

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Wakunaga of America Co., Ltd. à la demande numéro 1,220,071 produite par Jamieson Laboratories Ltd. en vue de l'enregistrement de la marque de commerce PROSTEASE-LOGIC

Le 1^{er} juin 2004, Jamieson Laboratories Ltd. (la requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce PROSTEASE-LOGIC (la marque en cause). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque en cause au Canada par la requérante elle-même ou par un titulaire de licence, en liaison avec les marchandises suivantes :

Vitamines, minéraux et suppléments aux herbes à utiliser dans le traitement des malaises prostatiques et dans l'amélioration de la condition de la prostate.

La demande a été annoncée pour fin d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 10 novembre 2004.

Le 10 mai 2005, Wakunaga of America Co., Ltd. (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie la totalité des allégations de l'opposante.

La preuve de l'opposante est constituée des éléments suivants :

1. l'affidavit de M. Tsuyoshi Sakai, contrôleur de l'opposante,
2. l'affidavit de Mme Natalia Treneva, gestionnaire de marques de commerce et de contrats dans le cabinet représentant l'opposante,
3. une copie certifiée conforme du certificat et des statuts de fusion de PanGeo Pharma (Canada) Inc. versés au dossier n^o LMC 240,004 de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada,
4. une copie certifiée conforme de l'accord de cession de marque de commerce conclu entre PanGeo Pharma (Canada) Inc. et Laboratoires Jamieson Ltée versé au dossier

n° LMC113,464 de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, démontrant le transfert de propriété de marques de commerce pertinentes.

La requérante n'a déposé aucune preuve.

Aucun auteur d'affidavit n'a été contre-interrogé.

Aucune des parties n'a soumis de plaidoyer écrit ni demandé d'audience.

Charge de la preuve

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), mais l'opposante a la charge initiale de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Motifs d'opposition

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

Voici comment l'opposante a formulé ce motif :

[TRADUCTION] Suivant le motif d'opposition prévu à l'alinéa 38(2)a), la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) car la requérante ne peut être convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada, étant donné que l'opposante avait fait enregistrer et employait sa marque ESTRO LOGIC DESSIN, qu'elle employait les marques PROSTA-LOGIC DESSIN et KYOLIC PROSTA-LOGIC et en avait demandé l'enregistrement et qu'elle avait demandé l'enregistrement de la marque KYOLIC NEURO-LOGIC au Canada.

Tel qu'il est formulé, ce motif n'est pas un motif d'opposition valable. Le simple fait que la requérante ait pu connaître l'existence des marques de commerce de l'opposante ne porte pas atteinte à la véracité de la déclaration qu'elle doit joindre à sa demande aux termes de l'alinéa 30*i*) de la Loi. L'opposante n'a pas allégué que la requérante avait adopté sa marque de commerce sachant que celle-ci créait de la confusion avec celles de l'opposante. Le premier motif d'opposition n'est donc pas retenu.

Même si ce motif avait été correctement invoqué, il reste que, lorsqu'un requérant fournit la déclaration prévue à l'alinéa 30*i*), le motif d'opposition fondé sur cette disposition n'est retenu que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Cette démonstration n'a pas été faite en l'instance.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*

L'opposante a soutenu que la marque de commerce de l'opposante n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée ESTRO LOGIC et Dessin (reproduite ci-dessous) de l'opposante, enregistrée sous le n° LMC582,238 pour emploi en liaison avec des « suppléments diététiques et nutritionnels, nommément herbes, extraits d'herbes, vitamines et minéraux ».

Estro·Logic

La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

L'opposante s'est acquittée de sa charge de preuve initiale puisque l'enregistrement de sa marque de commerce ESTRO LOGIC et Dessin est en règle. La marque a été enregistrée le 23 mai 2003 pour emploi en liaison avec des « suppléments diététiques et nutritionnels, nommément herbes, extraits d'herbes, vitamines et minéraux ».

Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, il y a confusion entre deux marques de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises qui y sont liées sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour déterminer s'il y a confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 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; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824, pour un examen approfondi des principes généraux applicables en matière de confusion.]

Chacune des marques est intrinsèquement forte. En effet aucun de leurs éléments fondamentaux ne suggère les marchandises associées aux marques.

Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'utilisation, mais il n'existe aucun élément de preuve indiquant que la marque de la requérante soit le moins devenues connue au Canada. Toutefois, l'opposante a présenté des éléments de preuve établissant qu'elle emploie sa marque ESTRO LOGIC au Canada depuis 2000. La pièce B jointe à l'affidavit de M. Sakai est la facture/liste d'articles n° 220098 qui, selon le déposant, démontre que l'opposante a commencé à employer sa marque ESTRO LOGIC au Canada le 20 mars 2000, en vendant des capsules à Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. (un distributeur canadien). Au paragraphe 4 de son affidavit, le même déposant fournit un sommaire, en dollars US, des recettes tirées par l'opposante de ventes effectuées à ses distributeurs

canadiens de 2000 à 2005, dont les montants s'échelonnent entre 142 500 \$ et 298 775 \$. Les pièces C1-C4 annexées au même affidavit sont des factures/listes d'articles établis entre le 31 mai 2002 et le mois de novembre 2005 et fournies pour faire la preuve de ventes de capsules ESTRO-LOGIC par l'opposante à ses distributeurs canadiens. La marque ESTRO LOGIC est incorporée aux factures. J'estime que cette utilisation des mots ESTRO LOGIC constitue un emploi de la marque de commerce ESTRO LOGIC et Dessin. Je suis également d'avis que les factures accompagnaient les marchandises parce que sur au moins une facture l'entité désignée comme l'acheteur des marchandises est également désignée comme l'entité à laquelle les marchandises doivent être expédiées. Je puis donc en conclure que la marque ESTRO LOGIC et Dessin de l'opposante a acquis une certaine notoriété au Canada.

Le facteur de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise l'opposante, car celle-ci emploie sa marque depuis le 20 mars 2000, tandis que, pour la requérante, il s'agit d'un emploi projeté.

Pour ce qui est des facteurs prévus aux alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, on constate que les marchandises des parties sont de même nature, puisque dans les deux cas elles comprennent des vitamines, des minéraux ainsi qu'un type de phyto-supplément. L'état des marchandises de la requérante comporte la restriction suivante « à utiliser dans le traitement des malaises prostatiques et dans l'amélioration de la condition de la prostate », mais la demande de l'opposante ne comporte aucune restriction concernant les canaux de distribution. Il me faut donc examiner s'il risque d'y avoir confusion entre les marques si les deux parties exploitent leurs marques de toutes les façons possibles : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10-11 (C.A.F.); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, p. 390-392 (C.A.F.). Dans la mesure où les marchandises se ressemblent, je suis d'avis que les activités commerciales des parties peuvent également se recouper.

En ce qui concerne le facteur prévu à l'alinéa 6(5)e), il est bien établi en droit que c'est habituellement la première composante d'une marque qui revêt le plus d'importance pour son caractère distinctif [*Conde Nast Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183

(C.F. 1^{re} inst.) p. 188]. En l'espèce, la première composante des marques diffère complètement. Dans la présentation et dans le son, le seul élément similaire des deux marques est leur terminaison en LOGIC.

Après examen des circonstances de l'espèce, je conclus que, compte tenu de la prépondérance des probabilités, il risque peu d'y avoir confusion entre les marques, en raison des importantes différences qui existent entre les marques elles-mêmes. Comme la Section de 1^{re} instance de la Cour fédérale l'a indiqué dans *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, p. 149, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 :

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

L'opposante soutient en troisième lieu que la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle [TRADUCTION] « donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, du fait que le mot "protease" décrit un enzyme employé dans le traitement du SIDA ».

Pour déterminer si la marque de la requérante donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante, il faut adopter le point de vue de l'acheteur moyen. En outre, il convient de ne pas décomposer la marque en ses éléments constitutifs pour l'analyser en détail, mais de l'examiner dans son ensemble en tenant compte de l'impression immédiate qui s'en dégage [*Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, p. 27-28; *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186]. Enfin, la date

pertinente pour l'examen de ce motif est la date de la décision (voir *Lubrication Engineers Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs*, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)).

Je conviens avec l'opposante que le sens ordinaire du mot anglais « protease » tel que le définit le dictionnaire est [TRADUCTION] « enzyme qui décompose les protéines et les peptides », mais ce mot n'est pas un élément de la marque en cause. Cette marque est PROSTEASE-LOGIC. Comme PROSTEASE n'est même pas un mot de la langue anglaise, je ne suis pas d'avis que la marque PROSTEASE-LOGIC, dans son ensemble, donne une description fautive et trompeuse des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l'employer.

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 16(3)a) et b)

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a soutenu qu'aux termes des alinéas 16(1)a) et b) la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque en cause parce que cette marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante, lesquelles ont fait l'objet, au Canada, d'une demande d'enregistrement antérieure. Ces motifs ne sont pas valablement invoqués parce que la présente demande est fondée sur un emploi projeté et non un emploi actuel.

Toutefois, puisqu'ils sont par ailleurs exposés avec assez de détails pour permettre à la requérante d'y répondre, ainsi que l'exige l'alinéa 38(3)a), et puisque la requérante y a répondu dans sa contre-déclaration, en affirmant qu'elle avait droit à l'enregistrement de la marque en cause, je suis disposé à considérer cela comme une erreur technique et à les examiner comme s'ils étaient valablement invoqués.

La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion par rapport au droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(3)a) est la date de la production de la demande, c'est-à-dire le 8 juin 2004 en l'espèce. L'opposante a la charge initiale de prouver qu'elle employait sa marque ESTRO LOGIC et Dessin avant cette date et qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date à laquelle la demande d'enregistrement de la requérante a été annoncée [c.-à-d. le 10 novembre 2004]. J'estime que l'opposante s'est acquittée de sa charge de preuve à cet égard.

C'est la question de la confusion entre les marques à la date de la production de la demande de la requérante qui est déterminante pour le sort de ce motif. À cet égard, les commentaires que j'ai formulés dans l'examen du motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) sont applicables pour la plupart. J'estime donc qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque ESTRO LOGIC et Dessin de l'opposante et la marque en cause. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) n'est donc pas retenu.

La marque la plus pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) est la marque PROSTA-LOGIC et Dessin, n° de demande 1215971. L'opposante a satisfait à la charge initiale de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif puisque sa demande d'enregistrement visant la marque PROSTA-LOGIC et Dessin a été produite le 14 mai 2004 et qu'elle était sous étude à la date à laquelle la demande d'enregistrement de la requérante a été annoncée (le 10 novembre 2004).

La demande d'enregistrement visant la marque PROSTA-LOGIC et Dessin est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis en liaison avec les marchandises suivantes : « suppléments diététiques et nutritionnels, notamment herbes, extraits d'herbes, vitamines et minéraux », de même que sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des « suppléments diététiques ».

C'est aussi la question de la confusion entre les marques en cause à la date de la production de la demande de la requérante qui décidera du sort de ce motif.

S'agissant du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)*a*) de la Loi, je suis d'avis que les marques des parties ont toutes deux un caractère distinctif inhérent. Ni la marque de la requérante ni celle de l'opposante n'avaient été employées ou n'étaient devenues connues au Canada à la date pertinente.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage n'est pas pertinente pour l'examen de ce motif.

Pour ce qui est des marchandises et du commerce des parties, c'est, comme on l'a vu, au moyen de l'état des marchandises accompagnant la demande d'enregistrement qu'on détermine s'il y a confusion. Il y a un certain recoupement dans les marchandises des parties parce que, dans les deux cas, elles comportent des vitamines, des minéraux et des extraits d'herbes. Par conséquent, les canaux de distribution des parties sont eux aussi susceptibles de se recouper.

S'agissant du facteur prévu à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, j'estime que les marques des parties se ressemblent passablement à tous égards, à cause, principalement, des similitudes entre la première composante des deux marques, à savoir PROSTA pour l'une et PROSTEASE pour l'autre et de leur terminaison commune : LOGIC.

Compte tenu du fait que le critère applicable en matière de confusion fait appel à la notion de première impression et de souvenir imparfait, et compte tenu des mes précédentes conclusions, plus particulièrement de ma conclusion concernant la ressemblance entre les marchandises, le commerce et les marques des parties, je suis d'avis que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de prouver qu'il n'existe pas de confusion entre les marques. Ce motif est donc retenu.

Autres motifs d'opposition

Vu ce qui précède, je n'estime pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

Dispositif

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande d'enregistrement.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE DEUXIÈME JOUR D'OCTOBRE 2007.

C.R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce