

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Maria Clementine Martin Klosterfrau Gmbh & Co.
à la demande numéro 837,008
produite par Melisa Medica Foundation
en vue de l'enregistrement de la marque MELISA**

Le 19 février 1997, la requérante Melisa Medica Foundation a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MELISA fondée sur son emploi projeté au Canada pour les marchandises

[TRADUCTION] une préparation pharmaceutique de diagnostic pour le traitement des allergies

et pour

[TRADUCTION] les services de diagnostic.

La Division des examens du Bureau des marques de commerce a soulevé les objections suivantes : i) la marque ne peut être enregistrée parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce MELISANA enregistrée sous le numéro 121,021 pour les marchandises liniments, carminatifs et lotions pour la peau, ii) « les services de diagnostic » n'est pas suffisamment spécifique et iii) il n'est pas clair que la requérante est une personne morale.

La requérante a répondu à ces objections en modifiant la description des services pour [TRADUCTION] « les services de diagnostic des allergies et le traitement de celles-ci » en avisant le bureau du fait que la requérante est une personne morale et en présentant des arguments contre

l'objection voulant qu'une confusion ait été créée avec la marque enregistrée numéro 121,021.

Des extraits de l'argumentation présentée à la Division des examens sont reproduits ci-dessous :

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le numéro du 10 novembre 1999 du *Journal des marques de commerce* et a fait l'objet d'une opposition par Maria Clementine Martin Klosterfrau et MCM Klosterfrau GmbH & Co. La Commission a plus tard été avisée que la première opposante avait changé son nom pour Maria Clementine Martin Klosterfrau GmbH & Co. et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter la deuxième opposante comme partie aux procédures. Par conséquent, les procédures se sont poursuivies avec Maria Clementine Martin Klosterfrau GmbH & Co. à titre d'opposante : voir la décision de la Commission du 4 avril 2001 acceptant la déclaration d'opposition modifiée en date du 6 novembre 2000.

Il convient également de souligner que la requérante a modifié sa demande visant à supprimer les marchandises mentionnées précédemment : voir la décision de la Commission du 19 octobre 2001. Ainsi, la demande au dossier porte uniquement sur :

[TRADUCTION] les services de diagnostic des allergies et le traitement de celles-ci

Les motifs d'opposition sont énoncés aux alinéas 3*a*) à *c*) de la déclaration d'opposition reproduite ci-dessous :

Le dernier motif d'opposition n'a pas été reproduit intégralement et le commentaire sur la nature de l'argument juridique a été omis.

La requérante a répondu en déposant et signifiant une contre-déclaration. La preuve de l'opposante est constituée des affidavits de M. Axel Schaus, un cadre de la compagnie opposante dont le siège social est situé à Koeln en Allemagne, et de M. Stewart Ingles, un cadre de l'unique compagnie canadienne importatrice du produit MELISANA de l'opposante. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Mme Vera Stejskal, présidente de la compagnie requérante dont le siège social est situé à Stockholm en Suède, et de Mme Kathryn Anne Marshall, technicienne juridique. Les deux parties ont présenté une argumentation écrite et étaient représentées lors de l'audience.

La preuve par affidavit de M. Ingles, déposée au nom de l'opposante, peut être résumée ainsi : M. Ingles est le vice-président de la compagnie qui est l'unique importatrice canadienne des produits de marque MELISANA, marque de commerce enregistrée numéro 121,021. Le produit de l'opposante, vendu sous la marque MELISANA, est de l'Eau des Carmes qui peut être appliquée par voie externe ou ingérée. Les indications sur l'emballage du produit énoncent que le produit est utile pour [TRADUCTION] « le traitement de la douleur causée par les gaz ou les écarts diététiques ». La publicité indique que le produit contient des [TRADUCTION] « huiles essentielles de mélisse-citronnelle, d'écorce d'orange, de muscade, de cannelle et de 9 extraits d'herbes supplémentaires ». La compagnie de M. Ingles importe le produit MELISANA au Canada depuis plus de quarante ans et le produit est présentement offert dans plus de cinquante points de vente

au détail ou en gros du Canada. Le produit de l'opposante est vendu en formats de 95 ml et de 235 ml. Pour la période de 1990 à 2000 inclusivement, le volume moyen des ventes annuelles a été d'environ 1500 unités de 95 ml et d'environ 1800 unités de 235 ml. Pour la même période, la valeur moyenne des ventes annuelles a été d'environ 59 000 \$. La valeur totale des dépenses publicitaires pour ce produit pour la période de 1990 à 2000 s'élevait à 3 000 \$ par année. Les pièces annexées à l'affidavit de M. Ingles démontrent que la marque de commerce MELISANA de l'opposante est affichée bien en vue sur l'emballage du produit et dans la publicité imprimée. L'affidavit de M. Schaus corrobore le témoignage de M. Ingles.

Le témoignage de Mme Marshall indique que le « carminatif » est un agent que l'on retrouve dans une variété de plantes et qui a pour but de faciliter l'expulsion des gaz du tractus gastro-intestinal, soulageant ainsi la paroi intestinale et réduisant la douleur et la production de gaz dans le tube digestif. L'Eau des Carmes est une eau parfumée aux herbes employée entre autres choses pour le soulagement des gaz et les problèmes liés à l'alimentation. Elle est composée d'une variété d'ingrédients d'origine végétale comportant habituellement un carminatif ou plus. La mélisse-citronnelle est une plante qui fait partie de la famille des labiées, lesquelles peuvent être utilisées comme carminatif. J'ajouterai que le témoignage de Mme Marshall comportait des passages de oui-dire dont je n'ai pas tenu compte.

Il est expliqué dans l'affidavit de Mme Stejskal que la requérante est un organisme sans but lucratif constitué en Suède en 1992. La requérante a pour but d'informer le public et de subventionner la recherche sur les effets néfastes des métaux sur l'homme et l'environnement. Les paragraphes 3 à 5 de son affidavit sont reproduits ci-dessous :

La question déterminante soulevée par la déclaration de l’opposante est de savoir si la marque MELISA dont l’enregistrement est demandé crée de la confusion avec la marque MELISANA enregistrée par l’opposante. Les dates pertinentes pour l’appréciation de la question de la confusion sont i) la date de ma décision en ce qui concerne le premier motif d’opposition, à savoir la non-enregistrabilité, ii) la date de dépôt de la demande visée en l’espèce, soit le 19 février 1997, en ce qui concerne le second motif d’opposition, à savoir l’absence de droit à l’enregistrement et iii) la date de dépôt de la déclaration d’opposition, soit le 19 février 1997, en ce qui concerne le dernier motif d’opposition, à savoir le caractère non distinctif de la marque. Pour un examen de la jurisprudence quant aux dates pertinentes dans le cadre de procédures d’opposition voir *American Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.). Dans la présente affaire, il importe peu que la question de la confusion soit appréciée à l’une ou l’autre de ces dates.

Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque MELISA visée par la demande d'enregistrement et la marque enregistrée MELISANA de l'opposante. Pour déterminer s'il y a possibilité raisonnable de confusion, je dois examiner toutes les circonstances en l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi*. L'imposition du fardeau ultime de la preuve à la requérante signifie que, s'il n'est pas possible d'arriver à une décision après examen de l'ensemble de la preuve, alors la question doit être tranchée en défaveur de la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R.(3d) 293, aux pages 297-298 (C.F. 1^{re} inst.).

Le critère de la confusion est fondé sur la première impression et le souvenir imparfait. Les facteurs qui doivent être considérés lorsqu'on évalue s'il y a risque de confusion entre deux marques sont énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; 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; tous les facteurs pertinents doivent être examinés. Cependant, tous les facteurs n'ont pas le même poids. L'importance qu'il convient de leur accorder dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

La marque MELISANA de l'opposante est un mot inventé qui a un certain caractère distinctif inhérent. Toutefois, le caractère distinctif de la marque de commerce est atténué dans la mesure où la marque a une consonance qui rappelle l'ingrédient mélisse-citronnelle contenu dans son produit. La marque MELISANA de l'opposante avait acquis une certaine réputation au Canada à toutes les dates pertinentes par le biais des ventes et de la publicité dès 1990. La marque MELISA pour laquelle la demande d'enregistrement a été déposée a également un certain caractère distinctif inhérent bien que celui-ci soit atténué dans la mesure où la marque pourrait être perçue comme un acronyme.

La période de temps pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada favorise l'opposante. À mon avis, la requérante a démontré que le genre de marchandise de l'opposante et les services de la requérante sont sensiblement différents. De plus, les services de la requérante s'adressent un groupe de médecins spécialistes tandis que la marchandise de l'opposante est offerte au grand public. Les marques se ressemblent beaucoup visuellement puisque la marque pour laquelle la demande d'enregistrement est déposée contient la marque enregistrée de l'opposante en entier dans son nom. Cependant, les deux marques sont prononcées différemment et ni l'une ni l'autre ne tendent à indiquer une idée particulière.

Compte tenu des motifs qui précèdent et tout en gardant à l'esprit de façon particulière les différences entre la marchandise de l'opposante et les services de la requérante, c'est-à-dire que les parties feraient affaire avec différentes catégories de consommateurs, ainsi que le fait que

l'opposante n'avait pas établi de réputation solide pour sa marque à l'une ou l'autre des dates pertinentes, je conclus que la requérante a démontré que les marques visées par le présent litige ne créent pas de confusion et s'est ainsi acquittée du fardeau qui lui incombait.

Par conséquent, l'opposition est rejetée.

FAIT À VILLE DE GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 NOVEMBRE 2003.

Myer Herzig,
Membre
Commission d'opposition des marques de commerce