



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 11

Date de la décision : 2026-01-28

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Linepharma International Limited

Requérante : Lupin Ltd.

Demande : 2322875 pour FEMYSO

INTRODUCTION

[1] Linepharma International Limited (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce FEMYSO (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 2322875 (la Demande) au nom de Lupin Ltd. (la Requérante).

[2] Le 25 novembre 2025, la Requérante a demandé une décision interlocutoire pour radier l'intégralité du paragraphe 3(a) de la déclaration d'opposition alléguant que la Demande a été produite de mauvaise foi, contrairement à l'article 38(2)a.1) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), ainsi que l'intégralité du paragraphe 3(e) de la déclaration d'opposition alléguant que la Demande contrevient à l'article 38(2)f) de la Loi.

[3] Le 23 décembre 2025, l'Opposante a répondu à la demande de radiation en demandant la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée, ainsi qu'en présentant des observations en réponse à la demande de la Requérante.

PERMISSION DE MODIFIER LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je suis convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder à l'Opposante la permission, en vertu de l'article 48 du *Règlement sur les marques de commerce*, de modifier sa déclaration d'opposition. La déclaration d'opposition modifiée est donc versée au dossier, et la présente décision interlocutoire concerne les motifs d'opposition tels que modifiés.

PORTÉE DES DÉCISIONS INTERLOCUTOIRES

[5] La suffisance d'une déclaration d'opposition est régie par l'article 38 de la Loi. Conformément à l'article 38(6) de la Loi, le registraire peut radier tout ou partie d'une déclaration d'opposition si elle ne soulève pas un motif d'opposition valide au sens de l'article 38(2) de la Loi ou ne contient pas assez de détails au sujet l'un ou l'autre des motifs pour permettre au requérant d'y répondre.

[6] Un acte de procédure correctement plaidé invoque les faits pertinents. Les faits pertinents diffèrent de la preuve que l'opposant a l'intention de produire pour établir ces faits [*Pepsico Inc c Le registraire des marques de commerce* (1976), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst)]. De même, les faits pertinents diffèrent de simples allégations de fait ou de simples conclusions de droit [*Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien-être)*, 2015 CAF 227, au para 17]. Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale :

Il n'existe pas de démarcation très nette entre les faits matériels et les simples allégations ni entre l'exposé de faits matériels et l'interdiction de

plaider certains éléments de preuve. Ce ne sont que deux points d'un[e] même ligne continue [...] [*Mancuso*, précité, au para 18].

MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)A.1) – RADIÉ EN PARTIE

[7] Ce motif d'opposition allègue essentiellement que la Demande a été produite de mauvaise foi, puisque la Marque [TRADUCTION] « vise à rappeler [la marque de commerce de l'Opposante] et à remplacer toute reconnaissance [de celle-ci] ou association avec » celle-ci. La déclaration d'opposition modifiée de l'Opposante précise notamment que :

[TRADUCTION]

[...] la production de la demande de la Requérante pour FEMYSO, destinée à être employée comme marque pour sa version générique du produit MIFEGYMISO de l'Opposante, constitue une tentative de mauvaise foi de donner de manière directe et inappropriée une légitimité à sa copie générique en évoquant la marque de commerce de l'Opposante, causant ainsi des dommages directs et portant directement atteinte à la marque de commerce de l'Opposante, à son achalandage et à sa part de marché. Les actions de la Requérante ne sont rien de moins qu'une tentative de mauvaise foi de profiter indûment de l'achalandage attaché à l'Opposante et à sa marque de commerce, amenant plus facilement les consommateurs à considérer son produit générique comme un substitut acceptable au produit MIFEGYMISO de l'Opposante. La conduite de la Requérante ne respecte donc pas les normes de comportement acceptables en affaires et constitue par ailleurs un abus du régime canadien des marques de commerce.

[8] Le motif d'opposition indique ensuite ce qui suit :

[TRADUCTION]

De plus, étant donné que la marque de commerce visée par la demande véhicule une impression fausse ou trompeuse, tout emploi de cette marque de commerce serait et est illégal en vertu des articles 7*b*), 20 et 22(1) de la Loi. [...]

[9] La Requérante soutient que la simple connaissance antérieure d'une marque de commerce créant prétendument de la confusion ou la production d'une demande d'enregistrement pour une telle marque de commerce n'équivaut pas à de la mauvaise foi. Elle soutient en outre qu'un langage

péjoratif et spéculatif concernant des intentions alléguées ne constitue pas des faits pertinents, et que l'acte de procédure doit identifier la nature du devoir allégué et préciser comment les actions, le comportement ou la conduite de la Requérante auraient prétendument manqué à ce devoir. Enfin, elle soutient qu'en l'espèce, les violations alléguées des articles 7*b*), 20 ou 22 de la Loi sont spéculatives et n'ont aucun fondement factuel permettant d'étayer un motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi.

[10] L'Opposante répond que la mauvaise foi est un concept souple qui doit être évalué dans le contexte particulier de l'affaire, qu'elle n'est pas limitée au comportement malhonnête et qu'elle peut inclure un comportement qui ne respecte pas les normes de comportement acceptables en affaires. Elle soutient que la déclaration d'opposition modifiée plaide de nombreux faits pertinents à l'appui de ce motif.

[11] La mauvaise foi n'est pas définie dans la Loi, mais ce concept dans le contexte du droit des marques de commerce n'est pas nouveau. La mauvaise foi peut être définie comme un manquement à une obligation légale ou morale à l'égard d'un tiers [voir *Beijing Judian Restaurant Co Ltd c Meng*, 2022 CF 743] et peut inclure une conduite qui ne respecte pas les normes de comportement acceptables en affaires, selon la norme ordinaire de la personne honnête [*Blossman Gas, Inc c Alliance Autopropane Inc*, 2022 CF 1794]. De plus, des questions comme une intention de porter préjudice à l'entreprise d'un autre, ou de la perturber, peuvent être pertinentes dans l'évaluation de la mauvaise foi [*Advanced Purification Engineering Corporation (APEC Water Systems) c iSpring Water Systems, LLC*, 2022 CF 388, aux para 54 à 56].

[12] En ce qui concerne les arguments alléguant la mauvaise foi ou l'abus de pouvoir, la Cour d'appel fédérale a conclu que des formulations catégoriques comme « délibérément ou négligemment » et des affirmations

de conclusions sur lesquelles la cour est appelée à se prononcer ne constituent pas des faits matériels [voir *Merchant Law Group c Agence du revenu du Canada*, 2010 CAF 184, au para 34].

[13] En gardant ces principes à l'esprit, même si je suis d'accord avec la Requérante que de nombreuses allégations dans la déclaration d'opposition modifiée ne constituent qu'un langage péjoratif ou des allégations catégoriques, j'estime néanmoins qu'elle allègue certains faits pertinents à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi. Notamment, la déclaration d'opposition modifiée allègue que la Marque de la Requérante évoque la marque de commerce de l'Opposante pour se donner une certaine légitimité et amener plus facilement les consommateurs à considérer le produit générique de la Requérante comme un substitut acceptable au produit de l'Opposante.

[14] Ainsi, je ne suis pas convaincue que ce motif d'opposition est invalide ou plaidé de façon insuffisante. Par conséquent, sans me prononcer sur le bien-fondé des allégations de l'Opposante, je ne suis pas convaincue que ce motif devrait être rejeté dans son intégralité à l'étape des actes de procédure.

[15] Cela dit, la déclaration d'opposition modifiée allègue également, en vertu de ce motif, que l'emploi de la Marque violerait les articles 7*b*), 20 et 22 de la Loi. De telles allégations concernent le droit de la Requérante d'employer la Marque, et ne sont pas appropriées en vertu de l'article 38(2)*a.1*) [voir *Rainbow International SPV LLC c 1394659 Ontario Inc*, 2024 COMC 156 et 2024 COMC 182]. Il serait plus approprié de les soulever en vertu de l'article 38(2)*f*) de la Loi, également plaidé par l'Opposante en l'espèce et discuté ci-dessous.

[16] La partie du paragraphe 3(a) de la déclaration d'opposition modifiée alléguant une violation des articles 7*b*), 20 et 22(1) de la Loi en vertu de l'article 38(2)*a.1*) sera donc radiée.

MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)*f*) – NON RADIÉ

[17] Ce motif d'opposition alléguait initialement que la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque, puisqu'un tel emploi violerait les articles 7*b*), 20 et 22 de la Loi. Les allégations concernant les articles 20 et 22 de la Loi ont ensuite été radiées de la déclaration d'opposition modifiée, ne laissant que la violation alléguée de l'article 7*b*) de la Loi.

[18] La Requérante fait valoir que, même si cela peut constituer un motif d'opposition approprié dans des circonstances appropriées, en l'espèce, l'acte de procédure est simplement spéculatif et donc inapproprié. En particulier, la Requérante fait valoir que l'Opposante n'a plaidé aucune décision judiciaire établissant que l'emploi réel ou potentiel de la Marque violerait l'article 7*b*) de la Loi. L'Opposante soutient qu'exiger une telle décision judiciaire antérieure fixe un seuil trop élevé.

[19] L'article 38(2)*f*) de la Loi est un motif d'opposition relativement nouveau portant sur le droit légal d'un requérant d'employer une marque de commerce visée par une demande. La disposition analogue en vertu de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 (l'ancienne Loi) était l'article 30*i*). La jurisprudence concernant l'article 30*i*) de l'ancienne Loi peut donc être instructive. Elle a estimé qu'un motif d'opposition fondé sur les articles 30*i*) et 7*b*) pouvait être valide [*Dairy Processors Association of Canada c Producteurs laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada*, 2014 CF 1054; *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553 (COMC), conf par 48 CPR (4th) 427 (CF)]. En l'absence d'observations de la Requérante distinguant ces affaires ou de directives

substantielles contraires des tribunaux, je ne vois aucune raison d'appliquer un traitement différent à l'article 38(2)f).

[20] De plus, en l'espèce, sans me prononcer sur le bien-fondé des allégations de l'Opposante, j'estime que ce motif allègue des faits pertinents concernant les trois éléments requis d'une allégation en vertu de l'article 7b) de la Loi [voir *Diageo Canada Inc c Heaven Hill Distilleries Inc*, 2017 CF 571; *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2016 CAF 69], et contient assez de détails pour permettre à la Requérante d'y répondre.

[21] L'acte de procédure énoncé au paragraphe 3(e) de la déclaration d'opposition modifiée ne sera donc pas radié.

PROROGATION DU DÉLAI POUR PRODUIRE ET SIGNIFIER LA CONTRE-DÉCLARATION ACCORDÉE

[22] La Requérante disposera d'un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.

Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Hamza Essamir

Agents inscrits au dossier

Pour l'Opposante : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante : Blaze IP