

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE l'opposition de
Biofarma, société par actions simplifiée, à
la demande n° 1140071 produite par NPS
Pharmaceuticals Inc. pour la marque de
commerce PREOS**

Le 6 mai 2002, NPS Pharmaceuticals Inc. (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PREOS (la « Marque ») fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies ou troubles liés au métabolisme osseux » (les « Marchandises »).

La Requérante revendique dans sa demande la date de priorité de production du 7 novembre 2001, en vertu de la demande correspondante n° 78/092,118 produite par la Requérante aux États-Unis d'Amérique.

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 4 juin 2003.

Le 31 juillet 2003, Biofarma, société par actions simplifiée, (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

1. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque selon l'alinéa 16(3)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13, telle que modifiée) (la « Loi ») puisqu'à la date de production et à la date de priorité, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce PROTOS de l'Opposante, pour laquelle l'Opposante avait antérieurement produit au Canada la demande n° 1011118, en liaison avec une « préparation pharmaceutique pour le traitement préventif ou curatif de

l'ostéoporose », et que l'Opposante n'avait pas abandonnée à la date de publication de la Marque;

2. La Marque n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi puisqu'elle n'est pas adaptée à distinguer ni capable de distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises d'autres propriétaires et en particulier des marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce PROTOS de l'Opposante sera employée au Canada.

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les deux motifs d'opposition.

La preuve de l'Opposante se compose des affidavits de Michael Sumpter et de Gina Petrone. M. Sumpter a été contre-interrogé sur son affidavit et la Requérante a déposé la transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements qui ont été fournies par l'agent de l'Opposante. La preuve de la Requérante se compose des affidavits de G. Thomas Heath, du D^r David L. Kendler, de Murray J. Munro et de Jeannine Summers. Les auteurs d'affidavits de la Requérante n'ont pas été contre-interrogés sur leurs affidavits.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

Résumé de la preuve de l'Opposante

Affidavit de Michael Sumpter

Michael Sumpter atteste qu'il est directeur général de Servier Canada Inc. (« Servier »), une filiale à cent pour cent de l'Opposante. M. Sumpter affirme que Servier commercialisera au Canada les préparations pharmaceutiques de l'Opposante, qui seront vendues sous la marque de commerce PROTOS.

M. Sumpter joint à son affidavit, à titre de pièce « B », une copie de la demande n^o 1011118 de l'Opposante concernant la marque de commerce PROTOS, à titre de pièce « C », une liste des

pays où l'Opposante a soit des enregistrements, soit des demandes en instance concernant cette même marque et enfin, à titre de pièce « H », une copie de la demande canadienne n° 1160051 de l'Opposante concernant la marque de commerce PROTELOS fondée sur un emploi projeté en liaison avec une « préparation pharmaceutique pour le traitement préventif ou curatif de l'ostéoporose ».

M. Sumpter affirme qu'une demande d'autorisation de commencer à commercialiser le produit PROTOS a été déposée auprès de Santé Canada le 7 janvier 2004, et il joint à son affidavit, à titre de pièce « D », une copie de l'accusé de réception de Santé Canada confirmant ce dépôt. En contre-interrogatoire, l'avocat de M. Sumpter a refusé de produire une copie de la demande qui avait été déposée auprès de Santé Canada. Dans les réponses aux engagements pris lors du contre-interrogatoire, l'avocat de M. Sumpter a maintenu cette objection et, pour justifier ce refus, il a soutenu que le document avait un caractère hautement confidentiel et que son contenu n'était pas pertinent aux fins de la présente opposition puisque la demande relative à la marque de commerce PROTOS se fonde sur un emploi projeté. Je suis d'accord avec lui.

M. Sumpter explique que l'ostéoporose est une maladie qui se caractérise par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux. Cela mène à une fragilisation des os et à un risque accru de fracture, en particulier à la hanche, à la colonne vertébrale et au poignet.

M. Sumpter explique en outre que le produit PROTOS de l'Opposante est destiné principalement aux personnes âgées, puisque la plupart des individus qui souffrent d'ostéoporose ont plus de 50 ans et que l'incidence de l'ostéoporose croît avec l'âge. Le produit PROTOS sera prescrit par des médecins et distribué dans des pharmacies. Dans son témoignage en contre-interrogatoire, lorsque l'avocat de la Requérante lui a demandé comment on envisageait que le produit PROTOS serait utilisé au Canada, M. Sumpter a répondu qu'on prévoyait qu'il serait utilisé avec un autre médicament, soit le ranélate de strontium, un sel à mélanger avec de l'eau pour former une suspension orale à prendre une fois par jour.

M. Sumpter affirme que [TRADUCTION] « [n]os recherches indiquent qu'il n'y a aucune marque au Canada, mis à part les marques PROTOS et PROTELOS de Biofarma et la marque PREOS,

qui a le préfixe “PR” ou “PRO” et le suffixe “OS” et qui est utilisée pour identifier un médicament destiné aux humains ». M. Sumpter joint à son affidavit, à titre de pièce « G », une copie du résultat de recherches effectuées dans le Registre canadien des marques de commerce (le « Registre »). Comme l’a souligné la Requérante dans son plaidoyer écrit et à l’audience, le rapport de recherche et l’affirmation de M. Sumpter se fondant sur ce rapport constituent du oui-dire, étant donné que M. Sumpter a admis en contre-interrogatoire qu’il n’avait pas effectué la recherche, qui avait été faite par un employé de l’Opposante, et qu’il ne savait pas d’où provenait le rapport de recherche. En conséquence, je ne tiens pas compte de cette partie de l’affidavit de M. Sumpter.

M. Sumpter soutient de plus qu’il n’y a aucune marque comportant le préfixe « PR » ou « PRO » et le suffixe « OS » et désignant un médicament destiné aux humains dans l’édition de 2004 du *Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques* (le « Compendium »), et il joint à son affidavit, à titre de pièce « I », un extrait de ce document. M. Sumpter explique que le Compendium est un manuel de référence, utilisé par la vaste majorité des médecins et des pharmaciens au Canada, qui énumère les médicaments qui sont disponibles au Canada. La Requérante ne s’est pas opposée à cette partie de la preuve de l’Opposante au motif qu’elle constituerait du oui-dire inadmissible. D’ailleurs, la Requérante a elle-même produit des extraits du Compendium en annexe de l’affidavit de M^{me} Summers. Je reviendrai à ces aspects de la preuve des parties au stade de l’évaluation de la probabilité de confusion entre les marques des parties.

M. Sumpter traite longuement dans son affidavit du problème des erreurs relatives à la médication. Il affirme que de nombreuses erreurs d’interprétation sont attribuables aux noms de médicaments, et que de nombreuses erreurs de délivrance sont aussi attribuables à l’interprétation erronée du nom du médicament ou à la sélection d’un médicament proche du médicament prescrit. Au soutien de cette prétention, M. Sumpter joint à son affidavit, à titre de pièce « J », une copie d’un document intitulé « Prévenir et gérer les erreurs relatives à la médication en pharmacie » et tiré du site Web de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Il joint également à son affidavit, à titre de pièces « K » et « N », des copies de documents provenant du site Web de Santé Canada, qui a formé un groupe de travail pour examiner et analyser les

questions relatives aux produits de santé à consonance et d'apparence semblables et pour recommander la prise de mesures appropriées en vue de diminuer la possibilité de confusion entre les produits. La Requérante s'est opposée à ces éléments de preuve produits par l'Opposante au motif qu'ils constituaient du ouï-dire inadmissible. Je reviendrai sur l'admissibilité de ces éléments de preuve produits par l'Opposante au moment d'évaluer la probabilité de confusion entre les marques des parties.

Je ne résumerai pas les passages de l'affidavit et du témoignage de M. Sumpter que je trouve moins pertinents. En outre, j'écarte les passages où M. Sumpter exprime des opinions personnelles et soutient qu'il y a une probabilité de confusion entre la Marque et les Marchandises de la Requérante et les marchandises liées à la marque PROTOS de l'Opposante, puisqu'il revient au registraire de statuer sur cette question après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes.

Affidavit de Gina Petrone

Gina Petrone atteste qu'elle est assistante en matière de marques de commerce au cabinet d'avocats qui représente l'Opposante dans la présente procédure d'opposition.

M^{me} Petrone produit en preuve le résultat des recherches qu'elle a effectuées afin de repérer toutes les marques de commerce actives comportant le préfixe « PR » et le suffixe « OS » et relevant de la classe internationale 5 (comprenant les produits pharmaceutiques) dans le Registre. Je résumerai certaines des constatations de M^{me} Petrone plus loin dans ma décision au moment d'évaluer la probabilité de confusion entre les marques des parties.

Résumé de la preuve de la Requérante

Affidavit de G. Thomas Heath

G. Thomas Heath atteste qu'il est premier vice-président – Commercialisation et ventes de la Requérante.

L'Opposante est une société qui a été fondée en 1986 et qui œuvre dans le domaine de la mise au

point et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. M. Heath affirme que la Requérante entend employer la Marque au Canada en liaison avec une préparation pharmaceutique qui a été mise au point pour le traitement de l'ostéoporose. Plus particulièrement, M. Heath affirme que le produit PREOS est une hormone parathyroïdienne recombinante humaine. Le produit devrait être disponible seulement sur ordonnance et administré au patient par injection sous-cutanée, une fois par jour pendant la période prescrite par le médecin. La Requérante soumet actuellement le produit PREOS à des essais cliniques, et elle entend demander l'approbation réglementaire de Santé Canada afin de commercialiser le produit au Canada.

Affidavit de David L. Kendler

David L. Kendler atteste qu'il est directeur de l'Osteoporosis Research Centre (Centre de recherche sur l'ostéoporose) à Vancouver, au Canada.

Dans le cadre de ses responsabilités professionnelles à titre de chercheur et de clinicien spécialiste de l'ostéoporose, M. Kendler se tient à jour au sujet de nombreuses thérapies en cours de développement pour l'ostéoporose au Canada, dont les produits PREOS et PROTOS, en assistant à des conférences médicales et en lisant des publications médicales spécialisées.

M. Kendler affirme qu'il connaît très bien les produits PREOS et PROTOS. Il a participé aux recherches cliniques liées au produit PREOS. En ce qui concerne le produit PROTOS, il est membre d'un comité consultatif scientifique qui conseille Servier sur l'introduction prévue du produit PROTOS au Canada.

M. Kendler analyse dans son affidavit les différences entre les produits PREOS et PROTOS au regard des critères suivants : les ingrédients actifs, la formulation, la voie d'administration, le dosage, les indications (p. ex., le produit PREOS sera vraisemblablement indiqué pour les hommes d'âge mûr et les femmes postménopausées atteintes d'ostéoporose grave, tandis que le produit PROTOS est indiqué pour un éventail plus large de patients atteints d'ostéoporose, et non uniquement pour les cas graves), le mécanisme d'action, la durée du traitement, la quantité d'instructions à donner au patient et le suivi. Il conclut son analyse en disant que les deux

produits peuvent être différenciés selon ces critères.

M. Kendler analyse également les pratiques en matière de prescription au plan de l'« inscription » (c'est-à-dire le corps du texte de l'ordonnance qui comporte le nom de chaque ingrédient actif) et de la « signature » (c'est-à-dire les instructions données au patient concernant la quantité du médicament à prendre, le moment et la fréquence de la dose, et d'autres facteurs comme la dilution, etc.). Il évoque différents scénarios où un médecin entend prescrire le produit PROTOS mais écrit plutôt le nom PREOS (ou vice-versa) et conclut son analyse en disant que dans tous ces scénarios, la possibilité d'erreur médicale entraînant la délivrance du mauvais médicament au patient serait à peu près nulle.

Affidavit de Murray J. Munro

Murray J. Munro atteste qu'il est professeur au département de linguistique à l'Université Simon Fraser.

M. Munro explique dans son affidavit qu'on lui a demandé de donner un avis à titre d'expert linguiste sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce PREOS et PROTOS aussi bien en français qu'en anglais.

M. Munro compare les deux marques de commerce sur les plans de leur présentation, de leur son et des idées qu'elles suggèrent. Je résumerai certaines des conclusions de M. Munro plus loin dans ma décision au moment d'évaluer la probabilité de confusion entre les marques des parties.

À l'audience, l'Opposante a contesté la qualité d'expert linguiste de M. Munro pour ce qui concerne la langue française. L'Opposante soutient que les qualifications de M. Munro relativement à la langue française se limitent aux deux attestations suivantes figurant dans son curriculum vitae : « Attestation d'études françaises, Institut de Touraine, 1980 » et [TRADUCTION] « B.Ed. en français, avec mention, Université de l'Alberta, 1979 ». L'Opposante soutient en outre que M. Munro n'affirme pas dans son affidavit qu'il parle couramment le français. Je conviens avec l'Opposante que les qualifications de M. Munro relativement à la langue française semblent quelque peu périmées et limitées. Dans les circonstances, je ne suis

pas convaincue que M. Munro est compétent pour livrer un témoignage d'expert sur la prononciation des marques en cause en français. En conséquence, je considère que M. Munro possède la qualité d'expert en linguistique relativement aux langues anglaise et française (sauf en ce qui a trait à la prononciation des marques en français) et que l'avis d'expert de M. Munro est admissible dans la mesure où il concerne le degré de ressemblance entre les marques sur les plans de la présentation ou du son (sauf en ce qui a trait à la prononciation des marques en français) ou des idées qu'elles suggèrent, par opposition à de simples conjectures quant à la confusion chez le consommateur, question sur laquelle il n'a pas compétence pour exprimer un avis d'expert.

Affidavit de Jeannine Summers

Jeannine Summers atteste qu'elle est parajuriste dans le domaine des marques de commerce au cabinet d'avocats qui représente la Requérante dans la présente procédure d'opposition.

M^{me} Summers produit en preuve le résultat de différentes recherches qu'elle a effectuées dans le Registre. Je résumerai certaines des constatations de M^{me} Summers plus loin dans ma décision au moment d'évaluer la probabilité de confusion entre les marques des parties.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

La Requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Un fardeau de présentation incombe cependant à l'Opposante qui doit fournir une preuve admissible suffisante permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Les dates pertinentes pour apprécier les circonstances au regard de chacun des motifs d'opposition en l'espèce sont les suivantes :

- Motif fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi : la date de production de la demande;

- Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : généralement acceptée comme étant 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.)].

J'analyserai maintenant ces motifs d'opposition tour à tour eu égard aux éléments de preuve versés au dossier.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque selon l'alinéa 16(3)b) de la Loi puisqu'à la date de production et à la date de priorité, la Marque créait de la confusion avec sa marque de commerce PROTOS, pour laquelle elle avait antérieurement produit au Canada la demande n° 1011118, en liaison avec une « préparation pharmaceutique pour le traitement préventif ou curatif de l'ostéoporose », et qu'elle n'avait pas abandonnée à la date de publication de la Marque.

L'Opposante a produit une simple copie, par opposition à une copie certifiée conforme, de la demande n° 1011118 concernant la marque de commerce PROTOS. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le Registre et de vérifier les détails relatifs à cette demande. Comme l'Opposante n'a pas abandonné cette demande, elle s'est acquittée de son fardeau de présentation relativement à ce premier motif d'opposition.

Étant donné cet élément de preuve produit par l'Opposante, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

Le test à appliquer pour déterminer s'il y a 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 si l'emploi des deux marques dans la même région est 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.

Pour appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énumérés au 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 les marques de commerce ont 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. Cette liste n'est pas exhaustive, et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

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

Ni l'une ni l'autre des marques n'a en soi un sens identifiable, et l'on ne retrouve ni l'une ni l'autre dans les dictionnaires anglais ou français d'usage courant; elles ont donc chacune un caractère distinctif inhérent.

La force d'une marque peut être accrue en faisant en sorte qu'elle devienne connue par la promotion ou l'usage. Cependant, il n'y a aucun élément de preuve indiquant que l'une ou l'autre des parties aurait employé ou promu sa marque au Canada à ce jour.

b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

Puisque ni l'une ni l'autre des marques n'est employée ou connue au Canada, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises; et d) la nature du commerce

En considérant le genre de marchandises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante à l'état déclaratif figurant dans la demande citée par l'Opposante [voir *Mattel*, précité; *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Ces libellés doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être compris dans ceux-ci. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

Les marques de commerce à l'étude sont liées à des marchandises identiques, soit des préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement de l'ostéoporose. Par ailleurs, la demande faisant l'objet de la présente opposition est liée en outre à des préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement d'autres maladies ou troubles osseux, à savoir, des « préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies ou troubles liés au métabolisme osseux ».

Les produits PREOS et PROTOS devront tous deux être prescrits par des médecins et distribués dans des pharmacies. Ils seront tous deux vraisemblablement indiqués principalement pour les personnes âgées, encore que le produit PREOS sera vraisemblablement indiqué pour l'ostéoporose grave tandis que le produit PROTOS sera vraisemblablement indiqué pour un éventail plus large de patients, et non uniquement pour les cas d'ostéoporose grave.

La Requérante soutient que, bien que les produits PREOS et PROTOS soient tous deux des préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, ils sont complètement différents sur les plans de la forme matérielle, du dosage et du mode d'administration – le produit PREOS étant une hormone injectable tandis que le produit PROTOS est un sel

administré sous forme de suspension orale –, et leurs dosages respectifs sont nettement différents. La Requérante soutient que les professionnels de la santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, comprendront qu'ils ont affaire à deux produits très distincts. La Requérante soutient de plus que les patients à qui ces produits seront prescrits comprendront certainement la différence entre, d'une part, un produit qui comprend un stylo injecteur et doit être injecté à travers la peau, et d'autre part, une suspension orale. Bien que j'admetsse qu'il existe un certain fondement à l'argument de la Requérante selon lequel le risque de confusion est atténué dans le domaine de la prescription de médicaments puisque la nature de la transaction est telle que les produits sont délivrés par des professionnels méticuleux habitués à faire des distinctions entre les noms de différents produits, je ne suis pas d'accord avec la façon dont la Requérante aborde la question, parce que ce n'est pas ainsi qu'il faut l'aborder.

Comme je l'ai souligné plus haut, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante et l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande invoquée par l'Opposante. Comme je l'ai indiqué plus haut, les deux marques sont liées à des marchandises identiques et l'on entend les acheminer par les mêmes voies commerciales. Les préparations pharmaceutiques décrites dans la demande de la Requérante tout comme dans celle de l'Opposante ne se limitent pas aux médicaments sur ordonnance seulement, et les descriptions ne prévoient aucune restriction en ce qui concerne la forme matérielle des préparations, leur dosage ou leur mode d'administration, et la Requérante a choisi de ne pas modifier sa demande afin de prévoir des restrictions semblables (le tout tel que noté lors du contre-interrogatoire de M. Sumpter, voir la transcription, pp. 75 à 81). Il est également bien établi que même dans le cas de médicaments sur ordonnance, le consommateur moyen s'entend du médecin qui prescrit le médicament, du pharmacien et du patient.

J'aimerais ajouter que les faits de la présente espèce ne sont pas sans rappeler les affaires suivantes :

- *Cyanamid Canada Inc. c. Smith Kline & French Canada Ltd.*, (1983), 23 C.P.R. (3d) 189 (C.O.M.C.) au paragraphe 9 :

[TRADUCTION] En ce qui concerne la nature des marchandises liées aux marques de commerce en cause et les voies commerciales respectives, MINOCIN est liée à des « préparations antibiotiques », et ce sont les marchandises qui relèveraient normalement de cette définition et les voies commerciales qui seraient normalement associées aux

préparations antibiotiques qu'il faut considérer lorsque l'on examine la question de la confusion entre les marques de commerce des parties. Ainsi, bien que les éléments de preuve produits tant par la requérante que par l'opposante et le contre-interrogatoire des souscripteurs d'affidavits de l'opposante indiquent que la marque de commerce MINOCIN de l'opposante a été employée en liaison avec des antibiotiques tétracyclines oraux qui, dans une large mesure, ont été dispensés sous forme de capsules, je considère que ces faits ne revêtent aucune pertinence au regard de la question de la confusion entre la marque de commerce MONOCID appliquée aux marchandises visées par la demande de la requérante et la marque de commerce MINOCIN liée à des « préparations antibiotiques ».

- *Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Apotex Inc.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 259 (C.O.M.C.), p. 263 :

[TRADUCTION] Les marchandises envisagées par la requérante cadrent avec l'énoncé général des marchandises figurant dans l'enregistrement de l'opposante. En outre, les marchandises envisagées sont les mêmes que les marchandises que l'opposante a effectivement vendues jusqu'à présent. La requérante a fait valoir que ses marchandises se présentent sous forme de comprimés tandis que les marchandises de l'opposante sont injectables. Cependant, il n'y a aucune restriction semblable dans les deux états déclaratifs des marchandises. Selon toute vraisemblance, les commerces des parties seraient les mêmes.

- *ICN Pharmaceuticals, Inc. c. Unger* (2007), 53 C.P.R. (4th) 148 (C.O.M.C.), p. 154; [2006] C.O.M.C. n° 31 (QL), par. 20 et 21 :

Il est bien établi que c'est l'état déclaratif des marchandises du requérant de même que l'état déclaratif des marchandises de l'opposante dans l'enregistrement n° LMC 201,567 qui régissent la présente analyse : voir [...]. J'estime que les marchandises des parties dans la présente affaire sont reliées parce qu'il s'agit dans les deux cas de produits pharmaceutiques pour usage humain. Même si l'opposante n'a pas encore employé son produit au Canada pour le traitement d'infections virales de la peau d'une manière qui créerait directement un chevauchement avec l'emploi projeté du VIRAZOST, ses marchandises enregistrées ne sont pas limitées de manière à ce qu'elle soit empêchée dans le futur d'employer son produit VIRAZOLE au Canada pour ces types de traitement.

Quant aux réseaux de ventes des parties, je conviens avec le requérant qu'il n'y a pas de chevauchement à l'heure actuelle. Mais comme la description des marchandises de l'opposante n'est pas restrictive, ces réseaux de vente pourraient se chevaucher un jour. Rien ne prouve que le produit du requérant ne serait vendu qu'en vente libre et sa demande ne contient pas de restriction à cet égard. Il est donc tout à fait possible que les deux parties aient recours aux pharmacies pour vendre leurs produits.

Ces troisième et quatrième facteurs favorisent donc l'Opposante.

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

Comme je l'ai indiqué plus haut, le test en matière de confusion est une question de première impression. Comme le disait le juge Deneault dans *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F.), à la p. 369; [1992] A.C.F. n° 706 (QL), au par. 34, les marques de commerce ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences :

Le critère de la confusion tient de la première impression. Les marques de commerce devraient être examinées dans l'optique du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens (*Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] R.C.S. 734, à la p. 737; *Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co. Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 9, à la p. 35 (C.A.F.); *Cantine Torresella S.R.L. c. Carbo* (1987), 16 C.P.R. (3d) 137, à la p. 146 (C.F. 1^{re} inst.)).

Comme je l'ai indiqué plus haut et comme l'a reconnu M. Munro, ni l'une ni l'autre des marques n'a en soi un sens identifiable, et l'on ne retrouve ni l'une ni l'autre dans les dictionnaires anglais ou français d'usage courant.

Les deux marques comportent l'unité « OS ». Comme l'a expliqué M. Munro, cette séquence n'est pas un suffixe en anglais, bien qu'elle corresponde au mot anglais d'emploi rare « *os* », qui signifie « os ». M. Munro explique que l'on retrouve cet emprunt du latin comme composante de quelques autres mots anglais, notamment « *ossify* » (« ossifier »). M. Munro affirme qu'il se pourrait que quelqu'un voie un lien entre l'« OS » de PREOS et l'« OS » d'« *osteoporosis* » (« ostéoporose »). M. Munro affirme en outre que les francophones pourraient être plus enclins que les anglophones à faire un lien entre la séquence « OS » et la signification « os », puisque « os » est le mot français d'usage courant.

Je considère qu'il y a un degré appréciable de ressemblance entre les marques des parties. Comme l'a reconnu M. Munro, les deux marques commencent par la paire de lettres « PR » et

finissent par la paire de lettre « OS », qui sont visuellement et phonétiquement identiques. Comme l'a aussi reconnu M. Munro, les deux marques ont le même nombre de syllabes (deux) et la même structure tonique, l'accent étant mis sur la première syllabe dans l'un et l'autre cas. Les marques ont presque la même longueur; PREOS compte cinq lettres; PROTOS en compte six. Elles ne suggèrent aucune idée, mis à part l'unité « OS », qui peut suggérer un lien avec « os » et « ostéoporose ».

M. Munro affirme que bien qu'il y ait des similitudes de son entre les marques, il y a des différences importantes qui donnent un son général différent aux marques. M. Munro affirme que les lettres « E » et « O » diffèrent sur le plan de l'articulation (la façon dont le locuteur emploie la langue et les lèvres). M. Munro affirme que les marques diffèrent aussi du fait de la présence du son « T » dans PROTOS que l'on ne trouve pas dans PREOS; la production du son « T » oblige le locuteur à déplacer la langue vers le haut de la bouche pour bloquer l'air. Je ne relaterai pas en détail toutes les conclusions de M. Munro, parce que la majeure partie de son témoignage consiste en une dissection des marques, ce qui ne correspond pas à la façon dont il faut procéder pour déterminer la probabilité de confusion entre les marques des parties, comme l'affirmait la juge Tremblay-Lamer dans *Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 23 (C.F.), aux pp. 31 et 34; 2004 CF 811, aux par. 29, 30 et 48 :

Le degré de ressemblance doit s'analyser au niveau de l'apparence, du son et des idées. La production d'expertises en linguistique est admissible pour faire la preuve de ressemblance (*Coca-Cola Ltd. c. Brasseries Kronenbourg, une société anonyme* (1994), 55 C.P.R. (3d) 544).

Cependant, puisqu'il s'agit d'une question d'impression générale, la comparaison doit se faire globalement; il ne s'agit pas de décortiquer les marques. C'est donc avec prudence que la Cour doit tenir compte des expertises de linguistes puisque leur rôle est précisément de décortiquer les mots syllabe par syllabe, lettre par lettre. Or, le consommateur moyen qui a un souvenir imparfait des marques ne fera pas cet exercice. La Cour doit donc analyser les expertises des linguistes dans ce contexte. À cet égard, la Cour d'appel fédérale affirmait dans l'affaire *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes Simmons Bedding Ltd.*, précitée :

[...]

Enfin, comme je l'ai dit précédemment, les expertises des linguistes sont d'une valeur limitée car elles ne traitent pas de tous les facteurs dont cette Cour doit tenir compte dans son évaluation du risque de confusion. Ainsi, aucun des experts n'a

considéré l'impact de la première impression ou du souvenir imprécis du consommateur sur le risque de confusion puisqu'il s'agit de considérations psychologiques et non pas linguistiques. À mon avis, l'utilité des expertises consiste simplement à indiquer où l'accent tonique doit être placé, et de quelle façon les mots doivent être prononcés. [Je souligne.]

Un parallèle peut être fait entre la présente affaire et l'affaire *Frank W. Horner c. Abbott Laboratories* (1985) 6 C.P.R. (3d) 142 (C.O.M.C.), à la p. 144 :

Frank W. Horner c. Abbott Laboratories :

[TRADUCTION] Il y a un degré de ressemblance passablement élevé entre la marque de commerce SOMNATROL de la requérante et la marque de commerce SOMNOL de l'opposante. Les deux marques de commerce commencent par les lettres "somm" et finissent par les lettres « ol ». La marque de commerce de la requérante comporte aussi les lettres « atr » au milieu; cependant, si l'on garde à l'esprit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble et selon le critère de la première impression et du souvenir imparfait et si l'on envisage la possibilité d'une mauvaise articulation, je considère que seule une importance relativement mineure peut être accordée à cette différence. [Je souligne.]

Pour conclure sur ce cinquième facteur, je considère qu'il y a un degré appréciable de ressemblance entre les marques des parties. Ainsi, le cinquième facteur favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

- L'état du Registre

Les deux parties ont produit des éléments de preuve relatifs à l'état du Registre. L'Opposante, s'appuyant en partie sur les résultats de recherche joints à l'affidavit de M^{me} Petrone, soutient qu'il n'y a aucune marque au Canada, mis à part les marques PROTOS et PROTELOS de l'Opposante et la Marque de la Requérante, PREOS, qui a le préfixe « PR » ou « PRO » et le suffixe « OS » et qui est employée pour désigner un médicament destiné aux humains.

La Requérante, s'appuyant sur les résultats de recherche joints à l'affidavit de M^{me} Summers, soutient que le préfixe « PR » est une composante d'autres marques de commerce canadiennes qui soit sont enregistrées, soit sont l'objet de demandes admises en liaison avec des médicaments contre l'ostéoporose, à savoir PROGEDIOL, PROTELOS, PROMACTA, PROFUSION, PREMARIN et PRANITA. La Requérante soutient de plus que le suffixe « OS » est une

composante d'autres marques qui soit sont enregistrées, soit sont l'objet de demandes admises en liaison avec des médicaments contre l'ostéoporose ou des produits de traitement des os, à savoir IDEOS, PROTELOS, ORBEOS, PERMANOS et PALACOS. La Requérante soutient aussi qu'il y a d'autres marques de commerce canadiennes liées à des produits pharmaceutiques destinés aux humains qui commencent par « PR » et finissent par « S », à savoir PROTELOS, PROTORIS, PROTEOSYS, PROLYSIS, PRODAS, PROTEARS, PROVENSIS et PREPLUS.

L'affidavit de M^{me} Summers n'étaye pas la cause de la Requérante, puisque les marques qui y sont énumérées, ou sinon les marchandises qui sont liées à ces marques, diffèrent davantage de PROTOS que PREOS. Quant à l'affidavit de M^{me} Petrone, il est de peu d'utilité pour l'Opposante, étant donné que l'on ne peut en tirer des inférences sur l'état du marché; le fait qu'il n'y ait aucune marque enregistrée ou qui fasse l'objet d'une demande admise au Canada, mis à part les marques PROTOS et PROTELOS de l'Opposante et la Marque PREOS de la Requérante, qui a le préfixe « PR » ou « PRO » et le suffixe « OS » et qui est employée pour désigner un médicament destiné aux humains, ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a aucune autre marque semblable sur le marché.

- Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques

Comme je l'ai mentionné plus haut, les auteurs d'affidavits de part et d'autre ont produit des copies d'extraits de l'édition de 2004 du *Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques*. Les extraits de la Requérante concernent les noms de médicaments PREMARIN et PREPLUS cités plus haut parmi les noms énumérés dans l'affidavit de M^{me} Summers, tandis que les extraits de l'Opposante concernent les noms de médicaments énumérés par ordre alphabétique de « POTA » à « PROZ », ce qui comprend les noms de médicament PREMARIN et PREPLUS.

Sans me prononcer sur l'admissibilité de ces extraits, j'estime qu'ils ne sont d'aucune utilité pour la Requérante, étant donné mes commentaires ci-dessus (à la section « L'état du Registre ») concernant les marques PREMARIN et PREPLUS. Ils sont aussi de peu d'utilité, voire

inutiles, pour l'Opposante, puisqu'il est difficile d'inférer quoi que ce soit de la simple existence de listes de produits.

- L'Opposante emploiera-t-elle effectivement la marque PROTOS?

La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit qu'il y a une autre circonstance pertinente au regard de la question de la confusion en l'espèce, à savoir qu'il n'est pas certain que l'Opposante emploiera effectivement la marque PROTOS au Canada. La Requérante soutient qu'en fait, il est plus probable que l'Opposante emploie la marque PROTELOS pour son produit au Canada plutôt que PROTOS.

L'Opposante s'appuie sur la réponse donnée par M. Sumpter lors de son contre-interrogatoire, lorsqu'il a décrit la demande concernant PROTELOS comme étant fondée sur un « projet d'option d'emploi » de la marque de commerce, c'est-à-dire que l'Opposante enregistrerait le nom et aurait alors le droit de choisir de l'employer ou non par la suite. L'Opposante, s'appuyant sur une copie imprimée d'une page du site Web de « Les Laboratoires Servier » jointe comme pièce « D » à l'affidavit du D^r Kendler, soutient en outre que Servier commercialise son produit en Europe sous la marque de commerce PROTELOS.

L'affidavit de M. Sumpter, son témoignage et ses réponses à ses engagements confirment tous que l'Opposante entend toujours employer la marque PROTOS au Canada. M. Sumpter a aussi confirmé que l'Opposante, par l'intermédiaire de sa filiale Servier, conserve toujours l'intention d'employer la marque PROTELOS au Canada. Il se peut bien que l'Opposante choisisse une marque ou l'autre lorsqu'elle commencera à commercialiser son produit au Canada. Toutefois, cela n'a pas d'incidence sur la présente opposition puisque la demande d'enregistrement concernant la marque de commerce PROTOS est encore en règle.

- La question des erreurs relatives à la médication

Comme je l'ai mentionné plus haut, l'affidavit de M. Sumpter s'étend longuement sur la question des erreurs relatives à la médication. La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que la

possibilité d'erreurs dans la prescription ou la délivrance de médication n'est pas directement liée à la probabilité de confusion quant à la source du produit, qui constitue la question à trancher dans cette affaire.

Bien que je sois d'accord avec la Requérante, j'aimerais citer un extrait de la décision *SmithKline Beecham Corp. c. Pierre Fabre Médicament*, [1988] C.O.M.C. 141 (QL), où la Commission des oppositions des marques de commerce se penche, aux par. 20 et 21, sur la question de savoir s'il y a lieu de mettre un soin particulier lorsque l'on applique la norme légale établie au paragraphe 6(2) de la Loi dans le domaine pharmaceutique :

Ainsi qu'il est indiqué dans *Cyanamid Canada Inc. c. Smith Kline & French Canada Ltd.*, 23 C.P.R. (3d) 189, à la p. 196, il se peut que le fait qu'un médecin prescrive un médicament ne constitue pas en soi l'emploi d'une marque de commerce au sens technique susceptible de créer de la confusion, bien qu'il s'agisse bel et bien d'un élément du processus de transfert de possession du produit de la pharmacie au patient, en milieu hospitalier ou au sein de la collectivité. Aussi, comme il a été souligné dans *Johnson & Johnson c. William H. Rorer (Canada) Ltd.*, 44 C.P.R. (2d) 90, aux p. 96 et 97, la possibilité d'erreur au moment de la prescription et de la distribution des produits pharmaceutiques n'est pas directement liée au risque de confusion au sujet de l'origine des produits, ce qui est la question à déterminer aux termes de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Au cours de l'audience, l'agent de l'opposante s'est fondé sur la décision rendue dans *Mead Johnson & Co. c. Searle & Co.*, 58 C.P.R. 1, qui portait sur la question de la confusion concernant des marques de commerce dans le domaine médical. Toutefois, je me reporte à la décision rendue par l'agent préposé aux audiences dans *American Home Products Corp. and Wyeth Ltd. c. William H. Rorer (Canada) Ltd.*, 42 C.P.R. (2d) 225, aux pages 231 et 232, où il est question de la décision rendue dans *Mead Johnson* :

[TRADUCTION] Dans sa plaidoirie, l'opposante a aussi invoqué le jugement du juge Dumoulin dans *Mead Johnson & Co. c. G.D. Searle & Co.* (1968), 53 C.P.R. 1, où il citait avec approbation l'arrêt de la United States Court of Appeals for the Third Circuit dans *Morgenstern Chemical Co. Inc. c. G.D. Searle & Co.* (1958), 253 F. 2d. 390, où le juge de circuit Maris avait affirmé [à la p. 393] :

Dans le domaine des produits médicaux, il est particulièrement important de prendre bien soin d'éviter toute possibilité de confusion dans l'emploi de marques de commerce. Le critère quant à savoir s'il y a ou non une similarité créant de la confusion entre ces produits même s'ils sont prescrits et dispensés seulement par des individus ayant reçu une formation professionnelle ne dépend pas de la question de savoir si les médicaments sont conçus ou non pour des maux similaires.

Je n'ai pas examiné la disposition législative régissant la question de la confusion qui était à l'étude dans cette affaire, mais il me semble que la possibilité de confusion dans la prescription et la dispensation de produits pharmaceutiques n'est pas directement reliée à la probabilité de confusion quant à la source du produit, qui constitue la question à trancher en vertu de l'article 6 de notre Loi.

Il convient également de citer *Endo Laboratories Inc. c. Dow Chemical Co.* (1972), 8 C.P.R. (2d) 149, où le juge Noël, de la Cour d'appel, a dit à la p. 154 :

J'abonde tout à fait dans le même sens du procureur de l'intimée lorsqu'il affirme qu'il faut faire preuve d'une grande prudence dans le domaine pharmaceutique pour ce qui est de déterminer quelles marques peuvent co-exister dans le registre puisque la considération primordiale doit toujours être la protection du public, et, bien sûr, la confusion entre médicaments doit toujours être évitée.

Je n'interprète pas ce passage comme indiquant que, dans une procédure d'opposition relative à des produits pharmaceutiques, la norme relative à la confusion diffère de celle qui s'applique à d'autres marchandises. Il y a une seule norme législative établie au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, et la question essentielle à trancher est expressément reliée à la source du produit : *Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd.*, précité, à la p. 136.

Je présume que tout ce que le juge Noël, de la Cour d'appel, voulait dire dans le passage précité était qu'il fallait mettre un soin particulier lorsque l'on applique la norme législative dans le domaine pharmaceutique. [Je souligne.]

Eu égard à ce qui précède, et compte tenu en particulier des passages cités et soulignés ci-dessus, je n'ai pas à statuer sur l'admissibilité des pièces « K » et « N » qui étaient jointes à l'affidavit de M. Sumpter. Le test qu'applique Santé Canada pour déterminer s'il y a confusion entre deux noms de médicaments diffère de celui qu'on applique en matière de confusion en droit des marques de commerce et ne lie pas le registraire.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

Comme je l'ai indiqué plus haut, la Requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. En raison du fardeau qui incombe à la Requérante, si l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante après le dépôt de toute la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

En appliquant le test pour déterminer s'il y a confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que j'ai formulées ci-dessus, j'estime que la Requérante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des marchandises des parties. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est accueilli.

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

Comme je l'ai mentionné précédemment, on considère généralement que la date pertinente pour ce motif d'opposition, lequel repose également sur la question de la confusion entre la Marque de la Requérante et la marque PROTOS de l'Opposante, est la date de production de la déclaration d'opposition.

L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif de la Marque en démontrant que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au Canada à la date de la déclaration d'opposition de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No.6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.)].

Puisqu'aucune preuve d'emploi de la marque PROTOS n'a été produite dans la présente affaire, l'Opposante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombait. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la Requérante, le tout selon les dispositions du paragraphe 38(8).

FAIT À Montréal (Québec), le 8 janvier 2008

Annie Robitaille
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce