

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
formulée par Allergan Inc. à l’encontre de
la demande d’enregistrement no 1,155,470
concernant la marque de commerce
MYOTOX produite par Lancôme Parfums
et Beauté & Cie, société en nom collectif**

Le 9 octobre 2002, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, société en nom collectif (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MYOTOX (la Marque) en liaison avec les marchandises suivantes :

« Produits cosmétiques, nommément : laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les mains » (les Marchandises).

Cette demande revendique la date de priorité de production du 5 juin 2002 résultant de la demande no 02 3167554 produite en France par la Requérante et est fondée, telle qu'amendée le 26 février 2003, sur l'enregistrement de la Marque en France en liaison avec les marchandises suivantes : « Produits cosmétiques et de maquillage » et l'emploi de la Marque dans ce même pays en liaison avec les Marchandises.

La demande a été publiée le 27 août 2003 dans le *Journal des marques de commerce*.

Allergan Inc. (l'Opposante) a déposé une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande en date du 26 janvier 2004. Dans le paragraphe 4 introductif de cette déclaration d'opposition, l'Opposante allègue détenir plusieurs enregistrements de marques de commerce au Canada au nombre desquels figurent les marques de commerce enregistrées suivantes employées de façon continue depuis au moins aussi tôt que les dates mentionnées dans ces enregistrements, à savoir :

1. BOTOX faisant l'objet de l'enregistrement LMC576,141 obtenu le 21 février 2003 en liaison avec les marchandises suivantes : (1) *Pharmaceutical preparations for the treatment of smooth muscle disorders, headaches, wrinkles; hyperhidrosis, sports injuries, namely, injured or torn skin, muscle, ligaments or bone; tremors, namely,*

spasmodic smooth, striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain, intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain, postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and bladder pain (2) *Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological disorders, muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic striated, smooth or cardiac muscles* (3) *Pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral palsy*. Cet enregistrement allègue que la marque a été employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 mai 1992 en liaison avec les marchandises (2) et le 7 juillet 1999 en liaison avec les marchandises (3). Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises (1) a été produite le 13 février 2003;

2. BOTOX faisant l'objet de l'enregistrement LMC415,382 obtenu le 13 août 1993 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceuticals for the therapeutic treatment of neurologic disorders and muscle dystonias*. Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises a été produite le 24 février 1993;
3. ALLERGAN BOTOX faisant l'objet de l'enregistrement LMC427,565 obtenu le 20 mai 1994 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceuticals for the therapeutic treatment of neurological disorders and muscle dystonias; transportable battery operated electromyogram machine and amplifiers for same; fluid injection needles for medical use; medical kits containing fluid injection needles*. Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises a été produite le 28 février 1994;
4. BOTOX COSMETIC faisant l'objet de l'enregistrement LMC572,207 obtenu le 12 décembre 2002 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and sweating*. Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises a été produite le 4 décembre 2002. Cet enregistrement

comprend un désistement du droit à l'usage exclusif du mot « COSMETIC » en dehors de la marque de commerce;

5. BOTOX COSMÉTIQUE faisant l'objet de l'enregistrement LMC576,177 obtenu le 21 février 2003 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and sweating*. Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises a été produite le 13 février 2003. Cet enregistrement comprend un désistement du droit à l'usage exclusif du mot « COSMÉTIQUE » en dehors de la marque de commerce;
6. BOTOX COSMETIC & Dessin (reproduite ci-après) faisant l'objet de l'enregistrement LMC572,616 obtenu le 18 décembre 2002 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and sweating*. Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises a été produite le 12 décembre 2002. Cet enregistrement comprend un désistement du droit à l'usage exclusif du mot « COSMETIC » en dehors de la marque de commerce;



7. BOTOX COSMÉTIQUE & Dessin (reproduite ci-après) faisant l'objet de l'enregistrement LMC576,267 obtenu le 24 février 2003 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and sweating*. Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises a été produite le 13 février 2003. Cet enregistrement comprend un désistement du droit à l'usage exclusif du mot « COSMÉTIQUE » en dehors de la marque de commerce;



8. IT'S NOT MAGIC, IT'S BOTOX & Dessin (reproduite ci-après) faisant l'objet de l'enregistrement LMC579,977 obtenu le 28 avril 2003 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological disorders, muscle dystonias, smooth muscle disorders, autonomic nerve disorders, headaches, wrinkles; hyperhydrosis; cerebral palsy, sports injuries, namely, injured or torn skin, muscle, ligaments or bone; tremors namely, spasmodic striated, smooth or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain, intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain, postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and bladder pain.* Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises a été produite le 8 avril 2003;

It's not magic, it's

The logo for BOTOX features the word "BOTOX" in a bold, black, sans-serif font. Above the letter "O" in "BOTOX" is a stylized, curved graphic element resembling a swoosh or a partial arc.

9. BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A PURIFIED NEUROTOXIN COMPLEX & Dessin (reproduite ci-après) faisant l'objet de l'enregistrement LMC576,151 obtenu le 21 février 2003 en liaison avec les marchandises suivantes : (1) *Printed educational materials, namely books, brochures, pamphlets, guides, outlines, charts and manuals*(2) *Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological disorders, muscle dystonias, smooth muscle disorders, autonomic nerve disorders, headaches, wrinkles; hyperhydrosis; cerebral palsy, tremors, namely spasmodic striated, smooth or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle pain, striated muscle pain, cardiac muscle*

pain, neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain, intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain, postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and bladder pain. Cet enregistrement allègue que la marque a été employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2000 en liaison avec les marchandises (1). Une déclaration d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises (2) a été produite le 13 février 2003. Cet enregistrement comprend un désistement du droit à l'usage exclusif des mots « BOTULINUM TOXIN TYPE A » et « PURIFIED NEUROTOXIN COMPLEX » en dehors de la marque de commerce; et



10. BOTOX & Dessin (reproduite ci-après) faisant l'objet de la demande d'enregistrement no 1,094,258 produite le 27 février 2001 en liaison avec les marchandises suivantes : *Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and sweating.* Il convient de noter que cette demande basée sur un emploi projeté fut incluse dans la liste des enregistrements dressée au paragraphe 4 de la déclaration d'opposition alors que l'enregistrement a de fait été obtenu le 18 mars 2004 suite à la production d'une déclaration d'emploi le 27 février 2004.



Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(d) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13 telle qu'amendée) (la Loi) en ce que la Marque n'a pas été employée en France par la Requérante et/ou un licencié de celle-ci en liaison avec

toutes et chacune des marchandises décrites dans la demande. Alternativement, si la Marque a été employée, pareil emploi fut discontinué et la Marque abandonnée;

2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être convaincue en toute bonne foi qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises en raison de sa connaissance des marques de l'Opposante listées au paragraphe 4 de la déclaration d'opposition antérieurement employées au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans ce même paragraphe 4;
3. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 12(1)(d) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec les marques enregistrées de l'Opposante telles que détaillées au paragraphe 4 de la déclaration d'opposition;
4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions de l'article 16(2)(a) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec les marques enregistrées de l'Opposante détaillées au paragraphe 4 de la déclaration d'opposition ayant été employées antérieurement à la date de production de la demande;
5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions de l'article 16(2)(b) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec la marque de l'Opposante détaillée au paragraphe 4 de la déclaration d'opposition pour laquelle une demande d'enregistrement a été produite antérieurement à la date de production de la demande;
6. La Marque n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi en ce que la Marque n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue véritablement pas les Marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante en liaison avec lesquelles les marques de l'Opposante détaillées au paragraphe 4 de la déclaration d'opposition sont employées.

La Requérante a produit le 16 mars 2004 une contre-déclaration d'opposition déniait tous les motifs d'opposition. Il convient de noter qu'au paragraphe 4.4 de cette contre-déclaration, la Requérante allègue que la Marque « est distinctive des services de la requérante ainsi qu'adaptée à les distinguer ». Il y a tout lieu de croire que l'emploi du mot « services » plutôt que « marchandises » résulte d'une erreur cléricale, n'ayant au surplus pas été relevée par l'Opposante.

La preuve de l'Opposante consiste en ce qui suit :

Preuve en chef produite le 12 novembre 2004 :

- Affidavit du Dr Kevin Smith (dermatologue pratiquant dans la ville de Niagara Falls, au Canada), assermenté le 2 novembre 2004, et ses pièces jointes A et B;
- Affidavit d'Alan Chan (Directeur marketing (« *Marketing Director* ») de la division « *Skin Care* » de l'Opposante au Canada – laquelle inclut les produits BOTOX COSMETIC, et responsable des produits BOTOX pour le traitement de l'hyperhidrose des aisselles), assermenté le 2 novembre 2004, et ses pièces jointes A à H;
- Affidavit de Jason Herod (Chef de produit (« *Product Manager* ») pour la toxine botulinique de type A « BOTOX » au sein de l'Opposante au Canada), assermenté le 5 novembre 2004, et ses pièces jointes A et B;
- Affidavit de Tonia Morgan (auxiliaire juridique (« *Law Clerk* ») au sein du cabinet représentant l'Opposante dans le cadre de la présente opposition), assermentée le 12 novembre 2004, et ses pièces jointes A à E (ci-après référé le « premier affidavit de Tonia Morgan »);
- Affidavit de Lisa Léger (rechercheuse en marques de commerce (« *Trade-mark Searcher* ») au sein du cabinet représentant l'Opposante dans le cadre de la présente opposition), assermentée le 9 novembre 2004, et ses pièces jointes A et B.

Preuve en réplique produite le 17 janvier 2006 :

- Affidavit de Tonia Morgan, assermentée le 16 janvier 2006, et ses pièces jointes A à G (ci-après référé le « deuxième affidavit de Tonia Morgan »).

La preuve de la Requérante produite le 30 mai 2005 consiste en l'affidavit de Fabienne Le Charlès (parajuriste au sein du cabinet représentant la Requérante dans le cadre de la présente opposition), assermentée le 20 mai 2005, et ses pièces jointes 1 à 8.

Aucun des témoins n'a été contre-interrogé malgré le fait que des ordonnances de contre-interrogatoires aient été demandées et obtenues par chacune des parties.

Seule l'Opposante a produit des arguments écrits. Aucune audience n'a été tenue.

Analyse

Principes généraux et dates pertinentes :

Il incombe à la Requérante de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition, sans quoi il est possible qu'un motif d'opposition ne soit pas pris en considération. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir à cet effet *Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio* (1984), 2 C.P.R. (3d) 319 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, (1984) 3 C.P.R. (3d) 325; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al*, (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.F.A.); et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

Les dates pertinentes pour l'appréciation des circonstances relatives à chacun des motifs d'opposition en l'espèce sont les suivantes :

- Motifs fondés sur l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande [voir à cet effet *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]; en l'occurrence, cette date est le 5 juin 2002 compte tenu de la date de priorité revendiquée;
- Motif fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi : la date de ma décision [voir à cet effet *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.F.A.)];
- Motifs fondés sur les alinéas (a) et (b) de l'article 16(2) de la Loi : la date de production de la demande;
- Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif (« distinctivité ») de la Marque : généralement acceptée comme étant la date de production de la déclaration d'opposition [voir à cet effet *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]; en l'occurrence cette date est le 26 janvier 2004.

J'analyserai maintenant les motifs d'opposition en regard de la preuve versée dans le présent dossier sans nécessairement respecter l'ordre dans lequel ils ont été invoqués dans la déclaration d'opposition.

i) Motif fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi :

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en déposant des certificats d'authenticité à l'égard de chacun des enregistrements allégués; ces certificats ont été produits au soutien du premier affidavit de Tonia Morgan.

Je concentrerai mon analyse en regard des marques BOTOX (versions nominale et figurative) et BOTOX COSMETIC (versions nominale et figurative en français et en anglais) de l'Opposante, lesquelles m'apparaissent être les plus pertinentes dans le présent dossier. Aussi, sauf lorsque autrement mentionné, je n'accorderai aucune importance aux marques BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A PURIFIED NEUROTOXIN COMPLEX & Dessin, IT'S NOT MAGIC, IT'S BOTOX & Dessin, et ALLERGAN BOTOX, lesquelles m'apparaissent être les moins pertinentes et au surplus non nécessaires dans l'appréciation du risque de confusion dans le présent dossier.

En raison de cette preuve de l'Opposante, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante.

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir à cet effet la décision *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321; et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824].

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

La Marque consiste en un mot inventé ne possédant aucune signification particulière. Bien que cela n'ait été relevé par aucune des parties, il y a lieu de mentionner que le préfixe « MYO » est défini dans les dictionnaires médicaux, tels « MedicineNet.com », comme dénotant un lien avec

les muscles. Quoiqu'il en soit, je suis d'avis que la marque MYOTOX possède un certain caractère distinctif inhérent.

En raison de l'absence totale de preuve d'emploi ou de promotion de la Marque en France ou dans tout autre pays ou territoire par la Requérante, je ne peux conclure que la Marque est devenue connue d'une quelconque manière que ce soit au Canada ce qui ne saurait de ce fait accroître le caractère distinctif de la Marque.

Considérant maintenant les marques de l'Opposante, elles consistent toutes en le mot inventé « BOTOX » employé seul ou en combinaison avec d'autres éléments graphiques et/ou le mot « COSMETIC » (ou « COSMÉTIQUE »). De par sa nature « inventée » et l'absence de préfixe ou suffixe suggestif, la marque ou l'« élément » BOTOX composant les marques de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent supérieur à celui de la Marque quoique le mot « BOTOX » semble dérivé de la contraction des mots « BOTULINUM TOXIN », soit le nom de la toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum à partir de laquelle les produits associés aux marques de l'Opposante sont fabriqués tel qu'il sera expliqué plus loin.

Qui plus est, et tel qu'expliqué ci-après, il ressort de la preuve de l'Opposante que les marques BOTOX (versions nominale et figurative) et BOTOX COSMETIC (versions nominale et figurative en français et en anglais) sont devenues connues au Canada ce qui, dans les circonstances, accroît le caractère distinctif des marques de l'Opposante et favorise l'Opposante dans l'appréciation de ce premier facteur.

Selon l'affidavit d'Alan Chan et de ses pièces jointes, l'Opposante (et ses filiales) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques en ophtalmologie, troubles du mouvement et dermatologie.

Alan Chan allègue que l'Opposante occupe la position de chef de file mondial en matière de thérapie à la toxine botulinique de type A et qu'elle détient à cet égard la première position en termes de parts de marché au Canada.

La toxine botulinique de type A bloque la libération d'acétylcholine au niveau de la jonction neuro-musculaire et empêche ou réduit ainsi la contraction des muscles trouvant application dans différents types de traitements cosmétiques ou thérapeutiques tel qu'expliqué ci-après.

Plus particulièrement, Alan Chan explique dans son affidavit que l'Opposante commercialise la toxine botulinique de type A sous deux marques, soit les marques BOTOX et BOTOX COSMETIC. La marque BOTOX est commercialisée pour les produits à usage thérapeutique alors que la marque BOTOX COSMETIC l'est pour les produits à usage cosmétique.

Toujours selon les dires d'Alan Chan, les produits BOTOX ont été homologués par Santé Canada pour différents usages thérapeutiques incluant le traitement du strabisme (depuis 1990), du blépharospasme (depuis 1990), de la dystonie cervicale (depuis 1995), du pied bot équin chez les enfants atteints de paralysie cérébrale (depuis 1999), de l'hyperhidrose (sudation excessive) des aisselles (depuis 2001) et de la spasticité focale (depuis 2001).

Les produits BOTOX COSMETIC ont été quant à eux homologués par Santé Canada en 2001 pour le traitement des sillons intersourcilliers. Selon l'affidavit d'Alan Chan, d'autres indications esthétiques sont à l'étude pour le traitement des rides frontales et des pattes d'oies. Les produits pour usage cosmétique sont commercialisés principalement auprès des dermatologues, des chirurgiens esthétiques et autres médecins œuvrant dans le domaine de la médecine esthétique.

Je reviendrai plus loin sur la nature des produits et du commerce de l'Opposante dans l'appréciation des troisième et quatrième facteurs.

Considérant toujours l'affidavit d'Alan Chan, les ventes des produits BOTOX COSMETIC au Canada ont dépassé les 35 millions de dollars canadiens pour la période comprise entre l'année 2001 et septembre 2004, soit 4 millions en 2001, 8 millions en 2002, 11 millions en 2003 et 10 millions jusqu'en septembre 2004 (les montants fournis à cet égard étant en dessous de la vérité pour en préserver la confidentialité). Durant cette même période, l'Opposante a dépensé plus de 7 millions de dollars en publicité et promotion au Canada pour ces mêmes produits, les montants

alloués à cette publicité et cette promotion étant également fournis pour chaque année et en dessous de la vérité pour en préserver la confidentialité.

L'Opposante a produit à cet égard un échantillonnage varié et considérable de matériel promotionnel, publicités, reportages et articles de journaux et de magazines en français ou en anglais ayant circulé au Canada pendant cette même période, en plus de produire des extraits de son site Internet « allergan.ca ». Ce matériel se retrouve en grande partie produit au soutien de l'affidavit d'Alan Chan, l'autre partie étant produite au soutien du premier affidavit de Tonia Morgan.

Il convient de souligner à cet égard qu'Alan Chan allègue que l'Opposante a acheté des espaces publicitaires dans différents médias tels, radio, télévision, revues de consommateurs, panneaux-réclames et abribus et qu'elle a commandité différents évènements destinés à un public féminin pour faire la promotion de ses marques BOTOX et BOTOX COSMETIC. Alan Chan a produit à cet effet quelques spécimens de publicités imprimées faisant voir la marque BOTOX COSMETIC & Dessin (ou sa version française) dont celles diffusées en février 2004 dans les magazines « Toronto Life » et « Canadian House & Home » (pour lesquels les chiffres de diffusion au Canada ont été fournis par Tonia Morgan qui les a obtenus de l'« Audit Bureau of Circulation » - je reviendrai plus loin sur ce point), un spécimen non daté de publicité dans un abribus faisant voir la marque BOTOX COSMETIC & Dessin, de même qu'un CD-ROM contenant trois spécimens de publicités télévisées dans lesquelles figurent les vedettes Ben Stiller, Kim Katrall et Nathalie Cole. Concernant plus particulièrement ces trois publicités télévisées, elles font voir et entendre les marques BOTOX COSMETIC et IT'S NOT MAGIC, IT'S BOTOX COSMETIC & Dessin et auraient été diffusées entre les mois de février et avril 2002 sur les ondes de City TV au cours de l'émission « Fashion Television » animée par Jeanne Beker. La diffusion de ces publicités télévisées n'est corroborée par aucune attestation. Aussi, ne suis-je pas prête à accorder de poids à cet élément de preuve de l'Opposante. Il convient de plus de noter qu'aucun exemplaire de publicité par le biais de panneaux-réclames, publicité radio ou lors d'évènements destinés à un public féminin n'a été déposé en preuve et que certains des spécimens de matériel promotionnel et publicités déposées par l'Opposante sont non datés.

Alan Chan a également produit copie d'un rapport préparé par la firme « National Public Relations » daté du 31 mai 2002 et intitulé « BOTOX Cosmetic TM 2002 Second Interim Media Coverage Report ». Ce rapport fournit, entre autres données, les noms des médias (imprimés, radio, télé, et en ligne) dans lesquels aurait été mentionnée la marque BOTOX COSMETIC de l'Opposante au cours des mois de mars à mai 2002. J'ai quelque difficulté à admettre ce rapport en preuve étant donné que celui-ci aurait dû être produit par l'auteur de celui-ci plutôt que par le témoin. Ce rapport contient de plus des imprécisions quant à la façon dont la marque BOTOX COSMETIC aurait été mentionnée. Je n'accorderai donc aucun poids à cet élément de preuve de l'Opposante.

Il convient de souligner le nombre important d'articles de magazines et journaux publiés au cours des années 2001 et 2002 traitant des produits BOTOX de l'Opposante, principalement de ceux à usage cosmétique et incidemment de ceux à usage thérapeutique, déposés en preuve par l'Opposante dont des articles dans « Newsweek », « The Globe and Mail », « The Toronto Star », « The Toronto Sun », « Ottawa Citizen », « The Windsor Star », « The Gazette », « Le Journal de Montréal », « Le Journal de Québec », « The Vancouver Sun », « The Calgary Sun », « The Calgary Herald », « The Edmonton Journal », « The Leader Post » (Regina, SK), « Cap Breton Post », « The Telegram » (St-John's, NF), et « Elle Canada », pour ne nommer que ceux-là. Les chiffres de diffusion de plusieurs de ces journaux et magazines ont été fournis par Alan Chan ou Tonia Morgan. Tels que produits, ces chiffres doivent être tenus pour de simples oui-dire (il en est de même des chiffres fournis plus haut en ce qui a trait aux magazines « Toronto Life » et « Canadian House & Home »). Néanmoins, je n'ai aucune difficulté à prendre connaissance d'office du fait que la majorité de ces journaux et magazines bénéficient d'une certaine diffusion au Canada [voir à cet effet *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.)]. J'ajouterai en terminant sur cet aspect de la preuve que la plupart de ces articles de magazines et de journaux corroborent dans une certaine mesure les allégations d'Alan Chan concernant la popularité croissante et le succès commercial des produits BOTOX au Canada depuis leur lancement à des fins cosmétiques en 2001.

Toujours selon les allégations d'Alan Chan, il n'existait, en date du 1^{er} septembre 2004, aucun autre produit à base de toxine botulinique sur le marché canadien. Alan Chan estime à cet égard

le nombre de canadiens ayant essayé un traitement aux produits BOTOX COSMETIC être de l'ordre de 120 000 canadiens.

L'Opposante a également produit l'affidavit du Dr Kevin Smith, lequel a donné plusieurs conférences sur la toxine botulinique de type A et les produits de l'Opposante. Le Dr Smith a commencé à traiter des patients à des fins thérapeutiques ou cosmétiques avec les produits BOTOX et BOTOX COSMETIC en juin 2001. Il a ainsi effectué plus de 3 000 traitements. Il traite généralement de 20 à 40 patients par semaine avec ces produits. Il estime à cet égard le nombre de fioles de produits BOTOX et BOTOX COSMETIC achetées auprès de l'Opposante depuis 2001 à 2 200 fioles (le tout d'une valeur approximative de 750 000 dollars).

Ajoutons à cela l'affidavit de Jason Herod, lequel allègue également que l'Opposante détient la première position en termes de parts de marché au Canada en matière de thérapie à la toxine botulinique et fournit à cet égard les chiffres de vente en dollars canadiens des produits BOTOX (à des fins thérapeutiques) pour la période comprise entre les années 2000 et 2004, soit 8 millions en 2000, 11 millions en 2001, 15 millions en 2002, 19 millions en 2003 et 24 millions en 2004 (ce dernier montant étant estimé en fonction des ventes projetées et tous les montants fournis étant en dessous de la vérité pour en préserver la confidentialité) de même que des échantillons représentatifs de brochures et dépliants promotionnels en français ou en anglais décrivant les produits BOTOX pour usage thérapeutique.

L'Opposante a également produit au soutien de l'affidavit d'Alan Chan, copie d'extraits d'un sondage réalisé par la firme « IFOP Canada Market Research » afin de démontrer la progression de la sensibilisation du public canadien à l'égard de la marque BOTOX de juin 2000 à décembre 2002. Je ne suis pas prête à accorder de poids à ce sondage étant donné que celui-ci n'a pas été introduit en preuve par un expert compétent et qu'il m'est impossible d'estimer si ce sondage a été bien conçu et effectué avec impartialité [voir à cet effet l'affaire *Mattel* précitée discutant également de l'admissibilité de la preuve par sondage]. À titre d'exemple, aucune des questions posées lors des interviews téléphoniques réalisés dans le cadre de ce sondage n'est annexée à celui-ci.

À tout événement, même sans ce sondage, je suis d'avis que l'Opposante a établi que ses marques BOTOX et BOTOX COSMETIC (et dans une moindre mesure leurs versions figuratives et/ou française dans le cas de la marque BOTOX COSMETIC) sont connues, voire très connues, au Canada.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

Ce facteur favorise l'Opposante étant donné l'absence totale de preuve d'emploi de la Marque au Canada.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises; et d) la nature du commerce

En considérant le genre des marchandises et la nature du commerce, je dois comparer le libellé des Marchandises de la demande d'enregistrement avec le libellé des marchandises des enregistrements cités par l'Opposante [voir à cet effet *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.F.A.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.F.A.)]. Ces libellés doivent toutefois être lus de manière à déterminer le type probable de commerce des parties plutôt que toutes les possibilités de commerce pouvant être comprises dans ceux-ci. La preuve du commerce véritable des parties s'avère utile à cet égard [voir à cet effet *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.F.A.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

Le volet « cosmétique » des produits de l'Opposante discutés plus haut est libellé de l'une ou l'autre des manières suivantes : « *Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and sweating* » ou « *Pharmaceutical preparations for the treatment of [...] wrinkles* ». Le volet « thérapeutique » des produits de l'Opposante discutés plus haut est libellé de différentes manières, comprenant « *Pharmaceuticals for the therapeutic treatment of neurological disorders and muscle dystonias* » et « *(1) Pharmaceutical preparations for the treatment of smooth muscle disorders, headaches, wrinkles; hyperhidrosis, sports injuries, namely, injured or torn skin,*

muscle, ligaments or bone; tremors, namely, spasmodic smooth, striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain, intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain, postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and bladder pain (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological disorders, muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic striated, smooth or cardiac muscles (3) Pharmaceutical preparations ». Ces libellés incluent les traitements discutés dans les affidavits d'Alan Chan et de Jason Herod.

Tel que mentionné plus haut, il ressort de l'affidavit d'Alan Chan que les produits BOTOX COSMETIC ont été homologués par Santé Canada en 2001 pour le traitement des sillons intersourcilliers et que d'autres indications esthétiques sont à l'étude pour le traitement des rides frontales et des pattes d'oies. Alan Chan précise que les produits pour usage cosmétique sont commercialisés principalement auprès des dermatologues, des chirurgiens esthétiques et autres médecins œuvrant dans le domaine de la médecine esthétique.

Les produits BOTOX pour usage thérapeutique ont quant à eux été homologués par Santé Canada pour différents usages incluant le traitement du strabisme, du blépharospasme, de la dystonie cervicale, du pied bot équin chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, de l'hyperhidrose des aisselles et de la spasticité focale. Il ressort de l'affidavit de Jason Herod que la promotion des produits pour usage thérapeutique est faite par le biais d'éducation à travers des brochures et dépliants remis aux patients et médecins de même que par le biais de programmes de formation, évènements spéciaux dans le domaine de l'éducation médicale, conférences, symposiums et kiosques d'informations lors de conférences.

Les produits BOTOX et BOTOX COSMETIC sont vendus dans des fioles, elles-mêmes emballées dans des boîtes individuelles, telles celles représentées par les photographies produites au soutien de l'affidavit d'Alan Chan. Les fioles et les boîtes arborent les versions figuratives des marques BOTOX et BOTOX COSMETIC. S'agissant d'une toxine dont la prise en grande quantité est surtout connue comme une cause d'empoisonnement alimentaire (botulisme), la

toxine botulinique de type A BOTOX est fabriquée en laboratoire sous contrôle très strict et est administrée en très petites doses, le tout tel qu'expliqué dans les brochures et dépliants promotionnels produits au soutien des affidavits d'Alan Chan ou de Jason Herod.

Plus particulièrement, la toxine BOTOX (ou BOTOX COSMETIC) est administrée aux patients par un praticien en médecine sous forme d'injections avec une aiguille dans les muscles. Le praticien doit repérer et piquer les bons muscles. En bloquant la libération d'acétylcholine, la toxine empêche que le signal électrique en partance du cerveau soit transmis aux muscles. Par conséquent, les muscles ne reçoivent pas le message de se contracter (le jeu musculaire qui engendre les rides est affaibli ou bloqué selon la dose administrée). Il s'ensuit une paralysie temporaire dont l'effet dure quelques mois, puis se dissipe graduellement.

Par comparaison, les Marchandises associées à la Marque MYOTOX consistent en des produits cosmétiques, nommément des laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les mains. Tel que souligné plus haut, aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'une ou l'autre des Marchandises n'a été déposée. Typiquement, l'on pourrait s'attendre à ce que ce genre de produits soient vendus dans les départements ou comptoirs cosmétiques de magasins ou de pharmacies.

Bien que les produits BOTOX COSMETIC visent à atténuer les rides du visage à des fins esthétiques, il n'en demeure pas moins que ceux-ci consistent en des produits pharmaceutiques devant être administrés par des praticiens de la médecine à des patients bien informés. Par opposition, les Marchandises de la Requérente consistent en des produits cosmétiques (laits, crèmes, gels, huiles et poudres) pour le visage, le corps et les mains appliqués sur la peau. Il s'agit-là de produits différents impliquant des canaux de distribution différents (à plus forte raison en est-il ainsi des produits BOTOX pour usage thérapeutique).

Selon les prétentions de l'Opposante, la clientèle visée par les Marchandises MYOTOX serait la même que celle visée par les produits BOTOX pour usage cosmétique à savoir une clientèle constituée d'hommes et de femmes âgées de trente à soixante ans préoccupés par les signes de vieillissement apparents. Qui plus est, il y aurait tout lieu de croire selon l'Opposante que les

Marchandises MYOTOX seront commercialisées comme crèmes antirides. Il convient ici de reproduire le paragraphe 28 de l'affidavit d'Alan Chan de même que les paragraphes 9 et 10 de l'affidavit de Kevin Smith:

Paragraphe 28 – Alan Chan

« The target market for the Applicant's MYOTOX creams, gels, oils and powders for the face, body and hands is identical to Allergan's target market for the BOTOX Cosmetic Product; namely, men and women between their 30's and 60's who are concerned about visible signs of aging. The Applicant's MYOTOX products will likely be marketed as "anti-wrinkles" creams, thereby targeting the same conditions as Allergan's BOTOX COSMETIC Product »

Paragraphes 9 et 10 – Kevin Smith

« 9. Patients come to me having tried commercially available topical products in pharmacies and cosmetic counters in the hopes that the skin preparations will produce effects similar to those obtained from BOTOX Product.

10. In my experience, cosmetic products such as creams, lotions and gels, are targeted at the same types of consumers who are concerned about visible signs of aging and wrinkles and who would be interested in BOTOX cosmetic treatments. I have reviewed a copy of a printout from the CIPO Trade-marks Database of the MYOTOX application (No. 1,146,492), which is attached as Exhibit B to this my affidavit. In my view, patients could mistakenly believe that MYOTOX products and BOTOX products are somehow related and that the MYOTOX products will offer effects similar to those obtained from the BOTOX products. »

Non seulement est-il du ressort du registraire de déterminer la probabilité de confusion entre les marques en cause, mais qui plus est, ces prétentions de l'Opposante ne sont appuyées par aucune preuve. Tout au plus l'Opposante a-t-elle déposé en preuve par le biais du premier affidavit de Tonia Morgan, quelques extraits du site Internet « www.lancome.fr » de la Requérante selon lesquels la Requérante commercialise divers types de produits répertoriés selon les catégories « soin visage », « maquillage », « parfums », « corps-solaires », « capillaires » et « homme », la catégorie « soin visage » étant elle-même subdivisée selon les sous-catégories « démaquillants », « hydratants », « anti-âge », « yeux-lèvres », etc. Tel que discuté plus loin, l'on ne retrouve dans ces extraits aucune information sur les Marchandises MYOTOX de la Requérante.

Le fait que les produits BOTOX COSMETIC et les Marchandises MYOTOX puissent potentiellement tous deux trouver application au niveau du visage à des fins cosmétiques et être annoncés dans des magazines tels « Canadian House & Home » et « Elle Canada » mentionnés plus haut, milite en faveur d'un certain chevauchement potentiel des produits des parties. Toutefois, étant donné la nature intrinsèque différente des produits des parties, laquelle nature implique des canaux de distribution différents tel qu'expliqué plus haut, je suis d'avis que pareil chevauchement potentiel n'est pas nécessairement susceptible d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, une probabilité de confusion quant à la source de ces produits dans l'esprit du consommateur étant donné les différences existant également entre les marques en cause, tel qu'expliqué ci-après.

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

Tel que mentionné plus haut, le critère de la confusion tient de la première impression. Il convient de reproduire ici les propos de M. le juge Deneault dans l'affaire *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F.) :

[TRADUCTION] « Le critère de la confusion tient de la première impression. Les marques de commerce devraient être examinées dans l'optique du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens: *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] R.C.S. 734, à la p. 737; *Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 29 à la p. 35, (C.A.F.); *Cantine Torresella s.r.l. c. Carbo* (1987), 16 C.P.R. (3d) 137 à la p. 146, (C.F. 1^{re} inst.).

Bien qu'on ne doive pas disséquer les marques pour trancher la question de la confusion, on a jugé que la première partie d'une marque de commerce était la plus pertinente pour les fins de la distinction: *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 457 à la p. 461 (C.F. 1^{re} inst.); *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 à la p. 188 (C.F. 1^{re} inst.). Je trouve les propos suivants du Président Thorson dans l'arrêt *British Drug Houses Ltd. c. Battle*

Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48 aux pp. 57 et 58 (C. de l'É.) particulièrement utiles pour expliquer la raison pour laquelle on devrait attirer l'attention sur la première partie de la marque de l'appelante en l'espèce:

[TRADUCTION] « ... la Cour devrait plutôt chercher à se placer dans la position d'une personne qui ne possède qu'un souvenir général et non précis de la marque précédente et qui voit ensuite la marque récente seule; si cette personne est susceptible de penser que les marchandises sur lesquelles la marque récente est apposée sont produites par les mêmes personnes que les marchandises vendues sous la marque dont il n'a que le souvenir, la Cour peut à bon droit conclure que les marques sont semblables. »

La marque MYOTOX et les marques BOTOX (versions nominale et figurative) et BOTOX COSMETIC (versions nominale et figurative en français et en anglais) de l'Opposante possèdent en commun le suffixe « OTOX ».

Tel qu'indiqué plus haut dans l'appréciation du caractère distinctif inhérent des marques sous étude, les marques MYOTOX et BOTOX consistent en des mots inventés ne suggérant aucune idée particulière pour le consommateur moyen quoique le mot « BOTOX » semble dérivé de la contraction des mots « BOTULINUM TOXIN » et que le préfixe « MYO » soit défini dans des dictionnaires médicaux comme dénotant un lien avec les muscles.

La première partie des marques de commerce en cause est fort différente aux plans phonétique et des idées (ou de l'absence d'idées particulières) qu'elles suggèrent. Or, tel que mentionné plus haut, la première partie d'une marque de commerce est la plus pertinente pour les fins de la distinction entre marques de commerce. Je suis d'avis que les différences existant entre la marque MYOTOX et les marques BOTOX et BOTOX COSMETIC combinées aux différences existant quant au genre de marchandises et la nature du commerce des parties sont suffisantes dans les circonstances pour éviter toute probabilité de confusion quant à la source de ces marchandises dans l'esprit du consommateur.

Circonstances additionnelles

- État du registre

Les parties ont toutes deux fait valoir l'état du registre des marques de commerce en ce qui a trait au suffixe « TOX ».

L'affidavit de Fabienne Le Charlès pour le compte de la Requérante, fait état de recherches informatisées sur la banque de données du système Onscope, lequel système reproduit les informations contenues au registre des marques de commerce du Canada.

Plus particulièrement, Fabienne Le Charlès a introduit en preuve le résultat de recherches qu'elle a effectuées afin de repérer 1) toutes les marques de commerce actives comprenant le suffixe « TOX » en classes 3 (comprenant entre autres les cosmétiques) et 5 (comprenant entre autres les produits pharmaceutiques) et 2) toutes les marques de commerce actives comprenant le suffixe « TOX » en classes 14 (comprenant entre autres les bijoux et l'horlogerie), 18 (comprenant entre autres les articles de maroquinerie, sacs et parapluies) et 21 (comprenant entre autres les ustensiles de cuisine et la vaisselle) séparément. Il s'agit-là de la totalité de la preuve déposée par la Requérante dans le présent dossier.

La preuve déposée par l'Opposante à cet égard consiste en l'affidavit de Lisa Léger et le deuxième affidavit de Tonia Morgan.

Plus particulièrement, Lisa Léger a introduit en preuve le résultat de recherches qu'elle a effectuées afin de repérer toutes les marques de commerce actives comprenant le suffixe « OTOX » dans les domaines pharmaceutique ou cosmétique inscrites au registre des marques de commerce du Canada au nom de titulaires autres que l'Opposante.

Concernant le deuxième affidavit de Tonia Morgan, il y a lieu de statuer premièrement sur l'admissibilité de tout ou partie de cette preuve en réplique.

La règle 43 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) édicte que la preuve en réplique doit se limiter strictement aux matières servant de réponse. Toute preuve additionnelle ne peut être produite qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il juge indiquées, tel qu'édicté par la règle 44.

Tel qu'indiqué plus haut, la totalité de la preuve déposée par la Requérente dans le cadre de la présente opposition consiste en l'affidavit de Fabienne Le Charlès et porte uniquement sur l'état du registre des marques de commerce. Or, la preuve en réplique de l'Opposante porte d'une part, sur l'état du registre des marques de commerce du Canada et, d'autre part, sur des vérifications additionnelles effectuées par le témoin en regard des différents sites Internet de la Requérente en plus de tenter d'introduire en preuve copie d'un avis d'abandon (« *Notice of Abandonment* ») émis le 16 juin 2004 par le United States Patent & Trademark Office (« USPTO ») en regard d'une demande d'enregistrement produite par la Requérente pour la même marque MYOTOX, de même que des copies de d'autres documents relativement à l'abandon de ladite demande (la demande d'enregistrement aux États-Unis pour la marque MYOTOX avait été opposée par une tierce partie).

Bien que la Requérente ne se soit pas objectée à la production de tout ou partie de ce deuxième affidavit, il n'en demeure pas moins que la preuve en réplique doit satisfaire les règles édictées par le Règlement. Je suis d'avis qu'à l'exception de la partie portant sur l'état du registre des marques de commerce du Canada, les autres parties du deuxième affidavit de Tonia Morgan ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation de la preuve versée par l'Opposante dans le présent dossier. L'Opposante aurait dû procéder par le biais de la règle 44 pour demander et obtenir la permission d'introduire en preuve ces éléments de preuve additionnels, ce qu'elle n'a pas fait [voir à cet effet *Prouvost S.A. c. Haberdashers Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. (3d) 232 (C.O.M.C.)].

Revenant sur la preuve de l'état du registre des marques de commerce contenue dans les affidavits de Fabienne Le Charlès, Lisa Léger et Tonia Morgan, je retiens, après analyse des différents relevés et/ou arguments produits par les parties, que le registre des marques de commerce compte une dizaine de marques comprenant le suffixe « TOX » enregistrées en liaison avec des produits « cosmétiques » de la classe 3 ou « pharmaceutiques » de la classe 5 (comprenant aux fins de la présente analyse les vitamines et suppléments alimentaires et excluant les produits à usage strictement vétérinaire), ce nombre excluant les demandes d'enregistrement en instance comprenant pareil suffixe de même que les enregistrements ou demandes

d'enregistrement des parties dans la présente opposition. Aucune preuve d'emploi de l'une ou l'autre des quelque dix marques de commerce n'a été produite au dossier.

Le nombre relativement peu élevé d'enregistrements pertinents combiné à l'absence de preuve d'emploi des marques visées par ceux-ci, ne me permet pas de conclure dans les circonstances que le suffixe « TOX » (et encore moins le suffixe « OTOX ») fait l'objet d'un emploi répandu dans les domaines cosmétique ou pharmaceutique [voir à cet effet *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.F.A.); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F.)]. Quoiqu'il en soit, pour les raisons expliquées plus haut, je ne considère pas la présence du suffixe commun « OTOX » suffisante dans les circonstances pour conclure que les marques en cause se ressemblent à un degré tel qu'il en résulte une probabilité de confusion entre elles.

- Notoriété et « famille » de marques de commerce

L'Opposante invoque la notoriété de ses marques de commerce BOTOX et le fait que celles-ci consistent en une « famille » de marques de commerce comme autres circonstances devant résulter en une conclusion de confusion entre les marques de commerce en cause.

Tel que mentionné plus haut, les marques de commerce de l'Opposante qui m'apparaissent les plus pertinentes dans l'appréciation du risque de confusion dans le présent dossier consistent en les marques BOTOX (versions nominale et figurative) et BOTOX COSMETIC (versions nominale et figurative en français et en anglais) pour lesquelles une preuve relativement abondante d'emploi a été produite par l'Opposante.

Bien que l'Opposante ait produit des certificats d'authenticité à l'égard des enregistrements concernant les marques « ALLERGAN BOTOX », « IT'S NOT MAGIC, IT'S BOTOX & Dessin » et « BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A PURIFIED NEUROTOXIN COMPLEX & Dessin », elle n'a produit aucune preuve d'emploi détaillée les concernant alors qu'il lui incombait de le faire afin de prétendre à l'existence d'une « famille » de marques de commerce [voir à cet effet *Techniquip Ltd. c. C.O.A.* (1998), 3 C.P.R. (4th) 298 (C.F.A.)]. Aucun des

témoins de l'Opposante ne fournit en effet de données précises en regard de chacune de ces trois marques de commerce. Tout au plus retrouve-t-on parmi les extraits du site Internet de l'Opposante produits par celle-ci, une référence isolée à la marque BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A PURIFIED NEUROTOXIN COMPLEX & Dessin telle qu'enregistrée. Les seules autres références à l'une ou l'autre de ces trois marques de commerce dans l'ensemble de la preuve de l'Opposante consistent en des variantes de la marque BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A PURIFIED NEUROTOXIN COMPLEX & Dessin retrouvées dans certaines des brochures et certains des dépliants promotionnels de l'Opposante nommément les variantes « BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A HELPING RESTORE FORM AND FUNCTION & Dessin » ou « BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A THE STRENGTH OF EXPERIENCE & Dessin » ou « BOTOX TOXINE BOTULINIQUE DU TYPE A AIDE À RÉTABLIR LA FORME ET LA FONCTION & Dessin » ou encore « BOTOX COSMETIC BOTULINUM TOXIN TYPE A & Dessin » retrouvée dans une publicité ou encore les termes « (Botulinum Toxin Type A For Injection) Purified Neurotoxin Complex » retrouvés comme termes génériques sur les boîtes et les fioles contenant les produits BOTOX et BOTOX COSMETIC (les marques BOTOX et BOTOX COSMETIC étant identifiées comme telles) et les spécimens de publicités télévisées décrits plus haut (et non admis en preuve) pour la marque « IT'S NOT MAGIC, IT'S BOTOX COSMETIC & Dessin », laquelle diffère également de la marque telle qu'enregistrée.

J'ajouterai en terminant sur le concept de « famille » de marques de commerce que l'Opposante ne détient pas une famille de marques constituées du suffixe « OTOX » ou « TOX », mais plutôt de l'élément « BOTOX ». En raison de la preuve d'emploi des marques, je suis d'avis de reconnaître que l'Opposante détient une famille de marques de commerce constituées des marques BOTOX (versions nominale et figurative) et BOTOX COSMETIC (versions nominale et figurative en français et en anglais).

Sans statuer sur la notoriété des marques de commerce BOTOX et BOTOX COSMETIQUE au Canada, il convient de rappeler que la notoriété d'une marque de commerce n'est pas décisive. Il convient de reproduire à cet effet certains passages de la décision *Mattel* précitée :

Peut-être est-il vrai que, comme le soutient l'appelante, [TRADUCTION] « le genre des marchandises ou services devrait avoir moins de poids parce que la marque célèbre est davantage susceptible de mener à la conclusion que la source des deux [marques] est la même » (mémoire, par. 70) et que [TRADUCTION] « [...] la renommée en soi peut créer et crée en fait un lien dans l'esprit du consommateur ordinaire qui voit pour la première fois une marque célèbre dans un nouveau contexte » (mémoire, par. 73 (souligné dans l'original)), mais dans *Pink Panther*, le juge Linden a dit clairement que « [...] le facteur décisif *en l'espèce* est l'énorme différence qui sépare le genre de marchandises et la nature du commerce » (par. 50, je souligne). Il ressort clairement de la jurisprudence que l'on peut accorder un poids différent aux différents facteurs dans des situations différentes.[...]

De façon plus générale, il me semble que c'est l'appelante, et non la Cour d'appel fédérale, qui cherche à écarter le critère de « toutes les circonstances de l'espèce » dans le cas d'une marque de commerce célèbre et à accorder prépondérance à la notoriété. Je suis d'accord avec l'appelante qu'une différence entre les marchandises ou les services n'est pas fatale, mais la notoriété de la marque de commerce n'est pas décisive non plus. Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel.

Tel qu'indiqué plus haut, je suis d'avis que les différences existant entre la marque MYOTOX et les marques BOTOX et BOTOX COSMETIC combinées aux différences existant quant au genre de marchandises et la nature du commerce des parties sont suffisantes dans les circonstances pour éviter toute probabilité de confusion quant à la source de ces marchandises dans l'esprit du consommateur.

En terminant sur ce point, j'ajouterai que je n'accorde aucun poids aux allégations des témoins de l'Opposante à l'effet que selon leur opinion personnelle, il existe un risque de confusion entre les marques en cause. C'est au registraire qu'il appartient de décider s'il existe une probabilité de confusion entre celles-ci après analyse des circonstances de l'espèce.

ii) Motifs fondés sur les alinéas (a) et (b) de l'article 16(2) la Loi:

L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'article 16(2)(a) en démontrant que ses marques de commerce ont été employées ou révélées au Canada antérieurement à la date de production de la demande et qu'elle n'en avait pas abandonné l'emploi à la date de publication de la demande [article 16(5)].

L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'article 16(2)(b) en démontrant que sa demande d'enregistrement a été produite antérieurement à la date de production de la demande de la Requérante et que pareille demande était pendante à la date de publication de la demande de la Requérante [article 16(4)].

Pour les raisons expliquées plus haut, je suis d'avis que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait aux marques BOTOX (versions nominale et figurative) et BOTOX COSMETIC (versions nominale et figurative en français et en anglais).

La différence entre les dates pertinentes pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)(d) et 16(2)(a) et (b) n'a pas vraiment d'incidence sur mon analyse précédente suite à laquelle j'ai conclu à l'absence de confusion entre la Marque et les marques invoquées par l'Opposante.

Je rejette donc les motifs d'opposition selon lesquels la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas (a) et (b) de l'article 16(2) la Loi.

iii) Motifs fondés sur l'absence de caractère distinctif de la Marque:

Tel qu'indiqué plus haut, la date pertinente pour ce motif d'opposition, lequel repose également sur la question de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, est généralement acceptée comme étant la date de production de la déclaration d'opposition.

L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif de la Marque en démontrant que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au Canada à la date de la déclaration d'opposition de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir à cet effet *Motel 6, Inc. c. No.6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.)].

Bien que l'Opposante ait démontré que ses marques de commerce BOTOX (versions nominale et figurative) et BOTOX COSMETIC (versions nominale et figurative en français et en anglais)

étaient connues au Canada à la date de la déclaration d'opposition, je suis d'avis qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques de commerce en cause en raison de la preuve au dossier et du fait que la différence entre les dates pertinentes n'a pas vraiment d'incidence sur mes conclusions précédentes. Je rejette donc également ce motif d'opposition.

iv) Motif fondé sur l'article 30(i) de la Loi:

Tel que plaidé, le motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) est incomplet en ce qu'il allègue seulement que la Requérante ne pouvait être convaincue en toute bonne foi qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises en raison de sa connaissance des marques de l'Opposante listées au paragraphe 4 de la déclaration d'opposition antérieurement employées au Canada. La soi-disant connaissance en elle-même des marques de l'Opposante ne constitue pas un motif d'opposition valable en soi. Encore eut-il fallu que l'Opposante allègue que la Marque crée de la confusion avec les marques de l'Opposante.

J'ajouterais au surplus qu'il n'y a aucune preuve au dossier pour conclure que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque.

Conséquemment, je suis d'avis que le motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) doit être rejeté.

v) Motif fondé sur l'article 30(d) de la Loi :

L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'article 30 en s'appuyant non seulement sur la preuve qu'elle a déposée mais également sur celle déposée par la Requérante [voir à cet effet *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.)].

Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante relativement au motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'article 30(d) est moins lourd [voir à cet effet, *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)].

Tel qu'indiqué plus haut, la Requérente n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque en France ou dans tout autre pays ou territoire. L'Opposante a pour sa part produit, dans le cadre du premier affidavit de Tonia Morgan, des extraits du site Internet de la Requérente.

Plus particulièrement, Tonia Morgan a effectué des recherches sur le site Internet « lancome.fr » de la Requérente afin d'y repérer toute mention faisant référence à la Marque de la Requérente. Les résultats de cette recherche (présentés sous forme de relevés du site Internet « lancome.fr » imprimés le 12 novembre 2004) ont permis de démontrer que la Requérente semble promouvoir ses produits sur son site Internet. Ce site permet notamment de rechercher les produits de la Requérente par catégorie de produits ou par nom de produit. Or, les recherches en employant comme mot-clé « MYOTOX » ou portant sur les produits compris dans la catégorie de produits « soin visage » et ses sous-catégories (lesquelles font voir de très nombreux produits de la Requérente) se sont avérées vaines, donnant à croire que la Marque n'est pas employée en France ou encore, qu'elle a été abandonnée par la Requérente.

L'Opposante a tenté, indirectement, d'introduire une preuve additionnelle à cet égard par le biais du deuxième affidavit de Tonia Morgan. Pour les raisons expliquées plus haut, les éléments de preuve qui consistent en les vérifications additionnelles effectuées par le témoin sur les sites Internet « www.lancome.fr », « www2.lancome.com/_int/ », « www.lancome.ca » et « www.lancome-usa.com » de la Requérente, de même qu'en l'abandon de la demande d'enregistrement aux États-Unis pour la marque MYOTOX ne sont pas admissibles dans le présent dossier compte tenu du fait qu'ils n'ont pas été introduits en preuve correctement.

Néanmoins, je suis d'avis que l'Opposante s'est tout de même acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 30(d) de la Loi à l'effet que la Marque n'a pas été employée en France par la Requérente et/ou un licencié de celle-ci en liaison avec toutes et chacune des Marchandises. Les recherches décrites dans le premier affidavit de Tonia Morgan soulèvent, dans les circonstances, de sérieuses interrogations quant à l'emploi de la Marque en France par la Requérente.

Il convient sur ce point de reproduire quelques extraits tirés de la jurisprudence, notamment des décisions rendues par la Commission des oppositions dans les affaires *Canadian Medical Association c. Soldan* (2004 CarswellNat 5154) et *105272 Canada Inc. c. Grands Moulins de Paris, S.A.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 79, par ailleurs non citées par l'Opposante:

Affaire 105272 Canada Inc. :

« The first ground of opposition is that the applicant had not used its trade-mark DELIFRANCE in France in association with either the wares or services covered in its application prior to the filing date of the present application (March 29, 1985). With respect to a ground of opposition based on Section 30 of the Trade-marks Act, there is a legal burden on the applicant to establish that its application is in compliance with Section 30 of the Act. Further, the material date for considering a Section 30 ground is as of the filing date of the applicant's application. However, while the legal burden is on the applicant, there is an initial evidential burden on the opponent to establish the facts which it alleges in support of the ground of opposition (see *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (T.M. Opp. Bd.) , at pg. 329). Further, as pointed out by the hearing officer in *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (T.M. Opp. Bd.) , at pg. 89, "it is difficult for an opponent to prove an allegation of non-use by an applicant, the relevant facts being readily available to an applicant". While the comments of the hearing officer related to a ground of opposition based on Section 29(b) (now Section 30(b)) of the Trade-marks Act, these comments are equally applicable in respect of a ground of opposition based on Section 30(d) of the Act. Also, in *Canadian Council of Professional Engineers c. 407736 Ontario Corp.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 551 (T.M. Opp. Bd.), at pg. 553, the hearing officer noted that "the amount of evidence required to discharge this evidential burden may be very slight". » (mes soulignements)

Affaire Canadian Medical Association :

[TRADUCTION] « L'opposante se fonde sur le contenu du site Internet de la requérante pour s'acquitter de sa charge de présentation relative au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d). Dans son argumentation écrite, l'opposante se fonde, en page 7, sur l'affidavit de Gervais pour soutenir sa prétention selon laquelle le site de la requérante ne mentionne pas un certain nombre de marchandises faisant l'objet de la demande. À la suite de l'échange des argumentations écrites, la requérante a retiré un certain nombre de marchandises de sa demande. En conséquence, les seules marchandises qui demeurent dans l'état déclaratif, et que l'opposante affirme ne pas vendre par l'intermédiaire de son site Internet tel qu'il était en date du 30 juillet 2002, sont: parfumerie, cosmétiques, nommément crèmes, poudres et lotions, savons cosmétiques. La requérante soutient que les ventes continues de cosmétiques et parfumerie se fondent sur l'énumération des produits suivants dans le site de la requérante: ACTIV gel, baume pour les pieds Begapinol, onguent contre les douleurs rhumatismales, alcoolat, gel douche. Je suis prêt à reconnaître que les « baumes » correspondent à un type de « parfumerie » et qu'un « gel

douche » peut être considéré comme un « savon cosmétique », mais je ne puis considérer les autres marchandises annoncées comme des « cosmétiques, nommément crèmes, poudres et lotions ».

Je sais que l'énumération des marchandises dans le site Internet de la requérante, en date du 30 juillet 2002, n'indique pas nécessairement quelles étaient les marchandises vendues par elle en liaison avec sa marque allemande avant la production de la présente demande. Toutefois, il va sans dire qu'il n'est pas facile pour une tierce partie d'établir l'absence de ventes d'une requérante dans un pays étranger à n'importe quel moment, et à plus forte raison s'il faut remonter plusieurs années en arrière. Je crois donc que l'opposante s'est acquittée de sa légère charge de présentation. Il aurait été relativement facile pour la requérante de répondre en produisant des éléments de preuve établissant l'emploi de sa marque en Allemagne à la date pertinente en ce qui a trait aux marchandises contestées. Puisque cela n'a pas été fait, j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait, et donc ce motif d'opposition est accueilli en ce qui concerne les « cosmétiques, nommément crèmes, poudres et lotions ».

Il est à remarquer que, contrairement à ce que dit l'opposante, j'estime que sa preuve ne suffit pas à exiger de la requérante qu'elle prouve son emploi en Allemagne avant le 12 mars 1999 et ce, en liaison avec toutes les marchandises faisant l'objet de la demande. De plus, je soulignerais que la requérante ne peut alléguer qu'il est évident qu'elle emploie effectivement sa marque en Allemagne en liaison avec les cosmétiques, en prenant pour fondement l'information disponible dans Internet, et que l'opposante a préféré ne pas mettre en preuve; s'il y avait des pages pertinentes non fournies par l'opposante, la requérante aurait dû contre-interroger le déposant de l'opposante sur ce point, ou produire ces pages en question par l'intermédiaire de son propre déposant. » (mes soulignements)

La Requête n'a pas même tenté d'introduire quelque élément de preuve que ce soit concernant l'emploi de la Marque en France afin de contrecarrer la preuve de l'Opposante à cet égard. Il eut pourtant été facile pour la Requête de produire pareille preuve d'emploi si emploi il y a ou avait eu. Je considère dès lors que la Requête ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve relativement à ce dernier motif d'opposition. J'accueille donc le motif d'opposition fondé sur l'article 30(d) de la Loi.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice 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 repousse la demande d'enregistrement de la Marque, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 26 SEPTEMBRE 2007.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce