

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
Pharmed Group Holdings, Inc. à la demande
n° 1179441 produite par Kimia Niknamian en vue
de l'enregistrement de la marque de commerce
PHARMED**

Le 9 juin 2003, Kimia Niknamian (la « Requérente ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PHARMED (la « Marque ») fondée sur l'emploi projeté. L'état déclaratif des marchandises est rédigé comme suit :

suppléments diététiques et nutritionnels, nommément minéraux, vitamines et préparations multivitamines/minérales; suppléments aux herbes, nommément luzerne, aloès, asperges, pollen d'abeilles, propolis d'abeilles, bleuets, levure de bière, cornaret, poivre de Cayenne, camomille, céraiste commun, trèfle (floraison rouge), extrait de courants verts, racine de pissenlit, griffe du diable, extrait de cornouiller, dong quai, échinacée, grande camomille, extrait d'ail, racine de gingembre, ginseng, ginkgo biloba, racine jaune, extrait de pépins de raisin, thé vert, aubépine dorée, marronnier commun, kava, extrait d'œil-de-paon, levure de riz rouge, rhododendron, gelée royale, chou palmiste nain, orme rouge, herbe de Saint-Jean, valériane, yohimbine, yucca; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, antiacides, antidépresseurs, anti-inflammatoires, suppléments de calcium, antitussif.

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 20 juillet 2005 du *Journal des marques de commerce*.

Le 20 décembre 2005, Pharmed Group Holdings, Inc. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition.

La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Odelin Fernandez. La Requérente n'a pas demandé à contre-interroger l'auteur de l'affidavit.

La Requérente a décidé de ne pas produire de preuve à l'appui de sa demande.

Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de la preuve

Il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 298].

Motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(3)

L'Opposante a fait valoir que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque pour deux motifs :

- 1) al. 16(3)a) : à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce PHARMED, PHARMED & Dessin et PHARMED GROUP de l'Opposante, lesquelles étaient antérieurement révélées au Canada en liaison avec des compléments alimentaires, suppléments à base de plantes médicinales, suppléments nutritifs, vitamines et minéraux, composés minéraux vitaminisés, produits pharmaceutiques, nutraceutiques, produits en coton à usage cosmétique, équipement, fournitures et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, ainsi que la distribution et la vente de ces marchandises;
- 2) al. 16(3)c): à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial Pharmed Group Holdings, Inc. de l'Opposante, lequel était antérieurement révélé au Canada en liaison avec des compléments alimentaires, suppléments à base de plantes médicinales, suppléments nutritifs, vitamines et minéraux,

composés minéraux vitaminisés, produits pharmaceutiques, nutraceutiques, produits en coton à usage cosmétique, équipement, fournitures et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, ainsi que la distribution et la vente de ces marchandises.

Pour s'acquitter de son fardeau initial au titre de l'al. 16(3)a), l'Opposante doit établir que sa marque a été révélée au Canada avant le 9 juin 2003, et qu'elle n'avait pas été abandonnée en date du 20 juillet 2005 (par. 16(5)). L'article 5 de la Loi prévoit les cas où la marque est réputée révélée :

Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :

- a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;
- b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

- (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

- (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

L'Opposante n'a pas établi que l'une ou l'autre de ses marques est devenue connue au Canada à la date pertinente. M. Fernandez, vice-président de l'Opposante, affirme que cette dernière [TRADUCTION] « est le plus gros distributeur indépendant de gamme complète de fournitures médicales, chirurgicales et pharmaceutiques, ainsi que le plus gros fournisseur de services de gestion du matériel aux hôpitaux, cliniques médicales et établissements de santé et de soins alternatifs aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Antilles » [paragraphe 2]. Cependant, seule la réputation dont bénéficie la marque de l'Opposante au Canada est pertinente au regard de ce motif d'opposition. Le témoignage de M. Fernandez concernant le Canada se limite à ce qui suit :

- Les marques de l'Opposante [TRADUCTION] « ont été et continuent d'être très employées dans le monde entier, notamment sur le site Web de Pharmed Group www.pharmed.com » [paragraphe 7]; cette déclaration n'aide pas l'Opposante, car i) elle ne se rapporte manifestement pas à la période pertinente; ii) aucune preuve ne démontre qu'un Canadien a déjà consulté le site Web; et iii) la façon dont les marques figuraient sur le site Web n'a pas été démontrée;
- [TRADUCTION] « Pharmed Group a établi une relation à long terme avec ses fournisseurs et ses clients. Est jointe aux présentes à titre de pièce D une liste de fournisseurs et d'associés de Pharmed Group, ainsi que des copies papier des sites Web de quelques-unes de ces entreprises. Cette liste démontre que les entreprises ont un lieu d'affaires au Canada, ou que des marchands vendent leurs produits au Canada ou offrent leurs produits aux Canadiens sur leur site Web pour expédier les marchandises au Canada » [paragraphe 12]; cette preuve n'aide pas l'Opposante, car i) elle ne se rapporte pas à la période pertinente; ii) aucune des marques de l'Opposante n'apparaît sur les pages Web fournies; et iii) rien n'établit qu'un Canadien a déjà vu les annonces publicitaires arborant les marques de l'Opposante ou qu'il a déjà acheté des marchandises portant les marques de l'Opposante.

Je souligne également que les exemplaires d'articles traitant du succès de l'Opposante (Pièce E) apparaissent tous dans des publications américaines, qui n'ont aucune mention de circulation au Canada, et les prix reçus par l'Opposante semblent provenir d'organismes américains (et ne semblent par avoir été décernés durant la période pertinente).

Puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, le motif fondé sur l'al. 16(3)a) est rejeté.

Pour s'acquitter de son fardeau initial au titre de l'al. 16(3)c), l'Opposante doit démontrer que son nom commercial a été révélé au Canada avant le 9 juin 2003, et qu'il n'avait pas été abandonné en date du 20 juillet 2005 (par. 16(5)). La preuve de l'Opposante concernant son nom commercial n'est guère meilleure que celle relative à ses marques de commerce. Par conséquent,

le motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)c) est également rejeté au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'Opposante a fait valoir que la Marque ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer, les marchandises de la Requérante de celles des autres propriétaires, notamment de l'Opposante. Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce ou son nom commercial sont devenus suffisamment connus au Canada en date du 20 décembre 2005 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1^{re} inst.)]. Rien dans la preuve de l'Opposante ne satisfait à cette exigence et par conséquent, ce motif est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a)

L'Opposante a invoqué que la demande ne contient pas d'état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la Marque sera employée. Toutefois, l'Opposante n'a produit aucune preuve ou observation à l'appui de cette allégation. Je rejette donc ce motif d'opposition en partant du principe que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e)

L'Opposante a soutenu que la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, n'avait pas réellement l'intention d'employer la Marque à la date de production de la demande, ni de l'employer au Canada en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement. La date pertinente applicable à ce motif d'opposition est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475].

Il n'existe aucune preuve concernant l'intention de la Requérante à l'une ou l'autre des dates pertinentes. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif est rejeté.

Dispositif

Tous les motifs d'opposition invoqués ont été rejetés. Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au par. 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 21 NOVEMBRE 2008.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau