

CIPO



OPIC

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 8

Date de la décision : 2018-01-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Orion Corporation

Opposante

et

Cross Vetpharm Group Limited

Requérante

1,672,620 pour la marque de commerce

Demande

ANTISEDAMED

INTRODUCTION

[1] La Requérante a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce ANTISEDAMED (la Marque), fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents d’inversion des effets d’analgésiques et de sédatifs » (les Produits).

[2] La question déterminante en l’espèce est celle de savoir si la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ANTISEDAN de l’Opposante, qui est enregistrée pour emploi en

liaison avec des [TRADUCTION] « préparations pharmaceutiques, nommément médicament vétérinaire utile comme antidote contre les agonistes alpha-2 ».

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d'enregistrement.

LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été produite le 14 avril 2014 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 mai 2015.

[5] Le 14 septembre 2015, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Le 31 mai 2016, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée, laquelle autorisation lui a été accordée par le registraire le 1^{er} août 2016. Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d) (enregistrabilité), 16(3)a) (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement n° LMC398,382 relatif à la marque de commerce ANTISEDAN; la déclaration de Marylène Gendron; et la déclaration d'Arja Weckman et de Mikko Kemppainen (faite sous serment en Finlande; voir les paragraphes 11 à 15 ci-dessous). Au soutien de sa demande, la Requérante a produit la déclaration de Paul Brady. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau

initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[10] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- Articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi];
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, à la p 324].

QUESTION PRÉLIMINAIRE - ADMISSIBILITÉ DE LA DÉCLARATION WECKMAN/KEMPPAINEN

[11] La Requérente soutient que la déclaration d'Arja Weckman et de Mikko Kemppainen n'est pas une déclaration solennelle valable, qu'elle est inadmissible en preuve et qu'elle doit être écartée dans son intégralité. À titre subsidiaire, si la déclaration est jugée admissible, la Requérente soutient que peu de poids doit lui être accordé.

[12] À l'appui de son observation, la Requérente fait valoir que, selon le libellé du constat d'assermentation, il n'apparaît pas clairement que la déclaration et les pièces ont été signées sous serment en présence du notaire; que le document ne répond pas aux exigences techniques pour être admissible comme déclaration solennelle, car il ne reprend pas le libellé type ou un énoncé équivalent; et que le libellé de la déclaration conviendrait davantage à un affidavit (étant donné que le document a été [TRADUCTION] « signé sous serment » plutôt que prononcé).

[13] La Requérante fait également remarquer que la déclaration a été signée sous serment devant un notaire public le 11 janvier 2016, mais que les pièces (A à F) ont été reçues sous serment le jour suivant par un notaire public différent et que, qui plus est, rien n'indique que les pièces sont réellement les pièces jointes à la déclaration Weckman/Kemppainen, car elles ne sont pas identifiées en tant que telles.

[14] Le registraire admettra généralement les affidavits (ou les déclarations) signés sous serment (ou prononcées) dans d'autres pays du moment qu'ils répondent aux exigences de ce pays [88766 *Canada Inc c Kabushiki Bandai Namco Entertainment (exerçant également ses activités sous le nom de Bandai Namco Entertainment Inc)* 2016 COMC 74; *Fasken Martineau De Moulin LLP c In-N-Out Burgers* 2007 CanLII 80990]. Je souligne qu'il n'y a rien au dossier qui donne à penser que la déclaration a été signée sous serment ou prononcée en violation des lois de la Finlande.

[15] En outre, il est bien établi que le registraire n'est pas tenu, ni aux termes de la Loi ni aux termes du *Règlement sur les marques de commerce*, d'observer strictement les règles de pratique de la Cour fédérale, bien que ce soit souhaitable. Il a également été établi que, lorsqu'aucune objection n'est soulevée à l'égard de pièces non notariées ou incorrectement notariées au moment de la production et de la signification initiales d'un affidavit, le registraire ne permettra pas à la partie adverse de soulever subséquemment une telle objection technique, surtout si l'opposition a atteint un stade où il n'est pas possible de corriger la situation [*Boutique La Vie en Rose Inc c Unilever Canada Inc* 2005 CanLII 78190 (CA COMC)]. Je souligne l'approche adoptée dans *Maximilian Fur Co Inc c Maximillian for Men's Apparel Ltd* (1983), 82 CPR (2d) 146, affaire dans laquelle le registraire a admis des pièces signées sous serment à une date différente de la date à laquelle l'affidavit lui-même avait été signé sous serment, et reçues sous serment par un fonctionnaire différent du notaire public qui a reçu l'affidavit sous serment. Dans les circonstances, et selon une interprétation raisonnable des documents, j'estime que la déclaration Weckman/Kemppainen est admissible. J'estime également que les pièces A à F font partie de la déclaration, surtout étant donné que chaque pièce est décrite dans la déclaration et qu'elle correspond à la description qui en est donnée.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[16] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée ANTISEDAN (voir le paragraphe 7 ci-dessus), laquelle est employée en liaison avec des [TRADUCTION] « préparations pharmaceutiques, nommément médicament vétérinaire utile comme antidote contre les agonistes alpha-2 » (les produits de l'Opposante).

[17] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement existe en date d'aujourd'hui [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[18] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, il revient maintenant à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

[19] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués. . . ou que les services liés à ces marques sont. . . exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[20] En conséquence, la question à examiner ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion susceptible de faire croire que des produits provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si un consommateur, ayant un souvenir imparfait et sous l'angle de la première impression, croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la marque de commerce ANTISEDAMED, que les Produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante, qui vend un médicament

vétérinaire sous la marque ANTISEDAN [*Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst), à la p 12].

[21] Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54].

Caractère distinctif inhérent

[22] Les marques en cause sont des mots inventés, lesquels possèdent habituellement un caractère distinctif inhérent plus marqué. Cependant, le préfixe de la marque de commerce ANTISEDAN de l'Opposante, à savoir ANTI, revêt des significations tirées des dictionnaires, y compris [TRADUCTION] « opposé à; contre (par exemple, anticlérical) », « préventif (comme dans antigel) » et « le contraire de (comme dans anticlimax) » (*Canadian Oxford Dictionary*, deuxième édition). J'estime que les lettres qui suivent le préfixe ANTI, à savoir SED ou SEDA, pourraient être perçues comme la mention tronquée du mot du dictionnaire [TRADUCTION] « sédatif » et je souligne que i) l'Opposante décrit ses produits comme étant des [TRADUCTION] « antidotes pour animaux, qui sont donc indiqués pour l'inversion des effets de sédatifs et d'analgésiques... » (déclaration Weckman/Kemppainen, paragraphe 8, avec italique ajouté) et que ii) la signification du mot antidote (qui comporte le préfixe « anti »), est un [TRADUCTION] « médicament pris ou donné pour combattre les effets d'un poison » (*Canadian Oxford Dictionary*, deuxième édition). Étant donné que la marque de commerce de l'Opposante est en partie formée des éléments ANTI et SED, j'estime qu'elle est en quelque sorte suggestive des Produits de l'Opposante. Cela amoindrit le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante.

[23] De façon similaire, compte tenu que i) les produits liés à la marque de commerce ANTISEDAMED de la Requérante sont des [TRADUCTION] « préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents d'*inversion* des effets d'analgésiques et de *sédatifs* » (italique ajouté) et que ii) MED constitue une mention abrégée du mot [TRADUCTION] « médical », et est donc suggestif d'un produit médical [*Orion Corporation c Cross Vetpharm Group Limited*, 2017 COMC 27, au paragraphe 26], j'estime également que la marque de commerce de la Requérante est suggestive des Produits, peut-être même encore plus que la marque de commerce de l'Opposante, étant donné le caractère suggestif du suffixe MED, mais seulement légèrement. La nature suggestive de la Marque de la Requérante amoindrit son caractère distinctif inhérent.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[24] La demande est fondée sur l'emploi projeté, tandis que l'enregistrement de l'Opposante relatif à la marque de commerce ANTISEDAN est fondé sur l'emploi et l'enregistrement en Finlande. Cet enregistrement en lui-même ne peut établir qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif ou continu de la marque au Canada [*Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Cependant, l'Opposante a également présenté une preuve d'emploi de la marque de commerce ANTISEDAN dans la déclaration Weckman/Kemppainen.

[25] Dans la déclaration, Arja Weckman atteste qu'elle est la directrice des droits de propriété intellectuelle (DPI), et Mikko Kemppainen atteste qu'il est le directeur des affaires juridiques de l'Opposante (paragraphe 1). Je souligne que tous deux ont signé la déclaration. À cet égard, il semble que le droit finlandais exige que deux signatures soient apposées sur un document pour lier une société [*Orion Corporation c Cross Vetpharm Group Limited, supra*].

[26] Les parties pertinentes de la déclaration Weckman/Kemppainen sont résumées ci-dessous :

- L'Opposante, une société finlandaise, s'occupe de la mise au point, de la production et de la vente de produits pharmaceutiques, y compris des produits vétérinaires (paragraphe 4).

- La division commerciale de la santé des animaux de l'Opposante fabrique et vend les Produits ANTISEDAN et, en 2014, la division avait réalisé des ventes d'environ 71 millions d'euros (paragraphe 5). Je souligne que ce chiffre n'est pas réparti en fonction de la gamme de produits ou de la région géographique.
- Les Produits ANTISEDAN sont énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante et sont des antidotes pour animaux, qui sont donc indiqués pour l'inversion des effets de sédatifs et d'analgésiques, qui figurent parmi les produits vedettes exclusifs de l'Opposante (paragraphe 8).
- Une copie de l'extrait tiré du site Web de Santé Canada décrivant les Produits ANTISEDAN est jointe comme pièce B (paragraphe 9).
- L'Opposante fabrique elle-même les Produits ANTISEDAN. Zoetis Belgique SA et ses sociétés affiliées détiennent le droit exclusif d'annoncer, de commercialiser, de distribuer et de vendre certains produits vétérinaires, y compris les Produits ANTISEDAN, dans divers pays, y compris le Canada. Zoetis Canada Inc., située à Kirkland, dans la province du Québec, au Canada, est chargée des ventes et de la promotion des produits ANTISEDAN au Canada. Le distributeur précédent au Canada était Pfizer Canada Inc. Les droits conférés à Zoetis Belgique SA et à ses sociétés affiliées excluent tout droit de fabriquer ou d'avoir fabriqué les Produits ANTISEDAN (paragraphe 10).
- Au Canada, les Produits sont vendus de façon continue dans tout le pays sous la marque de commerce ANTISEDAN employée en liaison avec les Produits depuis au moins l'année 2000 (paragraphe 11).
- La marque de commerce ANTISEDAN figure sur des étiquettes apposées sur les Produits vendus au Canada (paragraphe 12). La pièce C est une [TRADUCTION] « reproduction de documentation publicitaire dans laquelle sont présentés des spécimens d'étiquettes représentatives des étiquettes distribuées sur les Produits ANTISEDAN qui ont été

vendus au Canada au cours des dernières années » (paragraphe 12). Je souligne que la documentation présentée dans la pièce C inclut une représentation d'une bouteille sur laquelle est apposée une étiquette arborant clairement la marque de commerce ANTISEDAN. La documentation, qui présente le « Comfort Care™ Program » [programme Comfort Care^{MC}] et sa gamme de produits, y compris le Produit ANTISEDAN, semble provenir de Pfizer Santé animale.

- La pièce D jointe à la déclaration est un extrait du *North American Compendium of Veterinary Products* [Compendium nord-américain des produits vétérinaires], lequel fournit des renseignements sur les Produits ANTISEDAN (paragraphe 13).
- La déclaration présente les ventes annuelles approximatives des Produits ANTISEDAN réalisées au Canada de l'année 2009 à mai 2015, qui ont oscillé entre 387 424 \$ CA et 765 089 \$ CA (paragraphe 15).

[27] À l'audience, la Requérante a fait valoir que, si l'Opposante mentionne le droit exclusif de Zoetis Canada de vendre le produit fabriqué par l'Opposante, la preuve de l'existence d'une licence est visiblement absente. La Requérante soutient que l'Opposante doit fournir une licence et une preuve relative au contrôle exercé afin de satisfaire aux exigences de l'article 50, lesquelles n'ont pas été fournies en l'espèce.

[28] J'estime que l'absence d'une licence octroyée à Zoetis Canada n'est pas problématique, car il est bien établi qu'on peut considérer les ventes réalisées par des intermédiaires, comme un distributeur, comme des ventes réalisées par un inscrivant, à condition que les produits liés à la marque de commerce proviennent de l'inscrivant [*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Osler Hoskin & Harcourt c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst)]. L'Opposante a affirmé clairement qu'elle fabrique les produits de l'Opposante. En l'absence d'un contre-interrogatoire et/ou de toute preuve contraire de la part de la Requérante, je suis convaincue que la preuve d'emploi de la marque de commerce ANTISEDAN présentée dans la déclaration établit l'emploi de cette marque par l'Opposante.

[29] La Requérante a également fait valoir, tant dans son plaidoyer écrit qu'à l'audience, qu'il n'y a aucune preuve au dossier de l'emploi réel de la marque de commerce ANTISEDAN au Canada. À cet égard, la Requérante affirme que la seule étiquette présentée en preuve est celle qui figure à la pièce C de la déclaration, qui est décrite dans la déclaration Weckman/Kemppainen (au paragraphe 12) comme étant de la [TRADUCTION] « documentation publicitaire » et comme étant [TRADUCTION] « représentative des étiquettes » des produits ANTISEDAN vendus au Canada. La Requérante a en outre souligné que la [TRADUCTION] « documentation publicitaire » n'est pas datée et provient non pas de l'Opposante, mais bien de Pfizer Santé animale, une société qui n'est plus affiliée à l'Opposante (et qu'il n'y a aucune preuve au dossier quant au moment où cette relation s'est terminée).

[30] Si l'étiquette de produit présentée dans la documentation publicitaire à la pièce C ne constitue pas un spécimen d'étiquette distincte, en l'absence d'un contre-interrogatoire et/ou de toute preuve contraire, j'estime qu'elle est acceptable pour établir la manière dont la marque de commerce figure sur les étiquettes de produit. En outre, si la documentation publicitaire n'est pas datée, l'Opposante fournit un certain contexte en indiquant que les étiquettes sont représentatives des étiquettes des produits ANTISEDAN vendus au Canada au cours des [TRADUCTION] « dernières années » (paragraphe 12, 15). En conséquence, la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise l'Opposante.

[31] La preuve de l'Opposante établit l'emploi de la marque de commerce ANTISEDAN; cependant, il y a peu d'éléments de preuve faisant état d'efforts promotionnels ou de dépenses publicitaires. Je conclus par conséquent que la marque de l'Opposante a acquis au moins une certaine réputation dépassant un degré minimal. En conséquence, la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est connue ne favorise pas de manière significative l'Opposante.

Le genre de produits et la nature du commerce

[32] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des produits de la Requérante qui figure dans sa demande avec les produits de l'Opposante qui sont énoncés dans son enregistrement [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. L'examen de

ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF), à la p 169].

[33] La Requérante et l'Opposante fabriquent et vendent toutes deux des préparations pharmaceutiques vétérinaires (déclaration Weckman/Kemppainen, paragraphe 4; déclaration de Paul Brady, paragraphe 2).

[34] Les Produits sont des [TRADUCTION] « préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents d'inversion des effets d'analgésiques et de sédatifs ». Les produits de l'Opposante sont des [TRADUCTION] « préparations pharmaceutiques, nommément médicament vétérinaire utile comme antidote contre les agonistes alpha-2 ». L'Opposante explique que ses produits sont des antidotes pour animaux indiqués pour l'inversion des effets de sédatifs et d'analgésiques qui figurent parmi ses produits vedettes exclusifs, lesquels semblent inclure le produit DEXDOMITOR (déclaration Weckman/Kemppainen au paragraphe 8, pièces C, D).

[35] À l'audience, la Requérante a indiqué que le produit ANTISEDAN de l'Opposante est uniquement approuvé pour le traitement des chiens (faisant référence à l'extrait du site Web de Santé Canada produit à la pièce B, qui décrit l'espèce comme étant les « chiens »). Cependant, l'état déclaratif des produits énoncé dans l'enregistrement de l'Opposante ne présente pas cette restriction; c'est l'état déclaratif des produits qu'il faut considérer. De façon similaire, l'état déclaratif des produits de l'Opposante ne fait pas état de l'observation formulée par la Requérante à l'audience selon laquelle l'étiquette du produit ANTISEDAN de l'Opposante comporte un dessin de deux chiens (présenté à la pièce C), tandis que l'étiquette du produit DEXDOMITOR de l'Opposante comporte un dessin de deux chiens dans une autre position, donnant peut-être à penser que ces deux produits sont vendus ensemble (le paragraphe 25 du plaidoyer écrit de la Requérante fait également référence au produit ANTISEDAN ayant été acheté expressément avec le produit DEXDOMITOR).

[36] En conséquence, j'estime que les produits des parties sont presque identiques. En l'absence d'une preuve contraire, je présume que les produits des parties seraient vendus par l'intermédiaire des mêmes voies de commercialisation. Ces deux facteurs favorisent donc l'Opposante.

Degré de ressemblance

[37] Si le degré de ressemblance est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, il s'agit souvent du facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[38] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu'il convient d'appliquer est celui de la première impression d'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401, au para 20].

[39] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a fait observer que, même si le premier mot d'une marque de commerce peut dans certains cas, pour établir le caractère distinctif, être l'élément le plus important [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece, supra*, au para 64].

[40] En outre, si la première partie d'une marque peut souvent être celle qui revêt le plus d'importance pour distinguer des marques entre elles, lorsque la première partie ou la partie dominante d'une marque est un mot descriptif ou suggestif, son importance diminue [*Sky Solar Holdings Co, Ltd c Skypower Global*, 2014 COMC 262 (CanLII), aux para 48 à 50].

[41] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante souligne que les marques de commerce ont le même préfixe et elle soutient qu'il s'agit là d'un point important, citant *Conde Nast, supra*. L'Opposante souligne également que, outre le fait qu'elles ont le même préfixe en tant que tel,

les marques comportent les mêmes huit premières lettres dans le même ordre, à savoir « ANTISEDA ». L'Opposante soutient que, lorsqu'on considère les marques des parties dans leur ensemble, la partie la plus frappante des marques des parties est la même, ce qui engendre un degré de ressemblance très élevé tant au plan visuel que phonétique (plaidoyer écrit, page 12).

[42] En revanche, dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que [TRADUCTION] « si l'on applique ces principes aux marques ANTISEDAN et ANTISEDAMED, les parties uniques des marques sont SEDAN et SEDAMED et, compte tenu des différences dans ces termes aux plans visuel et sonore et au plan de la signification, il n'y a pas de risque concret et réel de confusion qui surgirait sur le marché » (paragraphe 20).

[43] Si je considère les marques de commerce dans leur ensemble, j'estime que la partie la plus frappante de la marque de commerce ANTISEDAMED visée par la demande et de la marque de commerce ANTISEDAN de l'Opposante est l'élément « ANTISEDA », ce qui engendre un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce dans la présentation et dans le son. Si les suffixes des marques de commerce des parties sont différents, j'estime que cette différence n'est pas particulièrement significative compte tenu de la nature suggestive du suffixe MED. En outre, les idées suggérées par les marques de commerce des parties s'apparentent également, à savoir l'idée d'un produit qui combat les effets d'un sédatif.

Circonstance de l'espèce : les consommateurs moyens sont avertis

[44] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient qu'il faut tenir compte des connaissances de la clientèle pertinente, qui se compose de vétérinaires, de cliniques vétérinaires et ainsi de suite, et que les [TRADUCTION] « connaissances de la clientèle pertinente ressortent clairement de la description des produits visés par l'enregistrement ANTISEDAN de l'Opposante, c.-à-d. des *“préparations pharmaceutiques, nommément médicament vétérinaire utile comme antidote contre les agonistes alpha-2”* ». La Requérante soutient que le Canadien moyen ne comprendrait pas le sens d'agonistes alpha-2, de sorte que, [TRADUCTION] « manifestement, le consommateur visé des produits de l'Opposante fait partie d'un groupe limité de professionnels de la santé bien informés dans le domaine vétérinaire », qui ne confondent pas facilement deux marques (paragraphe 24).

[45] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient qu'il ne faut pas seulement tenir compte de la réaction des vétérinaires et des pharmaciens, mais également des [TRADUCTION] « consommateurs finaux », à savoir les propriétaires d'animaux de tous genres (comme les agriculteurs et les éleveurs, qui consultent fréquemment les vétérinaires, ainsi que les propriétaires particuliers), lesquels sont ceux qui prennent soin des animaux et ceux qui prennent les décisions quant à la santé des animaux. L'Opposante affirme que les propriétaires d'animaux seraient peu enclins à tenter des expériences sur leurs animaux et, peut-être, lorsqu'un médicament précis est efficace (ou non), qu'ils se rappelleraient de la marque des produits vétérinaires (selon le raisonnement énoncé dans *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120).

[46] Quoiqu'il en soit, il semble exister une clientèle passablement avertie, du moins en partie, ce qui appuie la thèse de la Requérante dans une certaine mesure.

Circonstance de l'espèce : l'avis prévu à l'article 37(3) a été donné

[47] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient à titre de circonstance pertinente de l'espèce que la demande a été admise accompagnée de l'avis prévu à l'article 37(3) de la Loi, informant l'Opposante de la publication de la demande relative à la Marque (déclaration Gendron, paragraphe 12 et pièce MG-6). L'Opposante soutient que l'envoi de l'avis prévu à l'article 37(3) a informé la Requérante et l'Opposante que le registraire [TRADUCTION] « avait des doutes quant à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante ».

[48] En revanche, dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient qu'aucune question de confusion concernant la marque de commerce ANTISEDAN de l'Opposante n'a été soulevée au cours de l'examen de la demande, ce qui étaye la prétention selon laquelle, sous l'angle de la première impression, les marques ne créent pas de confusion, et qu'une certaine déférence est de mise à l'égard de cette évaluation (paragraphe 27 du plaidoyer écrit).

[49] Il est bien établi qu'une décision d'un examinateur de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'a pas valeur de précédent pour la Commission des oppositions, car le fardeau de preuve à satisfaire et la preuve à présenter devant un examinateur diffèrent du fardeau

de preuve à satisfaire et de la preuve à présenter devant la Commission des oppositions [*Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC), à la p 277 et *Procter & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC), à la p 386]. Ma décision doit reposer exclusivement sur la preuve au dossier dans la présente procédure d'opposition. En conséquence, j'estime que l'historique de l'examen, y compris l'envoi de l'avis prévu à l'article 37(3), ne constitue pas une circonstance pertinente de l'espèce.

Circonstance de l'espèce : enregistrements et demandes en instance de l'Opposante à l'étranger

[50] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante souligne que la déclaration de Mme Gendron fournit des renseignements à propos du fait que la marque de commerce ANTISEDAN de l'Opposante est en instance ou est enregistrée dans environ quarante-neuf pays dans le monde entier (déclaration Gendron, paragraphes 1 à 10, pièces MG-3, MG-5). L'Opposante soutient que cela fournit le contexte international dans lequel l'Opposante a demandé la protection de sa marque de commerce ANTISEDAN.

[51] Il a été établi que, dans l'appréciation de la question de la confusion, les enregistrements à l'étranger ne sont pas pertinents et que la preuve à cet égard doit être écartée [*Ex Hacienda Los Camichines, SA c Centenario Internacional, SA*, 2010 COMC 215; *Pitman-Moore Ltd c Cyanamid of Canada Ltd* (1977), 38 CPR (2d) 140 (COMC)]. En conséquence, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance pertinente de l'espèce.

Circonstance de l'espèce : coexistence dans d'autres pays

[52] La Requérante souligne que, dans d'autres pays, comme les États-Unis et le Mexique, on a jugé que les marques des parties ne créaient pas de confusion (déclaration Brady, paragraphes 7, 8). La Requérante soutient que, bien qu'elles ne soient pas contraignantes, les décisions des bureaux des marques de commerce étrangers devraient avoir une certaine valeur de persuasion, surtout dans les pays situés à proximité immédiate et ayant des lois semblables concernant la confusion (plaidoyer écrit de la Requérante, paragraphe 27). Cependant, le simple fait que des marques coexistent dans des registres étrangers n'est pas pertinent à l'égard de la question de la probabilité de confusion au Canada [*Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*

(2005), 2005 CF 707 (CanLII), 41 CPR (4th) 8 (CF) au para 65]. En conséquence, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance pertinente de l'espèce.

Conclusion

[53] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu, en particulier, du degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce en cause, de la période pendant laquelle les marques ont été en usage et de la forte ressemblance dans le genre des produits et la nature du commerce, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée ANTISEDAN de l'Opposante.

[54] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[55] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production du 14 avril 2014, la Marque créait, et crée toujours, de la confusion avec la marque de commerce ANTISEDAN de l'Opposante, enregistrée depuis le 22 mai 1992 sous le n° 398,382 en liaison avec les produits de l'Opposante, et employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 2000. Je souligne que la déclaration d'opposition modifiée a été produite pour remplacer la date de premier emploi du 5 mars 1985 revendiquée par l'Opposante par [TRADUCTION] « depuis au moins aussi tôt que 2000 ».

[56] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de l'article 16(3)a) de la Loi, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé la marque de commerce ANTISEDAN avant le 14 avril 2014 et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date du 20 mai 2015, soit la date de l'annonce de la demande relative à la Marque [article 16(5) de la Loi].

[57] Comme je l'ai indiqué ci-dessus aux paragraphes 26 à 30, je suis convaincue que l'Opposante a fourni une preuve d'emploi de sa marque de commerce ANTISEDAN en liaison avec les produits de l'Opposante depuis une date antérieure au 14 avril 2014 et que cette marque

n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque. En particulier, je souligne que l'Opposante a fourni des chiffres de vente au Canada pour la période allant de l'année 2009 à mai 2015, lesquels chiffres précèdent la date de production de la demande de la Requérante et sont fournis jusqu'à environ la date de l'annonce. Par conséquent, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

[58] Étant donné que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon appréciation précédente des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce ANTISEDAN de l'Opposante à la date du 14 avril 2014.

[59] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est accueilli.

Dernier motif d'opposition

[60] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine le dernier motif d'opposition fondé sur les articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi.

DÉCISION

[61] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017- 09- 21

COMPARUTIONS

Chantal Desjardins

POUR L'OPPOSANTE

Lynda Conway

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Goudreau Gage Dubuc

POUR L'OPPOSANTE

Kirby Eades Gale Baker

POUR LA REQUÉRANTE