

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
PAR Homeocan Inc. à la demande  
d'enregistrement No. 860458 pour la  
marque de commerce CASSE-GRIPPE,  
produite par Boiron Canada Inc.**

**I Les Procédures**

Boiron Canada Inc. (la « Requérante ») a déposé le 3 novembre 1997 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce CASSE-GRIPPE (la « Marque »), fondée sur un emploi depuis le mois de décembre 1989, en liaison avec :

« préparation pharmaceutique homéopathique pour traitement de la grippe » (les « marchandises »)

Cette demande d'enregistrement fut publiée le 30 août 2000 dans le *Journal des marques de commerce*. Homeocan Inc. (l'« Opposante ») a déposé le 27 février 2001 une déclaration d'opposition, qui fut subséquemment amendée, dont les motifs peuvent se résumer comme suit :

- 1) La demande d'enregistrement ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la *loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») en ce que :
  - a) la Requérante n'a pas employé la Marque à la date de premier emploi alléguée dans sa demande d'enregistrement;
  - b) la Requérante a abandonnée l'emploi de la Marque;
  - c) c'est faussement que la Requérante s'est dite convaincue d'avoir droit à l'emploi de la Marque au Canada.
- 2) La Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(b) de la Loi car elle est une description claire en langue française de la nature ou de la qualité des Marchandises en liaison avec lesquelles elle aurait été employée;
- 3) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises au sens de l'article 2 de la Loi, ni ne peut l'être ainsi que n'est-elle pas apte à les distinguer, notamment de ceux de l'Opposante :

- a) eu égard aux adoption et emploi à toute époque pertinente de l'expression « casse-grippe » par d'autres entités, dont l'Opposante, pour désigner un type de produit;
- b) par suite de son transfert, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes à l'emploi de la Marque et ces droits ont été exercés par lesdites personnes concurremment et ce, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi;
- c) la Requérante a permis à des tiers d'employer au Canada la Marque- et de fait, ces tiers l'ont employée- hors les cadres des dispositions législatives régissant l'emploi sous licence d'une marque et ce, contrairement aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

La Requérante a produit le 20 avril 2001 une contre-déclaration d'opposition dans laquelle elle niait essentiellement les motifs d'opposition ci-haut décrits.

Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée lors de l'audience.

## **II La preuve de l'Opposante**

L'Opposante a produit les affidavits de Mme Michèle Boisvert auquel étaient annexées les pièces MB-1 et MB-2 et celui de M. Stéphane Larochelle avec les pièces SL-1 à SL-3 inclusivement. Aucun de ces affiants n'a été contre-interrogé.

Mme Boisvert était, depuis 1995, la présidente de l'Opposante au moment de la signature de son affidavit. L'Opposante œuvre dans le domaine de la fabrication, distribution et mise en marché de produits homéopathiques. Elle vendait un produit sous la marque de commerce HOMEOCOKSINUM, sur l'emballage duquel on retrouve l'expression « casse-grippe » tel qu'en fait foi la pièce MB-1. Durant l'année 1999, l'Opposante a vendu plus de 289,000 unités de ce produit au Canada alors que ses ventes au Canada pour les années 2000 et 2001 ont été d'au moins 277,000 unités et de 200,000 unités respectivement. (À noter que son affidavit est daté du 19 novembre 2001 et en conséquence nous pouvons présumer que ce chiffre n'inclut pas les ventes pour les mois de novembre et décembre) Elle affirme que les ventes totales de ce produit au Canada,

depuis 1997, totalisent au moins un million d'unités. Il est vendu dans les pharmacies ou magasins portant les bannières Jean Coutu, Uniprix, Essaim, Loblaws, Wal-Mart, IGA et Sobeys. Elle a également joint à son affidavit deux (2) factures émises par l'Opposante pour illustrer la vente du produit HOMEOCOXSINUM.

M. Larochelle était étudiant à l'emploi des agents de l'Opposante. Il a tenté de localiser sur le réseau Internet en employant l'engin de recherche « la toile du Québec » des sites où l'on retrouvait l'expression « casse-grippe ». La recherche a révélé l'existence d'au moins onze (11) sites où l'on retrouve les mots « casse » et « grippe » l'un à la suite de l'autre. Les résultats de cette recherche ont été annexés comme pièces SL-1 et SL-2 à son affidavit. Il est à noter que nous n'avons aucune information quant aux nombres de personnes qui auraient pu visiter ces sites et depuis quand ces pages pouvaient être consultées, sauf stipulation contraire.

On peut lire sur le site de Service Vie Inc. l'inscription « © Service Vie inc. 2001 ». On y retrouve le titre suivant : « L'échinacée : un casse-grippe efficace? ».

La deuxième référence pertinente provient d'un extrait du site du Barreau du Québec avec un article intitulé : « De la mauvaise humeur comme casse-grippe ». Cet article aurait été publié dans le journal du Barreau, édition du 15 février 2000.

Nous retrouvons sur le site de la Requérante sous la rubrique « Oscillocochinum » la phrase suivante : « Le casse-grippe Oscillo doit être pris dès les premiers signes de la grippe ».

Il y a également des extraits de cinq autres sites, qui semblent être opérés par des compagnies oeuvrant dans le domaine de la fabrication, distribution ou vente de produits homéopathiques, où nous retrouvons l'expression « casse grippe », à côté du nom d'un des produits homéopathiques, pour désigner l'un des attributs de ces produits. Le site du Groupe M. Vachon aurait été mis à jour le 27 octobre 2000.

Finalement il y a un extrait du site de l'archidiocèse catholique romain de Rimouski, publié le 13 décembre 1999, intitulé « L'indulgence du jubilé » où l'on peut lire le passage suivant : « ...vous consultez un médecin qui vous donne un casse-grippe efficace.... ».

M. Larochelle s'est procuré le 18 novembre 2001 dans une pharmacie Jean Coutu deux (2) médicaments homéopathiques de marque OSCILLOCOCCINUM dont les boîtes diffèrent quelque peu. Sur l'une d'elles, il est inscrit à l'intérieur d'un rectangle jaune : « Casse-grippe Homéopathique # 1 » dont les mots « Homéopathique # 1 » sont situés juste en dessous de « Casse-grippe », tel que ci-après illustré :

### **III Preuve de la Requérante**

La Requérante a produit les affidavits de M. Majid Djoudi et de Mme Jennifer Petras. Aucun d'eux n'a été contre-interrogé.

M. Djoudi était le directeur général de la Requérante au moment de la signature de son affidavit. Il a produit en liasse des copies de factures, émanant de la Requérante, couvrant le mois de janvier 1989 et la période de janvier 1995 à janvier 2003. Toutes ces factures démontrent qu'il y a eu des ventes du produit portant la marque de commerce OSCILLOCOCCINUM. Les chiffres des ventes apparaissant sur les factures sont toutefois modestes, soit environ \$150 pour la période du mois de janvier 1989 et d'approximativement \$1500 pour les factures couvrant la période du mois de janvier 1995 à janvier 2003. Sont annexés à son affidavit, deux échantillons d'emballage de ce

produit qui sont sensiblement les mêmes que la pièce produite au soutien de l'affidavit de M. Larochelle ci-haut illustrée, à l'exception de l'un d'eux où l'encadré est de couleur orange plutôt que jaune.

Mme Petras était une employée de la firme d'agents représentant la Requérante. Elle a acheté dans l'une des pharmacies Essaim, le 11 décembre 2001, un médicament homéopathique portant la marque de commerce de l'Opposante HOMEOCOKSINUM sur lequel y apparaît la mention « CASSE-GRIPPE<sup>®</sup> ». La même mention apparaît sur le contenant du médicament.

Le 8 mars 2003 elle s'est procuré au magasin Wal-Mart le même produit avec un emballage et contenant similaire à l'exception que le symbole «<sup>®</sup>» n'apparaît pas à côté de l'expression « CASSE-GRIPPE » sur l'emballage.

#### **IV La preuve de l'Opposante en réplique.**

L'Opposante a produit une copie certifiée du certificat d'enregistrement numéro TMA410610 pour la marque de commerce OSCILLOCOCCINUM sur lequel Anasyor de Houston, Texas, États Unis d'Amérique est identifié comme propriétaire inscrit de cette marque de commerce enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « Préparation pharmaceutique pour le traitement de la grippe ».

#### **V Le droit**

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. Ainsi, lorsque le motif d'opposition est fondé sur l'article 30 de la loi, la date pertinente sera celle du dépôt de la demande (3 novembre 1997) [voir *Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469*]. Depuis le jugement rendu par l'honorable juge Russel dans l'affaire *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2004) 28 C.P.R. (4th) 60*, le registraire considère que la date de production de la demande d'enregistrement est la date pertinente pour l'analyse du motif d'opposition fondé sur le sous-alinéa 12(1)(b) de la Loi. [Voir *Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation re demande No. 766,534, le 12 janvier 2004*

(C.O.M.C.); *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited re demande No. 795,803, 12 janvier 2004 (C.O.M.C.)* et *Eloyalty Corporation c. Loyalty Management Group Canada Inc re demande No. 860,274, le 28 mai 2004 (C.O.M.C.)*] Finalement, il est généralement reconnu que la date de dépôt de la déclaration d'opposition (le 27 février 2001) constitue la date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. [Voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.)* à la page 130, *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit* et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc v. Stargate Connections Inc. [2004] F.C. 1185*]

Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve concernant les motifs d'opposition qu'elle soulève afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d'opposition. Si ce fardeau initial est satisfait, la Requérante devra convaincre le registraire, selon la balance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque. [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53*, *Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325* et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293*]

## **VI Analyse des motifs d'opposition**

De la preuve ci-haut résumée, je peux conclure que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve concernant les motifs d'opposition 1c) et 3b) et c) décrits ci-haut. Ils sont donc tous rejetés.

L'Opposante plaide que la Requérante n'a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans sa demande d'enregistrement. Pour arriver à cette conclusion l'Opposante prétend que la preuve démontre que la Requérante n'a jamais employé la Marque comme marque de commerce mais plutôt pour désigner une caractéristique de son remède contre la grippe vendu sous la marque de commerce OSCILLOCOCCINUM. Elle allègue que les emballages produits au dossier démontrent que la Requérante utilise la Marque à titre de composante du slogan : « casse-grippe homéopathique #1 » et non pour identifier la source de ces produits.

La Requérante prétend que l'inscription dans l'encadré jaune ou orange comporte deux éléments distincts à savoir : la Marque sur une première ligne et « Homéopathique #1 » sur une autre ligne. Le Requérante plaide que la présence d'une lettre majuscule au début de chaque ligne démontre qu'il s'agit de deux éléments distincts. Ainsi il y aurait emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi. Je note toutefois que la lettre « G » du mot « Grippe » est également écrit en majuscule.

Une marque de commerce sert à distinguer les marchandises fabriquées par une entité des marchandises de même nature de tierces parties. [Rf : article 2 de la Loi]. Peut-on conclure que la Requérante a employé la Marque depuis le mois de décembre 1989 en liaison avec les Marchandises pour les distinguer des marchandises similaires vendues par des tiers? Si je réponds par la négative à cette question je me dois d'accueillir le motif d'opposition décrit au paragraphe 1a) car il n'y aurait pas eu d'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, à la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement.

Les propos tenus par l'honorable juge Dawson dans l'affaire *Pepper King v. Sunfresh Ltd. et al.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 485 sont pertinents en l'espèce:

« I turn therefore to what, in my opinion, is the determinative issue: what is the message given by the use of the word "volcano" by Loblaws in the context of its salsa? Specifically, does the use of the word "volcano" distinguish the product as coming from a particular source?

After a careful review of the whole of the evidence before me, I have concluded that the effect of the word "volcano" as used in Loblaws' salsa label is to distinguish the degree of spiciness of the product and not to identify the salsa as coming from any particular source.

(...)

Together, this evidence shows, I find, that the word "volcano" would be perceived to denote the degree of spiciness, and not its source.” (mes soulignés)

Monsieur le juge Teitelbaum, dans l'arrêt *Cie générale des établissements Michelin-Michelin & Cie. c. CAW- Canada* (1996), 71 C.P.R. (3d) 348, libellait le test en des termes semblables :

« Section 2 offers definitions of certain terms employed throughout the *Trade-marks Act*. The most crucial for the current case are the definitions of "trademark" and "use". The purpose behind the use of a trademark is key to the definition of a trademark.

"trade-mark" means:

- (a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others.

To qualify as "use as a trademark", therefore, the mark must be used for the purpose of identifying or pinpointing the source of the goods and services. In other words, to use a mark as a trademark, the person who used the mark on the goods or in connection with the services must have intended the marks to indicate the origin of the goods or services. »

L'emploi de l'expression "casse-grippe" apparaissant sur l'emballage des Marchandises de la Requérante et ci-haut illustré ne sert pas à identifier leur source et n'est donc pas employée à titre de marque de commerce. Elle est l'une des composantes d'un slogan publicitaire. Que le slogan « Casse-grippe Homéopathique # 1 » soit écrit sur deux lignes et que le mot Homéopathique commence par une lettre majuscule ne change en rien la situation. L'expression est encadrée et se lit ensemble. Dans les circonstances l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve minimale concernant ce motif d'opposition. [Voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.*(1986) 10 C.P.R. (3d) 84] La Requérante se devait donc de démontrer l'emploi de la Marque, à titre de marque de commerce, depuis la date de premier emploi allégué dans sa demande d'enregistrement. Or rien dans la preuve versée au dossier ne me permet de conclure que la Requérante a fait un tel usage de la Marque en liaison avec les Marchandises depuis la date pertinente. J'accueille donc le motif d'opposition 1a) ci-haut décrit.

J'aborderai tout de même brièvement les autres motifs d'opposition. Le second motif d'opposition doit s'analyser à la date de production de la demande d'enregistrement. Si la Marque est jugée descriptive au sens de l'article 12(1)(b) de la loi, la Requérante pourra tenter de démontrer qu'elle a acquis un caractère distinctif à la date de production de sa demande d'enregistrement en raison de l'envergure de son emploi au Canada. [Rf : article 12(2) de la Loi]

Une marque de commerce peut être hautement suggestive des attributs d'un produit sans pour autant être descriptive de la nature ou des qualités de ce produit. Toutefois, la marque sous opposition n'a

pas à être nécessairement un mot du dictionnaire pour être considérée descriptive de la nature ou qualité des Marchandises. Dans l'arrêt *Imperial Tobacco c. Rothmans Benson & Hedges*, (1992) 58 F.T.R. 106 l'honorable juge McGillis de la cour fédérale a défini le test en ces termes:

« The test for determining whether a trade mark infringes s. 12(1)(b) of the Act is one of first or immediate impression from the perspective of the everyday consumer of or dealer in the wares. The determination must not be based on research into or critical analysis of the meaning of the words: see *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (F.C.T.D.) at p. 27, and *Oshawa Group Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 at p. 148, [1981] 2 F.C. 18 (F.C.T.D.). In interpreting s. 12(1)(b) of the Act, the word "clearly" is not synonymous with "accurately", but rather means easy to understand, self-evident or plain: see *Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 at p. 34, [1968] 2 Ex. C.R. 89, 38 Fox Pat. C. 1 (Ex. Ct.), and *GWG Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1981), 55 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.) at p. 2. A trade mark that is merely suggestive of a character or quality is not clearly descriptive or deceptively misdescriptive and therefore does not offend s. 12(1)(b) of the Act: see *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. -- Les Caves Jordan & Ste-Michelle Ltee v. T.G. Bright & Co., Ltd.* (1984), 81 C.P.R. (2d) 103 at p. 111, [1984] 1 F.C. 964, 2 C.I.P.R. 45 (F.C.A.), and *GWG Ltd. v. Registrar of Trade marks*, supra. »

Le mot "casse" signifie l'action de casser et est défini dans le Petit Larousse Illustré en ces termes :

« Interrompre le cours de quelque chose »

Le consommateur francophone moyen aura l'impression immédiate, en voyant l'expression « casse-grippe » utilisée en liaison avec la vente des Marchandises, qu'il s'agit d'un médicament pour casser ou interrompre la grippe. Je suis donc d'opinion que la Marque est descriptive de la nature ou qualité des marchandises au sens de l'article 12(1)(b) de la Loi. La preuve au dossier de l'usage de la Marque par la Requérante (en présumant qu'il s'agit d'un emploi à titre de marque de commerce au sens de l'article 2 de la loi), antérieure à la date de production de la demande, est nettement insuffisante pour affirmer qu'elle était devenue distinctive à ladite date. En effet, des factures produites au dossier, on peut compter moins de 130 unités vendues avant la date de production de la demande d'enregistrement, ce qui est loin d'établir le caractère distinctif de la Marque à cette date.

La Requérante argumente que l'Opposante ne peut plaider qu'il s'agit d'une marque de commerce descriptive, puisque elle-même emploie cette expression à titre de marque de commerce en y

joignant le symbole « ® », généralement employé pour indiquer qu'il s'agit d'une marque de commerce déposée. Il s'agirait, selon la Requérante, d'une admission de la part de l'Opposante que la Marque est enregistrable. Je n'ai pas à déterminer dans le cadre de ce motif d'opposition si l'Opposante emploie cette expression comme marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi. Il est possible pour une opposante d'alléguer d'une part qu'une marque de commerce soit descriptive et d'autre part prétendre que la même marque de commerce a acquis un caractère distinctif en raison du volume de ses propres ventes. Cette marque distinguerait donc les marchandises de cette opposante de celles des tiers. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question dans le cadre des présentes procédures. J'accueille donc le deuxième motif d'opposition ci-haut décrit.

Pour ce qui est du troisième motif d'opposition, les chiffres des ventes de la Requérante, tirés des factures produites au dossier, pour la période précédant la date pertinente (27 février 2001) totalisent à peine \$1150. Au surplus les chiffres des ventes de l'Opposante de son produit portant la mention « Casse-Grippe » sont tels qu'il y a lieu de conclure que la Marque ne pouvait être distinctive des Marchandises de la Requérante. Cette dernière plaide que l'emploi de la Marque par l'Opposante s'est fait sous protêt de la Requérante. Je n'ai aucun élément de preuve qui me permettrait de tirer une telle conclusion. J'accueille donc également ce motif d'opposition.

Il n'est pas nécessaire de me prononcer sur le motif d'opposition décrit ci-haut au paragraphe 1b) vu les conclusions favorables à l'Opposante concernant les motifs d'opposition 1a), 2 et 3.

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la loi, je maintiens l'Opposition de l'Opposante et je rejette ainsi la demande d'enregistrement de la Requérante pour la marque CASSE-GRIPPE, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 25 AVRIL 2005.

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions des marques de commerce