

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 079

Date de la décision : 2022-04-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Mayo Foundation for Medical
Education and Research**

Opposante

et

Maló Clinic, S.A.

Requérante

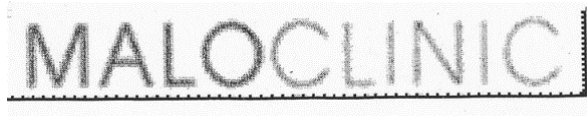
1,660,753 pour MALOCLINIC stylisé

Demande

APERÇU

[1] Mayo Foundation for Medical Education and Research (l’Opposante ou Mayo Clinic) a son siège social à Rochester, au Minnesota, aux États-Unis et exploite un réseau d’hôpitaux et de cliniques de soins sous la marque de commerce MAYO CLINIC.

[2] L’Opposante s’est opposée à la demande n° 1,660,753 (la Demande) déposée par Maló Clinic, S.A. (la Requérante) pour la marque de commerce MALOCLINIC stylisé, illustrée ci-dessous (la Marque).



[3] La Demande énumère un large éventail de services, y compris des services de clinique médicale et des services dentaires.

[4] Pour les raisons énoncées ci-dessous, la Demande est rejetée puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

LE DOSSIER

[5] La Demande a été déposée le 23 janvier 2014 en liaison avec les services suivants :

(1) Services dentaires.

(2) Services de santé, notamment services de clinique médicale; services vétérinaires; services médicaux et d'aide médicale, notamment services d'esthétique et de chirurgie plastique; services de spa santé; services de salon de beauté; services de spa; services de consultation en gestion agricole, horticole et forestière.

[6] La Demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins avril 2013 en liaison avec les Services (1) et sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Services (2).

[7] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 13 avril 2016. Le 12 mai 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition en l'espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[8] L'Opposante soulève des motifs d'opposition qui sont fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité aux articles 30a) et 30b) de la Loi.

Pour les motifs d'opposition qui sont fondés sur une probabilité de confusion présumée,
l'Opposante invoque les marques de commerce déposées suivantes :

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Produits et services
LMC411,897	MAYO	<p>Produits</p> <p>(1) Revues médicales; bulletins sur les soins de santé; brochures de renseignements à l'intention des malades.</p> <p>Services</p> <p>(1) Services éducatifs, notamment offre de cours par l'entremise d'une école de médecine de deuxième et troisième cycles, d'une école de médecine et d'une école se rapportant aux services de santé et offre d'une formation médicale permanente; services médicaux et de soins de santé, notamment services cliniques, services offerts par des médecins, services pharmaceutiques, services d'analyses et d'évaluations médicales et services de soins infirmiers; services de soins de santé sous forme d'une organisation pour le maintien de la santé; services hospitaliers.</p>
LMC389,952	MAYO CLINIC	<p>Produits</p> <p>(1) Journaux médicaux, bulletins afférents aux soins de santé et brochures éducatives pour patients.</p> <p>Services</p> <p>(1) Services éducatifs, notamment fourniture de cours par l'entremise d'une école médicale graduée, d'une école médicale et d'une école de sciences liées à la santé et services d'éducation médicale continue.</p> <p>(2) Services médicaux et de soins de santé, notamment services cliniques, services de médecin, services de pharmacie, de laboratoire médical et services de tests et services de soins infirmiers, services de soins de santé de la nature d'un organisme de maintien de santé et services hospitaliers.</p>
LMC551,565	MAYOLINK	<p>(1) Services d'essais médicaux fournis au moyen d'un réseau informatique.</p>

[9] L'Opposante invoque également une marque de commerce reconnue en common law MAYO MEDICAL LABORATORIES qu'elle affirme avoir employée ou révélée antérieurement au Canada en liaison avec les services de tests médicaux et de conseils médicaux.

[10] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[11] Seule l'Opposante a produit une preuve et des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE

[12] L'Opposante a produit à titre de preuve l'affidavit de Daniel S. Goldman, exécuté le 26 juillet 2018 (l'Affidavit Goldman) et des copies certifiées de ses trois enregistrements mentionnés dans le tableau ci-dessus. M. Goldman a subi un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[13] M. Goldman est le secrétaire adjoint de l'Opposante et son avocat interne. L'Opposante est un organisme de bienfaisance constituée en vertu du droit des États-Unis d'Amérique et est principalement situé à Rochester, au Minnesota.

[14] L'Opposante assure le fonctionnement de campus médicaux, y compris des hôpitaux et des cliniques, sous le nom MAYO CLINIC à Rochester, au Minnesota; à Jacksonville, en Floride; et à Phoenix, en Arizona. De plus, l'Opposante est propriétaire du Mayo Clinic Health System, et assure son fonctionnement, lequel est composé de plus de 70 hôpitaux et cliniques au Minnesota, en Iowa et au Wisconsin. M. Goldman décrit que l'Opposante est reconnue pour fournir des soins médicaux de la plus haute qualité à l'aide d'une équipe dirigée par des médecins formée de divers praticiens qui participent à fournir des services cliniques, éducatifs, de diagnostic et de recherche dans un système à campus multiples unifié.

[15] Les origines de l'Opposante remontent au chirurgien D^r William Worrall Mayo et à ses deux fils qui ont ouvert une clinique privée à Rochester, au Minnesota, à la fin des années 1880.

[16] Bien que les campus médicaux de l'Opposante soient situés aux États-Unis, comme il en est question ci-dessous, M. Goldman explique qu'un nombre important de patients à ces campus médicaux sont des résidents canadiens qui voyagent aux installations de l'Opposante pour se faire traiter. De plus, M. Goldman décrit plusieurs produits et services qui sont publicisés, offerts et vendus par l'Opposante au Canada en liaison avec ses marques de commerce MAYO, y compris la marque de commerce MAYO CLINIC. Certains exemples sont abordés ci-dessous.

[17] M. Goldman explique que l'Opposante a une vaste base d'abonnés à l'échelle mondiale à ses publications de santé et aux livres connexes. La Pièce 6 de l'Affidavit Goldman est un imprimé présentant des exemples de telles publications relatives à la santé portant la marque de commerce MAYO CLINIC. Depuis 2010, il y a plus de 3 087 587 numéros de publications ou produits vendus par l'entremise de 296 862 commandes individuelles pour les produits d'abonnement ou de catalogue de l'Opposante provenant du Canada.

[18] L'Opposante fournit également des services de laboratoire médical en liaison avec ses marques de commerce MAYO. Au moyen de son programme Mayo Medical Laboratories, l'Opposante offre des conseils et la livraison locale de médicaments de laboratoire en fournissant de l'expertise clinique et un accès direct au personnel et aux ressources de l'Opposante. À cet égard, l'Opposante collabore avec ses clients internationaux pour organiser des livraisons internationales quotidiennes de spécimens à ses laboratoires affiliés. Entre 2008 et 2017, 275 installations partout au Canada ont fait appel au programme Mayo Medical Laboratories. Grâce à ces collaborations, l'Opposante a généré plus de 32 millions de dollars en ventes auprès d'entités canadiennes. Une liste de clients canadiens du programme Mayo Medical Laboratories de 2008 à 2017 est comprise à titre de Pièce 8.

[19] L'Opposante offre des programmes éducatifs, y compris des cours d'éducation médicale permanents. L'Opposante a enregistré plus de 5 000 résidents canadiens qui ont participé aux cours d'éducation médicale permanents de l'Opposante et à d'autres séances éducatives, soit en ligne, soit en personne. La Pièce 10 à l'Affidavit Goldman est une brochure arborant la marque de commerce MAYO CLINIC envoyée aux praticiens canadiens annonçant un cours de révision dentaire de 2016 qui a eu lieu à l'installation de l'Opposante à Rochester, au Minnesota.

[20] Entre 2011 et 2017, l'Opposante a envoyé plus de 1 147 684 envois postaux imprimés aux apprenants au Canada faisant l'annonce de cours d'éducation et d'éducation médicale permanents. La Pièce 11 à l'Affidavit Goldman comprend des exemples de ces envois postaux imprimés arborant la marque de commerce MAYO CLINIC.

[21] Entre 2010 et 2016, l'Opposante a organisé quatre conférences médicales au Canada, particulièrement à Whistler, en Colombie-Britannique et à Toronto, en Ontario. Les brochures de

ces conférences, portant la marque de commerce MAYO CLINIC, sont comprises à titre de Pièce 30.

[22] M. Goldman affirme que depuis 2010, il y a eu plus de 45 894 visites de résidents canadiens aux installations de soins de santé MAYO CLINIC à Rochester, à Scottsdale et à Jacksonville, dont plus de 11 000 étaient de visiteurs uniques. Une feuille de calcul ventilant ces visites par année est comprise à titre de Pièce 17.

[23] En plus de ses installations aux États-Unis, l'Opposante a des bureaux internationaux de représentants et de liaison, lesquels répondent aux besoins des patients et de leurs familles qui ont fait appel à l'Opposante pour des soins de santé. Le bureau de liaison canadien, situé à Thunder Bay, en Ontario, aide les résidents canadiens par téléphone à prendre des rendez-vous et à organiser les voyages. Les services fournis par cette installation sont marqués avec les marques de commerce MAYO de l'Opposante et leur qualité est étroitement surveillée et contrôlée par l'Opposante. Un imprimé de la page Web Mayo Clinic Information Service in Canada est joint à titre de Pièce 15.

[24] M. Goldman indique que les sites Web de l'Opposante sont fréquemment employés comme ressources internationales. Depuis 2010, 136 250 743 résidents canadiens se sont servis des sites Web de l'Opposante à *mayoclinic.org*, *mayo.edu* ou *mayoclinic.com* dont les pages comptent plus de 610 701 324 consultations uniques.

[25] Depuis 2012, plus de 21 629 utilisateurs canadiens ont téléchargé l'application mobile MAYO CLINIC qui fournit des nouvelles quotidiennes en matière de santé et des conseils sur le conditionnement physique et une saine alimentation, et qui permet aux utilisateurs de prendre rendez-vous aux installations de l'Opposante, de communiquer avec leur équipe de soin, de consulter les résultats de laboratoire et de recevoir des soins exprès en ligne.

[26] De plus, M. Goldman affirme que, compte tenu du nombre important de patients, de praticiens et d'étudiants canadiens, l'Opposante a un site Web consacré aux patients canadiens à *mayoclinic.org/canada*, un imprimé duquel est joint à titre de Pièce 34, qui comprend des renseignements pour la prise de rendez-vous aux installations Mayo Clinic, des liens aux services

de renseignements canadiens, ainsi que des renseignements quant à la façon dont Mayo Clinic collabore avec les médecins locaux.

[27] En 2010 et 2011, l'Opposante a mené une série de publicités dans des publications canadiennes, y compris *The Financial Post*, *Maclean's*, *Walrus*, *Best Health*, *Canadian Business* et *Report on Business*, offrant des récits de patients canadiens de Mayo Clinic. Ces publicités sont jointes à titre de Pièces 18 à 22 et arborent en évidence la marque de commerce MAYO CLINIC.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[28] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit 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 [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

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

- articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la Demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(1)a) – la date d'emploi revendiquée dans la Demande, à savoir avril 2013;
- articles 38(2)c) et 16(3)a) – date de l'annonce de la Demande;
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a)

[30] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi, l'Opposante affirme que les descriptions suivantes des services dans la Demande ne sont pas des termes ordinaires du commerce : « services de salon de beauté; services de spa; services de consultation en gestion agricole, horticole et forestière ». Les observations écrites de l'Opposante concernant ce motif sont brèves, l'Opposante affirmant que ces descriptions sont larges et ne sont pas suffisamment claires.

[31] J'estime que la description « services de salon de beauté » [« beauty saloon services » dans l'anglais] sera facilement comprise comme « services de salon de beauté » [« beauty salon services » dans l'anglais], ce qui fait partie des descriptions acceptables énumérées dans le *Manuel des produits et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Je soupçonne que la lettre supplémentaire « o » [dans l'anglais seulement] dans la description est simplement une erreur typographique et que, peu importe, je n'estime pas que cela ait une quelconque conséquence aux fins de l'article 30a).

[32] En ce qui a trait à la description « services de spa », cela est également énuméré parmi les descriptions acceptables dans le *Manuel des produits et des services*.

[33] En ce qui a trait à la description « services de consultation en gestion agricole, horticole et forestière », l'Opposante n'a fourni aucune preuve pour suggérer que cette description ne constitue pas des termes ordinaires du commerce et je n'estime pas que l'Opposante a fourni un argument convaincant à cet effet. Je note que la description semblable « expert-conseil en gestion de l'environnement forestier » est énumérée parmi les descriptions acceptables dans le *Manuel des produits et des services*.

[34] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[35] Avec ce motif d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services dentaires depuis la date revendiquée dans la Demande, à savoir avril 2013. Cependant, l'Opposante n'a produit aucune preuve au sujet de ce motif et la Requérante n'a fourni aucune preuve dans le cadre de la procédure. Par conséquent, il n'y a aucune preuve qui permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est donc rejeté.

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

[36] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante établies dans le tableau ci-dessus. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que chacun de ces enregistrements existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à 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 l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[37] En ce qui a trait à la question de la confusion, je concentrerai mon analyse sur la marque nominale déposée de l'Opposante, MAYO CLINIC (LMC389,952), puisque je crois qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[38] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En

procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[39] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Je fais également renvoi à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th), au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[40] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

Degré de ressemblance

[41] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance est souvent le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. En l'espèce, il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties. En particulier, il y a un degré élevé de ressemblance dans la présentation, puisque les marques de commerce sont essentiellement identiques, sauf pour leur troisième lettre. Je n'estime pas que les simples éléments figuratifs de la Marque, ou l'absence d'un espace entre les mots « MALO » et « CLINIC », donnent lieu à une différence significative dans la présentation par rapport à la marque de commerce MAYO CLINIC de l'Opposante. Bien qu'elles ne soient pas identiques dans le son, j'estime malgré tout qu'il y a un degré raisonnable de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans le son, de nouveau puisque l'unique différence entre les marques de commerce est leur troisième lettre. En ce qui a trait aux idées communiquées, les

deux communiquent l'idée d'un environnement clinique pour les services des parties, en lien avec l'expression « MAYO » et « MALO », respectivement.

[42] En général, le facteur du degré de ressemblance favorise l'Opposante.

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

[43] J'estime que la marque de commerce MAYO CLINIC de l'Opposante possède un faible degré de caractère distinctif inhérent, principalement puisque la preuve de l'Opposante démontre que « MAYO » est le nom de la famille qui a fondé la clinique et que l'expression « CLINIC » est descriptive.

[44] En ce qui a trait à la Marque de la Requérante, je ne dispose d'aucune preuve pour suggérer que l'expression « MALO » a une signification du dictionnaire en français ou en anglais ou qu'elle serait probablement interprétée comme un nom de famille. Par conséquent, j'estime que la marque de commerce de la Requérante possède un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que celui de la marque de commerce de l'Opposante.

[45] Cependant, lorsqu'il est question de la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, cette considération favorise fortement l'Opposante. Je suis convaincu que la marque de commerce MAYO CLINIC de l'Opposante est connue dans une mesure importante au Canada en vertu de la preuve de publicisation des services de l'Opposante au Canada depuis de nombreuses années, du volume des produits achetés par des Canadiens auprès de l'Opposante et du nombre de Canadiens qui se sont prévalus des services médicaux de l'Opposante. En revanche, il n'y a aucune preuve pour suggérer que la Marque de la Requérante a été employée ou est devenue connue d'une quelconque façon au Canada.

[46] Compte tenu du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, tout compte fait, ce facteur favorise l'Opposante en raison de l'importante mesure dans laquelle la marque de commerce MAYO CLINIC de l'Opposante est devenue connue.

Durée d'emploi des marques de commerce

[47] La preuve indique que la marque de commerce MAYO CLINIC de l'Opposante est employée et connue depuis plus d'une décennie au Canada. La Requérante n'a produit aucune preuve pour démontrer que l'emploi de sa Marque a débuté au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise également l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[48] L'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce MAYO CLINIC couvre les revues médicales et les bulletins sur les soins de santé, ainsi qu'un large éventail de services médicaux et de santé, dont des services cliniques, des services offerts par des médecins, des services pharmaceutiques et des services d'analyses et d'évaluations médicales. La Demande comprend certains services médicaux qui chevauchent directement les services dans l'enregistrement de l'Opposante, et d'autres services dans la Demande, comme des services dentaires, sont également étroitement liés au domaine médical. De plus, la Requérante n'a produit aucune preuve pour démontrer que ses services ou ses voies de commercialisation seraient différentes d'une manière significative des produits et des services de l'Opposante.

[49] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les facteurs du genre des produits et des services et de la nature du commerce favorisent l'Opposante pour tous les services énumérés dans la Demande, à une exception près abordée ci-dessous.

[50] La seule exception est le service décrit comme « services de consultation en gestion agricole, horticole et forestière », lequel semble quelque peu se démarquer en la matière lorsqu'on le compare aux autres services dans la Demande. Avec ce service seulement, les facteurs du genre de produits et de services et de la nature du commerce favorisent la Requérante, puisque ce service semble être différent de ceux de l'Opposante. Cependant, je n'accorde pas un poids important à cette différence qui favorise la Requérante en raison de l'absence d'une quelconque preuve de la Requérante quant à la façon dont ce service serait offert en liaison avec la Marque et, également, je n'estime pas que cette différence soit décisive, compte tenu des autres facteurs en vertu de l'article 6(5) de la Loi qui favorisent l'Opposante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[51] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime 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 particulier compte tenu du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties et de la mesure dans laquelle la marque de commerce MAYO CLINIC de l'Opposante est connue au Canada.

[52] Par conséquent, j'estime que ce motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli à l'égard de l'ensemble des services énumérés dans la Demande.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[53] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive compte tenu des marques de commerce MAYO de l'Opposante, y compris la marque de commerce MAYO CLINIC. Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits et services pertinents [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF), aux para 33 et 34]. La preuve de l'Opposante, comme il en a été question ci-dessus, démontre amplement une réputation suffisante au Canada pour sa marque de commerce MAYO CLINIC à la date pertinente (c.-à-d., le 12 mai 2017), donc l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial pour le motif d'opposition fondé sur l'article 2.

[54] Le fardeau ultime incombe alors à la Requérante de démontrer que sa Marque est distinctive au Canada. Pour déterminer si une marque de commerce est distinctive, on peut examiner la question de savoir si elle est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce d'une autre partie [voir *Bensusan Restaurant Corp c Blue Note Restaurant Inc* (2000), 10 CPR (4th) 550 (COMC), au para 30]. Pour des raisons essentiellement identiques à celles invoquées dans l'analyse relative à la confusion à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime en

vertu de l'article 2. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[55] Puisque j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante à l'égard de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*) et 2, j'omettrai d'aborder les autres motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et 16(3)*a*).

DÉCISION

[56] 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 d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

MLT Aikins LLP

Pour l'Opposante

Aucun agent nommé

Pour la Requérante