

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 117

Date de la décision : 2019-10-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Madenco Biosciences Inc.

Opposante

et

Harrow Health, Inc.

Requérante

1,740,909 pour la marque de commerce

Demande

SSP TECHNOLOGY

INTRODUCTION

[1] Le 7 août 2015, Imprimis Pharmaceuticals, Inc. a déposé la demande d'enregistrement n° 1,740,909 (la Demande) de la marque de commerce SSP TECHNOLOGY (la Marque), réclamant la priorité à la demande des États-Unis n° 86/530,228 déposée le 10 février 2015.

[2] La Demande est en association avec des « agents de livraison de médicaments sous forme de solutions qui facilitent la livraison de préparations pharmaceutiques ophtalmologiques » (les Marchandises) et « La fabrication de médicaments, de compositions et de préparations ophtalmologiques à l'ordre et aux spécifications des autres » (les Services). La Demande est

fondée sur l'emploi proposé de la Marque au Canada en association avec les biens et services, ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis en association avec les Services.

[3] Imprimis Pharmaceuticals, Inc. a par la suite changé son nom corporatif pour Harrow Health, Inc., et ce changement de nom a été enregistré par le registraire le 26 février 2019. Ma référence dans cette décision à la « Requérente » devrait donc être comprise comme se référant à Imprimis Pharmaceuticals, Inc., qui a par la suite changé son nom pour Harrow Health, Inc.

[4] La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 11 janvier 2017.

[5] Le 7 avril 2017, Madenco Biosciences Inc. (l'Opposant) a déposé une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les références sont à la Loi telle qu'amendée, à l'exception des références aux motifs d'opposition, qui se réfèrent à la Loi telle qu'elle est lue avant qu'elle n'ait été modifiée (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que le paragraphe 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Les motifs d'opposition sont fondés sur l'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)d), le droit en vertu des alinéas 16(2)b) et 16(3)b), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et le respect des alinéas 30d) et 30i) de la Loi. La question principale dans l'opposition est de savoir s'il y a une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l'Opposante qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC961,355. La demande pour la marque de commerce SP TECHNOLOGY qui a abouti à l'enregistrement n° LMC961,355 a été produite par le prédécesseur de l'Opposante en titre, Quest PharmaTech Inc.

[7] Le 18 mai 2017, la Requérente a déposé une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] Le témoignage de l'Opposante se compose de l'affidavit de M. Ragupathy Madiyalakan établi sous serment le 6 septembre 2017 (l'affidavit Madiyalakan). Le témoignage du Requérent

se compose de l'affidavit de Jennifer MacDonald établi sous serment le 12 janvier 2018 (l'affidavit McDonald). Ni l'un ni l'autre des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] Les deux parties ont déposé un argument écrit. Une audience orale n'a pas été demandée.

APERÇU DE LA PREUVE

La preuve de l'Opposante - l'affidavit Madiyalakan

[10] M. Madiyalakan est chef de la direction (PDG) de Quest PharmaTech Inc. (« Quest Pharma »), une société pharmaceutique cotée en bourse basée au Canada. Il est titulaire d'une maîtrise en chimie et d'un doctorat en biochimie et est PDG de Quest Pharma depuis août 2006 [paragraphe 2 et 4].

[11] M. Madiyalakan est également le chef de la direction de l'Opposante, une filiale canadienne en propriété exclusive de Quest Pharma [paragraphe 3].

[12] Comme nous l'avons mentionné plus haut, Quest Pharma est le prédécesseur en titre de l'Opposante concernant la demande n° 1,699,464 pour la marque de commerce SP TECHNOLOGY, qui a par la suite abouti à l'enregistrement n° LMC961,355, et sur lequel l'Opposante s'appuie maintenant.

[13] M. Madiyalakan décrit l'Opposante comme une société mondiale de santé du consommateur axée sur la commercialisation de produits de santé de consommation validés dans le monde entier, par le développement, l'octroi de licences et l'acquisition. Il indique que l'Opposante se concentre sur l'introduction de produits sur les marchés de la santé du consommateur et des produits pharmaceutiques à l'aide de ses technologies exclusives de livraison transdermique et de formulation de nanoparticules. M. Madiyalakan décrit les catégories de produits de l'Opposante comme incluant les cosmétiques novateurs, les produits de santé naturels et les produits pharmaceutiques sur ordonnance [paragraphe 6 et 7].

[14] L'affidavit Madiyalakan comprend une copie certifiée de l'enregistrement de l'Opposante n° LMC961,355 pour la marque de commerce SP TECHNOLOGY. Les détails inclus dans le certificat d'enregistrement indiquent que la demande n° 1,699,464 pour la marque

de commerce SP TECHNOLOGY a été déposée le 23 octobre 2014 et délivrée à l'enregistrement le 30 janvier 2017. Les biens et services couverts par l'enregistrement sont les suivants :

Biens

(1) Peptides et réactifs peptidiques pour la livraison d'éléments chimiques et de macromolécules bioactifs dans la peau pour une utilisation dans la fabrication de produits de soins de la peau.

Services

(1) Développement et fabrication de produits de soins de la peau.

(2) Développement et fabrication de peptides et de réactifs peptidiques pour la livraison d'éléments chimiques bioactifs et de macromolécules bioactives dans la peau pour une utilisation dans la fabrication de produits de soins de la peau.

(3) Services de conseil dans le domaine du développement et de la fabrication de produits de soins de la peau.

[15] M. Madiyalakan affirme que la marque de commerce SP TECHNOLOGY est employée de façon continue au Canada depuis au moins le début de janvier 2017 en association avec une technologie de livraison, à savoir des réactifs actifs pénétrants transdermiques pour faciliter la livraison d'éléments chimiques bioactifs et de macromolécules bioactives, pour des applications cosmétiques, dermatologiques et pharmaceutiques [paragraphe 10].

[16] L'affidavit Madiyalakan comprend de nombreux exemples de l'affichage de la marque de commerce SP TECHNOLOGY sur du matériel publicitaire faisant la promotion de la technologie de l'Opposante, y compris une brochure [pièce O-4], des sites Web [pièces O-2 et O-3] et des communiqués de presse [pièce O-6], ainsi qu'un exemple représentatif d'emballage de produit pour un sérum de rajeunissement de la peau portant la marque de commerce SP TECHNOLOGY ainsi que la marque principale Bellus Skin [pièce O-5].

[17] Sur la base d'un examen de ces pièces, en conjonction avec les déclarations dans le corps de l'affidavit Madiyalakan, il est évident que la marque de commerce SP TECHNOLOGY est affichée par l'Opposante en association avec une plateforme de technologie biochimique qui prétend améliorer la livraison d'ingrédients chimiques actifs dans les cellules de la peau du corps humain. La première application de cette plateforme technologique semble avoir été son

incorporation dans un sérum de rajeunissement de la peau vendu sous la marque Bellus Skin; cependant, il ressort du matériel de commercialisation de l'Opposante qu'elle fait la promotion de sa plateforme technologique comme ayant des applications médicales plus larges, y compris son incorporation dans des produits qui favorisent la cicatrisation des plaies et le rétablissement des procédures dermatologiques [voir les pièces O-2 et O-3].

[18] M. Madiyalakan affirme que [TRADUCTION] « le lancement de la marque de commerce SP TECHNOLOGY a été largement promu au Canada », notamment par l'entremise du site Web de CISION PR Newswire *www.prnewswire.com*, qu'il décrit comme le plus important réseau de distribution dans l'industrie de la distribution de nouvelles commerciales. En particulier, M. Madiyalakan comprend deux communiqués de presse publiés le 14 novembre 2016 et le 18 mai 2017 qui annoncent des produits et le développement de produits intégrant la plateforme SP TECHNOLOGY de l'Opposante [paragraphe 20].

[19] Le communiqué de presse du 14 novembre 2016 annonce l'introduction du Bellus Skin Rejuvenation Serum incorporant la plateforme SP TECHNOLOGY et mentionnant un événement de lancement du produit le 17 novembre 2016 au Alberta DermaSurgery Centre en collaboration avec un médecin [pièce O-6].

[20] Le communiqué de presse du 18 mai 2017 s'intitule [TRADUCTION] « Madenco Biosciences crée une nouvelle gamme de Cosméceutiques en complément à Bellus SkinTM Serum contre le vieillissement » [pièce O-6]. Il indique en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

La ligne SP-DERM est basée sur la plateforme exclusive SP-TechnologyTM de Madenco qui crée des molécules topiquement livrables avec des propriétés supérieures en termes de perméabilité de la peau ou d'absorption topique. Ces molécules sont également connues sous le nom de domaine de transduction des protéines (DTP) ou peptides/protéines pénétrant les cellules (PPC).

Employant SP-TechnologyTM et avec les conseils du D^r Jaggi Rao M.D., FRCPC, un dermatologue et chirurgien esthétique respecté d'Edmonton, les trois produits suivants marqueront l'entrée de la ligne SP-DERM : (i) SP-DERM Recovery, une crème post-intervention pour favoriser le rétablissement après des traitements intensifs au laser et/ou d'autres procédures qui compromettent la barrière cutanée, (ii) SP-DERM

Maintenance, une crème d'entretien pour prolonger les effets des procédures cosmétiques et (iii) SP-DE Acne, un sérum pour minimiser l'apparition de cicatrices d'acné.

[...]

Madenco a déjà introduit Bellus Skin™ Serum sur le marché canadien, un sérum antvieillissement cliniquement validé qui a permis de réduire l'apparence des rides et des signes du vieillissement à l'aide de SP-Technology™ pour fournir des protéines de fusion ciblant les facteurs de croissance dans la peau. Bellus Skin™ Serum est disponible à l'achat en ligne à www.belluskin.com.

[21] Bien qu'il y ait des exemples de matériel publicitaire et un exemple représentatif d'emballage de produits portant la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l'Opposante, je note que l'affidavit Madiyalakan ne fournit pas de chiffres d'affaires pour les produits en association avec la marque de l'Opposante, de chiffres de distribution du matériel publicitaire ou les chiffres de fréquentation de l'événement de lancement du 17 novembre 2016 mentionnés ci-dessus.

La preuve de la Requérante – l'affidavit MacDonald

[22] Mme MacDonald est une parajuriste employée par l'agent de la Requérante. Son affidavit comprend les résultats des recherches qu'elle a effectuées le 12 janvier 2018 sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour les demandes et les enregistrements actifs de marques de commerce, y compris l'élément « SP », en association avec des marchandises dans les classifications 1, 3 et 5 de Nice.

FARDEAU DE LA PREUVE ET DATES PERTINENTES

[23] La Requérante doit s'acquitter du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminée ne peut être tirée en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée contre la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure 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].

[24] Les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Alinéa 38(2)a)/article 30 de la Loi - date de dépôt de la demande, à savoir, le 7 août 2015 [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC) p. 475];
- Alinéas 38(2)b)/12(1)d) de la Loi - date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)];
- Alinéas 38(2)c)/16(2)b) et 16(3)b) de la Loi - la date de dépôt prioritaire de la demande, à savoir, le 10 février 2015 [*Earthrise Farms c. Saretzky* (1997), 85 C.P.R. (3d) 368 (COMC); *Fisons Pharmaceuticals Ltd c. Sales Affiliates Inc* (1973), 10 C.P.R. (2d) 123 (COMC)];
- Alinéa 38(2)d) de la Loi - la date de dépôt de l'opposition, à savoir, le 7 avril 2017 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 C.P.R. (4^e) 317].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

Motif d'opposition de l'alinéa 30d)

[25] L'Opposante plaide que la demande ne respecte pas l'alinéa 30d) de la Loi parce que la Marque n'avait pas été employée aux États-Unis en association avec les Services à la date de dépôt de la demande.

[26] Dans son argumentation écrite au paragraphe 71, l'Opposante fait valoir que [TRADUCTION] « [a]ucune preuve d'emploi aux États-Unis d'Amérique n'a été présentée par la requérante afin de se défendre contre ce motif d'opposition ». Bien que cela puisse être le cas, la Requérante n'était pas tenue de présenter de tels éléments de preuve avant que l'Opposante ne s'acquitte de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne ce motif [*Kingsley c. Ironclad Games Corp*, 2016 COMC 19].

[27] Comme il n'y a aucune preuve au dossier qui appuie ce motif d'opposition, le motif d'opposition en vertu de l'alinéa 30d) est rejeté au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

Motif d'opposition de l'alinéa 30i)

[28] L'Opposante plaide que, contrairement à l'alinéa 30i) de la Loi, la Requérante n'aurait pas pu être satisfaite de son droit d'employer la Marque, parce qu'à la date du dépôt de la Demande, la Requérante était au courant ou aurait dû être au courant de l'intention du prédécesseur en titre de l'Opposante d'adopter une marque de commerce semblable et prêtant à confusion au Canada, en vertu de la demande n° 1,699,464, déposée précédemment, pour la marque de commerce SP TECHNOLOGY présentée par le prédécesseur en titre de l'Opposante, Quest Pharma, le 23 octobre 2014.

[29] L'alinéa 30i) de la Loi exige qu'un demandeur inclue dans la demande une déclaration selon laquelle il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un demandeur a fourni la déclaration requise, la jurisprudence suggère que le non-respect de l'alinéa 30i) de la Loi ne peut être constaté que lorsqu'il existe des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du demandeur fautive, comme la preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC) p. 155; et *Société canadienne des postes c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.)]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'est pas suffisante pour étayer un motif d'opposition en vertu de l'alinéa 30i) [voir *Woot Inc c. WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[30] En l'espèce, la Demande contient la déclaration requise et il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'un cas exceptionnel impliquant une mauvaise foi ou la violation d'une loi fédérale.

[31] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté.

MOTIFS D'OPPOSITION RESTANTS

Motif d'opposition de l'alinéa 12(1)d)

[32] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrée parce qu'elle prête à confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante, SP TECHNOLOGY (LMC961,355).

[33] L'affidavit Madiyalakan comprend une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC961,355. Cette copie certifiée est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial pour le motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)d), et j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier le Registre pour confirmer que l'enregistrement est en règle. L'Opposante a donc rempli son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau de la preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

Test pour déterminer la probabilité de confusion

[34] Le test à appliquer pour déterminer la question de la confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi où il est stipulé que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques de commerce dans le même domaine conduirait probablement à inférer que les marchandises et les services associés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués, donnés à bail ou exécutés par la même personne, que les biens et services soient de la même classe générale ou apparaissent dans la même catégorie de la Classification de Nice. En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues; la durée d'emploi des marques de commerce ; la nature des biens et services ou des affaires; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[35] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 C.P.R. (4^e) 401; *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au paragraphe 54]. Je me réfère également à *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 C.P.R. (4^e) 361 (SCC), au paragraphe 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'alinéa 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion. En l'espèce, j'examinerai d'abord le degré de ressemblance.

Degré de ressemblance

[36] Il est préférable de commencer l'analyse de la confusion en déterminant s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, *précité*, au paragraphe 64].

[37] En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, à mon avis, l'élément dominant est le terme « SP ». C'est le premier élément de la marque de commerce lorsqu'il est lu et parlé, et à mon avis est plus frappant et unique par rapport au mot très suggestif « TECHNOLOGY ». À cet égard, je note que le mot « TECHNOLOGY » est défini dans le *Oxford Reference Dictionary* comme [TRADUCTION] « l'application des connaissances scientifiques à des fins pratiques, en particulier dans l'industrie ». [voir *Tradall SA c. Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au paragraphe 29, qui prévoit que le Registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

[38] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, je considère de même que le terme « SSP » est l'élément dominant de la Marque, pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus relativement à la marque de commerce de l'Opposante.

[39] Je considère que les éléments « SP » et « SSP » ont un degré raisonnable de ressemblance, étant donné que la seule différence est la première lettre dupliquée « S ». Le degré de ressemblance est augmenté lorsque l'on considère les marques des parties dans leur ensemble (SP TECHNOLOGY vs SSP TECHNOLOGY), puisque la Marque de la Requérante incorpore l'intégralité de la marque de commerce de l'Opposante, sauf pour la première lettre dupliquée « S », qui mène à un degré élevé de similitude entre les marques lorsqu'elles sont vues et prononcées.

[40] En ce qui concerne les idées véhiculées par les marques des parties, je note que ni l'une ni l'autre des marques de commerce des parties n'incorpore ou ne rend évident le sens de « SP » ou de « SSP » et qu'il n'y a aucune preuve au dossier qui laisse entendre que les termes « SP » ou « SSP » sont des termes descriptifs connus qui donnent un sens facilement compris aux clients pertinents. Dans cet esprit, je prévois que les termes « SP » et « SSP » seraient perçus comme des acronymes ou des abréviations.

[41] L'affidavit Madiyalakan indique, au paragraphe 23, que, selon l'Opposante, « SP » fait référence à [TRADUCTION] « l'expression 'peau perméable' ou 'pénétration supérieure' ». D'autres documents promotionnels inclus dans l'affidavit Madiyalakan suggèrent que « SP » peut faire référence à [TRADUCTION] « perméabilité supérieure » [voir la pièce O-6]. Toutefois, peu importe laquelle de ces significations a pu être voulue par l'Opposante, à mon avis, rien dans la preuve ne démontre que les clients canadiens pertinents comprendraient facilement que le terme « SP » ait une de ces significations.

[42] En fin de compte, en ce qui concerne les idées suggérées, à mon avis, les marques de commerce des parties sont semblables en ce qu'elles véhiculent toutes deux un certain type de connaissances ou d'expertise scientifiques (c.-à-d. « TECHNOLOGY ») associée à un acronyme particulier (« SP » ou « SSP ») ayant été incorporés dans les biens et services.

[43] Compte tenu de ce qui précède, lorsqu'on examine les marques de commerce des parties dans leur ensemble, à mon avis, elles se ressemblent beaucoup en termes d'apparence, de son et d'idées suggérées.

[44] Par conséquent, je conclus que le facteur de l'alinéa 6(5)e) favorise fortement l'Opposante.

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

[45] En règle générale, les marques de commerce constituées d'initiales ou d'acronymes sont considérées comme des marques « faibles » ayant un caractère distinctif inhérent à faible degré [voir *GSW Ltd c. Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F 1^{re} inst.) p. 163-164; et *Gemological Institute of America Inc c. Gemology Headquarter International LLC*, 2014 CF 1153, 127 C.P.R. (4^e) 163].

[46] En l'espèce, les marques de commerce des parties ne sont pas uniquement constituées d'acronymes, parce que les marques des deux parties comprennent également le terme « TECHNOLOGY ». Toutefois, comme nous l'avons mentionné plus haut, le terme « TECHNOLOGY » est très évocateur des connaissances ou de l'expertise scientifiques et

n'ajoute donc pas de façon significative au caractère distinctif inhérent de l'une ou l'autre des marques de commerce des parties.

[47] Ainsi, à mon avis, les marques de commerce des deux parties possèdent un degré assez faible de caractère distinctif inhérent.

[48] La force d'une marque de commerce peut être augmentée en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Avec la Marque de la Requérante en l'espèce, il n'y a aucune preuve qu'elle a été employée ou qu'elle a été connue dans une mesure quelconque au Canada.

[49] En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, SP TECHNOLOGY, à mon avis, l'Opposante a démontré, au mieux, un emploi minimal de sa marque, ce qui, en l'espèce, est insuffisant pour conclure que sa marque de commerce est connue dans une large mesure au Canada. L'affidavit Madiyalakan comprend une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC961 355 de l'Opposante; toutefois, cela permet uniquement au Registraire d'assumer l'emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Red Carpet Food Systems Inc. v Furgale*, [2003] COMC 52; et *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (COMC)]. Bien que l'affidavit Madiyalakan comporte de nombreux exemples de matériel publicitaire portant sa marque, qui semblent avoir été adressés à un auditoire canadien, l'Opposante n'a fourni aucune preuve pour évaluer le nombre de Canadiens qui auraient vu ce matériel publicitaire. De même, aucun chiffre d'affaires n'est fourni pour les produits portant la marque de commerce de l'Opposante.

[50] Par conséquent, je conclus que l'examen global du facteur de l'alinéa 6(5)a), qui comporte une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

La durée d'emploi des marques de commerce

[51] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, la Demande est fondée sur l'emploi proposé et il n'y a aucune preuve qu'on a commencé à employer la Marque au Canada.

[52] En ce qui concerne la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l'Opposante, comme nous l'avons vu plus haut, la copie certifiée de l'enregistrement n° LMC961,355 permet au

Registraire d'assumer l'emploi *de minimis* de la marque au Canada. De plus, bien que les preuves soient faibles, l'affidavit Madiyalakan comprend du matériel publicitaire portant la marque qui suggère qu'un certain emploi de la marque a eu lieu au Canada, du moins en ce qui concerne les services de [TRADUCTION] « développement et fabrication de peptides et de réactifs peptidiques pour la livraison d'éléments chimiques et de macromolécules bioactifs dans la peau pour emploi dans la fabrication de produits de soins de la peau ».

[53] Par conséquent, je conclus que le facteur de l'alinéa 6(5)b favorise l'Opposante, mais seulement dans une légère mesure.

La nature des biens, des services ou des affaires; et la nature du commerce

[54] Lors de l'examen des biens et services des parties, c'est l'énoncé des biens et services dans la demande et l'enregistrement de marque de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l'alinéa 12(1)d [*Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (CAF)]. Toutefois, ces déclarations doivent être lues en vue de déterminer le type probable d'affaires ou de commerce voulus par les parties plutôt que tous les métiers possibles qui pourraient être inclus par le libellé. À cet égard, la preuve des opérations réelles des parties peut être utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux biens ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (CAF); *Procter and Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 C.P.R. (4^e) 266 (COMC); et *American Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 C.P.R. (4^e) 110 (COMC)].

[55] La description des biens et services dans l'enregistrement n° LMC961,355 de l'Opposante est la suivante :

Biens

- (1) Peptides et réactifs peptidiques pour la livraison d'éléments chimiques et de macromolécules bioactifs dans la peau pour une utilisation dans la fabrication de produits de soins de la peau.

Services

- (1) Services de conseil pour le développement et la fabrication de produits de soins de la peau et de peptides et de réactifs peptidiques pour la livraison d'éléments chimiques bioactifs et de macromolécules bioactives dans la peau pour une utilisation dans la fabrication de produits de soins de la peau.
- (2) Développement et fabrication de peptides et de réactifs peptidiques pour la livraison d'éléments chimiques bioactifs et de macromolécules bioactives dans la peau pour une utilisation dans la fabrication de produits de soins de la peau.
- (3) Services de conseil dans le domaine du développement et de la fabrication de produits de soins de la peau.

[56] La description des biens et services dans la Demande est la suivante :

Biens

- (1) Agents de livraison de médicaments sous forme de solutions qui facilitent la livraison de préparations pharmaceutiques ophtalmologiques.

Services

- (1) Fabrication de médicaments, compositions et préparations ophtalmologiques à l'ordre et aux spécifications des autres.

[57] Dans son argumentation écrite, la Requérante cherche à distinguer les biens et services des parties en suggérant qu'ils ciblent différents marchés spécialisés (soins de la peau et produits pharmaceutiques ophtalmologiques) et différents consommateurs cibles (consommateurs qui cherchent des soins de la peau produits par rapport aux consommateurs à la recherche de produits pharmaceutiques ophtalmologiques).

[58] Toutefois, à mon avis, la nature des biens et services des parties respectives et leurs voies commerciales probables ne sont pas aussi disparates que le prétend la Requérante, en particulier compte tenu de la preuve déposée par l'Opposante quant à la nature de ses activités et compte tenu de la l'absence de toute preuve de la part de la Requérante quant à ses activités et à ses voies commerciales.

[59] Les biens et services des parties se chevauchent dans une certaine mesure, car ils se rapportent tous deux à des technologies dont le but est de livrer des ingrédients chimiques actifs dans le corps humain. À cet égard, je note que les produits énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante ne sont pas des produits de soins de la peau *en soi*, mais des [TRADUCTION] « peptides et réactifs peptidiques pour la livraison d'éléments chimiques bioactifs et de macromolécules bioactives dans la peau pour une utilisation dans la fabrication de produits de

soins de la peau ». La preuve de l'Opposante indique qu'elle affiche sa marque de commerce en association avec une plateforme technologique pour la livraison d'éléments chimiques actifs dans le corps humain qui est commercialisé et développé, en partie, à des fins médicales et en collaboration avec des professionnels de la santé. De même, la description des marchandises dans la Demande n'est pas des produits pharmaceutiques ophtalmologiques en *soi*, mais des [TRADUCTION] « agents d'administration de médicaments sous forme de solutions qui facilitent la livraison de préparations pharmaceutiques ophtalmologiques ».

[60] Dans ce contexte, il ne s'agit pas tant de savoir si un consommateur de détail penserait qu'un produit de soins de la peau et des produits pharmaceutiques ophtalmologiques proviennent de la même source. La question la plus pertinente est de savoir si une personne ayant un vague souvenir de la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l'Opposante, employée en association avec une plateforme technologique pour la livraison d'éléments chimiques bioactifs dans les cellules de la peau, pourrait penser que les agents de livraison de médicaments de la Requérante dans le domaine ophtalmologique sous la marque SSP TECHNOLOGY proviennent de la même source.

[61] Compte tenu de ce qui précède, et en particulier en l'absence de toute preuve de la Requérante sur la nature de ses biens, de ses services et de ses voies commerciales, je ne puis conclure que les biens et services des parties ne circuleraient pas potentiellement par les mêmes voies commerciales et seraient dirigés, à un moment donné, vers les mêmes types de clients, tels que les fabricants de produits pharmaceutiques, les médecins, les cliniques médicales, les hôpitaux, les pharmacies ou les patients.

[62] Enfin, je note qu'au paragraphe 82 de son argumentation, la Requérante s'appuie sur l'affaire *Distribution Prosol PS Ltd c. Custom Building Products Ltd*, 2015 CF 1170, dans laquelle la Cour fédérale n'a trouvé aucune probabilité de confusion entre une série de marques de commerce FUSION PRO en association avec le coulis pour le plancher et les marques de commerce FUSION FORCE et FUSION PATCH en association avec des adhésifs pour le revêtement de sol, en partie en raison des différences entre les marchandises et voies commerciales des parties. Toutefois, je ne crois pas que cette décision soit en cause en l'espèce. Premièrement, *Distribution Prosol* portait sur une demande de radiation de l'enregistrement de

marques de commerce qui était présumé valide, et où le fardeau de la preuve incombait donc à la partie cherchant à faire radier les marques en raison d'une prétendue probabilité de confusion, alors qu'en l'espèce le fardeau de la preuve incombe à la Requérante. Deuxièmement, dans l'arrêt *Distribution Prosol*, la Cour bénéficiait d'éléments de preuve des deux parties sur la nature de leurs biens et de leurs voies commerciales respectifs, dont la Cour a pu conclure que les marchandises et les voies commerciales étaient suffisamment distinctes. En l'espèce, il n'y a aucune preuve de la Requérante relativement à ces questions. Enfin, dans *Distribution Prosol*, la preuve a démontré que plusieurs tiers ont utilisé le mot « Fusion » dans le secteur des revêtements de sol au Canada. Comme nous l'avons vu plus en détail, ci-dessous, il n'y a pas de preuve équivalente en l'espèce. Pour ces raisons, à mon avis, *Distribution Prosol* n'aide pas la Requérante.

[63] Par conséquent, je trouve que les facteurs des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) favorisent l'Opposante. Toutefois, je note que ma conclusion concernant ces deux facteurs aurait pu être différente si la Requérante avait fourni des éléments de preuve mettant davantage en lumière la nature de ses biens, de ses services et de ses voies commerciales.

Autres circonstances de l'espèce

Marques de commerce dans le domaine pharmaceutique

[64] Dans son argumentation écrite, l'Opposante fait référence à l'importance de [TRADUCTION] « prévenir la confusion et les erreurs dans le domaine pharmaceutique » comme autre circonstance qui étaye le refus de la Demande. En particulier, au paragraphe 41 de son argumentation écrite, l'Opposante déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les préoccupations en matière de santé et de sécurité lors de l'évaluation de la confusion entre les préparations pharmaceutiques et les noms des médicaments à des fins d'enregistrement des marques de commerce sont d'autant plus pertinentes dans le cas en cause lorsqu'il s'agit de deux marques de commerce qui sont presque identiques, avec une seule lettre à les distinguer, comme souligné ci-dessus.

[65] Je ne trouve pas qu'il s'agit d'une autre circonstance qui aide l'Opposante en l'espèce. Dans la mesure où l'Opposante suggère qu'une norme juridique différente s'applique lorsqu'il

s'agit d'analyser la question de la confusion lorsque les marques de commerce sont dans le domaine pharmaceutique ou médical, je me réfère à la décision de la Commission dans l'affaire *SmithKline Beecham Corp c. Pierre Fabre Médicament* [1998] COMC 141, dans laquelle l'application de la norme légale énoncée au paragraphe 6(2) de la Loi dans le domaine pharmaceutique a été examinée. Dans cette affaire, il a été jugé qu'il n'y avait qu'une seule norme législative en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi, et que la question essentielle à trancher est expressément liée à la source des produits. En d'autres termes, la norme d'évaluation de la confusion dans les procédures d'opposition concernant les produits pharmaceutiques n'est pas différente de celle applicable aux autres biens [voir aussi *Servier Canada Inc c. American Home Products Corporation* (1997), 1997 CanLII 15763 (COMC); *Biofarma c. NPS Pharmaceuticals Inc* (2008), 2008 CanLII 88288 COMC); *Ferring, Inc c. Apotex Technologies, Inc*, 2013 COMC 225].

[66] Par conséquent, je ne considère pas les arguments de l'Opposante concernant l'erreur de médication comme une autre circonstance qui aide l'Opposante en l'espèce.

Rapport de l'examineur de marques de commerce

[67] L'Opposante fait valoir qu'une autre circonstance en sa faveur est le fait que, pendant la poursuite de la Demande avant la publicité, l'examineur de marques de commerce a soulevé une objection de confusion fondée sur la demande déposée précédemment pour la marque de commerce SP TECHNOLOGY. À cet égard, la pièce O-8 de l'affidavit Madiyalakan est une copie du rapport d'un examinateur daté du 2 février 2016, dans lequel l'examineur s'est opposé à la demande au motif que la Marque se prêtait à confusion avec la marque de commerce SP TECHNOLOGY, qui faisait l'objet de la demande n° 1,699,464.

[68] Je ne considère pas qu'il s'agisse d'une autre circonstance pertinente qui aide l'Opposante. Une objection soulevée par un examinateur n'est pas contraignante pour la Commission d'opposition parce que le fardeau de la preuve - et souvent la preuve elle-même - devant la Commission d'opposition diffère de celle devant l'examineur [*Thomas J Lipton Inc c. Boyd Coffee Co* (1991), 40 C.P.R. (3d) 272 (COMC) à 277 et *Procter et Gamble Inc c. Morlee Corp* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (COMC) p. 386].

État du registre

[69] Dans son argumentation écrite, au paragraphe 49, la Requérante fait valoir que [TRADUCTION] « il existe plusieurs marques de commerce ‘SP’ qui coexistent dans le Registre canadien des marques de commerce en association avec des marchandises liées aux préparations pharmaceutiques et aux préparations de soins de beauté », et que cela atteste du manque de caractère distinctif inhérent de la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l’Opposante.

[70] L’état de la preuve du registre peut être introduit pour montrer qu’une marque ou une partie d’une marque est commune chez les différents commerçants, et donc que les consommateurs sont habitués à distinguer entre les marques sur la base de différences relativement faibles. Toutefois, l’état de la preuve du registre n’est pertinent que dans la mesure où des inférences peuvent en être tirées concernant l’état du marché au Canada, et les inférences concernant l’état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu’un nombre *important* d’enregistrements pertinents sont trouvés [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd v Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)].

[71] En l’espèce, la Requérante a présenté la preuve de l’état du registre au moyen de l’affidavit MacDonald, qui contient des imprimés des résultats de recherche des demandes et des enregistrements de marques de commerce actives, y compris l’élément « SP » en association avec des marchandises les trois classifications de Nice suivantes : catégorie 1 - Produits chimiques et adhésifs ; catégorie 3 - Blanchiment, préparations de nettoyage et cosmétiques non médicamenteux; et catégorie 5 - Produits pharmaceutiques et herbicides.

[72] Les résultats de recherche dans l’affidavit MacDonald ne sont pas limités aux marques de commerce déposées, car les résultats comprennent également des demandes en instance et des marques officielles. Je note également que les détails complets ne sont inclus que pour cinq enregistrements de marques de commerce, dont l’un a depuis été supprimé (LMC340,763). J’ai ignoré les résultats de recherche pour lesquels les détails de la demande/enregistrement (y compris la propriété et la liste des biens et services) n’ont pas été fournis, car sans ces détails, il n’est pas possible de déterminer la pertinence de la demande/enregistrement.

[73] En fin de compte, il reste les quatre enregistrements de marques de commerce suivants sur lesquels la Requérante s'appuie dans son argumentation écrite :

| Marque de commerce | N° d'enregistrement | Propriétaire | Biens/services |
|---|---------------------|---|---|
|  | LMC486,769 | Schering-Plough Canada Inc. | [...] préparations pour le traitement des ongles incarnés, préparations antifongiques, lotions hydratantes et/ou adoucissantes [...] préparations médicinales, nommément préparations laxatives, préparations analgésiques, préparations pour le traitement de la toux et/ou des rhumes et/ou maux de gorge et/ou allergies, huiles minérales [...] |
|  | LMC520,764 | Schering-Plough Canada Inc. | Préparations pharmaceutiques à savoir, préparations dermatologiques, dermatologies topiques, préparations psychopharmaceutiques, préparations antibiotiques, préparations ophtalmiques, préparations otiques, préparations stéroïdes [...] |
|  | LMC767,863 | Standard Process Inc. | [...] préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche [...] |
|  | LMC867,410 | HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl | Préparations de soins capillaires, nommément shampoings et revitalisants pour les cheveux; produits de coiffure et de finition, nommément vaporisations capillaires, crèmes, lotions et traitements capillaires et du cuir chevelu, nommément restructurants et revitalisants pour le cuir chevelu |

[74] Les quatre enregistrements de marques de commerce mentionnés ci-dessus, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour me permettre de tirer des inférences concernant l'état du marché au Canada en ce qui concerne les marques de commerce qui incorporent le « SP » en association avec les biens et services pertinents. De plus, la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi sur le marché de l'une ou l'autre de ces marques de commerce tierces.

[75] Par conséquent, l'état de la preuve du registre n'aide pas la Requérante.

Conclusion concernant le motif en vertu de l'alinéa 12(1)d)

[76] La question à trancher est de savoir si un consommateur qui a un vague souvenir de la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l'Opposante, en voyant la marque de commerce SSP TECHNOLOGY, serait susceptible de penser que les biens et services des parties partagent une source commune. Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. J'arrive à cette conclusion en raison du degré important de ressemblance entre les marques de commerce des parties en termes d'apparence, de son et d'idées suggérées, du fait que les biens et services des deux parties semblent se rapporter à des plateformes technologiques pour la livraison d'éléments chimiques actifs dans le corps humain, et du fait que la Requérante n'a déposé aucun élément de preuve pour réfuter le chevauchement potentiel entre les biens, les services et les voies commerciales des parties.

[77] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

Motifs d'opposition en vertu des alinéas 16(2)b) et 16(3)b)

[78] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'elle est source de confusion avec la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l'Opposante, qui a fait l'objet de la demande n° 1,699,464, déposée précédemment (qui a par la suite abouti à l'enregistrement n° 961,355).

[79] Avec les motifs d'opposition en vertu des alinéas 16(2)b) et 16(3)b), l'Opposante a le fardeau de la preuve initial d'établir que la demande de la marque de commerce SP TECHNOLOGY a été déposée avant la date de dépôt prioritaire de la demande de la Réclamante, et était toujours en instance à la date de la publicité de la demande de la Réclamante [paragraphe 16(4) de la Loi].

[80] D'après mon examen de la copie certifiée de l'enregistrement n° LMC961,355 incluse dans l'affidavit Madiyalakan, je confirme que la demande n° 1,699,464 pour la marque de commerce SP TECHNOLOGY a été déposée le 23 octobre 2014, avant la date de dépôt prioritaire de la Demande du 10 février 2015. De plus, la demande n° 1,699,464 était en instance à la date de la publicité de la Demande (11 janvier 2017), puisque la demande n° 1,699,464 n'a été inscrite qu'au 30 janvier 2017. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[81] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau, il incombe à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. En l'absence des motifs d'opposition en vertu des alinéas 16(2)b) et 16(3)b), la date pertinente est la date de dépôt prioritaire de la Demande, soit le 10 février 2015.

[82] À mon avis, la date pertinente antérieure pour les motifs de non-droit de l'opposition ne modifie pas de façon significative l'analyse de confusion énoncée ci-dessus pour le motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)d). À la date pertinente du 10 février 2015, il m'est interdit d'examiner toute preuve de l'emploi ou de l'affichage de la marque de commerce SP TECHNOLOGY de l'Opposante, qui pourrait peser en faveur de l'Opposante en vertu des alinéas 6(5)a) et b). Toutefois, comme nous l'avons vu plus haut, le témoignage de l'Opposante concernant l'étendue de son emploi de sa marque de commerce est faible de toute façon, et la conclusion d'une probabilité de confusion en l'espèce dépend principalement du degré de ressemblance entre les marques et de la nature des biens, services et voies commerciales potentiels.

[83] Par conséquent, les motifs d'opposition en vertu des alinéas 16(2)b) et 16(3)b) sont également couronnés de succès.

Motif d'opposition en vertu de l'article 2

[84] Comme j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante en ce qui concerne les motifs d'opposition en vertu des alinéas 12(1)d), 16(2)b) et 16(3)b), je ne considère pas qu'il soit nécessaire de discuter du motif d'opposition restant.

DÉCISION

[85] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en vertu du paragraphe 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée

Lili El-Tawil



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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

BENOÎT & CÔTÉ INC.

Pour l'Opposante

MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP

Pour la Requérante