



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

Référence : 2015 COMC 77
Date de la décision : 2015-04-21
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite
par Aventis Pharma S.A. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,452,781 pour la
marque de commerce AMPRIVA au nom de
Acorda Therapeutics, Inc.**

Présentation

[1] Aventis Pharma S.A. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce AMPRIVA (la Marque) qui est l'objet de la demande n° 1,452,781 produite par Acorda Therapeutics, Inc. (la Requérante).

[2] La demande d'enregistrement a été produite le 23 septembre 2009. Elle a été modifiée à quelques reprises en réponse à des actions du Bureau. Elle couvre maintenant :

[TRADUCTION]

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des fonctions affectées par des troubles et des maladies neurologiques, neurotraumatiques, autoimmunes, neuromusculaires, démyélinisantes, cardiaques et neurodégénératives, notamment les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques, les AVC, les lésions au cerveau, le syndrome de Guillain-Barré, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie de Parkinson, les troubles épileptiques, la paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire, le syndrome de Lambert-Eaton, la spasticité, les douleurs neuropathiques, la maladie d'Alzheimer, les maladies de la corne antérieure, la céphalée vasculaire de Horton, les migraines, les neuropathies périphériques, les neuropathies diabétiques, l'insuffisance cardiaque congestive, l'infarctus du myocarde et la multinévrite (les Produits).

[3] La demande a été produite sur la base d'un emploi projeté au Canada.

[4] L'opposition a été engagée par l'Opposante en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition allégués dans la déclaration d'opposition produite par l'Opposante sont fondés sur : l'alinéa 12(1)d) (enregistrabilité); l'alinéa 16(3)a) (absence de droit à l'enregistrement) et l'article 2 (caractère distinctif). Tous ces motifs portent sur la question de la probabilité de confusion avec la marque de commerce APIDRA de l'Opposante. Les motifs d'opposition sont présentés en détail à l'annexe A de la présente décision.

[5] Pour les raisons exposées ci-après, la demande est repoussée en partie.

Dossier

[6] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 25 avril 2012. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 25 septembre 2012. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition soulevés par l'Opposante.

[7] L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Jean-Michel Ross et de Babak Abbaszadeh, ainsi qu'une copie certifiée de l'enregistrement LMC737,291 pour la marque de commerce APIDRA. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[8] Les parties ont, toutes deux, produit un plaidoyer écrit et étaient, toutes deux, représentées à l'audience.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve qui consiste à établir les faits sur lesquels elle appuie ses arguments. Le fait qu'un fardeau de preuve

soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst)].

Remarques préliminaires

[10] J'aimerais souligner que pour prendre ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[11] La Requérante a indiqué dans son plaidoyer écrit que la preuve de l'Opposante concernant l'emploi antérieur de sa marque de commerce APIDRA était entachée d'un vice fondamental. En effet, M. Ross, un représentant de Sanofi-Aventis Canada Inc (Sanofi Canada), a fourni dans son affidavit une preuve d'emploi de la marque de commerce APIDRA au Canada par Sanofi Canada, mais nulle part dans son affidavit, ni dans la preuve de l'Opposante, on ne trouve d'information concernant à la relation entre l'Opposante et Sanofi Canada.

[12] Par conséquent, la preuve d'emploi au Canada de la marque de commerce APIDRA, quelle qu'elle soit, ne peut s'appliquer en faveur de l'Opposante. De fait, au début de l'audience, l'agent de l'Opposante a mentionné qu'elle ne présenterait pas d'observations concernant les motifs d'opposition fondés sur l'emploi antérieur de la marque de commerce APIDRA de l'Opposante.

[13] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur ou la révélation de ladite marque de commerce au Canada par l'Opposante (absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi) est rejeté. Le motif d'opposition invoqué par l'Opposante et fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est également rejeté, parce que l'Opposante n'a pas démontré que sa marque était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la

Marque son caractère distinctif. L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en ce qui concerne ces deux motifs.

[14] Il reste maintenant à trancher le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité de la Marque, en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Enregistrabilité de la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[15] La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413, page 424 (CAF)].

[16] Comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement LMC737,291 pour la marque de commerce APIDRA. J'ai utilisé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'Opposante est la propriétaire de cet enregistrement et que celui-ci est en vigueur. Il couvre les produits suivants :

Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

[17] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[18] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[19] Le test énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève le paragraphe 6(2) est celle de savoir si, à la vue des Produits de la Requérante arborant la Marque, un consommateur croirait que ces derniers proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[20] Les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent élevé. Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada. La demande est fondée sur un emploi projeté et il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au dossier. Quant à l'emploi de la marque de commerce APIDRA de l'Opposante, comme il a été mentionné précédemment, je ne peux pas associer à l'Opposante la preuve d'emploi de cette marque de commerce, décrite dans l'affidavit de M. Ross. Par conséquent, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[21] À l'audience, l'Opposante s'est appuyée sur la déclaration d'emploi qu'elle avait produite pour obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce APIDRA et revendiquer un léger avantage au titre de ce facteur. L'Opposante fait valoir que, comme la déclaration d'emploi a été produite en mars 2009, on peut supposer que sa marque de commerce est employée depuis cette date. Je suis pleinement conscient du fait qu'un tel emploi est considéré comme un emploi *de minimis* [voir *Novopharm Ltd. c Genderm Canada Inc.* (1998), 85 CPR (3d) 247 (COMC)]. Par conséquent, il ne s'agira pas d'un facteur déterminant dans cette décision.

Genre de produits et voies de commercialisation

[22] Il n'est pas étonnant qu'une grande partie de la preuve de l'Opposante et des arguments des parties traite de cette question. Je vais donc résumer la portion pertinente de la preuve de l'Opposante.

[23] M. Babk Abbaszadeh a reçu son diplôme de l'école de médecine en 1999. Depuis, il exerce la médecine à titre de membre de Médecins Sans Frontières dans des régions où vivent des civils vulnérables et des populations se relevant d'un conflit. Il s'est joint aux « entreprises pharmaceutiques » en 2007 comme directeur médical de Sanofi Iran, et il est actuellement directeur des affaires médicales pour Sanofi au Canada. Ni l'entreprise Sanofi Iran ni l'entreprise Sanofi ne sont définies dans son affidavit. Je suppose qu'il s'agit d'entités différentes de Sanofi Canada. En réalité, l'Opposante n'a formulé aucune observation à cet égard.

[24] L'agent de l'Opposante a demandé à M. Abbaszadeh d'indiquer si des patients atteints du diabète et traités avec les produits APIDRA pouvaient aussi avoir reçu une prescription d'AMPRIVA, selon la liste des produits susmentionnée et le lien entre le diabète et au moins une des maladies [identifiées dans la liste de Produits]. Il déclare ceci :

[TRADUCTION]

- Environ 15 p. 100 des patients atteints de diabètes ont des symptômes et des signes de polyneuropathies, mais près de 50 p. 100 des échantillons de la population transversale présente des lésions nerveuses périphériques à en juger par les anomalies observées sur le plan de la conduction nerveuse.
- La durée du diabète est probablement le facteur le plus important. Moins de 10 p. 100 des patients présentent des signes cliniques évidents de polyneuropathies au moment du diagnostic de diabètes, mais ce chiffre augmente à 50 p. 100 après 25 ans. La présence d'une rétinopathie diabétique est associée à une plus grande incidence de neuropathies. Il n'est donc pas étonnant que les neuropathies soient le plus fréquemment observées chez les personnes diabétiques de plus de 50 ans; elles ne sont pas fréquentes chez les personnes diabétiques de moins de 30 ans et sont rares chez les enfants.
- Le seul traitement préventif des neuropathies diabétiques est le maintien d'une glycémie à un niveau près de la normale. Le point de vue dominant, issu d'études à long terme effectuées sur des humains, est qu'il existe une relation entre les lésions nerveuses périphériques et une mauvaise gestion du diabète.

[25] Selon l'information limitée qui lui a été fournie par l'agent de l'Opposante sur le produit AMPRIVA, M. Abbaszadeh comprend que la préparation pharmaceutique AMPRIVA peut être utilisée pour la gestion de neuropathies chez des patients diabétiques (neuropathie diabétique), comme l'une des causes communes de neuropathie chez les personnes diabétiques. Par conséquent, l'utilisation de ce produit par des personnes diabétiques est très probable dans la pratique clinique réelle.

[26] Cette preuve n'a pas été contestée par la Requérante. Comme c'est le cas parfois dans des domaines hautement spécialisés comme la médecine et les produits pharmaceutiques, on utilise rarement un langage clair; il est donc difficile pour le non-spécialiste de bien comprendre les détails de cette preuve. Cependant, je comprends qu'il existe une forte possibilité que des personnes atteintes de diabète et qui prennent le médicament APIDRA puissent également être atteintes de neuropathies et donc, puissent se voir prescrire les Produits pour le traitement de ces problèmes.

[27] Je ne suis saisi d'aucune preuve me confirmant qu'il existe une forme quelconque d'association entre les personnes diabétiques et les autres maladies décrites dans la liste des Produits. La caractéristique commune entre les produits des parties, à l'exception de ce qui a été indiqué précédemment, est le fait qu'ils sont tous deux des produits pharmaceutiques. La Requérante fait valoir qu'étant donné la nature des produits et l'état grave des patients qui prennent les Produits, ces derniers porteront une attention particulière aux médicaments qui leur sont prescrits. Il n'y a aucune preuve au dossier à l'appui d'un tel point de vue.

[28] La Requérante soutient également que le premier consommateur des Produits n'est pas le patient, mais plutôt le médecin qui prescrit l'ordonnance et le pharmacien. Je ne suis pas d'accord avec cet argument. D'abord, je ne suis saisi d'aucune preuve me confirmant que les préparations pharmaceutiques des parties sont des médicaments sur ordonnance. Ensuite, pour déterminer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce dans le domaine des produits pharmaceutiques, on considère non seulement les médecins et les pharmaciens comme des consommateurs, mais aussi l'utilisateur final du produit, nommément le patient [voir *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc* [1992] 3 RCS 120].

[29] Les produits des parties sont des préparations pharmaceutiques qui peuvent être utilisées par le même type de patients (personnes diabétiques). Je ne suis saisi d'aucune preuve me confirmant que leurs voies de commercialisation seraient différentes. Je conclus que ces deux facteurs s'appliquent en faveur de l'Opposante, dans la mesure où la préparation pharmaceutique de la Requérante concerne le traitement des neuropathies diabétiques.

Degré de ressemblance

[30] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause constitue le facteur le plus important.

[31] La Requérante fait valoir que les marques en cause doivent être prises globalement; elles ne doivent pas être placées côte à côte; il faut tenir compte de l'impression générale que laissent les marques et c'est le souvenir imparfait de la marque de l'Opposante qui importe. Je ne crois pas qu'il y ait de contestations concernant ces principes.

[32] Les marques des parties sont des mots inventés qui n'ont aucun lien apparent avec des mots de l'anglais ou du français. En outre, les marques n'évoquent aucune idée particulière.

[33] L'Opposante soutient que la première lettre et la dernière lettre des deux marques sont identiques. De plus, la lettre « I » apparaît au centre des deux marques. Enfin, les deux marques contiennent les lettres « P » et « R ». Ce n'est pas de cette façon que l'on évalue adéquatement le degré de ressemblance entre deux marques de commerce. L'Opposante procède à une analyse « côte à côte » des marques. Dans l'ensemble, la Marque, qui possède un caractère distinctif inhérent, est composée de la plupart des lettres qui forment la marque de commerce hautement distinctive de l'Opposante, et ces lettres apparaissent dans une séquence semblable.

[34] Étant donné le caractère unique de la marque de commerce de l'Opposante, je peux m'imaginer qu'un consommateur diabétique, ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce APIDRA et se trouvant devant des Produits arborant la marque AMPRIVA, pourrait penser que l'Opposante est la source des Produits.

État du registre

[35] La Requérante a joint en annexe de son plaidoyer écrit une liste de marques de commerce commençant et se terminant par la lettre « A ». À l'audience, l'agent de la Requérante m'a invité à exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire pour consulter le registre et confirmer l'existence de ces marques. J'ai mentionné à l'audience que je n'étais pas prêt à faire cela. Si une partie a l'intention de s'appuyer sur des extraits du registre pour faire valoir l'état du registre, elle doit produire ces extraits dans le cadre de sa preuve. La Requérante a choisi de ne produire aucune

preuve. Le registraire n'exercera son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre que dans des situations très particulières touchant l'intérêt public, comme pour vérifier si une partie opposante est bien le propriétaire inscrit du ou des enregistrements invoqués dans sa déclaration d'opposition, en l'absence de preuves au dossier à cet égard [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Cependant, le fait que le registraire aide une partie requérante à enregistrer sa marque de commerce en vérifiant le registre, et en faisant donc ce que la Requérante aurait dû avoir fait en produisant sa preuve dans le cadre de ces procédures d'opposition, ne relève d'aucun intérêt public [voir *John Labatt Limited c WCW Western Canada Water Enterprises Inc* (1991), 39 CPR (3d) 442 (COMC)].

Conclusion

[36] À la suite de cette analyse, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce APIDRA de l'Opposante lorsqu'elle est employée en liaison avec des préparations pharmaceutiques pour le traitement de neuropathies diabétiques.

[37] Je tiens à rappeler que le fardeau ultime revient à la Requérante. En l'espèce, au mieux pour la Requérante, j'aurais pu en arriver à un résultat où la prépondérance des probabilités serait égale et donc, la Requérante ne se serait toujours pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombe dans la mesure où la demande couvre des préparations pharmaceutiques pour le traitement de neuropathies diabétiques.

[38] Par conséquent, j'accepte en partie le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Décision

[39] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j'accueille la demande en partie, seulement en ce qui concerne les produits suivants :

[TRADUCTION]

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des fonctions affectées par des troubles et des maladies neurologiques, neurotraumatiques, autoimmunes, neuromusculaires, démyélinisantes, cardiaques et neurodégénératives,

notamment les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques, les AVC, les lésions au cerveau, le syndrome de Guillain-Barré, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie de Parkinson, les troubles épileptiques, la paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire, le syndrome de Lambert-Eaton, la spasticité, les douleurs neuropathiques, la maladie d'Alzheimer, les maladies de la corne antérieure, la céphalée vasculaire de Horton, les migraines, les neuropathies périphériques, l'insuffisance cardiaque congestive, l'infarctus du myocarde et la multinévrite.

En vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause].

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition peuvent être résumés comme suit :

1. la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d* de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée APIDRA de l'Opposante, visée par l'enregistrement LMC737,291 et couvrant des produits pharmaceutiques, notamment des préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
2. la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*a* de la Loi en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante qui avaient été antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec des produits pharmaceutiques, notamment des préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
3. en vertu de l'alinéa 38(2)*d* de la Loi, la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Produits des produits de l'Opposante, étant donné la confusion qu'elle crée avec la marque de commerce APIDRA de l'Opposante.