

TRADUCTION/TRANSLATION

Affaire intéressant une opposition
**produite par l'Association médicale canadienne
à la demande n° 1,021,294 en vue de l'enregistrement de
la marque de commerce PHYSICIAN'S CHOICE
produite par Physician's Choice of Arizona, Inc.**

Le 6 juillet 1999, la requérante, Physician's Choice of Arizona, a déposé une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce PHYSICIAN'S CHOICE, fondée sur un emploi antérieur au Canada, en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Produits non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément solutions de desquamation, savons exfoliants et éclaircissants, lotions hydratantes et photoprotectrices, hydratants antioxydants, crèmes, lotions et gels éclaircissants, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.
- (2) Produits non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément nettoyants pour le visage, astringents et tonifiants d'alpha-hydroxyacide, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.
- (3) Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément savons pour le psoriasis et l'eczéma, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.
- (4) Produits non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément crèmes éclaircissantes, anti-inflammatoires, anti-rougeurs et lubrifiantes, toutes pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients; et préparations médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour l'acné, les rides et les grains de la peau, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.

Dans la demande, l'emploi de la marque est revendiqué depuis avril 1994 en liaison avec les marchandises (1); depuis août 1994 en liaison avec les marchandises (2); depuis janvier 1996

en liaison avec les marchandises (3); et depuis août 1996 en liaison avec les marchandises (4).

L'emploi exclusif du mot PHYSICIAN'S n'est pas revendiqué en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition dans l'édition du 13 décembre 2005 du *Journal des marques de commerce* et a été contestée par l'Association médicale canadienne le 13 février 2001. Le registraire a expédié une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 27 février 2001. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration.

Il est allégué dans la déclaration d'opposition que l'opposante est une association nationale, dont les membres sont médecins. L'opposante constitue également une autorité publique au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* et en septembre 1999, le registraire a donné un avis public de l'emploi par l'opposante du terme PHYSICIAN à titre de marque officielle. En outre, la déclaration d'opposition fait valoir que le public associe principalement le terme PHYSICIAN au titre professionnel des médecins membres de l'association opposante. Cette dernière soutient que l'emploi de la marque faisant l'objet de la demande fait faussement croire au public que les marchandises de la requérante ont été approuvées par un ou plusieurs membres de la profession médicale. Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

(a), (b) L'opposante ne pouvait être convaincue qu'elle était en droit d'employer la marque PHYSICIAN'S CHOICE conformément à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, en raison du paragraphe 9(1) de la *Loi de 1991 sur les médecins* de l'Ontario, L.O. 1991, ch. 30, qui interdit l'emploi du titre PHYSICIAN (« médecin ») à toute personne qui n'est pas membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, et en raison des autres motifs énoncés dans la déclaration d'opposition.

(c.i) La demande ne satisfait pas à l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la requérante n'emploie pas le terme PHYSICIAN'S CHOICE à titre de marque de commerce. En effet, « l'emploi » du terme PHYSICIAN'S CHOICE par la requérante correspond à celui d'un nom commercial plutôt que d'une marque de commerce.

(c) La marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, parce que la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante, ou des conditions de leur production. En d'autres mots, le consommateur moyen supposerait que les marchandises de la requérante ont été formulées, conçues, produites et vendues par un médecin qualifié, ce qui n'est pas le cas.

(d) La marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable, en vertu de l'alinéa 12(1)*e*) de la Loi, parce que :

- (i) la marque PHYSICIAN'S CHOICE faisant l'objet de la demande et la marque officielle PHYSICIAN de l'opposante se ressemblent au point qu'elles risquent d'être confondues, ce qui contrevient au sous-alinéa 9(1)n)(iii),
- (ii), (iii) le terme PHYSICIAN est aujourd'hui reconnu comme désignant le genre et la qualité des services offerts par des médecins; la marque faisant l'objet de la demande risque donc d'induire en erreur et nul ne peut l'employer, en vertu de l'article 10 de la Loi,
- (e) La marque faisant l'objet de la demande ne permet pas de distinguer les marchandises de la requérante en raison des motifs précédents.

La preuve de l'opposante consiste en l'affidavit de Dana Sullivan, stagiaire. L'affidavit de M^{me} Sullivan introduit en preuve (i) l'avis public de la marque officielle PHYSICIAN de l'opposante, émis par le registraire le 1^{er} septembre 1999, (ii) les définitions des mots « physician » et « choice » extraites d'un dictionnaire, (iii) le *Code de déontologie* de l'Association médicale canadienne et (iv) des articles de la *Loi de 1991 sur les médecins* de l'Ontario, L.O. 1991, ch. 30, dont l'article 9.

La preuve de la requérante est constituée de deux affidavits, à savoir celui de Margaret M. Ancira, fondatrice et présidente de l'entreprise requérante, et celui de Linda Mah, assistante juridique. L'affidavit de M^{me} Mah présente des copies des enregistrements pour les marques suivantes, qui sont composées du terme PHYSICIAN.

Marque	N° et date d'enr.	Marchandises/Services
ELECTRONIC PHYSICIAN	528,291 mai 2000	gestion d'entreprise
PHYSICIAN DIRECT	524,297 mars 2000	information relative aux ordonnances
PHYSICIAN PARTNERS & Design	528,209 mai 2000	gestion de pratique médicale
PHYSICIAN PARTNERS	498,268 août 1998	gestion de pratique médicale
PHYSICIAN TRACK	376,111 nov. 1990	services de renseignements auprès des médecins
PHYSICIAN VIEW	548,267 juillet 2001	recherches dans le domaine des soins de santé
SMART PHYSICIAN BILLING CARD	398,220 mai 1992	services de facturation pour les médecins

La preuve de M^{me} Mah comprend également une copie de la demande n° 1,010,133 pour la marque GEOMETRIA PHYSICIAN relative à des services de gestion administrative pour les médecins.

L'affidavit de M^{me} Ancira, daté du 15 novembre 2001, se résume comme suit.

M^{me} Ancira, une esthéticienne professionnelle (en Arizona), a démarré l'entreprise requérante en 1991. Elle travaille conjointement avec des biochimistes pour mettre au point des produits de soins de la peau et offre aux médecins l'information et la formation nécessaires à l'utilisation de ces produits. Elle donne régulièrement des conférences lors des conventions internationales aux États-Unis et au Canada pour promouvoir les produits PHYSICIAN'S CHOICE, dont elle fait

également la promotion à la radio et à la télévision, et elle écrit des articles pour des publications de l'industrie.

L'entreprise requérante offre une gamme complète de produits de soins de la peau portant la marque PHYSICIAN'S CHOICE aux marchés de la chirurgie esthétique et de la dermatologie. Cette gamme comprend des crèmes et des lotions, des solutions de desquamation, des savons éclaircissants et des tonifiants enzymatiques. Chaque produit est spécialement conçu pour guérir la peau abîmée. Les produits de la requérante sont vendus exclusivement aux médecins pour la distribution et la revente à leurs patients. La marque de la requérante et ses noms commerciaux Physician's Choice et Physician's Choice of Arizona sont employés au Canada depuis 1994. Comme pièce A jointe à l'affidavit de M^{me} Ancira, on trouve des échantillons d'emballage représentatifs qui montrent la marque faisant l'objet de la demande [Traduction] « suivie d'au moins un des noms commerciaux ». Les noms commerciaux et la marque de commerce de la requérante figurent également dans d'autres pièces justificatives, dont des dossiers d'information, un bulletin et un bon de commande. La requérante fait la promotion de ses produits à l'occasion des nombreuses expositions commerciales de l'industrie, qui accueillent une clientèle canadienne. Une autre pièce justificative est constituée de deux articles portant sur la recherche médicale rédigés par des médecins pratiquant au Canada, qui mentionnent que les produits de la requérante sont utiles au traitement des maladies de la peau. Le deuxième affidavit de M^{me} Ancira, daté du 18 juin 2003, introduit en preuve d'autres échantillons d'emballage des produits de la requérante vendus au Canada.

Les deux parties ont produit une argumentation écrite et chacune était représentée lors d'une audience. Deux questions d'ordre procédural ont été abordées au début de l'audience. Le 25 juin 2003, bien avant l'audience, la requérante avait demandé l'autorisation de modifier sa demande afin de retirer les qualificatifs « non médicamenteux » et « médicamenteux » de la description des marchandises. La demande de la requérante n'a pas été traitée avant l'audience, apparemment par inadvertance. Lors de l'audience, j'ai rejeté la demande parce que la modification permettrait d'étendre la portée de l'état déclaratif des marchandises : voir l'alinéa 32e) du *Règlement sur les marques de commerce*. Le 23 octobre 2003, longtemps avant l'audience, l'opposante avait elle aussi demandé une autorisation visant à remplacer la page 3 de la déclaration d'opposition après l'avoir corrigée. La demande de l'opposante n'a pas été traitée avant l'audience, apparemment par inadvertance. J'ai accédé à la demande lors de l'audience parce que le dossier indiquait que la demande était justifiée et qu'il n'y avait eu aucun élément de surprise ni de préjudice à l'égard d'une requérante diligente.

En ce qui concerne les motifs d'opposition (a) et (b), l'opposante n'a présenté aucune jurisprudence sur l'interprétation ou sur l'application du paragraphe 9(1) de la *Loi de 1991 sur les médecins* de l'Ontario, qui dispose :

9. (1) Nul autre qu'un membre ne doit employer le titre d'« ostéopraticien », de « médecin » ou de « chirurgien », une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Le terme « membre » fait référence à un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Le paragraphe 9(1) semble constituer une interdiction de se présenter comme professionnel médical qualifié en employant certains titres. Je ne suis pas convaincu que le

paragraphe 9(1) ci-dessus s'applique en l'espèce, puisque le terme PHYSICIAN est employé à la forme possessive et comme élément d'une marque de commerce utilisée pour identifier la source des marchandises. De toute façon, l'opposante n'a pas allégué que la requérante était au courant des faits sur lesquels l'opposante s'appuie. Par conséquent, le motif d'opposition invoquant l'article 9(1) de la *Loi de 1991 sur les médecins* de l'Ontario est rejeté : voir *Association médicale canadienne c. Enzymatic Therapy, Inc.* (2002) 24 C.P.R. (4th) 552, à la p. 557 (C.O.M.C.). Le motif supplémentaire fondé sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas valable en soi, mais dépend de la validité d'au moins un des autres motifs d'opposition.

Pour ce qui est du motif d'opposition désigné par (c.i) ci-dessus, dans l'affaire *Road Runner Trailer Mfg. c. Road Runner Trailer Co.* (1984) 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Rouleau s'est penché sur la question de savoir si un terme employé dans une raison sociale peut également être utilisé à titre de marque de commerce, aux pages 448 et 449 :

Lorsqu'une marque fait partie d'une raison sociale, cela ne constitue pas un obstacle. On doit se montrer réticent à maintenir une telle marque, mais cela est toléré en certaines circonstances.

.

Les tribunaux américains déclarent devoir être convaincus que la marque de commerce employée conjointement avec le nom commercial suffit à identifier et distinguer le produit, qu'elle est attachée aux marchandises, que, bien que l'étiquette comporte une adresse du fabricant, elle n'identifie pas simplement cette adresse, mais fait ressortir et permet de distinguer la marque, qu'il doit être statué sur l'enregistrement d'une raison sociale, lorsqu'elle est également utilisée comme marque de commerce, selon les circonstances propres à chaque cas, et que l'opinion selon laquelle un nom de compagnie constitue un nom commercial est une opinion réfutable.

Dans cette affaire, l'emballage des produits mettait bien en évidence la marque PHAZE & Dessin ainsi qu'un ou plusieurs modèles de papillons, tel qu'illustré ci-dessous.

La marque PHYSICIAN'S CHOICE faisant l'objet de la demande figure aussi sur l'emballage des produits, mais discrètement et en lettres minuscules, soit sur la partie inférieure au devant du contenant (voir l'illustration ci-dessus), ou encore sur le côté ou à l'arrière du contenant. À tout endroit où le terme PHYSICIAN'S CHOICE apparaît sur l'emballage, il est invariablement suivi du symbole de marque de commerce TM en exposant et d'une adresse postale. La police du nom PHYSICIAN'S CHOICE est, à l'occasion seulement, de taille plus grande que celle de l'adresse postale. Tel que l'opposante l'a mentionné dans sa plaidoirie écrite, la présence du symbole TM à la suite du terme PHYSICIAN'S CHOICE ne permet pas, à elle seule, de passer de l'emploi du nom commercial à celui d'une marque de commerce. À mon avis, on ne peut affirmer que le terme PHYSICIAN'S CHOICE identifie un produit ou le distingue d'un autre. Il sert plutôt à informer le consommateur de l'adresse postale du fabricant. Si ce n'était de la présence du symbole TM, le terme PHYSICIAN'S CHOICE serait sans le moindre doute considéré comme un nom commercial. Je conviens avec l'opposante qu'en l'espèce la présence du symbole de marque de commerce n'est pas suffisante pour déterminer que le terme PHYSICIAN'S CHOICE a été employé à titre de marque de commerce. Évidemment, je suis conscient que des marques secondaires peuvent figurer sur l'emballage de produits aux côtés des marques principales. Dans la présente affaire, je constate cependant que la requérante n'a pas même établi l'usage du terme PHYSICIAN'S CHOICE à titre de marque secondaire. En

conséquence, le deuxième motif d'opposition est accueilli.

En ce qui concerne le motif d'opposition (c), invoquant l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante s'appuie sur l'affaire *Association médicale canadienne c. Enzymatic Therapy, Inc.* ci-dessus. Cette affaire portait sur une demande pour la marque de commerce DOCTOR'S CHOICE visant l'emploi projeté au Canada en liaison avec des suppléments alimentaires. La Commission est arrivée aux conclusions suivantes, aux pages 558 et 559 :

[TRADUCTION] . . . J'estime que je puis prendre connaissance d'office du fait que selon la perception première du public, le terme DOCTOR ferait référence à un médecin lorsqu'il est question de produits nutritionnels comme les vitamines, les minéraux et les suppléments à base d'herbes médicinales.

.

Je conclus que la marque de la requérante donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante. Néanmoins, l'opposante n'a pas allégué que la marque de commerce donnait une description claire, mais plutôt qu'elle donnait une description fautive et trompeuse. La marque de commerce ne donne une description fautive et trompeuse que dans le cas où le consommateur moyen des marchandises de la requérante risque d'être induit en erreur par la marque de commerce DOCTOR'S CHOICE, qui laisse croire qu'un médecin a décidé d'opter pour ces produits, alors qu'en réalité aucun médecin n'a manifesté sa préférence pour cette marque. Il aurait été facile pour la requérante de prouver qu'au moins un médecin avait approuvé ses marchandises si cela était la vérité. En l'absence d'une telle preuve, je crains que la marque de commerce puisse induire en erreur le consommateur moyen. Je conclus donc que la marque de commerce donne une description fautive et trompeuse des produits nutritionnels de la requérante, parce que celle-ci n'a pas réussi à me convaincre que, selon la prépondérance des probabilités, le consommateur moyen des produits DOCTOR'S CHOICE de la requérante percevrait la marque de commerce simplement comme un nom accrocheur, une publicité tapageuse ou un indicatif de la source, plutôt que comme une description fautive et trompeuse des marchandises, qui auraient été recommandées par des membres de la profession médicale. Par conséquent, le motif d'opposition qui relève de l'alinéa 12(1)b) est accueilli.

Dans le présent contexte, je considère que le terme « physician » est synonyme du terme « doctor ». Comme dans l'affaire *Enzymatic* ci-dessus, je constate que selon la perception première du public, le terme PHYSICIAN évoque un médecin lorsqu'il est question de produits de soins de la peau. Les articles portant sur la recherche médicale, présentés par la requérante comme éléments de preuve, ne qualifient pas ses marchandises de produits supérieurs « de choix », mais ils constituent simplement des rapports sur les produits dont les propriétés curatives ont été confirmées. Je suis d'accord avec le raisonnement dans l'affaire *Enzymatic* ci-dessus, et je constate que le public ne percevrait pas la marque PHYSICIAN'S CHOICE faisant l'objet de la demande comme une simple publicité tapageuse ou un indicatif de la source, mais plutôt comme une recommandation de la part de la profession médicale. Il s'ensuit que la marque faisant l'objet de la demande est contraire à l'alinéa 12(1)b) parce qu'elle donne une description trompeuse et fausse des produits de soins de la peau de la requérante (à la date pertinente du 6 juillet 1999 : voir *Zorti Investments Inc c. Party City Corp.* 36 C.P.R. (4th) 90 (C.O.M.C.)).

En ce qui a trait au motif d'opposition d(i), la Commission saisie de l'affaire *Enzymatic* précitée s'est penchée sur la question de savoir si la marque DOCTOR'S CHOICE faisant l'objet de la demande contrevenait au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* en raison de la marque officielle DOCTOR de l'opposante, à la page 62 :

[TRADUCTION] La question est donc de savoir si les marques DOCTOR'S CHOICE et DOCTOR se ressemblent au point qu'elles risquent d'être confondues. En me fondant sur les notions de première impression et de souvenir imparfait, je conclus que le degré de ressemblance entre DOCTOR'S CHOICE et DOCTOR, tant sur le plan de l'apparence que de la sonorité et de l'image qu'elle évoque, est suffisant pour que la marque DOCTOR'S CHOICE risque d'être confondue avec celle de DOCTOR. Il est à noter que

« l'état du registre n'est d'aucune utilité pour déterminer si la marque de commerce de la requérante et la marque officielle de l'opposante sont identiques ou se ressemblent au point d'être confondues » (voir *Canadian Olympic Assn. c. IMI Norgren Enots Ltd.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 389 (C.O.M.C.) à la p. 392). Par conséquent, le motif d'opposition invoquant l'alinéa 12(1)e) est également accueilli.

En l'espèce, il va de soi que l'opposante se fonde sur sa marque officielle PHYSICIAN plutôt que DOCTOR, mais autrement, la situation est entièrement analogue à l'affaire *Enzymatic* précitée. En me basant sur le principe du *stare decisis*, ou encore sur le principe de l'adhésion déférente à la décision rendue par un autre tribunal (plutôt que sur mon opinion personnelle), je conclus que le motif d'opposition de l'opposante d(i) ci-dessus est valable.

Trois motifs d'opposition de l'opposante ayant été accueillis, il n'est donc pas nécessaire que je m'intéresse aux autres motifs. La demande de la requérante est par conséquent rejetée.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, LE 16 JUIN 2005.

Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce