

**RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Alcon  
Pharmaceuticals, Ltd. à la demande d'enregistrement n° 692 771  
concernant la marque de commerce OPTIBIOL produite par  
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, une société  
anonyme**

---

Le 31 octobre 1991, la requérante, INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, une société anonyme, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce OPTIBIOL fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce en France, en liaison avec :

« Produits pharmaceutiques et produits diététiques pour enfants et malades, nommément: suppléments alimentaires, diététiques, sous forme de capsules, destinés à la fatigue oculaire. »

La demande a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 octobre 1993 et l'opposante, Alcon Pharmaceuticals, Ltd., a produit une déclaration d'opposition le 11 mars 1994, dont copie a été envoyée à la requérante le 12 avril 1994. L'opposante a demandé la permission de modifier sa déclaration d'opposition. Par la suite, la requérante a demandé - ce qui lui a été accordé - de modifier sa contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition modifiée de l'opposante. Toutefois, la Commission n'a jamais rendu de décision finale au sujet de la demande formulée par l'opposante en vertu de l'article 40 du *Règlement*. En conséquence, et comme la requérante ne s'est pas opposée à la demande de l'opposante, ceci confirmera que l'opposante s'est vu accorder l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*.

L'opposante a produit en preuve l'affidavit de Nick Gorshenin, tandis que la requérante a produit en preuve les affidavits de Lisa Corbeil et de Lise Lefebvre. L'opposante a présenté l'affidavit de Linda Soriano et un second affidavit de Nick Gorshenin en tant que contre-preuve. En vertu du paragraphe 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, la requérante a demandé - ce qui lui a été accordé - la permission de présenter un deuxième affidavit de Lise Lefebvre en tant qu'autre élément de preuve dans la présente opposition; l'opposante a également demandé la permission, en vertu du même article du *Règlement*, de produire un deuxième affidavit de Linda Soriano en tant qu'autre élément de preuve dans la présente opposition. Le deuxième affidavit

de M<sup>me</sup> Soriano vise simplement à mettre en preuve une copie certifiée conforme de l'enregistrement de la marque de commerce OPTI-SOAK de l'opposante, dont la déclaration d'opposition modifiée fait mention. Comme le registraire a le pouvoir discrétionnaire d'examiner le registre afin de confirmer l'existence d'enregistrements énumérés dans une déclaration d'opposition ou dans une déclaration modifiée, il n'est pas nécessaire de déterminer si le deuxième affidavit de M<sup>me</sup> Soriano fait oui ou non partie de la preuve en l'espèce. Enfin, les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et, bien qu'une audience fût prévue dans cette affaire, les parties ont choisi de ne pas procéder de cette façon.

Les deux premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*. Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, il existe un fardeau initial de preuve qui repose sur l'opposante de démontrer les faits invoqués par elle à l'appui de ses motifs fondés sur l'article 30 [Voir **Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.**, 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330; et **John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.**, 30 C.P.R.(3d) 293]. En outre, la date pertinente pour examiner les circonstances concernant la question de la non-conformité à l'article 30 de la *Loi* est la date de dépôt de la demande [voir **Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.**, 3 C.P.R.(3d) 469, p. 475].

Le premier motif repose sur l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante affirmant que la demande ne renferme pas d'état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques que se propose d'employer la requérante. Quant au critère à appliquer conformément à l'alinéa 30a) de la *Loi*, le registraire des marques de commerce précédent a déclaré, dans l'affaire *Dubiner and National Yo-Yo and Bo-Lo Ltd. c. Heede Int'L Ltd.*, 23 C.P.R. (2d) 128, qu'une requérante, dans sa demande, [traduction] « doit clairement énumérer les marchandises ou les services de la façon dont ils sont habituellement désignés dans le commerce (le soulignement est ajouté) ». À cet égard, se reporter aussi à la décision rendue dans la procédure d'opposition *Pro Image Sportswear, Inc. c. Pro Image, Inc.*, 42 C.P.R. (3d) 566, p. 573.

L'opposante n'a fourni aucune preuve démontrant que les marchandises de la requérante ne consistent pas en un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques que la requérante se propose d'employer. Plus précisément, au paragraphe 25 de son premier affidavit, M. Gorshenin, président et chef de la direction de la filiale canadienne en propriété exclusive de l'opposante, Alcon Canada Inc., déclare ce qui suit :

25. That I verily believe that the sale of pharmaceutical products and dietetic products for children and sick people, namely: food supplements and dietetic supplements in the form of capsules for the treatment of eye fatigue under the applied for trade-mark OPTIBIOL, will lead to the inference that the wares sold under the trade mark OPTIBIOL and the wares associated with the OPTI Marks were manufactured by the same person, namely Alcon Pharmaceuticals, Ltd., given the extremely close interaction of the wares and the identical channels of trade between the wares of the applicant and the wares sold in association with the OPTI Marks.  
[Traduction]:

25. Que j'ai tous les motifs de croire que la vente de produits pharmaceutiques et produits diététiques pour enfants et malades, nommément : suppléments alimentaires, diététiques, sous forme de capsules, destinés à la fatigue oculaire sous la marque de commerce OPTIBIOL, incitera à conclure que les marchandises vendues sous la marque OPTIBIOL et les marchandises associées à la famille de marques OPTI ont été fabriquées par la même personne, soit Alcon Pharmaceuticals, Ltd., étant donné le rapport extrêmement étroit entre les marchandises ainsi que les circuits de distribution identiques des marchandises de la requérante et des marchandises vendues sous les marques OPTI.

Il est manifeste que M. Gorshenin n'a eu aucun problème à comprendre ce qui lui semblait être la nature des marchandises de la requérante, et je me serais certainement attendu à ce que M. Gorshenin indique qu'il ne considérait pas que l'état déclaratif des marchandises était dressé dans les termes ordinaires du commerce si tel en était le cas.

Outre ce qui précède, l'opposante a formulé un certain nombre d'allégations dans son plaidoyer écrit à l'appui de son premier motif. Au départ, l'opposante a prétendu que l'état déclaratif des marchandises est vague et imprécis et qu'il ne précise pas si les marchandises sont pour emploi avec des produits pharmaceutiques délivrés sous ordonnance ou en vente libre. À mon avis, l'omission d'une telle restriction n'empêche pas l'état déclaratif des marchandises d'être conforme à l'alinéa 30a) de la *Loi*; de plus, je ferai observer qu'aucun des enregistrements de l'opposante ne prévoit une telle restriction dans l'état des marchandises. L'opposante a également fait valoir que la requérante déclare que ses marchandises comprennent des « produits diététiques » pour le « traitement » de la fatigue oculaire, même si sa preuve démontre que ses marchandises ne sont pas destinées, en fait, à être employées pour le traitement de la fatigue oculaire, mais doivent plutôt être

considérés comme un médicament procurant un bienfait thérapeutique comme, par exemple, la régénération des membranes de la rétine, l'amélioration de l'affaiblissement de la vue et l'atténuation des troubles oculaires associés à la vieillesse. De plus, selon l'opposante, il est difficile de dire, d'après la demande ou la propre preuve de la requérante, si les marchandises que cette dernière se propose d'employer en liaison avec la marque sont effectivement un « supplément diététique », car l'ensemble de la preuve de la requérante semble indiquer que les produits doivent être considérés comme un médicament servant à remédier à des problèmes oculaires. Pour commencer, je ferai observer que les objections de l'opposante concernent la traduction en anglais de l'état des marchandises de la requérante, publié « en guise de service seulement » dans le *Journal des marques de commerce* du 27 octobre 1993, en n'oubliant pas que la présente demande a été produite en français. En outre, les marchandises de la requérante sont décrites comme étant destinées à la fatigue oculaire et non comme un « traitement » de la fatigue oculaire. Pour ce qui est de savoir si les marchandises de la requérante sont des « suppléments alimentaires, diététiques », le spécimen d'emballage du produit de la requérante porte une description indiquant que le produit est un « produit diététique... » et « un complément nutritionnel hautement élaboré pour lutter contre la fatigue oculaire » [voir pièce LF-12 accompagnant le premier affidavit de M<sup>me</sup> Lefebvre]. À mon sens, cette preuve n'est pas incompatible avec l'état déclaratif des marchandises faisant partie de la présente demande. Enfin, l'opposante soutient que l'état déclaratif des marchandises n'indique pas à quelle fin précise les marchandises sont censées être utilisées. À mon avis, l'état déclaratif des marchandises de la requérante est suffisamment précis pour être facilement compris par le consommateur moyen des marchandises de la requérante, et la preuve de l'opposante n'a pas démontré qu'il n'en n'est pas le cas. Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial de preuve qui lui incombait à l'égard du motif reposant sur l'alinéa 30a). J'ai donc rejeté le premier motif d'opposition.

Le deuxième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante faisant valoir que la requérante n'aurait pu être convaincue d'avoir le droit d'employer sa marque de commerce OPTIBIOL au Canada compte tenu de l'emploi antérieur et de l'enregistrement des marques de commerce de l'opposante figurant ci-dessous. Toutefois, l'opposante n'a soumis aucun élément de preuve indiquant que la requérante n'aurait vraiment pas

pu être convaincue d'avoir le droit d'employer sa marque de commerce si, entre autres, sa marque ne crée pas de confusion avec les marques de commerce de l'opposante. Ainsi, ce motif d'opposition sera retenu seulement s'il est conclu que les marques de commerce en cause portent à confusion [voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, p. 195; et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155]. J'examinerai donc les autres motifs d'opposition qui reposent sur des allégations de confusion entre la marque de commerce OPTIBIOL de la requérante et une ou plusieurs des marques de commerce de l'opposante figurant ci-dessous.

Le troisième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante soutenant que la marque de commerce OPTIBIOL de la requérante n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées énumérées ci-dessous appartenant à l'opposante. Pour ce qui est du quatrième motif, l'opposante prétend que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en raison de l'alinéa 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que, à la date de dépôt de la demande, la marque de commerce OPTIBIOL créait de la confusion avec les sept premières marques de commerce enregistrées ci-dessous, que l'opposante avait déjà employées au Canada :

<i>Marque de commerce</i>	<i>N° d'enr.</i>	<i>Marchandises</i> [Traduction]:
OPTI-CLEAN	317 939	solution pour nettoyer les lentilles de contact
OPTI-ZYME	315 814	préparation enzymatique pour nettoyer les lentilles de contact
OPTI-TAB	354 568	désinfectant pour lentilles de contact
OPTI-TEARS	334 810	préparation ophtalmique pour lentilles de contacts
OPTI-SOFT	334 811	solution pour rincer, remiser et désinfecter les lentilles de contact
OPTI-PURE	354 494	solution saline stérile pour les lentilles de contact, trousse renfermant un ou plusieurs des produits suivants, nommément : solution saline stérile, un produit nettoyant et des gouttes calmantes, pour les lentilles de contact
OPTI-FREE	361 883	solution pour lentilles de contact
OPTI-SOAK	426 921	solution pour lentilles de contact

Selon le cinquième motif d'opposition, la marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante. Enfin, dans son motif final, l'opposante a prétendu que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce OPTIBIOL, compte tenu de l'alinéa 16(2)b) de la *Loi* en ce que, à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce OPTIBIOL créait de la confusion avec la demande d'enregistrement produite antérieurement par l'opposante pour la marque de commerce OPTI-SOAK, n° 710 335, en date du 5 août 1992.

Pour déterminer s'il existait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce OPTIBIOL et une ou plusieurs des marques de commerce de l'opposante aux dates pertinentes, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris, mais sans s'y limiter, celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, le registraire doit garder présent à l'esprit le fait que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause aux dates pertinentes. À cet égard, la date pertinente pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi* est la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)], tandis que la date pertinente pour apprécier les motifs d'opposition concernant l'absence de droit est la date de dépôt de la demande par la requérante [le 31 octobre 1991] et la date pertinente pour apprécier le motif concernant le caractère non distinctif est la date d'opposition [le 11 mars 1994].

Si l'on tient compte tout d'abord de l'alinéa 6(5)a) de la *Loi*, on peut dire que la marque de commerce OPTIBIOL de la requérante possède un certain degré de caractère distinctif inhérent, même si la marque semble avoir été formée à partir des mots « optique » et « biologique », de façon à laisser entendre que les marchandises de la requérante sont un genre de produit biologique pour les yeux. Dans son affidavit, Lise Lefebvre, directrice de l'Institut de recherche biologique Yves Ponroy Canada Inc. S.A., distributeur exclusif du produit OPTIBIOL de la requérante, indique que

la marque de commerce OPTIBIOL a été employée d'une façon relativement limitée au Canada entre 1992 et 1995.

La première des marques de commerce enregistrées sur laquelle se fonde l'opposante est sa marque de commerce OPTI-CLEAN, n° d'enregistrement 317 939. Comme la marque de la requérante, la marque de commerce OPTI-CLEAN possède un certain caractère distinctif inhérent, même si elle suggère que les marchandises visées par l'enregistrement sont employées pour nettoyer les yeux ou les articles associés à la vue tels que des lentilles de contact. Le premier affidavit de M. Gorshenin démontre que les ventes des produits OPTI-CLEAN au Canada se sont élevées à plus de 3 600 000 \$ de 1989 à 1993 inclusivement. De plus, M. Gorshenin atteste de dépenses de publicité engagées à l'égard des marques de commerce de l'opposante, y compris la marque OPTI-CLEAN. Je puis donc conclure que la marque de l'opposante est devenue connue au Canada.

Étant donné ce qui précède, la mesure dans laquelle les marques de commerce OPTIBIOL et OPTI-CLEAN sont devenues connues pèse en faveur de l'opposante. De même, la période pendant laquelle les marques ont été en usage pèse aussi en faveur de l'opposante. Pour ce qui est des marchandises et des canaux de distribution des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises de la requérante ainsi que l'état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement n° 317 939 qui doivent être pris en considération pour apprécier le risque raisonnable de confusion en ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, 19 C.P.R.(3d) 3, pp. 10-11 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon*, 12 C.P.R.(3d) 110, p. 112 (CAF); et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, 58 C.P.R.(3d) 38,1 pp. 390-392 (CAF)]. Toutefois, ces états déclaratifs doivent être interprétés en vue de déterminer la nature probable du commerce envisagée par les parties, plutôt que tous les genres de commerce que pourrait englober le libellé. À cet égard, une preuve de la nature réelle des commerces des parties est utile [voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.*, 68 C.P.R.(3d) 168, p. 169 (CAF)].

Les marchandises visées par la demande sont des suppléments alimentaires diététiques vendus sous forme de capsules destinées à la fatigue oculaire, qui sont vendues au Canada dans des

pharmacies et des magasins d'aliments naturels [voir le paragraphe 24 de l'affidavit Lefebvre]. Les marchandises visées par l'enregistrement n° 317 939 sont une solution qui sert à nettoyer les lentilles de contact. Selon M. Gorshenin, ces marchandises sont vendues par des détaillants, des hôpitaux, des distributeurs et des médecins, bien qu'il semble que l'opposante réalise la majeure partie de ses ventes par l'intermédiaire de pharmacies. Même s'il existe une différence entre les marchandises des parties, celles-ci ont en commun qu'elles sont destinées aux soins des yeux. En outre, les canaux de distribution des parties se chevauchent, étant donné que les marchandises associées aux marques de commerce OPTIBIOL et OPTI-CLEAN seraient vendues dans des pharmacies.

En ce qui a trait à l'alinéa 6(5)e) de la *Loi*, les marques de commerce OPTIBIOL et OPTI-CLEAN présentent un degré appréciable de ressemblance dans la présentation et le son, les deux marques commençant par l'élément OPTI. De plus, les marques évoquent des idées assez analogues au sujet des yeux ou du soin des yeux.

En tant qu'autre circonstance de l'espèce, l'opposante s'est fondée sur sa famille ou sa série de marques de commerce construites avec le préfixe OPTI. Pour pouvoir se fonder sur le concept d'une famille de marques, l'opposante doit démontrer l'emploi des marques comprenant sa prétendue famille de marques [voir *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.*, 66 C.P.R.(2d) 101 (SPICFC)]. Dans l'affaire *Alcon Pharmaceuticals, Ltd. c. Akorn Pharmaceuticals Canada Limited*, une décision de la Commission d'opposition concernant une opposition formulée par la présente opposante à l'enregistrement de la marque de commerce OPTILUBE, demande n° 718 525, M. Martin, un membre de la Commission, a formulé les observations suivantes au sujet de la famille de marques de commerce de l'opposante renfermant l'élément OPTI ainsi que sur la preuve relative à l'état du registre soumise par la requérante dans cette affaire :

“The first Gorshenin affidavit establishes extensive use of the marks OPTI-FREE and OPTI-ZYME, some use of OPTI-PURE, OPTI-TEARS, OPTI-TAB and OPTI-SOFT and minor use of OPTI-SOAK. Thus, the opponent has established the existence of an extensive family of OPTI-prefixed marks for cleaning and disinfecting solutions and the like for contact lenses. It therefore follows that consumers would be more likely to assume that a new OPTI-prefixed mark for similar wares belonged to the opponent.

The applicant submitted that an additional surrounding circumstance in the present case is the state of the register evidence in the Godwin affidavit. State of the register evidence is only relevant insofar as one can make inferences from it about

the state of the marketplace: see the opposition decision in Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R.(3d) 432 and the decision in Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (F.C.T.D.). Also of note is the decision in Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R.(3d) 349 (F.C.A.) which is support for the proposition that inferences about the state of the marketplace can only be drawn from state of the register evidence where large numbers of relevant registrations are located.

In his affidavit, Mr. Godwin states that he conducted a search for trade-marks consisting of or including the prefix OPTI registered for pharmaceuticals. Mr. Godwin appended copies of over 80 such entries. However, many of those entries are for applications rather than registrations. Furthermore, many of the registrations include words like OPTICAL or OPTICS rather than a coined word formed with the prefix OPTI. Some of the registrations cover different wares or service from those at issue. A number of the registrations located are owned by the opponent.

Once the various irrelevant entries have been weeded out, one is left with about half a dozen relevant OPTI-prefixed marks registered for similar wares. If the absence of evidence of use, the existence of only a handful of relevant registrations on the register is insufficient to allow me to conclude that any of those marks has been used more than minimally. Thus, the state of the register evidence does not advance the applicant's case."

[Traduction] « Le premier affidavit Gorshenin démontre un emploi considérable des marques OPTI-FREE et OPTI-ZYME, un certain emploi des marques OPTI-PURE, OPTI-TEARS, OPTI-TAB et OPTI-SOFT, ainsi qu'un emploi négligeable de la marque OPTI-SOAK. Ainsi, l'opposante a démontré l'existence d'une vaste famille de marques comportant le préfixe OPTI utilisées avec des solutions de nettoyage et de désinfection des lentilles de contact. Par conséquent, les consommateurs auraient davantage tendance à présumer qu'une nouvelle marque comportant le préfixe OPTI utilisée en liaison avec des marchandises semblables appartient à l'opposante.

La requérante a fait valoir que la preuve de l'état du registre faisant partie de l'affidavit Godwin constitue une circonstance de l'espèce supplémentaire dans la présente affaire. Une preuve de l'état du registre est pertinente seulement dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions sur l'état du marché : voir la décision rendue dans la procédure d'opposition Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R.(3d) 432 ainsi que l'arrêt rendu dans l'affaire Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (SPICF). Il convient également de consulter l'arrêt rendu dans l'affaire Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R.(3d) 349 (CAF), qui appuie la prémisse selon laquelle des déductions sur l'état du marché peuvent être formulées seulement en fonction de la preuve de l'état du registre lorsqu'un nombre considérable d'enregistrements pertinents peuvent être trouvés.

Dans son affidavit, M. Godwin déclare qu'il a effectué une recherche en vue de trouver des marques de commerce renfermant le préfixe OPTI et ayant été déposées à l'égard de produits pharmaceutiques. M. Godwin a annexé à son affidavit les copies de plus de 80 inscriptions comprenant un tel préfixe. Toutefois, bon nombre de ces inscriptions renvoient à des demandes plutôt qu'à des enregistrements. De plus, bon nombre des enregistrements incluent des mots tels que OPTICAL ou OPTICS plutôt qu'un mot inventé formé avec le préfixe OPTI. Aussi, certains enregistrements visent des marchandises ou des services qui diffèrent de ceux qui sont en cause. Un certain nombre des enregistrements relevés appartiennent à l'opposante.

Une fois que les diverses inscriptions non pertinentes ont été écartées, il ne reste qu'environ une demi-douzaine de marques pertinentes comprenant le préfixe

OPTI et ayant été déposées à l'égard de marchandises analogues. En l'absence d'une preuve d'emploi, l'existence d'un très faible nombre d'enregistrements pertinents au registre ne me permet pas de conclure que l'une ou l'autre de ces marques a été employée autrement que de façon minimale. Ainsi, la preuve de l'état du registre ne fait pas pencher la balance en faveur de la requérante. »

Les observations formulées par M. Martin sont tout aussi applicables en l'espèce, car une preuve semblable à celle présentée dans la procédure d'opposition OPTILUBE au sujet de la famille de marques de commerce OPTI de l'opposante a été soumise dans la présente procédure d'opposition. En outre, comme dans l'opposition OPTILUBE, la requérante s'est fondée en l'espèce sur la preuve de l'état du registre soumise au moyen de l'affidavit Corbeil. De plus, dans son deuxième affidavit, M. Gorshenin affirme qu'il ignore si des produits en vente libre figurant dans la liste des résultats de la recherche effectuée par M<sup>me</sup> Corbeil sont vendus au Canada sous une marque de commerce renfermant le préfixe OPTI (autre que le mot OPTICAL et la marque de commerce OPTIBIOL que prétend employer la requérante). Bien que le deuxième affidavit de M<sup>me</sup> Lefebvre fût censé répondre au deuxième affidavit de M. Gorshenin, l'affidavit de M<sup>me</sup> Lefebvre n'a pas réussi à démontrer l'emploi sur le marché de marques de commerce de tiers renfermant le préfixe OPTI et visant des produits en vente libre.

Étant donné ce qui précède, et compte tenu du fait que la question de la confusion doit être appréciée suivant la première impression et le souvenir imparfait du consommateur moyen des marchandises des parties, j'ai conclu que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait. En particulier, l'opposante a démontré qu'il existe un degré appréciable de ressemblance entre les marques de commerce OPTIBIOL et OPTI-CLEAN et que les deux marques visent des marchandises semblables, lesquelles sont écoulées par des canaux de distribution qui se chevauchent. En outre, l'opposante a démontré que sa marque de commerce OPTI-CLEAN est devenue connue au Canada et qu'elle est la propriétaire d'une famille de marques de commerce comportant le préfixe OPTI. En conséquence, la marque de commerce OPTIBIOL de la requérante n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la confusion entre les marques de commerce de la requérante et les autres marques de commerce enregistrées sur lesquelles l'opposante s'est fondée, bien que j'estime que les résultats seraient les mêmes.

Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE JOUR DE   5<sup>e</sup>   MAI 1998

G.W.Partington  
Président de la Commission des  
oppositions des marques de commerce