

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de l'American College of Chest Physicians à la  
demande d'enregistrement n° 892,907 de la  
marque de commerce PHYSICIAN  
PERSPECTIVE produite par Medical  
Education Network (Canada) Inc.**

Le 9 octobre 1998, Medical Education Network (Canada) Inc. (la requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce PHYSICIAN PERSPECTIVE (la marque) fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 24 mars 1996 en liaison avec des [TRADUCTION] « imprimés, nommément [des] rapports sur les soins de santé ». Le droit à l'usage exclusif de PHYSICIAN en dehors de la marque a fait l'objet d'un désistement.

La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition au *Journal des marques de commerce* du 23 février 2000. L'American College of Chest Physicians (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition le 7 décembre 2000 où sont exposés les motifs d'opposition suivants :

- a) La marque de la requérante n'est pas enregistrable et la requérante n'a pas droit à l'enregistrement en raison de l'antériorité de la demande d'enregistrement n° 833,305 de l'opposante et de la date de priorité qui y est revendiquée.
- b) La requérante n'a pas employé sa marque à titre de marque de commerce et elle n'a pas fait usage de sa marque de commerce depuis la date de premier emploi alléguée ou n'en a jamais fait usage au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande, ce qui contrevient à l'article 30.
- c) La marque de commerce visée par la demande de la requérante ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer la requérante compte tenu de la coexistence d'emploi des marques de la requérante et de l'opposante ainsi que de l'emploi fait par d'autres personnes sur le marché des États-Unis et au Canada.
- d) Pour les raisons ci-dessus, la marque de commerce faisant l'objet de l'opposition :

(1) n'est pas enregistrable et la requérante n'a pas droit à l'enregistrement en vertu de l'article 37 de la *Loi sur les marques de commerce*;

(2) n'est pas distinctive et n'est pas apte à être distinctive des marchandises envisagées par la requérante;

(3) va à l'encontre de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le motif d'opposition visé en (a) est invoqué dans un seul paragraphe, mais il soulève en réalité fait deux motifs d'opposition, soit : (1) le fait que la marque n'est pas enregistrable et (2) le fait que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque eu égard à la demande n° 833,305 de l'opposante et à la date de priorité revendiquée dans cette demande.

La requérante a produit une contre-déclaration le 20 février 2001. À titre de preuve selon l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (le Règlement), l'opposante a produit un affidavit de Geraldine Lonergan, daté du 20 septembre 2001. À titre de preuve selon l'article 42 du Règlement, la requérante a produit un affidavit de Robert McKinnon daté du 19 avril 2002. M. McKinnon, président de la requérante, a été contre-interrogé et des copies de la transcription de l'interrogatoire et des réponses aux engagements font partie du dossier. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit.

Par lettre datée du 25 septembre 2006 et reçue le 26 septembre 2006, la requérante a demandé l'autorisation de produire un affidavit supplémentaire de Robert McKinnon à titre d'élément de preuve additionnel en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement. Comme la demande a été déposée deux jours seulement avant l'audience, où les deux parties étaient représentées, j'ai invité l'opposante à présenter ses observations au début de l'audience. L'agent de l'opposante a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce que l'autorisation soit accordée à la requérante. Ayant alors avisé les parties que je traiterais la demande de la requérante dans ma décision, je le ferai maintenant.

Selon l'Énoncé de pratique de la Commission des oppositions, l'autorisation de produire un élément de preuve supplémentaire n'est accordée que si la Commission des oppositions est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances, notamment : 1) l'étape où en est rendue la procédure d'opposition; 2) la raison

pour laquelle la preuve n'a pas été déposée plus tôt; 3) l'importance de la preuve ; 4) le tort qui sera causé à l'autre partie.

Comme je l'ai déjà indiqué, la demande de la requérante a été déposée deux jours avant l'audience. La preuve supplémentaire envisagée semble être importante, car la requérante cherche à présenter des renseignements relatifs à son [TRADUCTION] « modèle d'entreprise » à l'égard de l'emploi de la marque dans la pratique normale du commerce. Les agents de la requérante indiquent n'avoir pris connaissance que très récemment des renseignements fournis dans la preuve supplémentaire. À mon avis, cette observation ne permet pas de conclure que les renseignements n'étaient pas à la disposition de M. McKinnon au moment de son premier affidavit. De plus, M. McKinnon déclare au paragraphe 3 de l'affidavit supplémentaire que cet élément de preuve n'a pas été produit plus tôt parce qu'il n'était pas au courant de l'importance d'établir le modèle d'entreprise. L'affirmation de M. McKinnon semble étayer ma conclusion précédente selon laquelle il disposait de ces renseignements au moment de son premier affidavit. Comme l'agent de l'opposante ne s'est pas opposé à la demande de la requérante, je considère que l'opposante ne subira aucun tort.

Si je prends en compte l'étape où en est rendue la procédure et le retard à produire la preuve, ces facteurs militent en faveur de l'opposante. Si je prends en compte l'importance de la preuve et l'absence de tort causé à l'opposante, ces facteurs militent en faveur de la requérante. Par conséquent, j'en arrive à conclure que les circonstances de l'espèce ont un poids égal de part et d'autre. Je suis donc convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la demande de la requérante visant la production de l'affidavit supplémentaire de M. McKinnon à titre d'élément de preuve additionnel en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement.

À toutes fins utiles, je signale que, sauf indication contraire, toute référence à l'affidavit de M. McKinnon dans la présente décision doit être interprétée comme une référence à son premier affidavit. Je signale également que comme le document n° 1 fourni en réponse au premier engagement semblait manquer au dossier, l'agent de la requérante me l'a remis à l'audience.

J'examinerai maintenant les motifs d'opposition, sans nécessairement respecter l'ordre où ils sont présentés dans les actes de procédure.

### **L'article 30**

Le motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T 13 (la Loi) semble être invoqué comme un motif d'opposition à deux branches, soit que la marque n'a pas été employée à titre de marque de commerce et que la marque n'a pas été employée depuis le 24 mars 1996. Les deux moyens concernent l'inobservation de l'alinéa 30*b*). La date pertinente pour l'appréciation des circonstances relatives au motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa 30*b*) est la date de production de la demande [voir la décision *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa demande satisfait à l'article 30 de la Loi, mais l'opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie son motif d'opposition. Une fois que l'opposante s'est acquittée de cette obligation, la requérante doit établir que le motif d'opposition particulier ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce. [Voir les décisions *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Tradition Fine Foods Ltd c. Groupe Tradition'l Ltd.* 2006 C.F. 858 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Dans la mesure où la requérante a plus facilement accès aux faits pertinents, le fardeau de présentation qui incombe à l'opposante à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est moins exigeant [voir la décision *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. L'opposante peut également s'appuyer sur les éléments de preuve produits par la requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, mais elle doit établir que la preuve de la requérante contredit manifestement la prétention de la requérante [voir la décision *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 156 (C.O.M.C.)].

Je ferai d'abord remarquer que M<sup>me</sup> Lonergan, technicienne juridique qui travaille pour les agents de l'opposante, présente en preuve les résultats d'une recherche dans la base de données Canadian Corporate Names menée le 20 septembre 2001 au sujet de Medical Education Network

(Canada) Inc. (pièce A). Elle présente aussi à titre de preuve des pages imprimées à partir du site Web [www.mednet.ca](http://www.mednet.ca) (pièce B). À l'audience, il est devenu manifeste que l'opposante n'avait pas l'intention de s'appuyer sur ses propres éléments de preuve, mais entendait s'appuyer plutôt sur la preuve de la requérante. Il est également devenu évident que l'opposante ne soutenait pas le défaut d'emploi de la marque par la requérante, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande conformément au paragraphe 4(1) de la Loi. L'opposante a plutôt fait valoir que le contre-interrogatoire de M. McKinnon et les réponses au deuxième engagement établissaient que la date de premier emploi de la marque n'était pas le 24 mars 2006. Je renverrai maintenant aux parties de l'affidavit de M. McKinnon et du contre-interrogatoire que j'estime pertinentes à mon analyse du présent motif d'opposition.

Au paragraphe 4 de son affidavit, M. McKinnon allègue que la requérante emploie la marque [TRADUCTION] « à l'égard de la catégorie générale de marchandises constituée des imprimés, notamment des rapports sur les soins de santé dans 26 domaines thérapeutiques différents ». Il fournit à titre de pièce E-2 des spécimens d'emploi de la marque. Ces spécimens comprennent la version française et la version anglaise d'un rapport de la requérante daté des 24 au 27 mars 1996. Au cours de son contre-interrogatoire, M. McKinnon a témoigné que la requérante est une société de reportage qui possède un réseau de journalistes dans le monde qui assistent à des congrès médicaux pour y recueillir de l'information et élaborer des rapports en vue de leur distribution aux médecins canadiens [page 10 de la transcription]. Une fois le rapport réalisé, il doit être édité puis retourné à l'auteur pour l'approbation. Il peut s'écouler des semaines ou des mois entre le congrès et l'expédition effective du rapport [page 14 de la transcription]. M. McKinnon a témoigné que la date qui figure à la droite du rapport déposé à titre de pièce-2 est la date du congrès, en l'occurrence tenu à Orlando, en Floride [page 14 de la transcription]. Des copies de factures reliées à l'élaboration du rapport PHYSICIAN PERSPECTIVE jointes à la pièce E-2 ont été fournies à titre de réponses au deuxième engagement. Je conviens avec l'opposante que ces documents, en particulier la facture postale datée du 8 mai 1996 et la facture de la société de manutention et d'expédition postale datée du 23 mai 1996 établissent clairement l'expédition du rapport à des médecins canadiens au cours de mai 1996. Il n'est donc pas possible que la marque ait été employée depuis le 24 mars 2006.

Dans son plaidoyer écrit, la requérante a soutenu que la pièce E-2 établit la date de premier emploi revendiquée dans la demande. À l'audience, toutefois, l'agent de la requérante a reconnu que la preuve établit que la marque aurait été employée pour la première fois en mai 1996, mais il a fait valoir que la revendication d'une date de premier emploi incorrecte était le résultat d'une [TRADUCTION] « erreur de bonne foi ». En outre, l'agent de la requérante a soutenu que la requérante avait établi que la marque a été employée de manière continue depuis mai 1996 et que, la demande de l'opposante ayant été déposée le 10 janvier 1997, la requérante avait donc priorité sur l'opposante. Comme je l'ai fait remarquer à l'agent de la requérante, la présente procédure d'opposition ne vise pas le droit de l'opposante à l'enregistrement de sa marque de commerce.

Bien qu'on puisse considérer avec indulgence la prétention de la requérante selon laquelle la revendication du 24 mars 1996 à titre de date de premier emploi résulte d'une erreur faite de bonne foi, je dois décider si l'opposante s'est acquittée de son fardeau initial de présentation et si elle a établi le défaut d'emploi de la marque au Canada par la requérante depuis la date de premier emploi alléguée. Faute d'éléments de preuve susceptibles de mener à une conclusion contraire, j'accueille le deuxième argument invoqué à l'égard du motif d'opposition fondé sur le manquement à l'alinéa 30*b*), soit le défaut d'emploi de la marque depuis la date de premier emploi alléguée.

### **L'enregistrabilité**

L'opposante n'a allégué aucun fait à l'appui du motif d'opposition portant que la marque n'est pas enregistrable et l'opposante n'a mentionné aucun enregistrement qui aurait pu être délivré à la suite de la demande qu'elle allègue. Au terme de mon examen de la preuve et de la déclaration d'opposition, je conclus que l'argument de la non-enregistrabilité de la marque a été invoqué sans justification [voir l'arrêt *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* (2001), 15 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 327 (C.A.F.)] et je le rejette.

### **L'absence de droit à l'enregistrement**

L'argument invoqué par l'opposante à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement se limite à l'allégation qu'elle était propriétaire de sa demande antérieure

n° 833,305. L'opposante n'a pas allégué d'emploi antérieur de la marque de commerce visée par la demande alléguée et n'a pas établi d'emploi de la marque de commerce. Par conséquent, je conclus que la requérante pouvait au moins comprendre que le motif d'opposition était fondé sur l'alinéa 16(1)b).

La date pertinente pour l'appréciation des circonstances relatives au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b) devrait être la date de premier emploi alléguée dans la demande. Cependant, comme l'opposante a contesté avec succès la date de premier emploi alléguée, la date pertinente pour l'appréciation des circonstances touchant ce motif d'opposition devient la date de production de la demande [*Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)].

Même si le fardeau de la preuve incombe à la requérante, qui doit établir, selon la prépondérance de la preuve, l'absence de risque de confusion, l'opposante est tenue d'établir que sa demande alléguée n° 833,305 était pendante à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce [paragraphe 16(4)]. L'opposante n'a pas fourni de certificat d'authenticité pour sa demande n° 833,305. Toutefois, j'estime approprié d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de vérifier la demande dans les registres du registraire [voir les décisions *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.) et *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. Je confirme que la demande d'enregistrement de la marque de commerce A PHYSICIAN'S PERSPECTIVE a été produite par la requérante le 10 janvier 1997 et était pendante à la date de l'annonce de la marque. La marque de commerce de l'opposante a fait l'objet d'une demande d'enregistrement en liaison avec des [TRADUCTION] « enregistrements audio et vidéo en format préenregistré reliés au domaine de la médecine », sur le fondement de son emploi et de son enregistrement aux États-Unis, revendiquant la date de priorité de production du 5 septembre 1996, et en liaison avec des [TRADUCTION] « enregistrements audio et vidéo ainsi que des publications, notamment des articles, des chroniques, des revues sous forme imprimée ou électronique, sur le réseau informatique mondial de l'information relié à la pratique de la médecine », sur le fondement de l'emploi projeté au Canada. Le droit à l'usage exclusif de PHYSICIAN'S en dehors de la marque de commerce a fait l'objet d'un désistement.

Le critère applicable à la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce 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. Dans l'application du critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune a été en usage; c) le genre des 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. Le poids à accorder à chacun des facteurs pertinents peut varier en fonction des circonstances de l'espèce [voir les décisions *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce* (1966), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).]

La question de la confusion n'a pas été débattue au fond à l'audience, qui a été centrée sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b). Le plaidoyer écrit de la requérante ne contient pas non plus d'observations sur le fond au sujet de la confusion, comme le fait voir l'extrait suivant :

*21. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire ici de soulever à ce stade le fait qu'aucune confusion par ailleurs résulterait de la cohabitation des deux marques sur le marché étant donné les différences dans les marchandises, leurs contenues, la clientèle visée, et leurs canaux de distribution respectifs. Au besoin, nous argumenterons ce point lors de l'audition*

*Alinéa 6(5)a) - Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue*

Les deux marques de commerce possèdent dans la même mesure un caractère distinctif inhérent. Les chiffres de ventes fournis par M. McKinnon au sujet des marchandises de la requérante



portent sur une période postérieure à la date pertinente (paragraphe 11 de son affidavit). Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, M. McKinnon n'a pas contredit son allégation portant que les rapports sont expédiés par la poste environ douze fois par an et atteignent jusqu'à 10 000 médecins par envoi [paragraphe 12 de son affidavit; pages 15 et 16 de la transcription]. Par conséquent, je conclus que la marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Comme l'opposante n'a produit aucun élément de preuve attestant l'emploi de sa marque de commerce, la prise en compte de ce facteur dans son ensemble joue en faveur de la requérante.

*Alinéa 6(5)b) - La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

La demande de l'opposante a été produite le 10 janvier 1997, elle est fondée sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis et revendique la date de priorité de production du 5 septembre 1996 à l'égard de certaines marchandises et elle est fondée sur l'emploi projeté à l'égard d'autres marchandises. La requérante a établi l'emploi de sa marque à partir de mai 1996. Par conséquent, ce facteur est favorable à la requérante.

*Alinéas 6(5)c) et d) - Le genre de marchandise et la nature du commerce*

Les marchandises associées à la marque sont similaires ou ont une certaine relation avec les marchandises [TRADUCTION] « publications, nommément articles, chroniques, revues sous forme imprimée ou électronique, sur le réseau informatique mondial de l'information relié à la pratique de la médecine ».

À l'examen de l'état déclaratif des marchandises dans la demande de l'opposante, il semble que l'expression [TRADUCTION] « sur le réseau informatique mondial de l'information » puisse faire référence aux circuits commerciaux. Néanmoins, je conclus qu'elle crée une certaine ambiguïté du fait que si elle s'applique plus naturellement aux publications sous forme électronique, on peut soutenir qu'elle pourrait s'appliquer aux publications tant imprimées qu'électroniques. Les marchandises de la requérante sont distribuées par la poste aux médecins canadiens. Cependant, il n'existe aucune restriction dans la demande au sujet des circuits commerciaux associés à la marque. En outre, M. McKinnon déclare dans son affidavit qu'une sélection non exclusive de rapports est affichée sur le site Web de la requérante (paragraphe 9). Par conséquent, pour

l'appréciation du risque de confusion, je conclus qu'il existe un chevauchement potentiel des circuits commerciaux des parties.

*Alinéa 6(5)e) - Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

Le dernier critère est nettement favorable à l'opposante.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu de mes conclusions précédentes, en particulier de la ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent, et de la ressemblance dans le genre de marchandises et les circuits commerciaux des parties, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et n'a pas établi qu'il n'y a avait pas de risque raisonnable de confusion entre la marque et la marque de commerce A PHYSICAN'S PERSPECTIVE de l'opposante. J'accueille donc le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

À toutes fins utiles, j'ajouterai que si le motif d'opposition relié à l'inobservation de l'alinéa 30*b*) n'avait pas été retenu, j'aurais rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)*b*) au motif qu'il avait été invoqué à tort.

### **Le caractère distinctif**

Encore ici, ce motif d'opposition semble comporter deux branches. Ayant examiné la preuve et la déclaration d'opposition, je conclus que l'argumentation selon laquelle la marque n'est pas distinctive en raison de l'emploi des marques de commerce d'autres personnes n'est pas correcte. S'agissant du premier argument invoqué, à savoir que la marque n'est pas distinctive du fait de l'emploi de la marque de commerce de l'opposante, l'opposante devait s'acquitter du fardeau initial d'établir que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au 7 décembre 2000 pour supprimer le caractère distinctif de la marque [voir les décisions *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.1<sup>re</sup> inst.), *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 427 (C.F.1<sup>re</sup> inst.) et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317

(C.F.1<sup>re</sup> inst.)]. L'opposante ne l'ayant pas fait, le motif d'opposition relatif au caractère distinctif échoue.

### **Conclusion**

Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la marque en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 23 OCTOBRE 2006.

Céline Tremblay  
Présidente par intérim  
Commission des oppositions des marques de commerce