

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 200
Date de la décision : 2010-11-25

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Sanofi-Aventis à l’encontre
de la demande d’enregistrement
n° 1,259,849 pour la marque de commerce
PACIRIX au nom de GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.**

[1] Le 2 juin 2005, GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce PACIRIX (la Marque), fondée sur l’emploi projeté de celle-ci au Canada en liaison avec des vaccins pour usage humain (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 4 janvier 2006 et, le 20 juin 2006, Sanofi-Aventis (l’Opposante), une société ayant son siège en France, a produit une déclaration d’opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[3] La preuve de l’Opposante est constituée de copies certifiées de ses enregistrements et des déclarations solennelles de Richard Grégoire et de Zeina Waked. M. Grégoire a été contre-interrogé sur affidavit, et les réponses données en exécution des engagements ont été versées au dossier.

[4] La preuve de la Requérante est constituée des affidavits du D^r Jean-Pierre Déry et de Karen E. Thompson.

[5] Les deux parties ont demandé une audience, et elles y étaient représentées lors de sa tenue.

La déclaration d'opposition

[6] Les motifs d'opposition se résument ainsi : la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30a) et e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, aux termes des alinéas 16(3)a) et 16(3)b) et la Marque n'est pas distinctive.

[7] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a abandonné les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30a) et e) de la Loi. Elle a confirmé cet abandon à l'audience, et elle a en outre renoncé au motif fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi, invoqué à l'égard des quatre demandes d'enregistrement antérieurement produites sous les numéros 1,237,798, 1,237,797, 1,145,515 et 1,030,507, qui sont à présent abandonnées.

[8] En conséquence, mon analyse portera sur les motifs restants, reproduits ci-dessous :

L'Opposante fonde également son opposition sur le motif énoncé à l'article 38(2)(b) à savoir que la marque de commerce PACIRIX n'est pas enregistrable, plus particulièrement qu'elle n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(d) en raison de la confusion qu'elle crée avec les marques de commerce suivantes de l'Opposante :

- PLAVIX enregistrée sous le numéro TMA509,097 depuis le 10 mars 1999 en liaison avec des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires.
- PLAVIX & DESSIN (telle que ci-après illustrée) enregistrée au Canada sous le numéro TMA518,153 depuis le 19 octobre 1999 en liaison avec des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires.



L'Opposante fonde également son opposition sur le motif énoncé à l'article 38(2)(c) à savoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque

de commerce PACIRIX en vertu des dispositions de l'article 16(3)(a) parce qu'à la date où la Requérante a produit sa demande, soit le 2 juin 2005, la marque de commerce PACIRIX créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes préalablement employées ou révélées au Canada par l'Opposante :

- PLAVIX enregistrée sous le numéro TMA509,097 et employée au Canada depuis le 22 février 1999 en liaison avec des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires.
- PLAVIX & DESSIN (telle que précédemment illustrée) enregistrée au Canada sous le numéro TMA518,153 et employée au Canada depuis le 21 septembre 1999 en liaison avec des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires.

L'Opposante fonde également son opposition sur le motif énoncé à l'article 38(2)(d) à savoir que la marque de commerce PACIRIX de la Requérante n'est pas distinctive et plus particulièrement la marque de commerce PACIRIX n'est pas adaptée à véritablement distinguer les produits de la Requérante des produits de l'Opposante au sens de l'article 2 en raison de la confusion qu'elle crée avec les marques de l'Opposante [en français dans le texte].

[9] Les dates pertinentes pour l'analyse des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéas 38(2)b) et 12(1)d) - la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)],
- alinéas 38(2)c) et 16(3)a) - la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)],
- alinéa 38(2)d) et article 2 - la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[10] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)d), car elle crée de la confusion avec les marques verbales et graphiques déposées PLAVIX (les Marques PLAVIX), visant des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de troubles cardiovasculaires.

[11] Je constate que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de preuve à l'égard de ce motif puisque les enregistrements invoqués, à savoir les enregistrements LMC509,097 et LMC518,153 sont tous deux en règle en date d'aujourd'hui. Il incombe donc à la Requérante d'établir que sa Marque est enregistrable.

Le test en matière de confusion

[12] Le test applicable en matière de confusion se caractérise par la première impression et le souvenir imparfait. Pour déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids aux facteurs énumérés [voir généralement *Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

[13] Le premier facteur énuméré au paragraphe 6(5) de la Loi a trait à la solidité des marques et fait intervenir deux critères : le caractère distinctif inhérent des marques et le caractère distinctif qu'elles ont acquis.

[14] S'agissant du caractère distinctif inhérent, j'estime que les marques en cause sont intrinsèquement distinctives, en particulier parce qu'elles sont constituées d'un mot inventé n'ayant aucun lien apparent avec l'une quelconque des marchandises.

[15] Pour ce qui est du caractère distinctif acquis, il s'évalue en fonction de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues. Comme la demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté et qu'aucune preuve relative à l'emploi de la Marque depuis la demande n'a été soumise, je conclus que la Marque n'est pas connue au Canada.

[16] Pour ce qui est des marques de l'Opposante, on peut résumer ainsi le témoignage de Richard Grégoire relatif à l'activité commerciale de cette dernière au Canada. Le déposant déclare être le directeur du marketing de Sanofi-Aventis Canada Inc., distributrice des produits de l'Opposante au Canada. Je signale à cet égard qu'il a été jugé que l'emploi d'une marque de commerce par un distributeur canadien est réputé constituer un emploi par le propriétaire

étranger de la marque de commerce [*Lin Trading Co. c. CBM Kabushili Kaisha* (1988), 21 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.)].

[17] L'emploi des marques PLAVIX au Canada a débuté lors du lancement du produit de l'Opposante le 22 février 1999. M. Grégoire présente le chiffre de vente afférent au produit pour l'année 2001, qui est de plus de 63 millions de dollars. Le chiffre de vente a crû régulièrement au cours des ans, pour dépasser les 223 millions de dollars en 2005, mais il a connu un léger déclin en 2006, où il a avoisiné les 211 millions de dollars. Les dépenses publicitaires et promotionnelles pour la période de 2001 à 2006 se chiffrent à plus de 70 millions de dollars. Les pièces RG-1 à RG-7 jointes à la déclaration solennelle de M. Grégoire sont des échantillons d'emballages, de monographies, de feuillets d'information à l'intention des patients et d'annonces et portent tous les Marques PLAVIX.

[18] En conséquence, je conclus que les Marques PLAVIX sont devenues substantiellement connues au Canada et qu'elles ont droit, de ce fait, à une plus large protection.

[19] En application de l'alinéa 6(5)b), il faut ensuite examiner la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage. Pour les raisons exposées précédemment, ce facteur favorise clairement l'Opposante.

[20] Les facteurs énumérés aux alinéas 6(5)c) et d) de la Loi portent sur le genre de marchandises et services et la nature du commerce. Pour l'examen de ces facteurs, il faut comparer l'état déclaratif des marchandises produit par la Requérante avec l'état déclaratif figurant dans les enregistrements invoqués par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.), *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.) et *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[21] La Marque vise des vaccins pour usage humain tandis que les Marques PLAVIX sont employées en liaison avec des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de troubles cardiovasculaires.

[22] Au moyen du témoignage du D^r Jean-Pierre Déry, la Requérante tente de démontrer que les marchandises des parties sont de nature différente.

[23] Le D^r Déry est cardiologue interventionnel à l'hôpital Laval depuis 2004; il est également professeur agrégé de médecine à l'Université Laval et il a plusieurs publications à son crédit.

[24] Afin de faire comprendre les fonctions respectives des vaccins de la Requérante et des produits pharmaceutiques de l'Opposante, le D^r Déry commence par donner un aperçu général des systèmes circulatoire et immunitaire. Il explique que les vaccins visent à éliminer les maladies transmissibles, tandis que les produits pharmaceutiques de l'Opposante sont décrits comme médicament anti-agrégant plaquettaire, indiqué pour la réduction d'événements athérotrombotiques après un infarctus ou un accident vasculaire cérébral récent ou en présence d'une artériopathie périphérique ou d'un syndrome coronaire aigu. Il précise que les vaccins agissent sur le système immunitaire, tandis que les antiplaquettaires agissent sur le système circulatoire et que les réponses pharmaceutiques élaborées pour le traitement de problèmes intéressant l'un ou l'autre système sont radicalement différentes.

[25] Il explique en outre que les vaccins sont généralement administrés par injection stérile, tout en signalant qu'au Canada un nombre limité de vaccins sont administrés sous forme de comprimés. Il indique que les médicaments antiplaquettaires de l'Opposante s'administrent uniquement par voie orale.

[26] Il précise également que les produits respectifs des parties sont des médicaments délivrés sur ordonnance qui doivent être fournis par des pharmaciens.

[27] Selon la Requérante, les marchandises des parties diffèrent du fait qu'elles visent à prévenir ou traiter des problèmes médicaux différents et qu'elles constituent des réponses pharmaceutiques radicalement distinctes. En outre, les produits des parties sont prescrits par des médecins et fournis par des pharmaciens, et les compétences et la minutie entrant dans l'exercice de ces actes font qu'il est peu probable que les produits soient confondus. Pour ce qui est des patients, les conseils largement dispensés par les pharmaciens diminueront les risques de confusion. Selon elle, en outre, le fait que les vaccins soient généralement administrés sous forme d'injection par des médecins et que les médicaments de l'Opposante sont des comprimés pris par le patient lui-même réduit encore le risque de confusion.

[28] L'Opposante soutient quant à elle que les états déclaratifs des parties ne comportent aucune restriction quant au mode d'administration des produits. Elle indique que les vaccins ne sont pas tous injectables et qu'il en existe sous forme de comprimés [paragraphe 53 de l'affidavit du D^r Déry], et elle fait valoir que ce n'est pas parce que son médicament est actuellement offert en comprimés qu'elle ne peut en élaborer une version injectable.

[29] Elle souligne que la Requérante n'a pas restreint le champ d'action de ses vaccins, de sorte qu'elle pourrait en formuler pour la prévention d'un large éventail de maladies.

[30] L'Opposante ajoute que ce ne sont pas que les marchandises des parties qui sont apparentées, mais leur entreprise également, puisque toutes deux font partie de l'industrie pharmaceutique. Il s'ensuit que les voies de commercialisation des produits seraient similaires, voire identiques, c'est-à-dire, les cliniques, hôpitaux et pharmacies, ce qui accroît le risque de confusion.

[31] Dans *Ciba Geigy Canada Ltd. c. Apotex, Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 289, la Cour suprême du Canada a statué que, pour l'application du test en matière de confusion lorsque des médicaments sur ordonnance sont en cause, les consommateurs moyens sont les médecins qui prescrivent les produits, les pharmaciens qui les fournissent et les patients.

[32] Bien que j'estime défendable l'argument de la Requérante selon lequel le risque de confusion est moindre à l'égard des médicaments sur ordonnance car leur distribution passe par des professionnels méticuleux rompus aux fines distinctions à l'égard des noms de produits, je suis d'avis qu'on ne saurait faire la même affirmation au sujet des consommateurs finaux, à savoir les patients. Il n'a pas été démontré que le patient moyen ferait preuve de la même vigilance à l'égard des produits pharmaceutiques.

[33] L'appréciation du risque de confusion nécessite de comparer l'état déclaratif des marchandises produit par le requérant et l'état déclaratif figurant dans l'enregistrement invoqué par l'opposant. Bien qu'en l'espèce les marchandises ne soient pas identiques, j'estime qu'elles sont similaires parce qu'il s'agit dans les deux cas de produits pharmaceutiques pour usage humain. Je conviens avec l'Opposante qu'aucune restriction n'est établie à l'égard des maladies pouvant être visées par les vaccins de la Requérante. En conséquence, rien n'empêcherait cette

dernière d'élaborer des vaccins qui agiraient dans le champ couvert par les produits pharmaceutiques particuliers de l'Opposante. Les marchandises décrites dans la demande de la Requérante et l'enregistrement de l'Opposante ne se limitent pas aux seuls médicaments sur ordonnance et elles ne comportent pas non plus de restriction concernant leur présentation physique, leur dosage et leur mode d'administration.

[34] En l'absence de preuve contraire, je présume que les voies de commercialisation seraient semblables, à savoir, les cliniques médicales, les hôpitaux et les pharmacies.

[35] En conséquence, les troisième et quatrième facteurs favorisent eux aussi l'Opposante.

[36] Le facteur visé à l'alinéa 6(5)e) concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. En présence de marques similaires, le registraire doit évaluer l'impression qu'elles créent dans l'esprit des acheteurs des marchandises en cause. Même s'il faut examiner les marques comme un tout (et non les disséquer pour en effectuer un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [voir *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.)].

[37] Je suis d'avis que les marques des parties se ressemblent substantiellement dans la présentation et le son, en raison de la présence des lettres P et A dans la première syllabe et de la combinaison finale IX. Tout en reconnaissant que les gens ont tendance à escamoter les terminaisons, je crois qu'en l'espèce le suffixe IX, loin d'être escamoté, influencerait sur la marque dans son ensemble.

[38] Par ailleurs, les marques en cause étant des mots inventés qui ne suggèrent pas d'idées particulières, la ressemblance dans les idées suggérées ne joue pas.

Autres circonstances

État du registre

[39] La Requérante a invoqué une circonstance supplémentaire, à savoir qu'elle possède 84 marques comportant le suffixe RIX se rapportant à des vaccins pour usage humain [voir l'affidavit Thompson]. Je constate toutefois que 22 de ces marques ont été abandonnées depuis.

[40] La Requérante avance qu'étant donné le grand nombre des marques de commerce dont elle est propriétaire, la première impression d'un consommateur moyen au souvenir imparfait, en voyant la Marque, serait qu'il s'agit d'une marque de la Requérante et non de l'Opposante.

[41] L'Opposante objecte à cela que la plupart de ces marques sont en instance d'enregistrement et que seulement cinq d'entre elles sont des marques déposées. La Requérante a toutefois signalé que 17 de ces marques sont des marques déposées et non cinq.

[42] Quoiqu'il en soit, je donne raison à l'Opposante lorsqu'elle soutient que la Requérante n'a pas prouvé l'emploi de ces marques déposées, en sorte que l'argument de cette dernière fondé sur la thèse des séries ou familles de marques ne lui est pas d'un grand secours en l'espèce puisqu'elle n'a pas établi qu'elle possède une famille de marques de commerce.

La question de l'erreur de médication

[43] L'Opposante a invoqué une autre circonstance : le soin particulier qu'il faut prendre pour prévenir les erreurs de médication, lesquelles peuvent être lourdes de conséquences. Elle soutient que la jurisprudence insiste sur l'importance qu'il y a d'éviter ce type de confusion dans la vente de produits pharmaceutiques même lorsque les produits sont uniquement vendus sur ordonnance, citant à cet égard le passage suivant de *Mead Johnson & Co. c. G.D. Searle & Co.* (1967), 53 C.P.R. 1 : [TRADUCTION] « [I]a confusion entre ces produits peut entraîner des conséquences graves pour le patient. La confusion entre les médicaments doit être évitée (...) La nonchalance n'est pas permise devant l'importance vitale que revêt la prévention de la confusion et des erreurs en matière de médication ».

[44] Bien qu'il n'existe pas de liens directs entre la possibilité d'erreurs dans la prescription, la fourniture ou l'administration de médicaments et le risque de confusion relativement à la source du produit, sur lequel porte la décision en l'instance, j'estime que l'Opposante a formulé une observation intéressante en affirmant que l'erreur et la confusion ne sont pas mutuellement exclusives. Je partage ce point de vue, car l'un des facteurs dont le registraire doit tenir compte lorsqu'il statue en matière de confusion est le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation et le son. Un consommateur qui ne rattache pas des marchandises aux bonnes marques peut déjà avoir inféré que les marchandises sont fabriquées par une autre personne. Autrement dit, le fait que deux marques de commerce soient confondues suppose nécessairement l'existence d'un degré élevé de ressemblance entre elles, ce qui constitue l'un des facteurs à prendre en considération dans l'application du test en matière de confusion prévu au paragraphe 6(5) de la Loi.

Conclusion relative au risque de confusion

[45] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. J'ai appliqué le test en matière de confusion en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. J'ai également pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Les conclusions sur des points particuliers dont j'ai précédemment fait état au sujet, notamment, du caractère distinctif inhérent des marques de l'Opposante et de la réputation qu'elles ont acquise, de la similitude des marchandises et de leurs voies de commercialisation et de la ressemblance entre les marques m'amènent à la conclusion générale que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion sur la source des marchandises des parties.

[46] J'ai également tenu compte du fait que si doute il y a au sujet de la question de savoir si l'enregistrement d'une marque de commerce créera de la confusion avec une marque préexistante, il se résout à l'encontre du nouveau venu [*Conde Nast Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)]

[47] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est donc retenu.

Autres motifs d'opposition

[48] Les autres motifs d'opposition dépendent aussi de la réponse à la question du risque de confusion entre la Marque et les Marques PLAVIX de l'Opposante. Les dates pertinentes pour l'évaluation du risque de confusion en ce qui concerne les motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif sont, respectivement, la date de production de la demande de la Requérante et la date de l'opposition. À mon avis, la différence entre ces dates est sans grand effet sur la résolution de la question de la confusion entre les marques des parties. Par conséquent, ma conclusion susmentionnée selon laquelle la Marque risque de créer de la confusion avec les marques de l'Opposante s'applique également à ces motifs d'opposition, qui sont eux aussi accueillis.

Décision

[49] [49] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Lynne Pelletier
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Cana

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.