



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

Référence : 2013 COMC 225
Date de la décision : 2013-12-24

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Ferring, Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1,384,006
pour la marque de commerce
FERRIPROX au nom de Apotex
Technologies, Inc.**

[1] La demande d'enregistrement de la marque de commerce FERRIPROX a été produite en liaison avec un médicament utilisé dans le traitement de la surcharge en fer chez les patients atteints d'une rare maladie appelée thalassémie et qui dépendent de transfusions. Cette maladie n'affecte que quelques centaines de patients au Canada. La demande d'enregistrement de la marque a été produite par Apotex Technologies, Inc. (la Requérante), une entreprise novatrice dans le domaine pharmaceutique.

[2] Ferring Inc. (l'Opposante) est l'une des plus grandes entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques d'origine. Elle s'oppose à cet enregistrement sur le fondement de deux points principaux : 1) il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce FERRIPROX et les marques de commerce et nom commercial FERRING que l'Opposante a déjà employés et révélés en liaison avec des préparations pharmaceutiques; et 2) la Requérante n'a, en effet, pas employé la Marque dans la pratique normale du commerce depuis la date de premier emploi revendiquée.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai conclu que la présente demande d'enregistrement doit être repoussée.

Contexte

[4] Le 7 février 2008, la Requérante a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce FERRIPROX (la Marque), fondée sur son emploi au Canada depuis le 31 mai 2002 en liaison avec les services suivants : Préparations pharmaceutiques, nommément agent chélatant métallifère pour utilisation comme préparation de thérapie sanguine.

[5] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 janvier 2009.

[6] Le 23 avril 2009, l'Opposante s'est opposée à la demande sur le fondement de plusieurs motifs. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante. L'Opposante a invoqué la non-conformité à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch T-13 (la Loi) comme fondement de deux de ses motifs d'opposition. Les autres motifs portent sur la détermination de la probabilité de confusion entre les enregistrements n^{os} LMC346,856 et LMC660,178 de l'Opposante pour les marques de commerce FERRING (parfois collectivement appelées la marque de commerce FERRING) et les noms commerciaux FERRING, FERRING PHARMACEUTICALS et FERRING INC. (collectivement appelés le nom commercial FERRING) de l'Opposante.

[7] En plus d'avoir produit des copies certifiées de ses enregistrements LMC346,856 et LMC660,178 pour ses marques de commerce FERRING, l'Opposante a produit les affidavits des personnes suivantes comme preuve produite au titre de l'article 41 :

- Peter Meehan, vice-président, Affaires générales, pour l'Opposante;
- Hitish Tailor, directeur de l'information médicale, de la pharmacovigilance, de l'accès au marché et du renseignement sur la concurrence, pour l'Opposante et pharmacien communautaire;
- D^{re} Ruth Corbin, associée directrice et PDG chez Corbin Partners Inc.;
- deux affidavits de Dane Penny, chercheur pour l'Opposante (un affidavit est daté du 7 janvier 2010 et l'autre du 8 janvier 2010).

[8] En tant que preuve au titre de l'article 42, la Requérante a produit les affidavits des personnes suivantes :

- Dian Shaw, directrice, Recherche clinique chez ApoPharma Inc.;
- D^r Fernando Tricta, vice-président, Affaires médicales chez ApoPharma Inc.;
- Chris Delamere, chercheur en brevets et documentation chez Apotex, Inc.;
- Mike Woolcock, directeur du marketing, des ventes et du développement commercial chez ApoPharma, Inc.;
- D^r Chuck Chakrapani, président de Leger Marketing.

[9] Comme preuve au titre de l'article 43, l'Opposante a produit un troisième affidavit de Dane Penny, assermenté le 19 juillet 2011.

[10] Tous les déposants ci-dessus ont été contre-interrogés concernant chacun de leurs affidavits. Les transcriptions des contre-interrogatoires, les pièces et les réponses aux engagements font toutes parties du dossier.

[11] La Requérante et l'Opposante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; les deux parties étaient représentées à l'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter une preuve admissible suffisante de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) à la p. 298; et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4^e) 155 (CAF)].

[13] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et article 30 – la date de soumission de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p. 475];
- alinéas 38(2)c), 16(1)a) et 16(1)c) – la date de premier emploi de la Requérante;

- alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- alinéa 38(2)*d*)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Résumé de la preuve de l'Opposante

[14] Les parties les plus pertinentes de la preuve de l’Opposante peuvent être résumées comme suit :

Affidavit de Peter Meehan

[15] M. Meehan, vice-président, Affaires générales pour l'Opposante, présente certains renseignements généraux au sujet de l'Opposante et de son emploi, par l'entremise de prédécesseurs, d'entreprises connexes et de licenciés, des marques FERRING. Il fournit une liste de certains produits mis en marché par l'Opposante, qu'il dit présenter une ou plusieurs marques FERRING. On trouve jointes en pièce C de son affidavit des photocopies d'échantillons d'emballages représentatifs de certains produits figurant dans la liste. Il note que deux produits en particulier, les produits injectables OCTOSTIM et DDAVP, sont utilisés pour traiter les hémopathies. Il nomme aussi quelques autres produits que l'Opposante vend sous licence ou en vertu d'une entente de distribution avec des tiers, et sur lesquels sont affichées les marques FERRING.

[16] M. Meehan indique que depuis 1995, les ventes totales des produits de l'Opposante au Canada en liaison avec une ou plusieurs marques FERRING ont dépassé les 393 millions de dollars [para 13]. Il explique qu'environ 2 pour 100 des ventes annuelles sont attribuables aux produits d'hématologie de l'Opposante, y compris les produits injectables OCTOSTIM et DDAVP, pour un total dépassant les 7 millions de dollars au cours des 15 dernières années.

[17] M. Meehan affirme aussi que, depuis 1995, les dépenses en publicité de l'Opposante sont supérieures à 49 millions de dollars. Il explique qu'au fil des ans, les marques FERRING ont fait

l'objet d'annonces et de publicités au Canada qui ont paru dans des revues médicales, des brochures, des dépliants, des trousseaux d'information sur les produits et dans d'autres communications à l'intention des consommateurs, ainsi que dans des documents promotionnels et éducatifs. Ces marques ont également été présentées dans le cadre d'activités comme des rencontres de formation clinique, et ont été intégrées à la distribution d'échantillons promotionnels aux professionnels de la santé et de médicaments sans ordonnance aux patients et aux consommateurs. Il fournit des exemples représentatifs d'annonces dans les revues médicales, ainsi que des exemples représentatifs de brochures et de trousseaux d'information sur les produits qui ont été distribués au Canada depuis 2000.

[18] M. Meehan présente aussi de l'information concernant deux demandes précédemment produites par Apotex Inc. pour FERRIPROX et APOTEX FERRIPROX, lesquelles ont été contestées par son entreprise.

[19] M. Meehan conclut son affidavit en indiquant qu'il croit que le consommateur canadien, y compris les médecins, les pharmaciens et les patients, pourrait confondre FERRIPROX et la marque FERRING de l'Opposante, et pourrait penser à tort que le produit FERRIPROX est un produit fabriqué par l'Opposante ou un licencié de celle-ci. À sa connaissance, le préfixe FERRI n'est pas fréquemment employé dans l'industrie pharmaceutique, et il ne connaît pas d'autres produits pharmaceutiques vendus au Canada dont le nom contient le préfixe FERRI. Je ne suis pas prête à accorder de poids à ces déclarations de M. Meehan, puisqu'elles constituent un témoignage d'opinion inadmissible. La probabilité de confusion suppose des questions mixtes de droit et de fait qu'il appartient au registraire de trancher en fonction de la preuve factuelle versée au dossier.

[20] M. Meehan a été contre-interrogé le 16 juin 2010. Voici les réponses qu'il a fournies et qui, selon moi, sont les plus importantes par rapport aux enjeux de l'espèce :

- Moins de 10 000 \$ par année sont consacrés à la publicité des produits OCTOSTIM et DDAVP au Canada;
- OCTOSTIM et DDAVP sont les seuls produits d'hématologie offerts par l'Opposante, et il n'y a aucun produit d'hématologie en voie de commercialisation [q. 91-94];

- L'Opposante n'a vendu aucun médicament dont le nom contient FERRI au Canada [q. 109];
- L'Opposante ne fabrique pas de produits au Canada;
- Il n'existe aucun dossier contenant de l'information sur les prédécesseurs de Ferring qui ont commercialisé et vendu les produits énumérés par M. Meehan au paragraphe 8 de son affidavit ni sur les dates à partir desquelles la commercialisation et la vente ont débuté;
- OCTOSTIM et DDAVP sont les seuls produits d'hématologie offerts par l'Opposante et aucun de ces deux produits n'est administré par voie orale ni n'est un agent chélatant métallifère;
- En ce qui a trait aux deux demandes pour FERRIPROX et APOTEX FERRIPROX, il ne sait pas pourquoi Apotex Inc. a retiré les demandes et a admis qu'aucune décision sur le bien-fondé de ces oppositions n'a été rendue.
- Il admet que « ferreux » vient d'un nom latin qui désigne « fer » [q. 135];
- Il croit que la catégorie « hémopathies » est plutôt vaste et convient du fait qu'il existe de nombreux types de maladies qui pourraient être considérées comme des hémopathies. Il admet que le traitement des différentes hémopathies requiert différents médicaments.

Affidavit de Hitesh Tailor

[21] M. Tailor affirme qu'il est la même personne qui a souscrit un affidavit relativement à une opposition précédente contre une demande produite dans le passé pour la Marque. Une copie de cet affidavit est jointe en pièce A de son affidavit. Il affirme être un pharmacien à l'emploi de l'Opposante et qu'il est aussi pharmacien communautaire ayant déjà travaillé dans la pharmacie d'un hôpital.

[22] M. Tailor indique qu'il ne connaissait pas le produit FERRIPROX avant de préparer son premier affidavit, mais qu'après avoir entendu parler de la Marque, il a immédiatement pensé que l'Opposante avait trouvé un nouveau produit anti-inflammatoire. Il n'a pas pensé que la source du

produit pouvait être une entreprise fabriquant des médicaments génériques comme Apotex Inc., puisque les marques de commerce d'Apotex Inc. commencent généralement par APO.

[23] À sa connaissance, les entreprises pharmaceutiques utilisent souvent le préfixe du nom de leur entreprise comme préfixe pour une partie ou l'ensemble de leurs produits, y compris, par exemple, Apotex Inc. Il indique également que le nom du fabricant peut jouer un rôle dans la distribution d'un produit pharmaceutique. S'il tombe sur un nouveau produit dont il n'a jamais entendu parler, comme FERRIPROX, il pourrait très bien considérer que le nom du produit a un lien avec le nom du fabricant. Il a joint en pièce B de son affidavit des photocopies du Directory of Pharmaceutical Manufacturers/Distributors (répertoire des fabricants et distributeurs de produits pharmaceutiques) du *Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques 2009* (CPS), identifiant ces entreprises pharmaceutiques et les produits dont le nom débute par leurs préfixes.

[24] Je ne suis pas prête à accorder de poids aux portions de la preuve produite par M. Taylor qui constituent un témoignage d'opinion inadmissible. Comme il a été mentionné, la probabilité de confusion suppose des questions mixtes de droit et de fait qu'il appartient au registraire de trancher en fonction de la preuve factuelle versée au dossier.

[25] M. Taylor a été contre-interrogé le 16 juin 2010. Voici les réponses qu'il a fournies et qui, selon moi, sont les plus importantes par rapport aux enjeux de l'espèce :

- Lorsqu'il a vu pour la première fois la marque FERRIPROX, il n'a pas pensé tout de suite qu'elle avait un lien avec le fer, puisqu'il était d'avis qu'un produit contenant du fer porte un nom qui commence par « ferreux » ou autre chose de semblable;
- En réponse à l'engagement, ses propres calculs des résultats présentés en pièce B révèlent qu'environ 25 % des références (657 sur 2600) avaient un nom de produit lié au nom de l'entreprise, la plupart étant des fabricants de médicaments génériques. Il a fait valoir que les fabricants de médicaments génériques utilisent la première partie de leur nom dans le nom de leurs produits;

- Il a admis que les fabricants de médicaments d'origine n'utilisent pas toujours leur nom d'entreprise pour créer le préfixe du nom de leurs produits;
- Il croit qu'il est probable que le pharmacien canadien moyen remplisse une ordonnance pour un patient atteint de thalassémie. Il existe quelques produits utilisés pour traiter la thalassémie, lesquels sont distribués dans les pharmacies de détail, nommément DESFERAL produit par Novartis et EXJADE;
- DDAVP est utilisé pour l'énurésie nocturne et OCTOSTIM est un vaporisateur de DDAVP concentré qui est utilisé pour le traitement d'hémopathies, dont la maladie de von Willebrand;
- La thalassémie et l'hémophilie ne sont liées que dans la mesure où elles concernent le « sang ». Il n'est pas certain de connaître la distinction entre les deux. Il n'est pas en mesure d'expliquer la relation et ne détient pas les connaissances lui permettant d'expliquer la différence entre la thalassémie et la maladie de von Willebrand.

Affidavit de Dane Penny, assermenté le 7 janvier 2010

[26] M. Penney a effectué une recherche le 6 janvier 2010 dans les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce concernant les marques de commerce actives contenant FERRI s'inscrivant dans la classe internationale 5. Un imprimé des critères de recherche qu'il a utilisés est joint en pièce A, ainsi que des particularités des marques de commerce relevées dans le cadre de sa recherche. Il affirme avoir revu l'état déclaratif des marchandises et des services de chacune de ces références et que les seules marques qui contenaient les termes « pharmaceutical » (pharmaceutique), « pharmaceuticals » (pharmaceutiques) ou « pharmaceutical preparations » (préparations pharmaceutiques) sont celles pour lesquelles l'Opposante ou la Requérante sont inscrites comme propriétaires.

[27] La recherche a également révélé les marques actives suivantes, lesquelles n'incluent pas les termes « pharmaceutical », « pharmaceuticals » ou « pharmaceutical preparations » :

- FERRIS, LMC704,775 pour des pansements et services connexes;

- FERRISELZ, LMC494,917 pour des substances de contraste utilisées dans l'examen des organes digestifs.

[28] La pièce B de son affidavit est un extrait imprimé de Wikipédia, dans lequel le terme « substance de contraste » est défini comme suit : A medical contrast medium (or contrast agent) is a substance used to enhance the contrast of structures or fluids within the body in medical imaging. It is commonly used to enhance the visibility of the blood vessels and the gastrointestinal tract. ([TRADUCTION] En imagerie médicale, une substance (ou agent) de contraste est un produit utilisé pour accroître le contraste des structures ou des fluides dans le corps. Cette substance est généralement utilisée pour favoriser la visibilité des vaisseaux sanguins et du système digestif).

Deuxième affidavit de Dane Penny, assermenté le 8 janvier 2010

[29] Dans son deuxième affidavit, M. Penny fait état de recherches qu'il a menées, à partir du Bureau canadien des marques de commerce, concernant des marques de commerce actives qui :

- sont constituées de, ou contiennent des noms de produits figurant à l'annexe A du premier affidavit Penney, lesquels présentent le même préfixe que les noms des entreprises;
- appartiennent à Apotex et sont constitués du préfixe APO, ou contiennent celui-ci, soit comme mot utilisé seul ou comme préfixe;
- appartiennent à Ranbaxy et sont constitués du préfixe RAN, ou contiennent celui-ci, soit comme mot utilisé seul ou comme préfixe.

[30] M. Penney a été contre-interrogé le 16 juin 2011 au sujet de ses deux affidavits. Il a indiqué qu'il n'avait mené aucune recherche sur des marques de commerce commençant par FERR ou FER. En outre, en ce qui a trait aux entreprises figurant à l'annexe A de son affidavit du 8 janvier, il ne sait pas si les entreprises de la liste sont des fabricants de médicaments génériques et il ne connaît pas leurs domaines de spécialité.

Affidavit de Ruth Corbin

[31] En pièce A de l'affidavit de la D^{re} Corbin, assermentée le 7 janvier 2010, se trouve une copie de l'affidavit qu'elle a souscrit le 12 mai 2003 dans le cadre d'une opposition produite par l'Opposante à l'encontre de la demande d'enregistrement n^o 1,015,048 pour la marque de commerce FERRIPROX au nom d'Apotex Inc. Une copie du curriculum vitæ à jour de la D^{re} Corbin est jointe en pièce B de son affidavit.

[32] La Dre Corbin est associée directrice et PDG chez Corbin Partners Inc., un cabinet de recherche médico-légale et de renseignement d'entreprise. Elle a déjà été, entre autres, vice-présidente chez Léger Marketing, une firme de sondages internationale. Au moment où elle a souscrit son affidavit de 2003, elle estime qu'elle avait conçu ou supervisé plus de 1 500 sondages.

[33] On a demandé à la D^{re} Corbin de fournir une opinion d'expert quant à la probabilité, s'il y a, que les pharmaciens canadiens en milieu hospitalier hors Québec puissent supposer qu'un produit pharmaceutique du nom de FERRIPROX soit fabriqué par l'Opposante. Pour formuler son opinion, elle a conçu un sondage et en a supervisé l'exécution.

[34] Le sommaire du sondage mené par la D^{re} Corbin est le suivant :

« [TRADUCTION] un sondage réalisé auprès de 104 pharmaciens de provinces canadiennes autres que le Québec a révélé que 28 % des participants croient que le produit pharmaceutique FERRIPROX est mis sur le marché par l'Opposante. La marge d'erreur associée à ce résultat est d'environ 8 %, ce qui signifie que l'on est sûr à 95 % que le résultat à l'échelle de l'ensemble de la population se situera à plus ou moins 8 % du résultat de 28 %. La principale raison derrière cette interprétation erronée concerne le préfixe F-E-R ou F-E-R-R-I. Ce résultat est démontré de nombreuses façons. Les résultats du sondage vont jusqu'à laisser supposer qu'en l'absence de connaissances factuelles, un pourcentage important de pharmaciens risque de se fier au préfixe du nom pharmaceutique comme « première impression » pour en déduire l'origine. »

[35] M^{me} Corbin a été contre-interrogée et a évité de répondre directement à certaines questions qui lui ont été posées. Elle a toutefois indiqué ceci :

- Le sondage ne visait que les pharmaciens travaillant dans les hôpitaux publics, et non pas les patients, les médecins traitants ou les spécialistes; il ne concernait pas une caractéristique spécifique d'une maladie que le produit pharmaceutique avait pour but de traiter;
- La question « Je vais vous lire une liste de 10 noms de compagnies pharmaceutiques au Canada » est une question sur la sensibilisation assistée;
- Lorsqu'on lui a demandé si le fait que l'on compte aujourd'hui moins d'hôpitaux au Canada qu'en 2003 pouvait avoir une incidence sur les résultats d'un sondage mené en 2003, la D^{re} Corbin a indiqué qu'un plus petit nombre d'hôpitaux aurait effectivement pour effet de préciser les résultats;
- Quant à la projection des attitudes des pharmaciens en milieu hospitalier, elle mentionne que les résultats du sondage de 2003 s'appliquent au même titre aujourd'hui.

La preuve de la Requérante

Affidavit de Dian Shaw

[36] Dian Shaw est directrice en recherche clinique chez ApoPharma Inc. Elle indique qu'ApoPharma Inc. est un licencié de la marque de commerce FERRIPROX et aussi une filiale d'Apotex Inc., l'un des chefs de file mondiaux dans la fabrication de médicaments génériques.

[37] M^{me} Shaw explique qu'ApoPharma Inc. mène des recherches sur de nouveaux produits chimiques et développe des médicaments novateurs; cette entreprise se concentre actuellement sur les domaines de l'hématologie, des maladies neurodégénératives et du psoriasis. Elle indique que le produit FERRIPROX est le premier médicament novateur du groupe d'entreprises Apotex. Le produit est un agent chélatant utilisé pour traiter les surcharges en fer chez les patients atteints de thalassémie et qui dépendent de transfusions sanguines. Elle ajoute que les produits FERRIPROX ont reçu une première autorisation de mise en marché de la part de l'Agence européenne des médicaments en août 1999, et qu'ils ont été approuvés dans plus de soixante pays.

[38] M^{me} Shaw admet que le produit FERRIPROX n'a pas encore reçu l'approbation réglementaire au Canada. Cependant, la préparation portant actuellement la marque FERRIPROX est distribuée aux médecins canadiens depuis 1996, en vertu du Programme d'accès spécial régi par Santé Canada, Direction des produits thérapeutiques (DPT), dans le cadre du programme d'utilisation à titre humanitaire d'ApoPharma Inc. L'accès à ce produit est accordé au cas par cas, à la demande de la DPT et d'ApoPharma Inc. Le produit FERRIPROX est distribué au Canada en vertu du Programme d'accès spécial depuis janvier 2001. À la date de son affidavit, on comptait 200 personnes atteintes de thalassémie au Canada, dont 36 étaient inscrits dans le programme d'utilisation à titre humanitaire et prenaient du FERRIPROX.

[39] Une copie de la première étiquette utilisée pour le produit FERRIPROX est jointe en pièce A de son affidavit. En plus d'afficher la marque de commerce FERRIPROX, cette étiquette indique que le produit doit être utilisé dans le cadre d'« essais cliniques » et on peut y lire ceci : « Caution: New Drug Limited by federal (or United States) law to investigational use » [TRADUCTION] (Mise en garde : nouveau médicament dont l'utilisation se limite à la recherche en vertu des lois fédérales (ou des États-Unis)). Un échantillon d'emballage actuellement utilisé pour la distribution du produit FERRIPROX au Canada figure en pièce B.

[40] Lors de son contre-interrogatoire, M^{me} Shaw a affirmé ce qui suit :

- Le produit FERRIPROX n'est pas vendu aux médecins au Canada;
- Le produit FERRIPROX n'a jamais été vendu au Canada;
- Le produit FERRIPROX est distribué gratuitement au Canada;
- En 2003, ApoPharma Inc. a reçu de la DPT l'autorisation d'utiliser au Canada l'emballage joint en pièce B de l'affidavit Shaw. Avant 2003, ApoPharma utilisait l'emballage joint en pièce A de l'affidavit Shaw, lequel indique que le produit est destiné aux essais cliniques;
- Les comprimés FERRIPROX actuels sont précédés du préfixe APO;
- De janvier 2001 à mai 2002, cinq patients étaient traités au FERRIPROX au Canada.

Affidavit de Fernando Tricta

[41] Le D^r Tricta affirme être vice-président, affaires médicales, chez ApoPharma Inc. Avant d'occuper ce poste, le D^r Tricta était directeur médical chez Apotex Inc., poste qu'il avait accepté en 1999.

[42] Le D^r Tricta joint en pièce A de son affidavit actuel une copie de l'affidavit qu'il a souscrit le 11 novembre 2002, dans une opposition produite par l'Opposante à l'encontre de la demande n^o 1,015,048 pour la marque de commerce FERRIPROX, au nom d'Apotex Inc.

[43] Le D^r Tricta confirme que le chélatant de marque FERRIPROX est distribué gratuitement au Canada, sur la base d'une utilisation à titre humanitaire, et ce, depuis au moins 2001. Il affirme qu'au moment où il a souscrit son affidavit de 2002, il n'y avait qu'un autre traitement disponible au Canada pour la surcharge de fer (DESFERAL). Ce traitement était administré quotidiennement par perfusion sous-cutanée dont l'effet durait de 8 à 12 heures.

[44] Le D^r Tricta a expliqué dans son premier affidavit que l'utilisation du produit de l'Opposante appelé Desmopressin (DDAVP) avait été approuvée pour diverses maladies, y compris l'énurésie nocturne chez les enfants, le diabète insipide – une forme rare du diabète, et les troubles de saignement, notamment la maladie de von Willebrand, la déficience en facteur VIII et l'hémophilie A. Il explique que le DDAVP est un médicament sous ordonnance qui, lorsqu'utilisé pour traiter les troubles de saignements, est généralement administré par injection. Dans la plupart des cas, les patients atteints des types de troubles de saignements pour lesquels le DDAVP est prescrit seraient gérés ou supervisés par un hématologue.

[45] Le Dr Tricta affirme que les troubles pour lesquels un agent chélatant métallifère est utilisé ne sont aucunement liés aux maladies citées ci-dessus (p. ex. l'énurésie nocturne, le diabète insipide et les troubles de saignement comme la maladie de von Willebrand, la déficience en facteur VIII et l'hémophilie A). Il fait valoir qu'il n'existe aucune raison de s'attendre à ce qu'un patient qui a besoin d'un agent chélatant métallifère comme le FERRIPROX ait besoin du DDAVP, ou l'inverse. Bien qu'il mentionne la possibilité qu'un patient qui a besoin d'un agent chélatant métallifère puisse prendre du DDAVP pour une maladie non reliée, il affirme qu'il

s'agirait d'une situation extrêmement rare. De toutes ses années d'expérience comme hématologue praticien, il ne se rappelle aucun cas où un patient prenait les deux médicaments.

[46] Le D^r Tricta affirme que le groupe de pharmacovigilance d'ApoPharma Inc. n'a jamais cité de problème de confusion de noms entre FERRIPROX et les produits de l'Opposante dans aucun des 60 pays où le produit FERRIPROX a été approuvé, et ce, ni depuis le début de la collecte de données ni depuis la première approbation du produit FERRIPROX en 1999.

[47] Le D^r Tricta conclut son affidavit en mentionnant qu'il travaille dans les domaines de la surcharge de fer et de la thalassémie depuis 1981, et qu'il a travaillé au Brésil et en Italie où ce type de maladie est beaucoup plus prévalent qu'au Canada. Il affirme qu'il n'y a qu'environ 200 personnes atteintes de thalassémie au Canada. Le D^r Tricta indique qu'à sa connaissance, la confusion entre les noms de produits au sein d'une telle population de patients serait très peu probable, étant donné qu'il s'agit d'une maladie rare et que de telles maladies nécessitent un traitement est de nature spécialisée. Je ne suis pas prête à accorder de poids à cette dernière déclaration du D^r Tricta, puisqu'elle constitue un témoignage d'opinion inadmissible. Comme il a été mentionné, la probabilité de confusion suppose des questions mixtes de droit et de fait qu'il appartient au registraire de trancher en fonction de la preuve factuelle versée au dossier.

[48] Lors de son contre-interrogatoire, le D^r Tricta a admis ce qui suit :

- le produit FERRIPROX n'est pas vendu au Canada parce qu'il n'a pas été approuvé par Santé Canada;
- pour le moment, ApoPharma ne cherche pas à demander l'approbation au Canada;
- personne au Canada ne prend le produit FERRIPROX, à moins que le D^r Tricta en ait personnellement approuvé l'utilisation;
- les lettres APO sont gravées sur les comprimés de FERRIPROX et le Dr Tricta a entendu des médecins parler des produits Apotex comme étant des produits APO;
- Il ne sait pas ce que signifie le terme « confusion de la source », et on n'exige pas précisément des médecins qu'ils signalent à Apotex Inc. ou ApoPharma Inc. des cas de ce

que le D^r Tricta appelle une « confusion de nom »; les patients qui prennent du FERRIPROX ne sont pas tenus de faire ce type de signalement non plus.

Affidavit de Chris Delamere

[49] Les 20 et 30 août 2010, M. Delamere a effectué des recherches dans la base de données en ligne de l'OPIC pour y trouver des marques contenant les composantes « FER » ou « FERR » en liaison avec des produits associés aux produits pharmaceutiques ou de santé. Il a joint en pièce A de son affidavit des imprimés de certains des résultats obtenus à la suite de ses recherches, dont 32 marques actives contenant la composante FER et 22 marques débutant par la composante FER. La pièce B est une copie des spécifications concernant la marque FERMALAC.

[50] M. Delamere affirme qu'il a aussi effectué des recherches sur Internet pour trouver des références canadiennes à des produits pharmaceutiques ou de santé dont le nom contient la composante FER. Des imprimés des sites Web suivants sont joints à son affidavit :

- www.supplefer.com
- www.activecellpower.com
- www.enfamil.ca pour FER-IN-SOL
- www.biosyent.com pour FERAMAX
- www.churchdwight.ca pour FERMENTOL
- www.odanlab.com pour FERODAN
- www.institut-rosell-lallemeand.com pour FERMALAC
- www.platinumnaturals.com pour FERROCHEL
- www.tritopharm.ca pour NEO-FER
- www.youcandomore.ca pour une entreprise appelée Ferrson Inc.

[51] Il a effectué une autre recherche dans la base de données en ligne de l'OPIC et a trouvé plusieurs marques dans le domaine pharmaceutique; il a noté que bon nombre d'entre elles ne commençaient pas par la première partie du nom de l'entreprise [pièces M à S]. Il a joint en

pièce U de son affidavit un imprimé de la définition du mot « ferrous » (ferreux), laquelle il a tiré du site Web www.dictionary.com.

[52] Lors de son contre-interrogatoire, M. Delamere a admis que pour plusieurs des produits relevés dans le cadre de ses recherches sur Internet pour des références canadiennes à des produits pharmaceutiques ou de santé dont le nom contient la composante « FER », soit ils ne sont pas en vente au Canada (p. ex. SUPPLEFER), soit il n'est pas familier avec ces produits et ne sait pas à quel moment ils seront vendus au Canada (FeraMAX, FERMENTOL, FERODAN, FERMALAC VAGINAL, Ferrochel, NEO-FER); il ne connaît pas non plus l'entreprise Ferrosan Inc.

Affidavit de Mike Woolcock

[53] Mike Woolcock est directeur du marketing, des ventes et du développement commercial chez ApoPharma Inc. Il a joint en pièce A de son affidavit un tableau contenant des données sur les ordonnances obtenues auprès d'Intercontinental Marketing Services (IMS). Selon M. Woolcock, ce tableau reflète les produits vendus dans les hôpitaux canadiens et associés à une ordonnance. M. Woolcock a examiné les données afin de déterminer si le nom du produit contenait le préfixe du nom de l'entreprise. Son analyse lui a permis d'observer deux types de préfixes : 1) le préfixe du nom de l'entreprise suivi du nom générique du médicament en question (généralement employé par les fabricants de médicaments génériques); et 2) les cas où le nom de l'entreprise est intégré dans le nom du produit.

[54] Les données de l'IMS confirment que de nombreux noms de produits pharmaceutiques utilisés par les fabricants de médicaments génériques contiennent le préfixe du nom de l'entreprise, comme dans le cas des produits d'Apotex, de Pharmascience, de Novopharm, de Ratiopharm, de Genpharm, et de Novo Nordisk, etc.

[55] Lors de son contre-interrogatoire, M. Woolcock a admis ce qui suit :

- il n'est pas un employé d'IMS et ne l'a jamais été;
- il a filtré les données d'IMS et ne les a pas toutes incluses dans son affidavit;

- il n'a pas demandé à IMS si elle était prête à produire un affidavit dans le cadre des présentes procédures;
- le produit FERRIPROX n'est pas approuvé et donc pas vendu au Canada ni aux États-Unis. Aucune date de lancement n'est prévue pour ce produit au Canada et aucun document promotionnel canadien n'est actuellement en cours d'élaboration;
- les médecins et les pharmaciens utilisent « APO » pour désigner Apotex Inc.;
- bon nombre des comprimés distribués par Apotex Inc. sont marqués des lettres APO, ce qui permet aux fournisseurs de soins de santé et aux patients de savoir qu'il s'agit de comprimés d'Apotex Inc.;
- De part et d'autre de la ligne qui traverse les comprimés de FERRIPROX distribués au Canada et ailleurs apparaissent les éléments APO et 500.

[56] Dans une réponse à un engagement, M. Woolcock a effectué une recherche dans les données d'IMS pour y relever les préfixes FERR, FERRI ou FER. La liste produite contient les noms de produits suivants et ne montre aucun produit commençant par le préfixe FERRI : FERROUS SULFATE, FERROUS GLUCONATE, FERRATE, FERROUS FUMARATE et FERRLECIT.

Affidavit du Dr Chuck Chakrapani

[57] Le D^r Chakrapani est le président (Toronto) de Léger Marketing. On lui a demandé de revoir l'affidavit de M^{me} Corbin ainsi que les pièces qui y sont jointes et de formuler une critique de son rapport. Il constate principalement que sa conclusion voulant qu'un médicament appelé FERRIPROX pourrait être pris pour un produit mis en marché par l'Opposante est indéfendable en raison des deux grandes lacunes suivantes : 1) la question qui est censée évaluer le malentendu est une question suggestive, qui suppose ce qu'il faut prouver (c.-à-d. que le pharmacien aurait une perception de la source de Ferriprox, qui serait sa première impression) et 2) l'enchaînement des questions est biaisé. À cet égard, il affirme que le questionnaire mentionne ou confirme d'abord l'existence d'une entreprise pharmaceutique au Canada appelée Ferring Inc. et répète le nom Ferring trois fois avant de déterminer l'entreprise pharmaceutique qu'un

pharmacien considérerait être la source de FERRIPROX. Il indique aussi que l'étude ne comporte aucune condition de contrôle.

[58] Le D^r Chakprani a été contre-interrogé le 12 janvier 2011. Il a alors révélé ceci :

- il était président de Léger Marketing au moment du sondage Corbin;
- Léger Marketing n'est pas au courant que le Dr Chakprani commente un sondage mené par la D^{re} Corbin de Léger Marketing;
- Deux employés actuels de Léger Marketing ont participé à la réalisation du sondage de la D^{re} Corbin;
- lorsqu'on l'a interrogé à propos du conflit apparent d'intérêts associé au fait que Léger Marketing critique son propre sondage, il affirme que ses services ont personnellement été retenus par son entreprise, Standard Research Systems, et non par Léger Marketing;
- La D^{re} Corbin a déposé une plainte contre lui auprès de l'Association de la Recherche et de l'Intelligence Marketing en juin 2009. La D^{re} Corbin alléguait essentiellement dans cette plainte que le D^r Chakprani a ultérieurement reproduit dans ses affidavits certaines des phrases passe-partout qu'elle a écrites en 1998.

Questions préliminaires

Admissibilité de l'affidavit Corbin

[59] Comme il a été souligné précédemment, l'Opposante a produit l'affidavit de la D^{re} Ruth Corbin, une experte en sondage, dans le cadre de sa preuve relativement à la question de confusion. Elle a joint en pièce A de son affidavit une copie d'un affidavit qu'elle a souscrit le 12 mai 2003, dans le contexte d'une opposition précédente produite par l'Opposante à l'encontre de la demande produite pour la marque de commerce FERRIPROX au nom d'Apotex Inc. Jointe en pièce B de son affidavit se trouve une copie du rapport qu'elle a préparé le 12 mai 2003, sur la base d'un sondage qu'elle a mené auprès de pharmaciens travaillant dans les hôpitaux publics au Canada entre le 28 avril et le 26 mai 2003.

[60] La Cour suprême s'est récemment penchée sur la pertinence et l'admissibilité de la preuve d'expert dans les affaires de marques de commerce dans l'arrêt *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC). Dans cet arrêt, le juge Rothstein nous rappelle que, pour être admissible, la preuve d'expert doit satisfaire aux quatre exigences suivantes énoncées dans *R. c. Mohan*, [1994] 2 CSC 9 :

- la pertinence;
- la nécessité d'aider le juge des faits;
- l'absence de toute règle d'exclusion;
- la qualification suffisante de l'expert.

[61] La notion de pertinence de la preuve d'expert, comme elle est décrite par la Cour suprême du Canada dans *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2005), 49 CPR (4th) 321 (CSC), comprend les questions suivantes : 1) fiabilité (dans le sens où une répétition génère les mêmes résultats); et 2) validité (dans le sens où, les bonnes questions sont posées au bon bassin de répondants et dans les bonnes circonstances pour obtenir l'information souhaitée). Bien que je sois convaincue que le sondage Corbin satisfait au critère de la fiabilité, j'ai des doutes quant à la validité dudit sondage, et ce, pour les raisons suivantes.

[62] D'abord, le sondage a été réalisé près de cinq ans avant la date de dépôt de la Requérante. Par conséquent, les circonstances dans lesquelles le sondage a été mené auraient changé entre cette date et la plupart des dates pertinentes liées aux motifs d'opposition.

[63] Ensuite, le sondage ne tient compte que des pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux publics, et non des médecins traitants et des patients.

[64] Troisièmement, à la date du sondage, la Requérante n'avait pas encore établi sa présence au sein de la communauté professionnelle des pharmaciens. À cet égard, la preuve montre que FERRIPROX n'avait pas reçu l'approbation réglementaire au Canada et n'avait été distribué aux médecins canadiens qu'en vertu du Programme d'accès spécial de Santé Canada pour les patients, au cas par cas. Le médicament a seulement été fourni aux centres spécialisés dans le traitement de l'état pathologique qui se trouvent dans les grands centres urbains comme Toronto, Montréal et Vancouver. Un important bassin de répondants a été omis dans une région (Montréal) où le FERRIPROX a été distribué, du fait que le Québec n'a pas été inclus dans le sondage.

[65] Quatrièmement, la Cour a soutenu dans l'arrêt *Masterpiece*, au para. 96, que pour qu'un sondage soit valide, il faut que certains consommateurs aient un souvenir imparfait de la première marque. La Cour a aussi indiqué que la simulation d'un « souvenir imparfait » par une série de questions suggestives aux consommateurs est rarement perçue comme étant fiable et valide. Au vu de la preuve, il semble peu probable que les pharmaciens interrogés aient un souvenir imparfait de la marque FERRIPROX.

[66] À la lumière de ce qui précède, je n'accorde aucun poids à la preuve que constitue le sondage Corbin.

Admissibilité de l'affidavit Chakrapani

[67] Comme il a été mentionné ci-dessus, l'affidavit Chakrapani a été soumis à titre d'opinion sur la validité du sondage Corbin. Je doute que cette preuve satisfasse aux quatre exigences établies pour déterminer l'admissibilité d'une preuve d'expert, tel qu'elles sont énoncées dans l'affaire *R c. Mohan* susmentionnée. Quoi qu'il en soit, d'après ma vision des faits révélés par le Dr Chakrapani pendant son contre-interrogatoire, il est clair qu'il était dans une position de conflit d'intérêts au moment où il a souscrit son affidavit. Par conséquent, je n'accorde aucun poids à la preuve qu'il a produite.

Admissibilité des feuillets d'informations et des lignes directrices de Santé Canada et du Règlement sur les aliments et drogues

[68] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a fait référence pour la première fois au *Règlement sur les aliments et drogues* du Canada, ainsi qu'à un feuillet d'information et à deux lignes directrices de Santé Canada. La Requérante fait valoir qu'aucun de ces documents n'a été dûment produit en preuve et qu'il ne faut donc pas en tenir compte.

[69] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les lignes directrices et le feuillet d'information ne sont pas admissibles et qu'ils ne seront pas considérés. Si l'Opposante avait voulu produire en preuve les objectifs stratégiques du Programme d'accès spécial de Santé Canada, elle aurait pu le faire en joignant ces documents en tant que pièces de l'affidavit assermenté d'une personne qui est familiarisée avec ce programme.

[70] Cependant, je vais tenir compte du *Règlement sur les aliments et drogues* du Canada, car il s'agit d'une loi fédérale. Je suis également consciente qu'il a été question d'une partie de ce Règlement dans la preuve produite par la Requérante [affidavit Shaw, pièce D, contre-interrogatoire Shaw, q. 61].

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) – Non-conformité

[71] Ce motif a été divisé en deux parties. Premièrement, l'Opposante a allégué que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada au moment de la production de la demande en liaison avec les marchandises visées par la demande compte tenu de l'emploi et/ou de l'enregistrement antérieur des marques de commerce et du nom commercial FERRING de l'Opposante. Deuxièmement, l'Opposante a aussi allégué que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, car un tel emploi aurait pour conséquence de diminuer la valeur liée à la marque de commerce de l'Opposante, ce qui irait à l'encontre de l'article 22 de la Loi.

[72] L'alinéa 30i) de la Loi exige simplement de la partie requérante qu'elle déclare dans sa demande qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'enregistrer sa marque de commerce. D'après la jurisprudence, il peut y avoir non-conformité à l'alinéa 30i) lorsque des circonstances exceptionnelles, telle la mauvaise foi, rendent la déclaration de la partie requérante invraisemblable [voir *Sapodilla Co c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155; *Cerverceria Modelo, SA de CV c. Marcon* (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC) à la p. 369] ou lorsqu'il y a une preuve suffisante à première vue de non-conformité à une loi fédérale [voir *Interactiv Design Pty Ltd c. Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux pages 542-543)].

[73] Je remarque que la Requérante a présenté la déclaration exigée, et qu'il n'existe aucun élément indiquant qu'elle l'ait fait de mauvaise foi. De plus, le simple fait que la Requérante ait pu connaître l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial FERRING de l'Opposante ne suffit pas en soi pour établir que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque [voir *Woot, Inc c. WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[74] Pour ce qui est de l'allégation relative à la violation de l'article 22 de la Loi, je reprendrai les propos de ma collègue M^{me} de Paulsen, membre de la Commission, qui, dans *Euromed Restaurant Ltd. c. Trilogy Properties Corp.* 99 CPR (4th) 445 (COMC), s'est ainsi exprimée au paragraphe 13 :

Ni le registraire, ni la Cour fédérale n'ont décidé si un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) et soulevant la violation de l'article 22 constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corp.* 2008 69 CPR (4^e) 349 (CF), aux para. 38 à 42]. Même si j'estimais ce motif d'opposition valide, il ne pourrait nullement être retenu, puisque l'Opposante n'a fourni aucune preuve étayant la probabilité d'une diminution de la valeur de l'achalandage au soutien de l'allégation de violation de l'article 22 [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* 2006 SCC 23 (CanLII), (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), aux para. 46 et 63 à 68].

[75] De la même manière, même si j'estimais ce motif d'opposition valide en l'espèce, il ne pourrait nullement être retenu, puisque l'Opposante n'a pas fourni de preuve suffisante étayant la probabilité d'une diminution de la valeur de l'achalandage au soutien de l'allégation de violation de l'article 22 [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), aux para.46 et 63 à 68]. Il n'aurait donc aucune chance de succès.

[76] Pour les raisons qui précèdent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*) est rejeté.

Non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi

[77] L'Opposante a allégué que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi depuis la date de premier emploi revendiquée, soit le 31 mai 2004.

[78] Le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante en vertu de l'alinéa 30b) est peu astreignant [*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC) à la p. 89]. L'Opposante peut s'acquitter de ce fardeau au moyen non seulement de sa propre preuve, mais aussi de la preuve de la Requérante [voir *Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst.) 216, à la p. 230]. Cependant, bien que la partie opposante puisse s'appuyer sur la preuve de la partie requérante pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe au titre de ce motif, elle doit tout de même établir que la preuve de la partie requérante est *clairement incompatible* avec les allégations de la partie requérante telles qu'elles sont énoncées dans sa demande. Il n'incombe pas à la partie requérante de démontrer l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée.

[79] Dans le cas qui nous occupe, l'Opposante s'appuie sur la preuve de la Requérante pour corroborer le motif d'opposition qu'elle invoque en vertu de l'alinéa 30b).

[80] S'appuyant en partie sur le *Règlement sur les aliments et drogues* du Canada, l'Opposante fait valoir que les préparations pharmaceutiques ne peuvent pas être distribuées ni vendues « dans la pratique normale du commerce » avant que le fabricant du produit ait obtenu l'approbation réglementaire du produit, par voie d'un Avis de conformité émis par Santé Canada. L'Avis de conformité d'un nouveau médicament n'est émis par le ministre de la Santé que si ce dernier conclut que les avantages du nouveau médicament l'emportent sur les risques et que les risques peuvent être atténués.

[81] Pour les raisons énoncées ci-dessous, l'Opposante soutient que la Requérante n'a pas employé la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada depuis le 31 mai 2002.

- La Requérante admet que le produit FERRIPROX n'a pas encore reçu l'approbation réglementaire au Canada.
- Le produit FERRIPROX n'a jamais été vendu au Canada.
- Aucune demande d'approbation réglementaire n'a été soumise pour la mise en marché de FERRIPROX au Canada et la Requérante n'est pas en train de préparer une telle demande.
- Il n'y a aucune date de lancement du produit FERRIPROX au Canada ni aucun document promotionnel canadien en cours d'élaboration.
- Toute distribution autorisée du produit FERRIPROX sur la base d'une utilisation à titre humanitaire n'a pas pour objet d'éviter le processus d'examen et d'approbation des essais cliniques ou le processus d'approbation des nouveaux médicaments. La Requérante n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas mené les essais cliniques demandés par Santé Canada en 1999.

[82] Lors de l'audience, l'Opposante a aussi fait valoir relativement à ce motif que si l'emploi de la Marque avait été établi, il ne l'avait pas été par la Requérante puisqu'il n'existe aucune preuve d'entente de licence ou de contrôle conformément au paragraphe 50(1) de la Loi entre la Requérante et ApoPharma Inc.

[83] Je vais d'abord traiter de la question de savoir si l'emploi présumé de la Marque au Canada par la Requérante s'applique en sa faveur.

[84] On ne peut estimer l'emploi d'une marque de commerce par un tiers comme étant un emploi par le propriétaire de ladite marque de commerce que si l'article 50 de la Loi est respecté. Les paragraphes 50(1) et (2) sont reproduits ci-dessous :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de

commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[85] En l'espèce, M^{me} Shaw indique dans son affidavit qu'Apotex Inc. est la société mère de la Requérante. ApoPharma Inc. est une filiale d'Apotex Inc. et est un licencié de la Marque. La preuve n'indique aucunement que la Requérante détient le contrôle requis sur la nature ou la qualité des marchandises vendues en liaison avec la Marque. En outre, lors du contre-interrogatoire, à la question 26, M^{me} Shaw admet qu'elle n'a aucune connaissance personnelle de l'entente de licence entre la Requérante et ApoPharma Inc., ni n'est au courant des modalités d'une telle entente. Le Dr Tricta et M. Woolcock ont aussi admis lors du contre-interrogatoire qu'ils n'avaient pas vu l'entente de licence (Tricta, q. 16 et Woolcock, q. 136).

[86] Même si le paragraphe 50(1) n'exige pas qu'une entente de licence soit produite par écrit, il exige toutefois que le propriétaire de la Marque détienne un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises vendues en liaison avec la Marque. Le fait qu'ApoPharma Inc. et la Requérante soient toutes deux des filiales d'Apotex Inc. n'annule pas l'obligation d'assurer un contrôle de la qualité ni l'exigence voulant que l'emploi de la Marque se fasse en vertu d'une licence, conformément à l'article 50 de la Loi. À cet égard, la structure organisationnelle à elle seule ne suffit pas pour établir l'existence d'une entente de licence. À la page 254 de la décision rendue dans *MCI Communications Corp c. MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC), le membre Martin a formulé les commentaires suivants :

[TRADUCTION] En conséquence, il incombait à l'opposante d'établir les faits permettant de conclure qu'un contrat de licence informel existait, et que l'opposante avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis suivant le contrat de licence. L'opposante prétend qu'elle s'est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en démontrant que MCIT et MCII sont ses filiales en propriété exclusive. Ce fait à lui seul est, à mon sens, insuffisant pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50. L'opposante doit également prouver qu'elle contrôle

l'emploi de ses marques par ses filiales, et qu'elle prend des mesures pour garantir les caractéristiques et la qualité des services fournis.

[87] À la lumière de ce qui précède, je dois conclure que tout emploi qui a été démontré ne s'applique pas en faveur de la Requérante au titre de l'article 50 de la Loi. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

[88] Étant donné que l'opposition a été accueillie à l'égard de cette partie du motif, je n'estime pas qu'il soit nécessaire de considérer les autres arguments de l'Opposante pour ce motif. Cependant, je dirai en passant qu'à mon avis, dans l'industrie pharmaceutique, la libre distribution d'une préparation pharmaceutique sur la base d'une utilisation à titre humanitaire peut être considérée comme un emploi dans la pratique normale du commerce. Même si le programme d'utilisation à titre humanitaire a été mis sur pied pour gérer des situations exceptionnelles, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un programme officiel régi par Santé Canada. Comme il a été indiqué précédemment, ce programme permet aux praticiens de demander un accès à des médicaments qui ne sont pas vendus au Canada pour une utilisation à titre humanitaire, au cas par cas. Le produit FERRIPROX de la Requérante ne peut pas être « vendu » légalement au Canada avant d'avoir obtenu l'approbation réglementaire. Toutefois, il y a quand même « échange » du produit FERRIPROX pour l'acquisition de survaleur par la Requérante et pour répondre aux besoins du patient en matière de santé.

Motifs d'opposition fondés sur une allégation de confusion

[89] L'Opposante a invoqué des motifs d'opposition en vertu des alinéas 38(2)*b*/12(1)*d*), 38(2)*c*/16(2)*a* et *c*) ainsi que de l'alinéa 38(2)*d*) et de l'article 2 de la Loi. Chaque motif d'opposition est fondé sur l'allégation voulant qu'il y ait probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce FERRING de l'Opposante ou le nom commercial FERRING de l'Opposante.

[90] La preuve de l'Opposante au sujet de la confusion est la plus solide en ce qui a trait au motif d'opposition invoqué en vertu des alinéas 38(2)*i*/12(1)*d*) parce que sa dernière date pertinente fait en sorte que toute la preuve de l'Opposante relative à sa réputation peut être considérée. Par conséquent, si l'opposition n'est pas accueillie pour le motif invoqué en vertu de

l'alinéa 38(2)*b*), elle ne le sera pas non plus pour les motifs invoqués en vertu des alinéas 38(2)*c*) ni *d*).

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)*d*

[91] L'Opposante a fait valoir que la Marque ne peut pas être enregistrée au titre de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce FERRING de l'Opposante.

[92] Comme chaque enregistrement de l'Opposante est en vigueur, l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait en vertu de l'alinéa 12(1)*d*). Le plus pertinent des deux enregistrements de l'Opposante pour la marque de commerce FERRING est l'enregistrement numéro LMC660,178 enregistré en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) préparation pharmaceutique qui sert à moduler la fertilité et qui est utilisée sous forme injectable pour l'induction et la stimulation de l'ovulation chez les humains; préparations pharmaceutiques sous forme de poudre destinées à servir de laxatif, à nettoyer les intestins et à faciliter le diagnostic.

(2) préparations et substances pharmaceutiques sous forme intraveineuse pour la prévention du travail prématuré et de l'accouchement avant terme.

(3) préparations pharmaceutiques pour utilisation chez les humains et les animaux, sous forme de comprimés, de vaporisateur nasal et sous forme injectable pour réguler le flux urinaire et contrôler l'équilibre hydrique de l'organisme, ainsi que sous forme injectable pour la coagulation sanguine.

(4) préparation pharmaceutique pour le traitement de maladies de l'intestin et de certaines maladies auto-immunes sous forme de comprimés, de lavements ou de suppositoires.

(5) peptide cérébral sous forme injectable, pour moduler la fonction de l'hypophyse.

(6) préparation pharmaceutique pour utilisation chez les humains et les animaux comme vasoconstricteur et pour le contrôle du métabolisme hydrique sous forme injectable.

(7) substance à libération hypothalamique pour utilisation chez l'humain et en

médecine vétérinaire comme agent de diagnostic et de traitement.

(8) préparation pharmaceutique contenant des hormones de libération de la gonadotrophine pour utilisation chez les humains et les animaux.

(9) préparations pharmaceutiques sous forme liquide pour le traitement de l'hypercalcémie.

(10) préparation pharmaceutique pour utilisation chez les humains et les animaux sous forme de liquide et de vaporisateur nasal, visant à réguler le système de coagulation de l'organisme.

(11) préparations pharmaceutiques, nommément un pessaire pour le mûrissement cervical et le déclenchement artificiel du travail à terme.

(12) préparations pharmaceutiques sous forme injectable pour utilisation chez l'humain afin de réguler les contractions utérines.

(13) agent antiprotozoaire et antibactérien sous forme de comprimé à libération modifiée.

[93] Comme j'ai conclu que l'Opposante s'était acquittée du fardeau initial qui lui incombait, je vais maintenant me pencher sur une évaluation de la probabilité de confusion.

[94] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir.

[95] Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que 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. Le paragraphe 6(2) ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou des services issus d'une source proviennent d'une autre source.

[96] Dans le cas des produits pharmaceutiques, d'autres considérations s'appliquent. Les « consommateurs ordinaires » dont il faut tenir compte comprennent non seulement les médecins et les pharmaciens, mais aussi les « consommateurs ultimes », c'est-à-dire les patients à qui sont prescrits et fournis les produits pharmaceutiques FERRIPROX, même s'ils n'y ont accès que par

l'entremise d'un médecin : *Ciba-Geigy Canada Ltd c. Apotex Inc (1992)*, 3 SCR 120, 44 CPR (3d) 289.

(a) Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[97] Les marques des deux parties présentent un fort caractère distinctif inhérent puisqu'elles sont constituées de mots inventés. La Marque est légèrement plus faible que la marque de l'Opposante puisque la composante « fer » est le mot français qui signifie « iron » en anglais et qu'elle est quelque peu suggestive des marchandises de la Requérante.

[98] La Marque est employée depuis au moins le 31 mai 2002. Seul un petit nombre de Canadiens sont atteints de thalassémie, mais un important pourcentage de ces personnes a été traité avec le produit de la Requérante.

[99] Je suis convaincue que, étant donné les ventes de l'Opposante, lesquelles dépassent les 393 millions de dollars depuis 1995, et sa publicité importante, la marque de l'Opposante a été révélée en liaison avec le développement, la mise en marché et la vente d'une variété de produits pharmaceutiques au Canada. La marque FERRING de l'Opposante a été révélée dans une moindre mesure, mais en liaison avec ses produits hématologiques, dont les produits injectables OCTOSTIM et DDAVP. À cet égard, les ventes et la publicité de ces produits n'ont pas été considérables (environ 7 millions de dollars de ventes pour ces produits entre 1995 et 2010 et moins de 10 000 \$ par année en publicité pour ces produits).

[100] Étant donné que la marque de l'Opposante a généralement été plus largement révélée au Canada parmi les consommateurs ordinaires de produits pharmaceutiques, je considère que ce facteur s'applique en faveur de l'Opposante.

(b) La période pendant laquelle chacune des marques a été en usage

[101] La période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante.

(c) Le genre de marchandises, de services ou d'entreprises et (d), la nature du commerce

[102] Étant donné la nature des marchandises et des services, ainsi que la nature du commerce, je dois comparer le libellé des marchandises visées dans la demande d'enregistrement avec le

libellé des marchandises visées dans les enregistrements cités par l'Opposante [à ce sujet, voir *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, ces descriptions doivent être lues dans le but de déterminer la nature probable du commerce des parties plutôt que l'ensemble des diverses natures de commerce possible que pourrait englober le libellé. À cet égard, la preuve relative à la nature véritable du commerce des parties est utile *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[103] La Requérante et l'Opposante sont toutes deux des compagnies pharmaceutiques qui développent, fabriquent et distribuent des médicaments. Bien que les marchandises des deux parties comprennent des préparations pharmaceutiques, celles-ci sont utilisées à des fins différentes.

[104] Le produit FERRIPROX de la Requérante est un agent chélatant métallifère qui permet l'élimination de l'excès de métaux chez un patient qui présente une surcharge en fer. Les utilisateurs sont souvent pris en charge par un hématologue et d'autres spécialistes, et sont généralement traités dans de grands centres urbains spécialisés dans le traitement de la thalassémie, comme Toronto, Montréal et Vancouver [affidavit Shaw, paragraphe 5; affidavit Tricta, pièce A; et affidavit Woolcock, paragraphe 2].

[105] La marque de l'Opposante est enregistrée pour plusieurs préparations pharmaceutiques différentes, la plus pertinente étant la suivante : préparations pharmaceutiques pour utilisation chez les humains et les animaux, sous forme de comprimés, de vaporisateur nasal et sous forme injectable pour réguler le flux urinaire et contrôler l'équilibre hydrique de l'organisme, ainsi que sous forme injectable pour la coagulation sanguine. La preuve montre que les seuls produits pharmaceutiques de l'Opposante utilisés pour le traitement des hémopathies sont les médicaments injectables OCTOSTIM et DDAVP, et ni l'un ni l'autre de ces produits ne sont utilisés pour le traitement de la thalassémie.

[106] D'après la preuve produite, il est évident qu'il existe des différences entre les produits des parties. Toutefois, dans la mesure où les deux parties offrent des préparations pharmaceutiques, je considère que ces produits sont connexes.

[107] Quant aux voies de commercialisation des parties, comme il est décrit au paragraphe 13 de l'affidavit Meehan, les produits de l'Opposante sont vendus au Canada dans les pharmacies, sous ordonnance ou en tablette/derrière le comptoir, dans les magasins d'aliments santé et directement dans les hôpitaux. À ce jour, le produit de la Requérante n'a été distribué qu'aux médecins au Canada, par l'entremise du Programme d'accès spécial de Santé Canada.

[108] À la lumière des faits uniques de l'espèce, j'estime qu'il est pertinent de reproduire les plaidoyers écrits des deux parties sur cette question.

[109] La Requérante affirme ce qui suit dans le paragraphe 128 de son plaidoyer écrit :

« [TRADUCTION] comme il a été mentionné précédemment, la preuve produite par la Requérante démontre que ses marchandises sont utilisées pour traiter une maladie très rare, et que le "marché" au sein duquel son produit FERRIPROX est utilisé s'avère hautement spécialisé. Il ne s'agit pas d'un produit en vente libre. L'emploi de la marque a jusqu'ici eu lieu sur la base de "l'utilisation à titre humanitaire", mais même si l'emploi devait changer, il est clair qu'en raison de la nature de la maladie, l'emploi du produit FERRIPROX visera un groupe de personnes très spécialisé et une petite population de patients. Un tel soin sera appliqué pour la distribution du produit FERRIPROX qu'il est peu probable qu'il y ait confusion. Rien ne démontre que l'Opposante commercialise des produits concurrents que les mêmes professionnels de la santé et patients pourraient rencontrer dans le même contexte. »

[110] Par ailleurs, l'Opposante présente les observations suivantes aux paragraphes 182 à 184 de son plaidoyer écrit :

« [TRADUCTION] Même si le produit FERRIPROX n'est distribué qu'aux médecins au Canada par l'entremise du PAS de Santé Canada, si la Requérante obtient un jour l'approbation réglementaire de mettre en marché son produit FERRIPROX au Canada, le produit FERRIPROX pourrait être vendu par des voies de commercialisation chevauchantes. »

En réalité, comme l'indiquent les affidavits de M. Taylor et du D^r Tricta, il existe déjà deux produits pour le traitement de la thalassémie qui sont distribués au Canada dans les pharmacies de détail (EXJADE et DESFERAL). Cela laisse entendre que, s'il était approuvé, le produit FERRIPROX pourrait aussi être vendu dans les pharmacies de

détails, et donc, que les voies de commercialisation du produit FERRIPROX et des produits de Ferring seraient identiques.

De plus, comme il est mentionné dans l'affidavit du D^r Tricta, il est possible qu'un patient qui a besoin d'un agent chélatant métallifère (comme FERRIPROX) puisse aussi prendre de la desmopressine (un produit de FERRING) pour un état pathologique non relié.

[111] À la lumière des différences entre les produits des parties, et particulièrement au vu de la nature hautement spécifique du produit de la Requérante destiné à une si petite population de patients, je considère qu'il est peu probable que les voies de commercialisation des parties se recoupent. Toutefois, comme je l'ai indiqué précédemment, je dois tenir compte des marchandises de l'Opposante telles qu'elles sont enregistrées et des préparations pharmaceutiques décrites dans la demande de la Requérante. Même s'il n'y a aucune preuve indiquant que le produit de la Requérante pourrait un jour être vendu en pharmacie, la demande de la Requérante n'est pas limitée à cet égard. Il est donc possible que les voies de commercialisation des parties se chevauchent éventuellement.

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

[112] Les marques en cause se ressemblent dans une certaine mesure sur le plan de la présentation, du son ou des idées qu'elles suggèrent, puisque les deux marques commencent par les lettres FERRI. Toutefois, on considère les marques dans leur ensemble.

[113] Habituellement, c'est la première partie d'une marque qui est la plus importante au moment d'établir la distinction entre deux marques. Cependant, lorsque la première portion d'une marque est un mot commun descriptif, son importance diminue [voir *Conde Nast Publications Inc c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.); *Vancouver Sushman Ltd c. Sushiboy Foods Co* (2002), 22 CPR (4^e) 107 (COMC)].

[114] Dans le cas qui nous occupe, la composante FER ou FERR peut être considérée comme la première portion dominante de chacune des marques. Comme l'idée suggérée par la composante FER est que le produit a un certain lien avec le fer, on aurait tendance à diminuer l'importance du préfixe FER dans les marques des parties et donc, à se concentrer davantage sur les autres composantes. La deuxième partie des marques ne se ressemblent pas.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve fondée sur l'état du registre et l'état du marché

[115] Comme il a été mentionné précédemment, M. Delamere a présenté en preuve des résultats de recherches effectuées dans le registre des marques de commerce, recherches qu'il a effectuées le 1^{er} septembre 2010 pour y trouver des marques dont le nom comportait les éléments FER et FERR, en liaison avec des produits de santé ou des produits pharmaceutiques. Il a également produit des extraits de sites Web concernant des produits présumément commercialisés sous divers noms dont le préfixe est FER.

[116] La preuve fondée sur l'état du registre est généralement présentée pour montrer l'aspect commun d'une marque ou d'une portion de celle-ci par rapport au registre dans son ensemble, et n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.)]. Par ailleurs, pour faire de telles inférences à partir de la preuve tirée de l'état du registre, il est nécessaire qu'un grand nombre d'enregistrements ait été repéré [voir *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[117] M. Delamere a repéré au moins 18 marques de tiers actives pour des produits pharmaceutiques ou de santé dont le nom contient la composante « fer » ou « ferr » comme préfixe. Je note qu'au moins 14 des 18 marques ont été enregistrées avant la plus ancienne date pertinente relativement à la question de confusion (c.-à-d. le 31 mai 2002).

[118] Toutefois, l'Opposante soutient que dans la documentation jointe à l'affidavit de M. Delamere, seulement trois marques portent un nom qui commence par le préfixe « FERR » et aucune par le préfixe « FERRI ». L'Opposante a aussi souligné des lacunes dans la preuve de M. Delamere fondée sur l'état du marché.

[119] En outre, l'Opposante a souligné la recherche effectuée par M. Woolcock dans les données d'IMS pour y trouver des noms de produits ayant pour préfixe FERR, FERRI ou FER; elle indique qu'aucun produit débutant par le préfixe FERRI ne figure dans les résultats et que

seulement cinq produits ont un nom dont le préfixe est FERR. L'Opposante soutient que cette preuve contredit celle de M. Delamere.

[120] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que l'on ne peut pas accorder beaucoup de poids à la preuve de M. Delamere fondée sur l'état du marché. Les extraits de sites Web, tels qu'ils ont été produits, ne permettent pas d'établir la véracité de leur contenu. De plus, comme il a été dit précédemment, M. Delamere a lui-même admis les limites de ses recherches lors de son contre-interrogatoire.

[121] Je ne suis toutefois pas d'accord avec l'Opposante pour dire que seules ces marques qui commencent par le préfixe FERRI ou FERR sont pertinentes relativement à la question de confusion en l'espèce. À cet égard, et comme il a été mentionné plus tôt, la composante FER peut facilement être considérée comme la première syllabe et la composante commune des marques des deux parties.

[122] Au moment d'évaluer la confusion dans un cas où deux marques contiennent une composante commune, la présence de cette composante commune dans plusieurs autres marques de commerce figurant au registre peut faire en sorte que les acheteurs portent plus attention aux autres caractéristiques des marques respectives pour les distinguer. À mon avis, le nombre de marques enregistrées qui commencent par le préfixe FER suffit pour que je puisse conclure qu'il est commun sur le marché d'adopter des marques ayant pour préfixe FER dans le domaine des produits pharmaceutiques et de santé, comme celles des parties. Par conséquent, on peut présumer que les consommateurs sont en mesure d'établir une distinction entre une telle marque et une autre.

Aucun des produits de l'Opposante ne porte la marque FERRING

[123] La Requérante fait valoir qu'une circonstance pertinente de l'espèce dont il faut tenir compte est la manière dont la marque de l'Opposante est employée. À cet égard, la Requérante soutient qu'aucun des produits de l'Opposante ne porte la marque FERRING, mais montre plutôt l'emploi du nom commercial FERRING sur l'emballage, souvent juste au-dessus ou à proximité de l'adresse de l'Opposante.

[124] De plus, la Requérente fait valoir que dans bon nombre des exemples d'emballage présentés par l'Opposante, deux noms de compagnies apparaissent sur l'emballage. Il semble donc que l'Opposante est un distributeur ou un agent pour ces autres propriétaires de marques. Par exemple, l'Opposante a admis qu'elle distribue le produit CERVIDIL, entre autres, en vertu d'une entente de distribution avec le propriétaire de marque de commerce Pharmaciens Inc. qui apparaît sur l'emballage. La Requérente soutient que cela crée une certaine confusion quant à la propriété et à la nature distinctive des marques employées.

[125] Je suis d'accord avec la Requérente pour dire que la manière dont l'Opposante a employé sa marque FERRING, telle qu'elle est présentée dans la preuve produite à ce jour, réduit la nature distinctive que la marque FERRING de l'Opposante pourrait avoir acquise en liaison avec ses produits individuels.

La relation entre les noms de compagnies pharmaceutiques et la première partie des noms de produits

[126] L'Opposante fait valoir qu'une autre circonstance de l'espèce concerne le fait que les fabricants de médicaments génériques utilisent souvent la première partie de leur nom de compagnie comme première partie du nom de leurs produits. À cet égard, et comme il a été indiqué précédemment, parmi les 2 600 noms de produits figurant sur les photocopies du CPS 2009 jointes en pièce B de l'affidavit Tailor, 657 (25,7 %) présente un lien entre le nom du produit et le nom de la compagnie [réponses à l'engagement, q. 96]. L'Opposante soutient que, comme la Marque partage la même composante que le début du nom de la compagnie de l'Opposante, la perception du consommateur serait que l'Opposante est la source du produit de la Requérente.

[127] À ce sujet, j'ai trouvé que la preuve n'était pas claire, puisque l'Opposante prétend être chef de file dans la fabrication de produits pharmaceutiques de marque. Comme l'a reconnu M. Tailor, les produits de marque sont moins susceptibles de porter la première partie du nom de la compagnie. Il semble donc moins probable qu'un consommateur soit porté à croire que l'Opposante est la source d'un produit dont le nom débute par le préfixe FERRI.

[128] La preuve montre aussi que cette pratique pourrait être plus fréquente pour les produits génériques, mais FERRIPROX n'est pas un médicament générique. Il s'agit d'un produit novateur hautement spécialisé, conçu pour un petit groupe très particulier de la population de patients.

[129] J'estime donc qu'il ne s'agit pas d'une circonstance en l'espèce qui est pertinente.

La question des erreurs de médicaments

[130] L'Opposante soutient qu'il est possible que des erreurs soient commises au moment de prescrire ou d'administrer des médicaments, et que cela constitue une autre circonstance en l'espèce pertinente qu'il faut étudier.

[131] Dans *SmithKline Beecham Corp c. Pierre Fabre Medicament* [1988] COMC 141, la Commission a discuté de la question de savoir s'il faut porter une attention particulière à l'application de la norme réglementaire établie en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi dans le domaine pharmaceutique. La Commission a soutenu qu'il n'existe qu'une norme réglementaire établie en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi et que la question essentielle à trancher est expressément liée à la source du produit. Autrement dit, la norme de confusion dans une procédure d'opposition relativement à des produits pharmaceutiques n'est pas différente de celle qui s'applique à d'autres marchandises.

[132] À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que la possibilité de commettre des erreurs dans la prescription et l'administration de médicaments n'est pas liée à la probabilité qu'il y ait confusion dans la source du produit, ce qui constitue la question à trancher en l'espèce.

Conclusion au sujet de la probabilité de confusion

[133] En appliquant le critère relatif à la confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Étant donné les circonstances uniques de l'espèce, je conclus qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque FERRING de l'Opposante.

[134] Pour les raisons expliquées précédemment, et plus précisément au vu des différences entre les marques FERRIPROX et FERRING, du fait que les préparations pharmaceutiques des

parties sont utilisées pour obtenir des effets thérapeutiques différents, de la nature rare de la maladie traitée au moyen du produit de la Requérante, de l'utilisation fréquente des marques ayant pour préfixe FER dans le domaine des produits pharmaceutiques et de santé dans lequel œuvrent les parties, et nonobstant la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est révélée en liaison avec un large éventail de produits pharmaceutiques, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce FERRING de l'Opposante. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité.

Autres motifs d'opposition

[135] Comme indiqué précédemment, le motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) constituait l'argument le plus fort de l'Opposante en ce qui concerne la question de la confusion. Par conséquent, les autres motifs qui sont tous fondés sur les allégations de confusion sont rejetés, pour des raisons semblables à celles énoncées relativement au motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d).

Décision

[136] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.