



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 022

Date de la décision : 2024-02-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : BioSyent Inc.

Requérante : Pharmaris Canada Inc.

Demande : 1955464 pour SaFe+

INTRODUCTION

[1] BioSyent Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce figurative SaFe+ (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l'objet de la demande n° 1955464 produite par Pharmaris Canada Inc. (la Requérante) :

SaFe⁺

[2] La Marque visée par la demande est en liaison avec des [TRADUCTION]
« Suppléments alimentaires, nommément suppléments de fer » (les Produits).

[3] L'opposition est basée sur trois motifs, tous fondés sur l'allégation selon laquelle la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse des Produits.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 4 avril 2019 et a été annoncée aux fins d'opposition le 1^{er} juin 2022.

[6] Le 29 juillet 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

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

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Kerry Biggs, daté du 13 janvier 2023 (l'Affidavit Biggs). Pour sa part, la Requérante a produit l'affidavit de William Greg Castagner, daté du 2 mai 2023 (l'Affidavit Castagner). Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE

La preuve de l'Opposante – Résumé de l'Affidavit Biggs

[10] M^{me} Biggs est une parajuriste des marques de commerce qui travaille pour l'agent de l'Opposante, un poste qu'elle occupe depuis 2019 [para 1].

[11] L'Affidavit Biggs contient ce qui suit :

- les paramètres de recherche et les résultats des recherches effectuées dans divers dictionnaires en ligne pour le symbole « + » et les mots « safe » et « plus » [para 2 à 5, Pièces A à D];

- une liste des marques enregistrées contenant le mot « safe » associées aux classes 5 ou 29 qui ne comprennent pas de désistement à l'égard du mot « safe » [para 6, Pièce E];
- les détails et les dossiers des demandes n^{os} 1175953 et 1674285 pour les marques de commerce BIO-SAFE et PEDIA-SAFE, respectivement [para 7 et 8, Pièces F et G].

La preuve de la Requérante – Résumé de l’Affidavit Castagner

[12] À la demande de l’agent de la Requérante, le 19 avril 2023 ou vers cette date, M. Castagner, un candidat parajuriste, a effectué diverses recherches en ligne, notamment :

- pour la table ASCII contenant les lettres avec un signe diacritique, ainsi que pour les alphabets cyrillique, grec et ionique [para 1 à 6, Pièces A à D];
- du registre canadien des marques de commerce pour les marques de commerce indexées comme ayant une croix ou un signe mathématique associé à des produits de la classe 5 [para 7 à 11, Pièce E à H];
- du registre canadien des marques de commerce pour les enregistrements de marque contenant des variantes des mots SAFE et PLUS et du symbole « + » [para 12 à 14, Pièces I à J].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[13] Conformément aux règles de preuve habituelles, l’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF)]. L’imposition d’un fardeau de preuve à l’Opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question [*John Labatt*, p. 298].

[14] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'Opposante dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que l'ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[15] Pour parvenir à ma décision, j'ai examiné toute la preuve au dossier. Toutefois, je ne discute que des parties de la preuve directement pertinentes à mes conclusions.

[16] À cet égard, j'estime qu'une grande partie de la preuve produite par les deux parties a peu de valeur probante. Les deux parties ont présenté une preuve de l'état du registre qui ne contribue que très peu, voire nullement, à avancer la position de l'une ou l'autre des parties. Plus précisément, la preuve de l'état du registre dans l'Affidavit Biggs, qui énumère les enregistrements de marques de commerce canadiennes contenant le mot « safe » associé aux produits des classes 5 et 29, mais comprenant un désistement à l'égard ce mot, n'indique pas si les désistements étaient volontaires ou exigés par le registraire. Par conséquent, cette preuve n'établit rien d'autre que le fait qu'historiquement, certains requérants se sont désistés à l'égard du mot « safe » en dehors de leur marque de commerce. Mais ce seul fait n'aide pas l'Opposante en l'espèce, d'autant plus qu'il n'est pas certain que cette liste représente une partie significative des marques enregistrées dans les classes 5 et 29 contenant le mot « safe », étant donné que les résultats complets de la recherche concernant les marques de commerce contenant le mot « safe » associées aux classes 5 et 29 n'ont pas été fournis.

[17] En ce qui concerne les deux dossiers de la demande joints à l'Affidavit Biggs, l'Opposante n'a présenté aucune observation relative à ces éléments de preuve. Je n'estime pas que ces dossiers sont pertinents étant donné que la demande n° 1175953 pour la marque de commerce BIO-SAFE n'a pas fait l'objet d'une objection fondée sur

l'article 12(1)*b*), et que l'objection fondée sur l'article 12(1)*b*) à la demande n° 1674285 pour la marque PEDIA-SAFE visait l'ensemble de la marque de commerce considérée comme étant clairement descriptive des produits sûrs pour les enfants, plutôt que le mot « safe » seul.

[18] Pour sa part, la Requérante a soumis les résultats de la recherche dans le registre des marques enregistrées contenant le mot « safe », ou des variantes de celui-ci, et des marques contenant le mot « plus » ou « + », ainsi que les détails de ces enregistrements. Bien que ces enregistrements démontrent que chacun de ces éléments combinés avec d'autres mots ont été enregistrés dans le passé, ils ne permettent pas de conclure que la combinaison du mot « safe » avec « plus » ou « + » en liaison avec les Produits ou des produits similaires est nécessairement enregistrable. Dans ses observations écrites, la Requérante souligne quatre enregistrements contenant le mot « plus », trois enregistrements contenant le symbole « + » et cinq enregistrements contenant le mot « plus », tous liés à diverses classes de produits et de services. Toutefois, ces preuves ne démontrent pas que les éléments « safe », « plus » ou « + » sont communs dans le secteur ou dans le commerce de la Requérante – le faible nombre d'enregistrements pertinents ne permet pas une telle inférence.

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

12(1)b) – La Marque est-elle clairement descriptive des Produits?

[19] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, car elle est clairement descriptive de la nature ou de la qualité des Produits, puisque la Marque donne une description claire ou une description fautive du fait que les Produits peuvent être consommés en toute sûreté et que l'emploi du symbole « + » dans la Marque donne une description ou une description fautive d'un niveau de sûreté accru pour la consommation.

[20] L'article 12(1)*b*) de la Loi est rédigé comme suit :

12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite et sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

[21] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande, soit le 4 avril 2019 [*Shell Canada Limited v PT Safari Incofood Corporation*, 2005 CF 1040].

[22] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuelle dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1990 CarswellNat 834 (CF 1^{re} inst)].

[23] La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse doit être envisagée du point de vue de l'acheteur moyen des produits ou services connexes. La « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits et services et « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C de l'É) à la p 34]. Une marque de commerce ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst); *Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)]. En d'autres termes, une marque de commerce ne doit pas être considérée isolément, mais plutôt dans son contexte en relation avec les produits et services visés par la demande [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)* (2012), 2012 CAF 60]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de juger du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715].

L'Opposante s'acquitte de son fardeau

[24] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante a-t-elle fourni des preuves suffisantes permettant de conclure raisonnablement que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Produits pour l'acheteur canadien moyen de ces produits.

[25] Étant donné que la preuve de l'Opposante, notamment l'Affidavit Biggs, contient les définitions de plusieurs dictionnaires pour « plus », « + » et « safe », je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif [*Maple Ridge Florist Ltd c Flowers Canada/Fleurs Canada Inc*, 1998 CarswellNat 3004 au para 17].

Observations et analyse

[26] L'Opposante fait valoir que la Marque serait interprétée par les consommateurs comme représentant « safe + » ou « safe plus ». Comme l'indique la preuve de l'Opposante, la définition courante de safe est [TRADUCTION] « être à l'abri de tout danger ou risque de préjudice » et la définition courante de plus est [TRADUCTION] « pour désigner une augmentation ou, plus de ou en plus de quelque chose d'autre ». En conséquence, la position de l'Opposante est que l'acheteur moyen qui achète des suppléments de fer considérerait la Marque comme représentant un produit offrant une sûreté accrue ou plus grande que d'autres suppléments de fer [Observations écrites de l'Opposante, para 32].

[27] La Requérante prétend que la description faite par l'Opposante de la Marque comme pouvant être lue ou comprise comme signifiant « safe plus » est inexacte et soutient que, plutôt que l'élément « + » apparaissant après les lettres « SaFe », l'élément « + » serait perçu comme un accent au-dessus de la lettre « e » dans la Marque, semblable à l'accent grave et à l'accent circonflexe dans la langue française. En conséquence, la Requérante prétend que, le symbole plus étant représenté dans la Marque comme un signe diacritique au-dessus de la lettre « e », la première impression d'un consommateur canadien moyen voyant la Marque serait que la prononciation de la

Marque nécessiterait une réflexion supplémentaire en raison de la présence du signe diacritique [Observations écrites de la Requérante, para 22].

[28] À mon avis, il existe plusieurs premières impressions qu'un consommateur moyen peut avoir à l'égard de la Marque, y compris « safe plus » comme le prétend l'Opposante. Mais je suis d'accord avec la Requérante pour dire que, à la première impression, un consommateur moyen peut lire la Marque comme étant SaFe avec un accent sur le « e » en raison de l'emplacement diacritique du symbole « + ». En d'autres termes, le consommateur moyen n'interpréterait pas nécessairement la Marque comme « safe + » ou « safe plus », comme le prétend l'Opposante.

[29] Je note également que le S et le F majuscules dans la Marque indiquent possiblement que la Marque est une combinaison des lettres « Sa » et « Fe », cette dernière étant le symbole du fer dans le tableau périodique, probablement en référence aux Produits. Cela étant, il est également possible que la Marque soit perçue comme une formule scientifique/chimique, à l'instar de H₂O pour l'eau, CO₂ pour le dioxyde de carbone ou NaCl pour le chlorure de sodium.

[30] De plus, comme le montrent clairement les définitions du dictionnaire pour « plus » contenues dans l'Affidavit Biggs, le mot plus (et donc nécessairement le symbole +) a de nombreuses significations potentielles qui pourraient être attribuées à la Marque dans son ensemble. Par exemple, la Marque à la première impression pourrait décrire que les Produits contiennent des ingrédients bénéfiques supplémentaires, que les bienfaits associés aux Produits sont supérieurs à ceux de produits similaires, ou que les Produits sont plus sûrs que des produits similaires. En conséquence, bien que la Marque soit à tout le moins suggestive et peut-être même, dans une certaine mesure, descriptive des caractéristiques ou qualités potentielles des Produits, la signification qui se dégage de la Marque n'est pas évidente ou simple comme il est requis pour qu'on puisse conclure qu'une marque donne une description claire au sens de l'article 12(1)b) [*Drackett Co*, voir aussi *Wonder Brands Inc et Poppy Industries Canada Inc*, 2023 COMC 156 au para 16 pour un raisonnement similaire].

[31] En outre, je n'estime pas que la Marque donne une description fautive et trompeuse des Produits, car il n'y a aucune preuve qui suggère que la Marque est susceptible d'induire en erreur les consommateurs quant à une caractéristique, une qualité ou un trait inhérent des Produits.

[32] Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le motif fondé sur l'article 12(1)b) est rejeté.

38(2)d) – La Marque est-elle distinctive de la Requérante?

[33] Conformément à l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des Produits.

[34] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 29 juillet 2022 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[35] Comme j'ai conclu que la Marque ne donne pas une description claire ou une description fautive et trompeuse des Produits, et que la date pertinente ultérieure applicable à ce motif n'a pas d'incidence sur ma conclusion énoncée ci-dessus dans l'évaluation du motif fondé sur l'article 12(1)b), ce motif d'opposition n'est pas non plus accueilli.

[36] Ce motif d'opposition est donc rejeté.

38(2)a.1) – La demande at-elle été produite de mauvaise foi?

[37] L'Opposante fait valoir que la demande d'enregistrement de la Marque a été produite de mauvaise foi, car, à la date de production, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada puisque la Marque crée une fautive impression quant à la sûreté du produit, en violation de la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, c F-27 (*Loi sur les aliments et drogues*).

[38] Plus précisément, l'Opposante fait référence à l'article 9(1) de la *Loi sur les aliments et les drogues*, qui est libellé comme suit :

9 (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue – ou d'en faire la publicité – d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

[39] La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande, à savoir le 4 avril 2019.

[40] Dans ses observations, l'Opposante fait valoir que la Requérente, étant une société qui vend des produits pharmaceutiques, aurait connaissance des dispositions de la *Loi sur les aliments et drogues* et aurait su que l'emploi de la Marque contreviendrait à l'article 9(1) de cette Loi [Observations écrites de l'Opposante, para 49 et 50].

[41] L'Opposante fait également valoir que la Requérente aurait su que l'emploi du mot SAFE en liaison avec des produits pharmaceutiques constitue une violation d'une loi fédérale; toutefois, il n'est pas clair si l'Opposante fait référence à l'article susmentionné de la *Loi sur les aliments et drogues* ou à une autre loi fédérale.

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve?

[42] L'Opposante prétend qu'elle a établi une contravention *prima facie* à la *Loi sur les aliments et drogues* et qu'elle n'a pas besoin d'établir que la Requérente a effectivement contrevenu à cette loi aux fins de ce motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi [Observations écrites de l'Opposante, para 51].

[43] Toutefois, la Cour fédérale a noté que la preuve par « oui- dire et des sous-entendus » ne suffisent pas à étayer une allégation de mauvaise foi [voir *Beijing Judian Restaurant Co Ltd c Meng*, 2022 CF 743 au para 39]. Je me réfère également à la décision *John Labatt*, précitée, où il a été jugé que pour qu'une question puisse être examinée dans le cadre d'une opposition, il doit exister une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[44] Étant donné qu'il n'existe aucune preuve au dossier concernant les Produits liés à la Marque et, par conséquent, aucune preuve étayant cette allégation, je considère que les observations de l'Opposante sont des sous-entendus sans aucun fondement probant. À cet égard, l'Opposante s'est contentée de citer une disposition d'une loi fédérale; le registraire n'est pas un expert en matière d'interprétation et d'application de cette loi. Plus précisément, l'Opposante n'a pas démontré d'actions ou de comportements de mauvaise foi de la part de la Requérante. Quoi qu'il en soit, au mieux, ce motif tel qu'il est invoqué repose sur la première conclusion selon laquelle la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des Produits. Compte tenu des conclusions que j'ai tirées ci-dessus, ce motif est nécessairement rejeté.

[45] Je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif et, par conséquent, ce motif est rejeté.

DÉCISION

[46] 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 l'opposition.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Manon Duchesne
Cassandre Choquette Sauvageau

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Darryl Joseph Bilodeau

Pour la Requérante : Smart & Biggar LP