

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 61
Date de la décision : 2011-04-12

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Johnson & Johnson à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1141065 pour la
marque de commerce ACCUVISION
Dessin au nom de Mahrukh Panthakey**

[1] Le 15 mai 2002, Mahrukh Panthakey (le Requéant) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ACCUVISION Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la Marque. Le mot ACCUVISION est en lettrage bleu. La lettre V est en bleu clair. Le disque sous la lettre V est en deux tons de bleu, le ton le plus clair étant sous le ton le plus foncé.

[2] La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec :

Marchandises

Solutions pour lentilles cornéennes; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lentilles cornéennes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis et contenants de lentilles cornéennes; pièces et accessoires pour le matériel susmentionné;

Services

Services d'optique et d'ophtalmologie, y compris les services d'examen de la vue et de chirurgie de l'œil [*sic*]; services médicaux et chirurgicaux liés à la vue et la correction de la vue; services de chirurgie de l'œil [*sic*] au laser et par kératomileusis au laser in situ (ou au LASIK, de l'anglais laser assisted in situ keratomileusis); services de consultation rattachés à tous les services précités.

[3] Le Requéant a renoncé au droit à l'usage exclusif du mot VISION en dehors de la Marque et a revendiqué le 26 novembre 2001 comme date de priorité de production.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1^{er} octobre 2003.

[5] Le 1^{er} décembre 2006, Johnson & Johnson (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Le Requéant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie les allégations de l'Opposante.

[6] L'Opposante et le Requéant ont tous deux choisi de ne pas produire de preuve.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

Motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[8] Six motifs d'opposition sont invoqués dans la déclaration d'opposition. À l'audience, l'Opposante a toutefois indiqué qu'elle retirait tous les motifs d'opposition, sauf celui-ci :

[TRADUCTION] Contrairement aux alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les dix marques de commerce suivantes appartenant à l'Opposante :

- ACUVUE enregistrée sous le n° LMC342767

- ACUVUE enregistrée sous le n° LMC640706
- 1-DAY ACUVUE & Dessin comportant des ovales enregistrée sous le n° LMC632565
- ACUVUE & Dessin comportant des lignes parallèles enregistrée sous le n° LMC572884
- ACUVUE 2 & Dessin comportant des ovales enregistrée sous le n° LMC575618
- ACUVUE 2 COLOURS & Dessin enregistrée sous le n° LMC632737
- ACUVUE ADVANCE enregistrée sous le n° LMC662743
- ACUVUE BIFOCAL & Dessin comportant des ovales enregistrée sous le n° LMC632514
- ACUVUE OASYS enregistrée sous le n° LMC675718
- ACUVUE TORIC & Dessin comportant des ovales enregistrée sous le n° LMC575617

[9] La date pertinente en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce*, (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Fardeau de preuve

[10] Le Requéant a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d

[11] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre pour confirmer l'existence des enregistrements invoqués par l'Opposante au titre de l'alinéa 12(1)d [voir

Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd., (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial au titre de l'alinéa 12(1)d) puisque chacun des enregistrements est en vigueur.

[12] Je considère que la marque nominale ACUVUE de l'Opposante constitue sa position la plus solide. J'axerai donc mon examen sur la probabilité de confusion entre ACCUVISION Dessin et ACUVUE. S'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre ces deux marques, alors il ne risque pas d'y en avoir entre la Marque du Requéant et l'une ou l'autre des autres marques invoquées par l'Opposante.

[13] La marque ACUVUE est visée par deux enregistrements appartenant à l'Opposante : l'enregistrement n° LMC342767 en liaison avec des lentilles cornéennes et l'enregistrement n° LMC640706 en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Disques CD-ROM portant sur la pratique des soins oculaires et sur la correction de la vision; publications imprimées, notamment prospectus, brochures et bulletins portant sur les sujets de la santé oculaire et de la correction de la vision.

Services : Services de consultation, notamment conseils à des tiers sur la façon de gérer des entreprises spécialisées dans tous les aspects de la santé, particulièrement la correction de la vue et le soin des yeux et développement et utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux de toutes sortes concernant la correction de la vue et le soin des yeux; services éducatifs, notamment fourniture de toutes formes d'éducation au public et aux professionnels ayant pour sujet tous les aspects de la santé, notamment la correction de la vue et le soin des yeux et développement et utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux de toutes sortes concernant la correction de la vue et le soin des yeux; services d'informatique, notamment fourniture en ligne d'information au moyen d'Internet ayant pour sujet tous les aspects de la santé, particulièrement la correction de la vue et le soin des yeux et développement et utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux de toutes sortes concernant la correction de la vue et le soin des yeux; services d'informatique, notamment conception et mise en œuvre de sites Web Internet pour des tiers; services médicaux, notamment le soin des yeux pour la correction de la vue, services de diagnostic et de laboratoires.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que 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 sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15] En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées 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'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, généralement, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[16] Aucune des marques n'a un fort caractère distinctif inhérent. Le préfixe « acu » ou « accu » évoque le mot « *accurate* » [précise]. Le suffixe VISION du Requérant se rapporte clairement au domaine d'intérêt des parties, comme le fait le suffixe VUE de l'Opposante, tant au sens du terme français qui se traduit en anglais par « *eyesight* » qu'en tant qu'homonyme du terme anglais « *view* ».

[17] Les caractéristiques graphiques et chromatiques de la Marque du Requérant ajoutent un peu à son caractère distinctif.

[18] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion, mais aucune des parties n'a produit d'éléments de preuve établissant l'emploi ou la promotion de sa marque. S'il est vrai que les enregistrements de l'Opposante ont été accordés sur la base d'une déclaration d'emploi, cela me permet tout au plus de présumer qu'il y a eu un emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.*, (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. L'emploi *de minimis* ne permet pas de conclure que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[19] L'examen de la période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante en théorie, mais je n'accorde pas une grande importance à ce facteur puisqu'il n'existe aucune preuve établissant que l'Opposante a continué d'employer sa marque après avoir produit sa déclaration d'emploi.

Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

[20] L'examen des marchandises, services et commerces des parties, dans le cadre de l'appréciation de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement lui-même [*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[21] Selon les états déclaratifs de marchandises et services des parties, celles-ci semblent toutes deux exercer leurs activités dans le domaine des soins des yeux; elles vendent toutes les deux des lentilles cornéennes et offrent toutes les deux des services liés à la correction de la vue, y compris des services médicaux. En l'absence de preuve contraire, il est raisonnable de conclure que leurs voies de commercialisation, tout comme leurs marchandises et services, pourraient se recouper.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[22] S'il faut examiner les marques de commerce comme un tout, il est tout de même possible « d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), à la page 263].

[23] À toutes fins et intentions, les marques des parties ont le même préfixe, et selon un principe bien établi, le premier élément d'une marque de commerce est le plus important quand il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes*, (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1^{re} inst.)].

[24] Les marques ACUVUE et ACCUVISION Dessin se ressemblent lorsqu'elles sont prononcées. Bien que seule la Marque du Requéran possède des caractéristiques graphiques, l'élargissement de la lettre « v » dans celle-ci semble faire en sorte que la Marque soit perçue comme étant composée de l'élément ACCU (et non ACCUV) suivi du mot du dictionnaire VISION (et non ISION). Le premier élément de chacune des marques des parties (ACCU et ACU) peut évoquer le mot « *accurate* » [précise], tandis que leur dernier élément (VISION et VUE) suggère un lien avec la vue. Elles se ressemblent donc beaucoup dans les idées qu'elles suggèrent.

Autres circonstances de l'espèce

[25] À l'audience, l'agent du Requéran m'a remis une copie d'une décision de l'OHMI concernant une opposition entre les parties à la présente instance relativement à la Marque du Requéran. Comme il est indiqué dans *Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co.*, (2005), 41 C.P.R. (4th) 8 (C.F.), au paragraphe 65, « la preuve d'une opposition étrangère sur la base de documents dont la preuve n'a pas été faite en droit étranger n'a aucune valeur probante ». Je n'ai donc accordé aucun poids à la décision de l'OHMI.

Conclusion

[26] J'estime que la ressemblance entre les marques, conjuguée au recoupement entre les marchandises et services liés à celles-ci, fait en sorte que la prépondérance des probabilités joue en faveur de l'Opposante en ce qui concerne la probabilité de confusion. La Marque n'est donc pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d), compte tenu des enregistrements n^{os} LMC342767 et LMC640706.

Décision

[27] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.