

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 230

Date de la décision : 2021-10-13

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

**Dermavita Company (Limited
Partnership) Parseghian & Partners**

Opposante

et

Allergan Holdings France SAS

Requérante

**1,789,500 pour JUVÉDERM
1,789,501 pour JUVÉDERM & Design**

Demandes

INTRODUCTION

[1] Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce JUVÉDERM et JUVÉDERM & Design (reproduites ci-dessous) (collectivement, les Marques), qui font l’objet des demandes d’enregistrement n° 1,789,500 et n° 1,789,501 respectivement, déposées par Allergan Holdings France SAS (la Requérante). Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette les deux oppositions.



LE DOSSIER

[2] Les demandes de la Requérante ont été déposées le 30 juin 2016 au motif de l'emploi proposé au Canada en liaison avec les « Cosmétiques, nommément préparations pour le traitement des sillons intersourciliers, des rides, des asymétries et des défauts du visage ainsi que des troubles de la peau humaine, vendus et destinés uniquement aux médecins, aux chirurgiens ou aux professionnels de la santé autorisés » (classe 3 de la classification de Nice).

[3] Les demandes de la Requérante ont subséquemment été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 5 avril 2017.

[4] L'Opposante a présenté ses déclarations d'opposition à l'encontre des demandes le 5 juin 2017, à l'égard desquelles la Requérante a produit et signifié ses contre-déclarations réfutant tous les motifs d'opposition.

[5] Comme la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] En ce qui concerne les deux demandes, l'Opposante allègue que (i) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi); que (ii) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30i) de la Loi; que (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques au titre de l'article 16 de la Loi; et que (iv) les Marques ne sont pas distinctives au sens l'article 2 de la Loi. Les trois derniers motifs d'opposition portent sur la probabilité de confusion entre les

Marques et la marque de commerce JUVEDERM déposée en priorité par l'Opposante, dont les détails sont énoncés à l'annexe A de la présente décision.

[7] À l'appui de ses oppositions, l'Opposante a produit l'affidavit de M. Houssam Adnan El-Tawil, souscrit le 14 décembre 2017. La Requérante a présenté une demande pour contre-interroger M. Houssam, et une ordonnance de contre-interrogatoire a été rendue le 20 février 2018. Toutefois, M. Houssam n'était pas disponible pour un contre-interrogatoire et, par conséquent, son affidavit ne fait pas partie du dossier de preuve dans cette procédure [conformément à l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*].

[8] À l'appui de ses demandes, la Requérante a déposé les affidavits de Dane Penney, souscrit le 18 janvier 2019, et de Nathaniel Barnes, souscrit le 21 janvier 2019. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[9] L'affidavit de M. Penney comprend des photocopies de copies certifiées et d'imprimés de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes (BDMCC) des enregistrements de la Requérante pour JUVEDERM (LMC1,003,442), JUVEDERM (LMC768,844), JUVEDERM (LMC666,980), et JUVEDERM VOLITE (LMC 1,006,410), ainsi que des photocopies d'une copie certifiée de la demande originale (et des imprimés de la BDMCC) déposée pour la demande de l'Opposante n° 1,805,896 pour JUVEDERM, invoquée dans le cadre de ses motifs d'opposition, ainsi que les rapports et réponses de l'examineur associés. Comme on le verra ci-dessous, certaines parties de l'affidavit de M. Penney visent à réfuter la date de production prioritaire alléguée de la demande d'enregistrement de JUVEDERM de l'Opposante. À cet égard, M. Penney a effectué une recherche sur le site Web de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle pour trouver l'enregistrement n° 014016737 de JUVEDERM, et il joint à son affidavit un imprimé des détails complets de cet enregistrement. M. Penney a également effectué une recherche de la demande bulgare de l'Opposante n° 2015136198N pour JUVEDERM, ainsi qu'une recherche sur le site Web de l'Office norvégien de la propriété industrielle concernant l'enregistrement n° 289642 pour JUVEDERM (la demande internationale d'enregistrement de l'Opposante invoquée pour sa date de dépôt prioritaire au Canada); il joint à son affidavit les détails de cette demande et de cet enregistrement avec les traductions des produits associés de la classe 3 obtenues de Google Traduction. Enfin, M. Penney a effectué une recherche dans le Manuel des

produits et services sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), avec une recherche par « correspondance exacte » sous la rubrique « portée des mots de recherche » pour obtenir un imprimé de la page résultant d'une recherche du terme « cosmétique ». Il joint à son affidavit, en tant que Pièce G, un imprimé des résultats de cette recherche.

[10] L'affidavit de M. Barnes décrit en détail l'emploi des Marques par la Requérante au Canada et dans le monde entier, y compris les voies de commercialisation, les ventes et les détails des annonces. Pour les raisons énoncées ci-dessous, il n'est pas nécessaire d'examiner cette preuve davantage.

[11] L'Opposante n'a produit aucune contre-preuve.

[12] Une audience n'a pas été demandée et seule la Requérante a produit des observations écrites.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les demandes sont conformes 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. L'Opposante doit, toutefois, s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re}inst) à la p. 298].

ANALYSE

Motifs fondés sur les articles 30a) et 30i)

[14] L'Opposante soutient que les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30(a) de la Loi, étant donné que les états déclaratifs des produits dans les demandes ne sont pas dressés dans les termes ordinaires du commerce ou incluant suffisamment de détails pour

permettre à une personne ou à un consommateur ordinaire de vérifier la nature ou la portée des produits.

[15] L'Opposante soutient également que les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30i) de la Loi puisque la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les produits de la classe 3 en tant que Marques, car, au moment où les demandes ont été déposées, elles créaient de la confusion avec la demande de priorité de l'Opposante pour JUVEDERM. En outre, la Requérante a reçu une décision d'un tribunal étranger concernant cette même Opposante et ses produits, indiquant que les produits de l'Opposante dans la classe 3 n'étaient pas les mêmes que les produits de la Requérante dans la classe 5 et que la Requérante n'avait pas le droit de demander la protection de la marque dans la classe 3.

[16] L'Opposante n'a pas présenté d'observations sur ces motifs d'opposition et, comme il a déjà été mentionné, il n'existe aucune preuve au dossier à l'appui de ces allégations.

[17] De plus, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30a), la Requérante prétend que le terme « cosmétique » en soi est considéré comme acceptable dans le Manuel des produits et des services et que, par conséquent, les produits de la Requérante, qui sont plus spécifiques que les « cosmétiques », devraient certainement être conformes aux exigences de l'article 30a) de la Loi. En l'absence de preuve et d'observations contraires, je suis d'accord. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

[18] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a des preuves de mauvaise foi de la part d'un requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2^e) 152 (COMC) à la p. 155. En l'espèce, il n'y a pas de preuve de mauvaise foi ou de cas exceptionnel. De plus, même si l'Opposante avait démontré que la Requérante connaissait ses marques de commerce à la date de production de ses demandes, je constate qu'il a été conclu que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer une marque au

moment de produire sa demande [*Woot, Inc c Woot Restaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197].

[19] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[20] L'Opposante soutient qu'à la date de production des oppositions, les Marques ne sont pas distinctives en raison du dépôt prioritaire par l'Opposante de la demande n° 1,805,896 au Canada (dont les détails sont inclus à l'annexe A de la présente décision).

[21] Afin de s'acquitter de son fardeau initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit établir que sa marque invoquée était connue au moins jusqu'à un certain point au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Bojangles International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) et *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)].

[22] L'Opposante n'a produit aucune preuve établissant qu'elle a employé ou fait connaître les marques de commerce; par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, et le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est aussi rejeté.

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

[23] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques, parce qu'au moment où les des demandes ont été déposées, celles-ci créaient de la confusion avec la marque de commerce JUVEDERM de l'Opposante, sous la demande n° 1,805,896, qui avait revendiqué la priorité de sa demande norvégienne n° 201605042, déposée le 22 avril 2016. Dans ses actes de procédure, l'Opposante indique qu'elle a un établissement commercial effectif et sérieux en Norvège et qu'elle a employé la marque de commerce à grande échelle dans toute la Bulgarie et dans d'autres pays en liaison avec les produits spécifiés dans la demande (dont les détails figurent à l'annexe A de la présente décision).

[24] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi, l'Opposante doit établir que sa demande invoquée avait été produite (ou réputée produite au Canada) avant la date de production réputée de la ou des demandes de la Requérante et qu'elle était en instance aux dates de l'annonce des demandes d'enregistrement de la Requérante [article 16(4) de la Loi].

[25] L'Opposante n'a pas fourni de preuve de sa demande n° 1.805.896. Cependant, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté les dossiers du registraire pour cette demande. [voir *Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliances Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC), à la p. 529]. Je confirme que la demande n° 1,805,896 a été déposée par l'Opposante avec une date de priorité de production du 22 avril 2016 et qu'elle était toujours en instance le 30 juin 2016, comme l'exige l'article 16(4) de la Loi.

[26] Toutefois, même si la demande de l'Opposante n'était pas abandonnée aux dates de l'annonce des demandes d'enregistrement des Marques (ayant été abandonnée ultérieurement le 19 novembre 2019), je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial qui lui incombait d'établir que sa marque de commerce alléguée à l'appui de ce motif d'opposition était réputée déposée avant la date de production des demandes de la Requérante.

[27] À cet égard, la demande de l'Opposante a été déposée au Canada avec une date de priorité revendiquée du 22 avril 2016, sur la base d'une demande norvégienne n° 20160542 déposée antérieurement pour JUVEDERM. Cependant, les détails de ces demandes déposées sous l'affidavit de M. Penney montrent que la demande norvégienne n'était pas la première demande de l'Opposante pour JUVEDERM pour un emploi avec le même genre de produits ou de services, car la demande bulgare et les demandes de l'Union européenne de l'Opposante étaient des demandes déposées plus tôt pour le même genre de produits ou de services. En outre, selon la Requérante, il n'existe aucune preuve démontrant que l'Opposante a ou avait un établissement commercial effectif et sérieux en Norvège. La Requérante soutient que, par conséquent, l'Opposante ne peut pas se prévaloir de la date de production prioritaire du 22 avril 2016; la date de son droit est plutôt la date de production du 21 octobre 2016 de sa demande canadienne pour JUVEDERM (demande n° 1,805,896), soit près de quatre mois après la date du droit du 30 juin 2016 de la Requérante. La Requérante soutient qu'en conséquence, tous les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante, qui reposent sur le fait que la demande de l'Opposante

était prioritaire par rapport aux demandes de la Requérante, n'ont jamais été valables et doivent être rejetés.

[28] Par souci de commodité, je vais reproduire l'article 34 de la Loi :

34 (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu'un requérant produit une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d'enregistrement, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la date de production de la demande d'enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d'enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d'enregistrement;

c) à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d'un pays de l'Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

[29] En effet, la preuve de la Requérante soutient la position selon laquelle l'Opposante ne peut pas se prévaloir de la date de dépôt prioritaire du 22 avril 2016, car la revendication de priorité de l'Opposante ne semble pas satisfaire aux alinéas 34(1)a) et c) de la Loi.

[30] Quoiqu'il en soit, je note, d'après l'historique du dossier de la demande de l'Opposante [affidavit de Penney, Pièce B], que l'Opposante n'a pas satisfait à l'exigence indiquée dans le rapport de l'examineur du 17 mars 2017 de déposer une copie certifiée conforme de l'enregistrement international de l'Opposante invoqué pour établir sa revendication de priorité [article 34(1)d)]; la demande de l'Opposante a ensuite été abandonnée. De plus, l'Opposante n'a fourni aucune preuve à l'appui d'une date de dépôt réputée du 22 avril 2016 en vertu de l'article 34 de la Loi, et n'a pas non plus fourni d'observations quelconques. Par conséquent, je ne suis

disposée à accepter que la date de dépôt de la demande de l'Opposante au Canada comme date pertinente aux fins de ce motif en vertu de l'article 16 de la Loi, et cette date, à savoir le 21 octobre 2016, est postérieure aux dates de dépôt des demandes d'enregistrement des Marques. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas non plus acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, et le motif d'opposition prévu à l'article 16(3)b) est rejeté.

Décision

[31] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des
marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du
Canada

Traduction certifiée conforme,
Hortense Ng

Le français est conforme aux WCAG

Demande n° 1,805,896

Date de dépôt : 2016-10-21

Date d'abandon : 2019-11-19

Produits (classe Nice et état déclaratif)

3

(1) Préparations pour le blanchiment et autres substances pour le linge; préparations pour le nettoyage, le polissage, le récurage et l'abrasion; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; cosmétiques à usage professionnel et à l'usage du consommateur final; Crèmes, émulsions, lotions, liquides, solutions, laits, gels et huiles cosmétiques pour la peau (du visage, du corps, des mains, des pieds et du cou), huiles à usage cosmétique; trousse cosmétiques; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau; masques cosmétiques; cosmétiques, préparations cosmétiques pour l'amincissement; cosmétiques pour l'exfoliation, dermabrasions cosmétiques; cosmétiques pour le lissage de la peau; cosmétiques pour la revitalisation et le soin des cheveux et du cuir chevelu; produits et préparations cosmétiques pour la protection solaire (émulsions, lotions, laits, gels, huiles, liquides); préparations cosmétiques pour le blanchiment de la peau, crèmes pour le blanchiment de la peau; préparations décolorantes (décolorants) à des fins cosmétiques; cosmétiques pour éclaircir la peau; cosmétiques pour parfaire le teint; cosmétiques antirides, cosmétiques de rajeunissement de la peau, cosmétiques d'éclaircissement de la peau; préparations cosmétiques pour l'hydratation de la peau; cosmétiques pour tonifier la peau; huiles essentielles et extraits aromatiques; articles de toilette; préparations de nettoyage et de parfumage

Revendications

- Date de priorité de production : le 22 avril 2016, Pays : NORWAY, Demande n° 201605042 en liaison avec le même genre de produits
- Employée en BULGARIE
- Déposée en NORVÈGE le 22 avril 2016, sous le n° 201605042

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

Aucune audience tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour l'Opposante

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Requérante