

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de  
Johnson & Johnson à la demande  
n° 1,237,570 produite par Endo  
Pharmaceuticals Inc. en vue de  
l’enregistrement de la marque de commerce  
RAPINYL**

---

**I Les actes de procédure**

[1] Le 17 novembre 2004, Endo Pharmaceuticals Inc. (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce RAPINYL (la « Marque ») fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques (les « Marchandises »).

[2] Le 9 novembre 2005, la demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce*. Le 3 janvier 2006, Johnson & Johnson (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition, que le registraire a transmise à la Requérante le 2 février 2006. Le 23 mars 2006, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement tous les motifs d’opposition décrits ci-après.

[3] Ni l’Opposante ni la Requérante n’a produit d’éléments de preuve. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l’audience.

**II La déclaration d’opposition**

[4] L’Opposante soulève les motifs d’opposition suivants :

1. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), en ce que, à la date de production de la demande :

la Requérante employait déjà la Marque au Canada;  
subsidièrement ou cumulativement, la Requérante n’a jamais eu  
l’intention d’employer la Marque au Canada.

2. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises.

3. La Marque n'est pas enregistrable eu égard à l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée REMINYL de l'Opposante, enregistrement numéro LMC552885.

4. La Requérente n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux alinéas 16(3)a) et b) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REMINYL de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada et à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite par l'Opposante.

5. La Marque de la Requérente n'est pas et ne saurait être distinctive à l'égard des marchandises de la Requérente puisque :

(i) elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Marchandises en liaison avec lesquelles elle est censée être employée par la Requérente, pas plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer;

(ii) la Marque est employée en dehors du cadre de la licence d'emploi prévu par l'article 50 de la Loi;

(iii) par suite du transfert de la Marque, il subsiste des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion avec la Marque et ces droits ont été exercés par ces personnes, contrairement au paragraphe 48(2) de la Loi.

### **III Les principes généraux régissant les procédures d'opposition**

[5] La Requérente a le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi, mais il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, la Requérente doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330; *John Labatt Ltée c. Les Compagnies Molson Ltée*, 30 C.P.R. (3d) 293 et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

### **IV Les motifs d'opposition rejetés pour défaut de l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve**

[6] Pour avoir gain de cause au regard des premier, deuxième, quatrième et cinquième motifs d'opposition, l'Opposante devait présenter une preuve suffisante pour conclure raisonnablement

à l'existence de faits appuyant chacun de ces motifs d'opposition. Aucune preuve établissant que la marque de commerce de l'Opposante a été antérieurement employée ou révélée n'a été produite, ce qui est essentiel pour que l'Opposante puisse s'acquitter de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition ayant trait au droit à l'enregistrement fondé sur l'alinéa 16(3)a) ou au caractère distinctif [voir *Bochringer Ingelheim Pharma KG c. Braintree Laboratories*, 2004 CarswellNat 4705].

[7] Quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), il n'est pas valablement invoqué. L'Opposante a omis d'indiquer le numéro de demande et d'alléguer qu'elle était toujours pendante lorsque la demande en l'espèce a été annoncée [voir paragraphe 16(4) de la Loi].

[8] En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30e) de la Loi, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve pouvant étayer une allégation portant que, à la date de production de la demande, la Requérante employait la Marque au Canada ou n'avait jamais eu l'intention de l'employer. Quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i), il ne constitue pas, tel qu'il a été invoqué, un motif d'opposition valable. Tout ce qui est exigé d'un requérant en vertu de cette partie de la Loi, c'est une déclaration selon laquelle il est convaincu qu'il a le droit d'employer la Marque. Cette déclaration est comprise dans la demande. Je suis d'avis que lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), ce motif d'opposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155].

[9] Je rejette donc tous ces motifs d'opposition.

### **V Le troisième motif d'opposition (Enregistrabilité)**

[10] La date pertinente pour apprécier l'enregistrabilité de la Marque selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.)]. Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante devait produire une copie certifiée de son enregistrement, ce qu'elle a omis

de faire. Toutefois, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour savoir si la marque de commerce invoquée à l'appui de ce motif d'opposition est bien enregistrée et si l'enregistrement est en règle [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats Ltée c. Manu Foods Ltd.*, 11C.P.R. (3d) 410].

[11] La Requérante invite le registraire à ne pas exercer ce pouvoir discrétionnaire puisque le comportement de l'Opposante dans le dossier justifierait une telle position. La Requérante fait valoir qu'elle attend après l'enregistrement de la Marque depuis 2004, mais que l'Opposante a fait traîner le dossier. Elle ajoute qu'après avoir demandé plusieurs prolongations de délais pour produire sa preuve, l'Opposante a informé le registraire, le 16 avril 2007, qu'elle n'avait pas l'intention d'en produire une.

[12] Après examen du dossier, je constate que l'Opposante a obtenu 4 prolongations de délais, totalisant 12 mois, pour produire sa preuve ou la déclaration exigée par le paragraphe 38(7.1) de la Loi. Toutes ces demandes étaient justifiées par différentes circonstances, comme le congé de maternité de l'agente responsable du dossier ou l'examen de la possibilité d'un règlement. De son côté, la Requérante a elle-même demandé une prolongation de délai de 6 mois. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposé à conclure que l'Opposante a abusé de la procédure.

[13] J'ai donc exercé mon pouvoir discrétionnaire, et je confirme que l'Opposante est la propriétaire inscrite de la marque de commerce REMINYL, enregistrée sous le numéro LMC552885, en liaison avec des produits pharmaceutiques pour personnes, nommément préparation neurologique. L'enregistrement est toujours en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial.

[14] Par conséquent, je dois déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque déposée REMYNIL de l'Opposante. Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, et je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce qui sont pertinentes, dont celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les

marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces facteurs [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Je me réfère à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, où le juge Binnie a formulé des observations sur l'appréciation des facteurs énumérés ci-dessus lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existe une probabilité de confusion.

[15] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la marque REMINYL de l'Opposante semble posséder un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que la Marque. Même si les deux marques sont des mots inventés, le préfixe RAPI suggère l'idée d'un soulagement rapide lorsqu'il est employé en liaison avec des analgésiques. Quant à la mesure dans laquelle les marques de commerce respectives des parties sont devenues connues, la demande en l'espèce est fondée sur un emploi projeté. L'Opposante n'a produit aucune preuve établissant que sa marque de commerce a été employée au Canada, et l'est encore, de sorte qu'elle est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. En résumé, le premier facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) de la Loi joue en faveur de l'Opposante.

[16] Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, il n'existe aucune preuve quant à l'emploi des marques de commerce des parties. On pourrait inférer de l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante qu'il y a eu emploi *de minimis*, mais cela ne suffirait cependant pas à donner beaucoup de poids à ce facteur [voir *Novopharm Ltd. c. Genderm Canada Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 247].

[17] Une grande partie des plaidoyers écrits et de l'audience a été consacrée à la nature des produits des parties et à la nature du commerce. Je rappelle qu'il n'y a aucune preuve au dossier. Il m'est donc impossible de me prononcer sur la plupart des arguments présentés par les parties sur ces questions. Par exemple, dans son plaidoyer écrit, la Requérante laisse entendre que la préparation pharmaceutique de l'Opposante serait utilisée dans le traitement des troubles

neurologiques comme les maladies d'Alzheimer, de Parkinson et d'Huntington. Aucune preuve n'étaye ces allégations. La Requérante affirme que la préparation neurologique de l'Opposante serait obtenue après que le patient ait consulté un neurologue ou un autre spécialiste. Encore là, il n'existe aucune preuve étayant cette affirmation.

[18] L'Opposante fait état de certaines des particularités de l'industrie pharmaceutique. Même si ces observations ont été faites sous la rubrique des autres circonstances de l'espèce, elles peuvent être examinées au regard de la nature du commerce. Quoi qu'il en soit, comme il ressortira clairement de la lecture de la présente décision, il importe peu que ce point soit traité sous la présente rubrique ou au titre des autres circonstances de l'espèce.

[19] L'Opposante prétend qu'il faudrait faire plus attention aux marques de commerce visant des préparations pharmaceutiques et soutient que Santé Canada réglemente ce champ d'activité. Aucune preuve n'établit que la Marque doit se conformer à un quelconque règlement particulier quant à la nature des marchandises ou du commerce. La demande en l'espèce est régie par les principes généraux liés au droit des marques de commerce, et plus particulièrement à la question de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Il n'y a aucune preuve étayant une quelconque hypothèse de fait eu égard à la soi-disant particularité de l'industrie pharmaceutique. Si elle souhaitait invoquer les principes énoncés dans son plaidoyer écrit ou présentés à l'audience, l'Opposante devait fournir un minimum de preuve factuelle à leur appui.

[20] Dans ces circonstances, je ne suis pas disposé à acquiescer à n'importe quelle distinction ou liaison demandée par les parties qui va au-delà de la simple lecture de la description des marchandises respectives des parties. Je serais amené à faire trop d'hypothèses fondées sur les faits, et cela s'éloigne trop de la notion de prise de connaissance d'office de faits non contestés connus de la grande majorité de la population. La Requérante s'appuie sur de la jurisprudence traitant des différences entre les produits pharmaceutiques concernés et de la présence de professionnels de la santé (médecins et pharmaciens) dans la chaîne d'intervenants lorsqu'un tel produit est prescrit à un patient. Toutes ces décisions ont été rendues sur la foi de la preuve produite. Par exemple, on parle de médication prescrite et de consommateur averti dans *Pierre Fabricant Médicament c. SmithKline Beecham Corp.* (2004), 35 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 23. Je ne dispose

d'aucune preuve établissant qu'un professionnel de la santé interviendrait avant que le patient achète un des médicaments des parties. Aucune preuve n'indique qu'un produit pourrait être obtenu au moyen d'une prescription par opposition à l'autre qui serait en vente libre.

[21] Je dois m'en tenir à une simple comparaison des marchandises respectives des parties telles qu'elles sont décrites dans la demande et l'enregistrement de l'Opposante. Il s'agit dans les deux cas de produits pharmaceutiques, ce qui les place dans la même catégorie générale de marchandises. Je peux toutefois vérifier le sens de ces mots dans les dictionnaires. J'ai consulté le *Canadian Oxford Dictionary* et le mot « analgésique » est un adjectif signifiant [TRADUCTION] « qui soulage la douleur ». Les marchandises de l'Opposante sont décrites comme une « préparation neurologique », ce qui suggère l'idée d'un emploi dans le traitement des troubles neurologiques.

[22] En l'absence d'une preuve contraire, je présume que leurs voies de commercialisation seraient les mêmes, à savoir les pharmacies.

[23] Le test à appliquer pour apprécier le degré de ressemblance entre deux marques de commerce a été énoncé en ces mots par le juge Malone dans *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 :

S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services.

[24] Bien qu'elle ait soutenu dans son plaidoyer écrit que le test applicable est celui du souvenir imparfait que sa marque de commerce évoque au consommateur lorsqu'il regarde la

Marque, l'Opposante se livre à une analyse détaillée des marques en cause. Elle fait valoir que les marques se composent toutes deux de trois syllabes; elles partagent la même première lettre R et les deux dernières syllabes identiques INYL. Ce n'est pas la bonne façon de procéder car l'Opposante se trouve ainsi à placer les marques l'une en regard de l'autre.

[25] Le test approprié consiste à se mettre à la place du consommateur moyen qui a un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qui voit un analgésique arborant la Marque : Penserait-il qu'il provient de l'Opposante?

[26] Pour répondre à cette question, je dois tenir compte non seulement de la nature des marchandises en cause, mais aussi du fait que la première composante d'une marque de commerce est souvent la plus importante au regard du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183; *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413; *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109]. En l'espèce, la première composante de la marque de commerce de l'Opposante est le terme distinctif REM, tandis que celle de la Marque est le terme RAP, qui suggère l'idée d'un « soulagement rapide » lorsqu'il est employé en liaison avec les Marchandises. Pour ce motif, j'estime que les marques, lorsqu'on les examine dans leur ensemble, sont différentes tant visuellement que phonétiquement. En outre, les idées qu'elles suggèrent ne sont pas les mêmes.

[27] Je conclus de cette analyse que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce REMINYL de l'Opposante. Même si les marchandises des parties appartiennent à la même catégorie générale, leurs objets sont différents : les Marchandises soulagent la douleur tandis que les marchandises de l'Opposante sont utilisées comme traitement neurologique. Les marques sont différentes visuellement, phonétiquement et dans les idées qu'elles suggèrent.

## **VI Conclusion**

[28] Dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 23 DÉCEMBRE 2009.

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Diane Provencher, LL.B.