

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de  
l'Association médicale canadienne à la demande  
n° 1000476 produite par Sleep Products  
International Inc. en vue de l'enregistrement de la  
marque de commerce DOCTOR APPROVED  
CHIROPRACTIC.**

Le 24 décembre 1998, Sleep Products International Inc. (la requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce DOCTOR APPROVED CHIROPRACTIC (la marque en cause). La demande était fondée sur l'emploi de ladite marque de commerce au Canada en liaison avec les matelas, les sommiers à ressorts et les ensembles de matelas et de caisses de matelas (collectivement les marchandises).

La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 25 avril 2001 aux fins d'opposition éventuelle. L'Association médicale canadienne (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition le 21 juin 2001. Voici un résumé des motifs d'opposition :

1. La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), en ce que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque en cause compte tenu des éléments exposés ci-après.
2. La marque en cause n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer, ou des personnes qui les produisent. L'opposante prétend qu'à la vue de la marque de la requérante, le consommateur moyen présumerait que les marchandises ont été conçues, produites, vendues ou autrement approuvées par un médecin qualifié, ce qui n'est pas le cas.

3. La marque en cause n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)e) de la Loi parce que :

i) l'adoption ou l'emploi de la marque en cause est interdit par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi parce qu'elle ressemble au point d'être vraisemblablement confondue avec la marque officielle DOCTOR, à l'égard de laquelle l'opposante a donné un avis public d'adoption et d'emploi, le 2 août 1995 et le 4 avril 2001, sous les numéros 2127 et 2423, respectivement.

ii) le mot DOCTOR est devenu reconnu au Canada en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, comme désignant le genre et la qualité des services offerts par les médecins ou par les membres de l'opposante. À ce titre l'adoption et l'emploi de la marque en cause sont interdits par l'article 10 de la Loi.

iii) l'adoption et l'emploi de la marque en cause par la requérante sont susceptibles d'induire en erreur et sont par conséquent interdits par l'article 10.

4. La marque en cause n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises et services de l'opposante et d'autres propriétaires, dont Springwall Inc. et Springwall Sleep Products Inc.

La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration. En plus de nier les allégations de l'opposante, le requérant a fait les affirmations suivantes :

- La marque officielle présumée DOCTOR publiée le 2 août 1995 est restreinte aux services pour lesquels elle a été annoncée, à savoir [TRADUCTION] « les services liés au traitement, au diagnostique, et à la prise en charge des problèmes de santé, notamment les maladies et les handicaps ainsi que leur prévention ».
- Le quatrième motif d'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 38(3)a) de la Loi et devrait être écarté. L'opposante n'a pas fourni de détails suffisants concernant ce motif pour permettre à la requérante d'y répondre de façon appropriée. L'opposante n'a pas précisément identifié les personnes, les marques de commerce, les marchandises ou services sur lesquels elle s'appuie pour affirmer que la marque de la requérante n'est pas distinctive.

En ce qui concerne le deuxième point susmentionné, je souligne que la Cour d'appel fédérale a

statué dans l'affaire *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al.* (2002), 21 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 289, que le registraire doit prendre en considération la preuve pour décider en dernière analyse si un acte de procédure est suffisant pour permettre à l'autre partie d'être au fait de la nature de l'instance.

L'opposante a produit l'affidavit de Laurie Sourani, stagiaire, à titre de preuve. Cette dernière fournit simplement une description détaillée des marques officielles sur lesquelles s'appuie l'opposante, diverses définitions du dictionnaire, une copie papier des paragraphes 33(1) et (2) de la *Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées* de l'Ontario, des pages imprimées d'Internet datée du 27/2/2 ainsi qu'une brochure dont l'origine et la date n'ont pas été communiquées.

À titre de preuve, la requérante a quant à elle produit les affidavits du D<sup>r</sup> Ian Chuang (un médecin qui est membre de l'opposante) et de Allen Skaling (directeur général de la requérante), de même que des copies certifiées conformes de 13 enregistrements de marques de commerce au Canada, dont 9 pour des marques comportant le mot DOCTOR, et une copie certifiée conforme pour les marques de commerce CHIROPRACTIC, SPRINGWALL et SPRINGWALL SLEEP PRODUCTS (la requérante est la propriétaire de ces trois dernières).

Le D<sup>r</sup> Chuang a produit des éléments de preuve relativement au rôle de l'opposante et d'autres organisations médicales. Il a également déclaré que les chiropraticiens figurent parmi les professionnels qui emploient couramment le terme DOCTOR pour décrire profession.

M. Skaling a fourni des renseignements sur l'usage que la requérante a fait de sa marque de commerce CHIROPRACTIC au fil des années. Toutefois, il n'a fourni aucune pièce à l'appui, de sorte que je ne suis pas en mesure de conclure que ladite marque a été employée conformément au paragraphe 4(1) de la Loi.

M. Skaling nous a également informés qu'il est le secrétaire au trésor de Springwall Inc. et de Springwall Sleep Products Inc. et il a parlé de leurs activités.

À titre de contre-preuve, l'opposante a déposé l'affidavit de Teresa Madeline Martin, stagiaire, qui rend compte des visites qu'elle a effectuées dans divers magasins. La requérante s'est opposée à l'affidavit de Martin en arguant que la contre-preuve n'est pas adéquate vu qu'il s'agit en partie de preuve par ouï-dire. Je n'ai pas besoin d'examiner ces prétentions car, ainsi que nous le verrons plus loin, l'admissibilité du témoignage de Mme Martin n'a aucune incidence sur l'issue de la présente instance.

Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'opposante doit d'abord s'acquitter du fardeau initial de présenter des éléments de preuve admissibles suffisants permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition (voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293(C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la page 298).

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

La date pertinente pour apprécier les circonstances entourant la question de la conformité de la requérante à l'article 30 de la Loi est 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.) à la page 475).

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne peut être accueilli parce que l'opposante n'a ni plaidé ni démontré que la requérante savait que les revendications de l'opposante appuyaient son motif d'opposition. Quoiqu'il en soit, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cet alinéa ne peut être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en présence d'une preuve de mauvaise foi du requérant (*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155).

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

En ce qui concerne l'alinéa 12(1)b), la date pertinente est la date de production de la demande (voir *Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation* (2005), 41 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 250 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 60 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

La question de savoir si la marque de la requérante donne une description claire de la nature des marchandises doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen de ces marchandises. De plus, il ne faut pas décomposer la marque en ses éléments constitutifs ni l'analyser avec soin, mais il faut plutôt la considérer dans son ensemble selon l'impression générale qui s'en dégage (voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186). Par « nature » des marchandises on entend une particularité, un trait ou une caractéristique et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident en soi ou simple » (voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la page 34).

D'après le simple bon sens, il me semble que la marque en cause donne une description claire des marchandises de la requérante. Selon la première impression qui se dégage de la marque de commerce DOCTOR APPROVED CHIROPRACTIC, je ne vois pas comment le consommateur ordinaire pourrait faire autrement que de penser que les médecins recommandent les matelas pour le dos. (Le *Oxford Canadian Dictionary* (2<sup>nd</sup> Edition) définit la « chiropratique » comme étant [TRADUCTION] « le diagnostique et le traitement par manipulations de certaines affections vertébrales, principalement de la colonne vertébrale »).

La marque en cause donne une description claire, à savoir que les marchandises sont d'une nature et d'une qualité telles qu'elles ont été approuvées par les médecins en raison de leur effet bénéfique pour le dos. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) est accueilli.

La requérante a fait valoir que je dois présumer que la marque en cause sera employée d'une manière juste et j'estime que je l'ai fait. Si les marchandises de la requérante ont été approuvées par les médecins comme étant bénéfiques pour le dos, alors la marque donne une description claire. D'autre part, s'il n'est pas vrai que les marchandises ont bel et bien été ainsi approuvées, l'opposante aurait toujours gain de cause en ce que la marque donnerait alors une description fausse et trompeuse.

La requérante a également présenté une solide argumentation selon laquelle on ne peut pas conclure que la marque va à l'encontre de l'alinéa 12(1)b) parce que le mot CHIROPRACTIC est déjà enregistré. Pour soutenir sa thèse, elle a notamment invoqué l'affaire *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd./Les Caves Jordan & Ste-Michelle Ltee. c. T.G. Bright & Co. Ltd.* (1982), 71 C.P.R. (2d) 132 (C.O.M.C.); conf. par (1982), 71 C.P.R. (2d) 138 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et (1984), 81 C.P.R. (2d) 103 (C.A.F.). En particulier, la requérante affirme qu'il ressort de cette décision que si un élément d'une marque de commerce n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)b), alors la marque de commerce qui contient cet élément ne peut pas être interdite par l'alinéa 12(1)b). En outre, la requérante estime que CHIROPRACTIC n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)b), [TRADUCTION] « étant donné que le registraire a antérieurement conclu que la marque de commerce CHIROPRACTIC, en liaison avec les matelas et les sommiers à ressorts, n'est pas interdite par l'alinéa 12(1)b) ». Je ne peux que présumer que dans cet extrait, la requérante fait référence au fait que la marque CHIROPRACTIC est enregistrée. Toutefois, cet enregistrement ne veut pas dire que le registraire a conclu que la marque CHIROPRACTIC n'est pas interdite par l'alinéa 12(1)b). La demande d'enregistrement de la requérante concernant la marque CHIROPRACTIC n'a fait l'objet d'aucune opposition et le fait que le registraire ait approuvé la demande d'annonce ne signifie pas que cette marque ne donnait pas une description claire il ressort plutôt du paragraphe 37(1) que le registraire fait annoncer la demande quand il n'est pas convaincu que la marque de commerce n'est pas enregistrable. Le fardeau qui incombe au requérant dans le cadre de la poursuite de sa demande est donc différent de celui qui incombe au requérant dans le cadre d'une opposition. De plus, je souligne que le fait qu'une marque de commerce soit inscrite au registre ne donne pas à son propriétaire le droit d'en enregistrer une

similaire (*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Menagers Coronet Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 108).

L'affaire *Jordan* sur laquelle s'appuie la requérante portait sur la marque de commerce BRIGHTS CHILLABLE RED en liaison avec du vin. La Cour d'appel fédérale a statué que la marque ne contrevenait pas à l'alinéa 12(1)b) parce que le mot « chilleable » (peut être refroidi) suggère simplement une façon dont le vin peut être servi, et donc qu'il ne donne pas une description claire du vin. Ceci distingue cette affaire de la présente. En outre, lorsque la Commission des oppositions a examiné ce dossier, elle a constaté que la partie qui demandait l'enregistrement de la marque BRIGHTS CHILLABLE RED possédait un autre enregistrement pour la marque BRIGHTS, dont l'enregistrabilité avait été reconnue aux termes du paragraphe 12(2). Cela distingue également l'affaire *Jordan* de la présente affaire, en ce que l'enregistrement de la marque CHIROPRACTIC par la requérante n'a pas été obtenu sous le régime du paragraphe 12(2) ou du paragraphe 14(1).

Dans l'affaire BRIGHTS CHILLEABLE RED, la Commission a également invoqué l'affaire *Les Compagnies Molson Limitée. c. John Labatt Limitée.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1<sup>ère</sup> inst.) pour affirmer qu'une marque de commerce ne peut pas être interdite par l'alinéa 12(1)b) si l'un de ces éléments n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)b). Toutefois, l'affaire *Molson* portait sur la marque LABATT EXTRA. Le mot LABATT s'est heurté à une objection en application de l'alinéa 12(1)a) au motif qu'il se rapportait à un nom de famille. Dans la présente affaire, la marque de commerce dans son intégralité se heurte à une objection au regard de l'alinéa 12(1)b) et, comme l'a maintes fois répété la requérante dans ses observations écrites, une marque de commerce doit être examinée au regard de l'alinéa 12(1)b) dans son intégralité, et non décomposée en ses éléments constitutifs.

Je mentionnerai également que la requérante a fait des observations relativement à la question de savoir si la marque donne une description des personnes qui produisent les marchandises. Je ne me pencherai pas sur ces observations puisque j'ai déjà conclu que la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises.

Motif d'opposition fondé sur le sous-alinéa 9(1)n(iii)

Dans l'affaire *WWF-World Wide Fund for Nature c. 615334 Alberta Limited* (2000), 6 C.P.R. (4th) 247 (C.O.M.C.), à la page 253, le commissaire Martin a analysé le critère qui doit être applicable sous le régime du sous-alinéa 9(1)n(iii) en renvoyant aux décisions judiciaires rendues dans les affaires *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada* (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.); conf. (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) comme suit :

[TRADUCTION] Ainsi que le prévoit le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, le critère à appliquer est celui de savoir si la marque du requérant est composée de la marque officielle ou si la ressemblance de la marque du requérant avec la marque officielle est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec cette dernière. En d'autres mots, la marque du requérant est-elle identique ou presque identique à l'une ou l'autre des marques officielles de l'opposant? Voir la page 217 de la décision rendue en première instance dans l'affaire Big Sisters, précitée. Aux pages 218 et 219 de la décision rendue en première instance, le juge Gibson a confirmé que, pour apprécier la ressemblance entre les marques en litige, il y a lieu de tenir compte des facteurs énoncés à l'alinéa 6(5)e de la Loi. En outre, à la page 218, le juge Gibson a indiqué que le critère devait être appliqué au titre de la première impression et du souvenir imparfait : voir également les pages 8 et 9 de la décision non publiée de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Association olympique canadienne c. Techniquip Limited* (n° de greffe A-266-98, 10 novembre 1999).

Dans la présente affaire, la marque de la requérante n'est pas identique à la marque officielle de l'opposante. En outre, bien que la marque DOCTOR APPROVED CHIROPRACTIC comprenne la marque officielle de l'opposante, j'estime que la marque de la requérante, lorsqu'elle est considérée comme un tout, n'a guère de ressemblance dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elle suggère avec la marque officielle DOCTOR. En conséquence, la marque de la requérante n'est pas presque identique à la marque officielle de l'opposante et ce motif d'opposition est rejeté.

Je mentionnerai avant de continuer que la requérante a longuement plaidé que l'opposante n'est pas une autorité publique et qu'elle n'a pas adopté ou employé les « marques officielles » sur lesquelles elle s'appuie. Je n'ai pas examiné ces arguments pour la simple raison que, peu importe leur justesse, le motif d'opposition s'y rapportant connaîtrait le même sort.

#### Motif d'opposition fondé sur l'article 10

Pour satisfaire à son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 10, l'opposante devait fournir une preuve démontrant que le mot DOCTOR est devenu reconnu au Canada, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, comme désignant le genre et la qualité de services dispensés par des médecins et par elle-même. L'opposante n'a pas fait cette preuve. Quoi qu'il en soit, la requérante n'a pas adopté la marque DOCTOR et la marque DOCTOR APPROVED CHIROPRACTIC ne ressemble pas à DOCTOR au point où on pourrait vraisemblablement les confondre, selon le critère énoncé à l'article 10. En conséquence, la marque de commerce DOCTOR APPROVED CHIROPRACTIC ne contrevient pas à l'article 10 de la Loi.

#### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

La date pertinente en ce qui concerne l'absence de caractère distinctif est la date du dépôt de l'opposition (voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317 (C.F. 1<sup>ère</sup> inst.) à la page 324).

L'opposante a fait valoir dans ses observations écrites que la marque en cause n'est pas distinctive parce qu'elle donne une description claire. Toutefois, je constate que l'opposante n'a pas invoqué ce moyen pour étayer sa prétention relative à l'absence de caractère distinctif. Au contraire, en plaidant l'absence de caractère distinctif, l'opposante se limite à affirmer que la marque en cause ne distingue pas les marchandises de la requérante des marchandises des autres propriétaires, plus particulièrement de l'opposante, Springwall Inc. et Springwall Sleep Products Inc.

Je conclus qu'il n'y a aucun élément qui prouve que l'opposante emploie des marques en liaison

avec des marchandises ou des services qui sont liés à ceux de la requérante. En ce qui concerne tout élément de preuve présenté à l'égard des tiers tels que Springwall Inc. et Springwall Sleep Products Inc., je souligne qu'aucun de ces éléments de preuve ne précède la date pertinente du 21 juin 2001. En conséquence, je n'ai pas besoin de m'y attarder davantage.

Dans ces circonstances, le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, tel que plaidé, est rejeté.

### Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en me fondant uniquement sur l'alinéa 12(1)*b*), en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO) LE 25 JANVIER 2007.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce