en conséquence le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d), tel qu'il est formulé. J'ajoute que même si l'Opposante était parvenue à infirmer le fondement de l'enregistrement et de l'emploi de la Marque aux États-Unis, l'examen de la demande pourrait se poursuivre sur le fondement de l'emploi projeté, suivant le résultat des motifs d'opposition restants.

Non-conformité à l'alinéa 30a) de la Loi

[25] Le motif d'opposition invoqué est que l'état descriptif de la Marchandise [TRADUCTION] « est insuffisant et n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce ».

[26] La C.O.M.C. a jugé dans *McDonald's Corp. c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101, qu'un opposant peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) de la Loi en présentant un argument satisfaisant.

[27] L'Opposante affirme que l'état des marchandises donne une description insuffisante de la Marchandise ou ne la définit pas suivant les termes ordinaires du commerce parce qu'il n'indique pas ce qu'elle [TRADUCTION] « est vraiment – c.-à-d. un dispositif médical de la nature d'une matrice de greffe de dure-mère », d'où elle conclut que [TRADUCTION] « [1]énoncé : “ *préparation pharmaceutique à utiliser pour traiter les désordres du système nerveux central* ” ne décrit **pas** une matrice de greffe de dure-mère suivant les termes ordinaires du commerce ». (Mis en évidence dans l'original)

[28] Je ne suis pas convaincue que cet argument de l'Opposante lui permette de satisfaire à son fardeau de preuve. D'abord, il s'agit, pour l'essentiel, de l'argument déjà invoqué à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d), à l'égard duquel j'ai conclu que la preuve n'étaye pas l'affirmation de l'Opposante voulant que la Marque soit associée à un dispositif médical et non à une préparation pharmaceutique. En outre, j'estime humblement que cet argument ne se rapporte pas à la question soulevée par le motif d'opposition, à savoir si une « *préparation pharmaceutique à utiliser pour traiter les désordres du système nerveux central* » constitue un état descriptif dressé dans les termes du commerce.

[29] Même si l'on devait conclure que cet argument de l'Opposante est suffisant pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve, il n'en reste pas moins que la Requérente a prouvé comme il le lui incombait que sa demande est conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi. Par ailleurs, bien que la décision d'un examinateur ne lie pas la Commission en matière d'opposition et n'ait pas valeur de précédent, il est arrivé que des membres de la Commission, la soussignée comprise, aient consulté le *Manuel des marchandises et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) [voir *Effigi Inc. c. ZAM Urban Dynamics Inc.* (2010), 89 C.P.R. (4th) 461 (C.O.M.C.)]. Je relève, dans ce Manuel, que les « préparations pharmaceutiques » doivent être décrites avec plus de précision par une mention de la maladie, du groupe ou type de maladies, du trouble ou de la condition à traiter ou du type précis de médicament.

[30] Pour ces raisons, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a).

Enregistrabilité suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[31] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire dont jouit le registraire et vérifié au registre l'existence de l'enregistrement n° LMC409 004 à l'égard de la marque DURAGESIC [voir *Quaker Oats Co. of Canada/Cie Quaker Oats du Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. Comme cet enregistrement est toujours en vigueur, l'Opposante a satisfait au fardeau de preuve que lui impose l'alinéa 12(1)d) de la Loi. La marque DURAGESIC est enregistrée pour emploi en liaison avec une « préparation pharmaceutique, nommément un analgésique transdermique sous forme de disques appliqués sur la peau ».

[32] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[33] En appliquant le test en matière de confusion, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qu'énonce expressément le paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361, pour l'exposé complet des principes généraux régissant ce test].

[34] Je signale, incidemment, que je n'attache aucune importance au fait que l'existence de la marque de l'Opposante n'a suscité aucune objection à la demande (pièce « E » de l'affidavit Hewitt]. Je le répète, les décisions de la Section de l'examen de l'OPIC n'ont ni force obligatoire ni valeur de précédent lorsqu'il s'agit d'établir l'enregistrabilité d'une marque de commerce dans une instance d'opposition [voir *Procter & Gamble Inc. c. Morlee Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (C.O.M.C.)].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[35] Compte tenu de la Marchandise, je conclus que le préfixe « dura » de la Marque sous-entend le [TRADUCTION] « tissu conjonctif dur et fibreux formant la membrane protectrice extérieure enveloppant le cerveau et la moelle épinière » [page 4 de la pièce « A » de l'affidavit Hewitt]. Aucune signification ne semble attachée au suffixe « gen », si ce n'est que du collagène (collagen en anglais) entre dans la composition du produit [page 6 de la pièce « A » de l'affidavit Hewitt].

[36] Pour ce qui est de la marque DURAGESIC, je suis d'avis que le préfixe « dura » suggère le mot « durable », et le suffixe « gesic », le mot « analgésique » (analgesic en anglais), d'où je conclus que la marque de l'Opposante suggère un analgésique de longue durée.

[37] Puisque les deux marques de commerce sont des mots inventés, j'estime, en dernière analyse, qu'elles possèdent chacune un certain caractère distinctif inhérent. Compte tenu du sens évident du suffixe « gesic », toutefois, je conclus que le caractère distinctif inhérent de la marque de l'Opposante est moindre que celui de la Marque.

[38] L'emploi ou la promotion d'une marque peut en accroître le caractère distinctif, mais ni l'une ni l'autre des parties n'ont présenté de preuve concernant l'étendue de l'emploi ou de la promotion de leur marque au Canada. L'existence de l'enregistrement peut tout au plus faire présumer un emploi *de minimis* de la marque DURAGESIC de l'Opposante au Canada [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)], emploi qui ne permet pas de conclure que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[39] La marque de commerce DURAGESIC a été enregistrée après la production le 18 décembre 1992 d'une déclaration d'emploi. L'Opposante n'a pas présenté de preuve de l'emploi de sa marque, mais elle fait valoir que la propre preuve de la Requérante établit l'emploi de la marque de commerce DURAGESIC en 1991. Elle soutient, notamment, qu'il appert d'extraits des versions de 2006 et de 2009 du *Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques* (les Compendiums) que la monographie du DURAGESIC a été préparée le 20 décembre 1991 [pièces « B » et « C » de l'affidavit Hewitt].

[40] Dans son plaidoyer écrit ainsi qu'à l'audience, la Requérante a fait remarquer que, dans les Compendiums, le DURAGESIC est associé à Janssen-Ortho, non à l'Opposante, sans contester toutefois que les rubriques se rapportent au produit visé par la marque déposée DURAGESIC. À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'en supposant même que ces rubriques fassent preuve par elles-mêmes de l'emploi de la marque au Canada, ce qu'elle a contesté, il n'a pas été démontré que l'Opposante peut se prévaloir de cet emploi.

[41] Je ne crois pas, tout bien considéré, que le facteur prévu à l'alinéa 6(5)b) soit d'une grande portée en l'espèce car, même si l'on considérait que la marque DURAGESIC a été employée au Canada à compter de la date de production de la déclaration d'emploi au moins, il

n'existe aucune preuve qu'elle l'a été de façon continue depuis lors. Il n'est donc pas nécessaire que je me prononce sur la recevabilité ou la valeur des rubriques des Compendiums en tant que preuve de l'emploi de la marque de commerce DURAGESIC par l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[42] Dans l'évaluation des facteurs prévus aux alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs de marchandises figurant dans la demande et dans l'enregistrement qui doivent être pris en compte [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[43] Selon l'Opposante, les états déclaratifs, pris dans leur sens ordinaire, indiquent que les marchandises associées aux marques sont de la même catégorie. Elle soutient en outre que ce trait commun peut amener à considérer que les médicaments eux-mêmes sont de même nature potentiellement similaire. Cette évocation d'une « similitude potentielle » me paraît reposer sur l'affirmation de l'Opposante selon laquelle [TRADUCTION] « [i] est bien connu que les analgésiques, communément qualifiés d'antidouleurs, agissent sur le système nerveux central et périphérique pour soulager la douleur ».

[44] La plaidoirie de la Requérante a consisté, pour une bonne part, à commenter les rubriques consacrées au DURAGESIC dans les Compendiums et à mettre en évidence les différences existant entre les préparations pharmaceutiques des parties. Sans aller jusqu'à considérer que ces rubriques constituent une preuve d'emploi de la marque DURAGESIC dans les circonstances de la présente espèce, je ne vois aucune raison de douter de la fiabilité des renseignements qu'elles renferment au sujet du produit lui-même.

[45] Pour autant que la preuve me permette de l'établir, il y a des différences entre les produits DURAGEN et DURAGESIC. Il reste cependant qu'il s'agit dans les deux cas de préparations pharmaceutiques, de sorte que ces produits sont apparentés.

[46] Puisque les marchandises des parties sont des produits pharmaceutiques, il s'ensuit que leurs voies de commercialisation sont elles aussi apparentées. Dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex* (1992), 44 C.P.R. (3d) 289, la Cour suprême du Canada a statué que la clientèle de référence pour l'appréciation du risque de confusion entre des médicaments d'ordonnance est

constituée du médecin, du pharmacien et du patient. Je ne suis pas disposée à faire mienne, sur le seul fondement des rubriques des Compendiums, la position de la Requérante voulant que les patients n'achètent pas du DURAGESIC ou ne se l'administrent pas eux-mêmes, mais je lui donne raison lorsqu'elle affirme que les « utilisateurs finaux » de la Marchandise sont les chirurgiens, ce qui revient à dire que les patients n'achètent pas et ne s'administrent pas eux-mêmes le produit DURAGEN.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[47] Il est bien établi en droit qu'en matière d'appréciation du degré de ressemblance entre deux marques, il faut les examiner comme un tout et non les disséquer [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, page 56 (C. de l'É. can.), confirmé par (1946), 5 C.P.R. 71 (C.S.C.)]. En outre, il arrive souvent que ce facteur soit « le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion » [voir *Masterpiece*, précité]. Exposant la démarche devant présider à l'évaluation de la ressemblance entre des marques de commerce, le juge Rothstein a indiqué au paragraphe 64 de l'arrêt *Masterpiece* : « [i]l est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique ».

[48] Les marques des parties sont de semblable longueur et partagent en outre les lettres « durage », ce qui m'amène à conclure qu'elles se ressemblent passablement dans la présentation. Examinées dans leur ensemble, toutefois, leur terminaison respective, c.-à-d. « gen » dans un cas et « gesic », dans l'autre, les distingue, pour ce qui est du son. Ces terminaisons différentes les distinguent également pour ce qui est des idées suggérées. Comme il en a déjà été fait mention, la marque de l'Opposante rend l'idée d'un analgésique de longue durée, ce qui n'est pas l'idée suggérée par la Marque.

Autre circonstance – Erreurs de médication

[49] Selon l'Opposante, la possibilité que se produisent des erreurs dans la prescription, la fourniture ou l'administration des médicaments constitue une circonstance supplémentaire justifiant de conclure à l'existence d'un risque de confusion parce que le tort causé aux

consommateurs serait [TRADUCTION] « beaucoup plus grave qu'une simple méprise au sujet de la source de produits ou de liens existant entre eux dans le contexte de produits de consommation ordinaires ». Pour une meilleure compréhension de l'argumentation de l'Opposante, il peut être utile de citer les passages suivants de son plaidoyer écrit [p. 17-18] :

[TRADUCTION] Lorsque les marques de commerce en question créant de la confusion sont associées à des préparations pharmaceutiques, les enjeux sont infiniment plus élevés et, à notre humble avis, le registraire a l'obligation de mettre en œuvre toutes les ressources du droit des marques de commerce afin d'assurer la sécurité des consommateurs. La preuve de ventes, de promotion et de publicité substantielles et d'autres preuves analogues sont utiles, dans des circonstances normales, pour déterminer si deux marques créent de la confusion, mais dans un cas comme celui qui nous occupe, où les produits en concurrence sont deux médicaments pouvant nuire autant qu'ils peuvent guérir, la portée de facteurs purement commerciaux s'amenuise; l'analyse relative à la confusion doit s'axer beaucoup plus sur les principes et tenir beaucoup plus compte de l'importance du risque d'erreur pouvant découler du simple fait que les noms de médicaments se ressemblent dans la présentation et dans le son, indépendamment des autres considérations commerciales usuelles [...].

[...]

[...] L'Opposante ne veut pas dire par là que le registraire doit se livrer à un type d'analyse [présentation et consonance semblables] relevant davantage de Santé Canada que du Bureau des marques de commerce. Elle fait respectueusement valoir, toutefois, que le registraire doit être conscient que, dans le cas de préparations pharmaceutiques comme celles de la Requérante et de l'Opposante et de l'industrie pharmaceutique en général, l'enregistrement d'une marque de commerce a des effets beaucoup plus sérieux que dans le cas d'autres produits de consommation [...].

[50] On peut soutenir que l'erreur et la confusion ne sont pas mutuellement exclusives puisque la méprise entre deux marques suppose une certaine ressemblance entre elles, et que la ressemblance fait partie des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation du risque de confusion. Cependant, cette circonstance additionnelle ne se rapporte pas directement à la question du risque de confusion concernant la source du produit, qui est la question à trancher en l'espèce. Je ne puis suivre l'Opposante lorsqu'elle affirme que le test relatif à la confusion qui s'applique aux oppositions en matière pharmaceutique diffère du test applicable aux autres marchandises. Le paragraphe 6(2) de la Loi établit une norme unique, et la question fondamentale à trancher concerne expressément la source du produit [voir *SmithKline Beecham Corp. c. Pierre Fabre Médicament* (1998), 1998 CarswellNat 3245 (C.O.M.C.); *Biofarma, S.A.S.*

c. NPS Pharmaceuticals Inc. (2008), 2008 CarswellNat 778 (C.O.M.C.), conf. par 72 C. P. R. (4th) 391 (C.F.), conf. par 81 C.P.R. (4th) 115 (C.A.F.).

Autre circonstance – État du registre

[51] M^{me} Saltzman a introduit en preuve les résultats de recherches effectuées le 2 avril 2009 dans le registre canadien des marques de commerce concernant « dura » [pièce LS-1] et « gestic » [pièce LS-2] dans la classe internationale 5 visant les préparations pharmaceutiques.

[52] La preuve relative à l'état du registre sert habituellement à établir la fréquence d'occurrence d'une marque de commerce ou d'un élément d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble du registre, et elle n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. La preuve relative à l'état du registre ne permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché que si un nombre considérable d'enregistrements pertinents a été relevé [voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[53] La recherche relative à « dura » révèle 23 marques actives, dont les marques en cause et trois autres marques appartenant à l'Opposante. Après exclusion de ces marques et des marques qui n'avaient pas été enregistrées à la date de la recherche, il reste 14 enregistrements visant des marques comportant le préfixe « dura ». Je constate que deux d'entre elles sont liées à des préparations pharmaceutiques vétérinaires.

[54] La recherche relative à « gestic » révèle elle aussi 23 marques actives, comprenant DURAGESIC ainsi que des marques comportant le mot « analgesic » et non le simple suffixe « gestic ». Après exclusion de ces marques et des marques qui n'avaient pas été enregistrées à la date de la recherche, il reste 15 enregistrements visant des marques comportant le suffixe « gestic ». Encore une fois, je constate que deux d'entre elles sont liées à des préparations pharmaceutiques vétérinaires. Comme la Requérante l'a signalé avec justesse, l'état des marchandises compris dans l'enregistrement renferme expressément, dans certains cas, le mot

« analgesic ». On ne saurait s'en surprendre, étant donné la connotation que possède la composante « gesic » à l'égard de préparations pharmaceutiques.

[55] Bref, je suis d'avis que la preuve relative à l'état du registre permet d'inférer que les marques de commerce comportant le préfixe « dura » ou le suffixe « gesic » sont communément employées par des tiers en liaison avec des préparations pharmaceutiques pour utilisation humaine.

Conclusion concernant le risque de confusion

[56] J'ai appliqué le test en matière de confusion sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu des circonstances en cause, je suis d'avis qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la Marque et la marque DURAGESIC de l'Opposante.

[57] Je tire cette conclusion du fait que, bien que DURAGESIC soit un mot inventé, il possède une connotation suggestive, et que, sans preuve établissant que la marque a acquis un caractère distinctif, je considère qu'elle n'est pas très distinctive. La preuve ne permet pas non plus de conclure que la période pendant laquelle la marque DURAGESIC a été en usage constitue un facteur significatif. En outre, malgré que les deux marques soient liées à des préparations pharmaceutiques, j'estime qu'il ressort de la preuve que ces préparations peuvent être distinguées. Enfin, les marques, prises dans leur ensemble, comportent des différences dans le son qui, combinées aux idées différentes qu'elles suggèrent, l'emportent sur leur ressemblance dans la présentation.

[58] En conséquence, je suis d'avis que la Requérante a satisfait au fardeau de prouver suivant la prépondérance des probabilités que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque DURAGESIC portant le n° d'enregistrement LMC409,004. Je rejette donc le motif d'opposition relatif à l'enregistrabilité.

Absence de droit à l'enregistrement aux termes des paragraphes 16(2) et 3) de la Loi

[59] Ces motifs d'opposition sont fondés sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec la marque DURAGESIC de l'Opposante antérieurement employée ou révélée au Canada par cette dernière et à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite.

Absence de droit à l'enregistrement aux termes des alinéas 16(2)a) et 3)a) de la Loi

[60] Bien que le fardeau de la preuve repose sur la Requérante, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que la marque de commerce qu'elle allègue était employée ou avait été révélée au Canada avant la date de priorité revendiquée relativement à la production de la demande d'enregistrement de la Marque [voir les alinéas 16(2)a) et (3)a)] et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de ladite demande [voir le paragraphe 16(5) de la Loi].

[61] L'Opposante n'ayant pas produit de preuve, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)a) et (3)a), de sorte que ces deux motifs sont rejetés.

Absence de droit à l'enregistrement aux termes des alinéas 16(2)b) et 3)b) de la Loi

[62] Aucun de ces motifs ne fait état d'un numéro correspondant à la demande d'enregistrement antérieure alléguée par l'Opposante; on peut donc tout au plus présumer qu'il est question de la demande visant sa marque DURAGESIC, qui a été accueillie le 5 mars 1993 et donné lieu à l'enregistrement n° LMC409 004.

[63] Bien que le fardeau de la preuve repose sur la Requérante, l'Opposante doit satisfaire au fardeau initial consistant à établir qu'elle a produit la demande d'enregistrement de sa marque DURAGESIC avant la date de priorité revendiquée à l'égard de la demande visant la Marque [alinéas 16(2)b) et (3)b)] et que la demande était encore pendante à la date où cette demande a été annoncée [alinéa 16(4) de la Loi].

[64] Puisque la demande d'enregistrement de la marque DURAGESIC avait déjà été accueillie à la date de l'annonce visant la Marque, les deux motifs d'opposition sont rejetés parce qu'ils n'ont pas été valablement invoqués [voir *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c. Kmart Canada Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.)].

Absence de caractère distinctif

[65] Tel qu'il est formulé, ce motif d'opposition comporte trois volets : (i) la Marque ne distingue pas véritablement la Marchandise des marchandises de l'Opposante ou d'autres personnes et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi, (ii) la Marque est utilisée hors du cadre établi par l'article 50 de la Loi relativement à l'emploi sous licence et, (iii) par suite d'une cession, deux personnes ou plus possèdent des droits d'utilisation à l'égard de la Marque et ont exercé ces droits.

[66] L'opposante n'ayant pas présenté de preuve et n'ayant pas précisé qui étaient les « autres » personnes, je puis tout au plus inférer de la première partie du motif qu'il est fondé sur le risque de confusion entre la Marque et DURAGESIC. Toutefois, l'absence de preuve fait en sorte que l'Opposante n'a pas satisfait à son fardeau de preuve lui imposant d'établir que sa marque DURAGESIC était devenue suffisamment connue, le 30 octobre 2006, pour priver la Marque de caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (F.C.T.D.); *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^{re} inst.)].

[67] Pour la même raison, l'Opposante ne s'est pas non plus acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des deuxième et troisième volets de son motif.

[68] En conséquence, le motif d'opposition est rejeté.

Décision

[69] Pour ces motifs, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.