

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de 911979 Alberta Limited et Shoppers
Drug Mart Inc. à la demande n° 1050143
produite par Purepharm, Inc. en vue de
l'enregistrement de la marque de
commerce DRUGMART.CA**

Le 10 mars 2000, Purepharm Inc. (la Requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce DRUGMART.CA (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. Voici le texte actuel de l'état des marchandises et services :

Produits pharmaceutiques pour les humaines et les animaux, notamment agents cardio-vasculaires, antidépresseurs, antipsychotiques, antiarthritiques, modificateurs de fonctions autonomes, antioxydants et vitamines; et dispositifs de dispensation pharmaceutique pour le remplissage de capsules avec des produits pharmaceutiques à composition et à force de dosage sélectionnées.

Production sur mesure de produits pharmaceutiques à composition et à force de dosage sélectionnées.

La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots DRUG et .CA en dehors de la marque de commerce.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 16 juillet 2003.

Le 16 décembre 2003, 911979 Alberta Limited et Shoppers Drug Mart Inc. (les Opposantes) ont produit une déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations des Opposantes.

La preuve des Opposantes est constituée de l'affidavit de Jonathan Auerbach, et celle de la Requérante, de l'affidavit de Dipen Kalaria. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

Seules les Opposantes ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé d'audience.

Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. al. 30*i*) – la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande;
2. al. 12(1)*b*) – la marque de commerce donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse des marchandises ou services ou de leur lieu d'origine;
3. al. 12(1)*d*) – la marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les divers enregistrements de SHOPPERS DRUG MART des Opposantes et avec d'autres enregistrements de DRUGMART par des tiers;
4. al. 38(2)*d*) – la marque de commerce n'est pas distinctive ni adaptée à distinguer les services de la Requérante des services d'autres personnes.

Le fardeau de la preuve

C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), mais les Opposantes ont le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent (voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)).

Les motifs d'opposition

Le motif fondé sur l'alinéa 12(1)b)

Les Opposantes allèguent que la Marque n'est pas enregistrable, compte tenu de l'al. 12(1)*b*) de la Loi, parce qu'elle donne une description claire ou bien une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou

services en liaison avec lesquels la Requérante prétend qu'elle a employé ladite marque ou de leur lieu d'origine. L'alinéa 12(1)b) de la Loi est ainsi conçu :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou 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 marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)b) de la Loi est la date à laquelle la demande d'enregistrement a été produite (voir *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)).

Pour déterminer si la marque DRUGMART.CA donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la Requérante ou de leur lieu d'origine, il faut adopter le point de vue de l'acheteur moyen. En outre, il convient de ne pas décomposer la marque en ses éléments constitutifs pour l'analyser en détail, mais de l'examiner dans son ensemble en tenant compte de l'impression immédiate qui s'en dégage (*Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, p. 27-28; *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186). Enfin, l'adjectif « claire » veut dire [TRADUCTION] « évident, simple, facile à comprendre » (*Thorold Concrete Products c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1961), 37 C.P.R. 166 (C.É.C.)).

Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que sa marque de commerce peut être enregistrée, les Opposantes ont, à l'égard de ce motif d'opposition, un fardeau de preuve initial consistant à présenter suffisamment d'éléments de preuves pouvant, si l'on y ajoute foi, étayer la véracité de leur allégation que la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services de la Requérante ou de leur lieu

d'origine. Il s'impose donc d'examiner la preuve des Opposantes pour établir si elles se sont acquittées de ce fardeau de preuve initial.

Bien que la Marque dans son ensemble doive donner une description claire pour qu'il y ait contravention à l'al. 12(1)*b*), il n'est pas nécessaire qu'elle corresponde dans son ensemble à un mot du dictionnaire. Puisque DRUGMART.CA n'est pas un mot du dictionnaire, je puis considérer le sens des composantes de la Marque consigné dans les dictionnaires (voir *Oshawa Group Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), p. 149).

À l'appui du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)*b*), M. Auerbach soumet les définitions suivantes tirées de l'édition de 1998 du *Canadian Oxford Dictionary* :

Drugstore... [TRADUCTION] pharmacie...

Drug... [TRADUCTION] substance médicinale...

Mart... [TRADUCTION] 1... magasin (Drug Mart). 2... marché

Pharmaceutical... [TRADUCTION] 1. relatif à la pharmacie. 2. relatif à la préparation, l'utilisation ou la vente de médicaments.

Pharmacy [TRADUCTION] 1. la préparation et la fourniture de médicaments. 2. établissement ou officine d'un pharmacien.

M. Auerbach a également présenté des éléments de preuve indiquant que les mots « drugmart » ou « drug » et « mart », à l'égard desquels il y a eu désistement, figurent dans des enregistrements de marques de commerce de tiers employées en liaison avec des marchandises ou services analogues à ceux de la Requérante. Il a joint à son affidavit la version papier d'extraits des sites Web www.discount-drugmart.com et www.maindrugmart.com. On peut lire sur la page principale du site Web www.maindrugmart.com que Main Drug Mart exploite, dans la région métropolitaine de Toronto, 57 établissements fournissant des marchandises ou services pharmaceutiques.

Dans l'examen du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)*b*), j'ai pris en compte les observations suivantes formulées par le juge Mosley dans *Community Credit Union Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (2006), 53 C.P.R. (4th) 296 (C.F. 1^{re} inst.) :

La raison pour laquelle les marques descriptives sont interdites est qu'aucun négociant ne peut monopoliser un bien commun que tous ceux qui œuvrent dans le domaine ont le droit d'utiliser : *Partlo c. Todd* (1888), 17 R.C.S. 196, p. 223 [...]

L'on ne peut obtenir un droit de propriété exclusif sur un mot ordinaire qui décrit adéquatement les services offerts par d'autres. Je suis d'accord avec les défendeurs pour dire que l'enregistrement de la marque COMMUNITY CREDIT UNION aurait pour effet d'éliminer le mot « community » du vocabulaire que peuvent utiliser d'autres entreprises qui offrent des services de caisse de crédit.

Dans *London Drugs Limited c. Purepharm, Inc.* (2006), 54 C.P.R. (4th) 87, une affaire où la Requérante demandait l'enregistrement des marques PHARMACY.CA et PHARMACIE.CA pour emploi en liaison avec des marchandises et services identiques à ceux qui nous concernent en l'espèce, la Commission des oppositions a jugé que les marques en cause donnaient une description claire et n'étaient pas distinctives à l'égard de marchandises et services relatifs à la pharmacie, indiquant aux p. 101-102 (C. Tremblay) :

Après avoir passé en revue la preuve de l'opposante, je suis convaincue que celle-ci a réussi à prouver que les marques de commerce PHARMACY.CA et PHARMACIE.CA donnent une description claire de la nature des marchandises et services en liaison avec lesquels elles sont employées, parce qu'elles montrent clairement que les marchandises et services concernent une pharmacie. Je ne crois pas que l'élément « .ca » soit suffisamment distinctif pour rendre l'une ou l'autre des marques de commerce enregistrable, lorsqu'elle est examinée en entier. Je conviens donc avec l'opposante qu'une distinction peut être faite entre les situations examinées et celle de la décision *Fiesta Barbeques*, précitée. J'estime également que l'opposante a réussi à prouver que les marques de commerce PHARMACY.CA et PHARMACIE.CA seraient perçues comme des marques montrant que les marchandises et services liés à la pharmacie et disponibles par voie électronique proviennent d'une pharmacie du Canada.

M^{me} Tremblay s'est aussi reportée, à la p. 101 de sa décision, aux commentaires suivants formulés par le juge Cattanach dans *Great Lakes Hotels Ltd. c. Noshery Ltd.* (1968), 56 C.P.R. 165 (C.É.C), aux p. 172-173 :

[TRADUCTION] 30. L'interdiction prévue à l'alinéa 12(1)*b* concerne un mot qui indique le lieu d'origine des services ou marchandises. De toute évidence, le mot doit évoquer une relation quelconque des marchandises avec l'endroit pour qu'il ne puisse être enregistré comme marque de commerce. Pour que le nom soit invalide, il est nécessaire qu'un marchand s'en soit servi pour désigner un article dont il fait le commerce afin de tirer profit de la relation bien connue et généralement reconnue de l'article en question avec l'endroit. À titre d'exemples de cette réalité, mentionnons l'emploi du mot « Floride » en liaison avec les oranges ou des mots « Ceylan, Chine ou Darjeeling » en liaison avec le thé. De nombreux autres exemples de cette nature existent. Cependant, le nom de l'endroit d'une entreprise ou d'une usine ne décrit pas nécessairement le lieu d'origine des marchandises ou des services, à moins qu'il ne soit possible de dire qu'il s'agit du nom indigène de ceux-ci.

Je conviens avec les Opposantes qu'en l'espèce la première impression qui se dégage de la marque de la Requérante est celle d'un lieu où des médicaments et des produits pharmaceutiques sont vendus. J'estime en outre que « drugmart » est un mot propre au lieu d'origine des marchandises et services liés à la pharmacie de la Requérante. De plus, m'autorisant de la connaissance d'office que la Commission peut prendre du fait que « .ca » est publiquement reconnu comme le code de pays désignant le Canada, je suis d'avis que la composante « .ca » de la Marque n'est pas suffisamment distinctive pour rendre la Marque, considérée dans son ensemble, enregistrable. Enfin, il m'apparaît que des cybercommerçants pourraient vouloir employer les mots « drugmart » ou « drugmart.ca » pour décrire leurs marchandises ou services se rapportant à la pharmacie.

Je conclus donc que les Opposantes se sont acquittées de leur fardeau de prouver que la marque de commerce DRUGMART.CA donne une description claire de la nature des marchandises et services qui y sont associées ou de leur lieu d'origine du fait qu'elle décrit clairement des services et des produits pharmaceutiques fournis par l'Internet. Comme la Requérante n'a soumis ni preuve ni argument à l'appui de sa position voulant que sa marque ne soit pas clairement descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises ou

services ou de leur lieu d'origine, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, et le motif d'opposition est accueilli.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d

Dans *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 428, le juge Denault a indiqué :

Bien que le caractère distinctif d'une marque de commerce soit très souvent apprécié lors de l'examen de la question de savoir si la marque de commerce projetée crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l'article 6 de la Loi, il est possible de rejeter une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition [...]. Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale et essentielle d'une marque de commerce. Le moyen fondé sur l'absence de caractère distinctif peut donc être soulevé en opposition par quiconque et s'appuyer sur le défaut de distinguer ou d'être adapté à distinguer la marque de commerce projetée des marchandises de tous les autres propriétaires.

En l'espèce, les Opposantes n'ont pas expressément fait valoir que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services de la Requérante ou de leur lieu d'origine. L'examen de la preuve en conjonction avec la déclaration d'opposition, toutefois, permet de conclure que la Requérante comprenait qu'il s'agissait là de l'un des fondements du motif d'opposition pour absence de caractère distinctif (voir *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289). La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif est la date de la production de l'opposition (voir *Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130 et *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), p. 424).

Le juge O'Keefe a indiqué dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239, à la p. 253, qu'une marque de commerce « qui donne une description claire ou une description fautive et trompeuse [est] nécessairement sans caractère distinctif ». En conséquence, je suis d'avis, compte tenu de

ma conclusion antérieure selon laquelle la Marque donne une description claire, qu'elle n'est pas non plus adaptée à distinguer les marchandises et services de la Requérante de marchandises et services analogues d'autres personnes.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

Lorsqu'un requérant fournit la déclaration prévue à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition n'est retenu que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Comme cette démonstration n'a pas été faite en l'instance, ce motif d'opposition est écarté.

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

Puisque trois motifs d'opposition ont déjà été accueillis, je n'examinerai pas le motif fondé sur l'al. 12(1)d).

Décision

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande d'enregistrement en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT à Gatineau (Québec), le 26 janvier 2009.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

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