



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

Référence : 2015 COMC 145
Date de la décision : 2015-08-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Lowe-Martin Company Inc. **Opposante**

et

GMD Distribution Inc. **Requérante**

1,433,621 pour la marque de commerce **Demande**
GMD PHARMASOLUTIONS

[1] Le 6 avril 2009, GMD Distribution Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce GMD PHARMASOLUTIONS (la Marque) visée par la demande n° 1,433,621 sur la base d'un emploi projeté en liaison avec (les Services) :

Vente en gros et distribution de produits pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid; conseils sur la distribution et l'administration de produits pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid; conseils sur la distribution et l'administration de produits pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid, notamment conseils sur la réglementation et la fixation des prix des produits pharmaceutiques et des produits soumis à la chaîne du froid; conseils sur la distribution et l'administration de produits pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid, notamment recherche clinique, programmes de gestion des patients et de gestion pharmaceutique, services d'information sur les médicaments et pharmacovigilance.

[2] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 28 novembre 2012.

[3] La déclaration d'opposition a été produite le 29 avril 2013. On y soulève quatre motifs d'opposition au titre de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, RCS 1985, ch T-13 (la Loi), qui peuvent être résumés comme suit :

- 1 . En vertu de l'article 38(2)*a*) et 30*i*) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, étant donné qu'elle avait connaissance de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs de la marque de commerce PHARMASOLUTIONS de l'Opposante.
- 2 . En vertu des alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce PHARMASOLUTIONS (LMC734,423) de l'Opposante, enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les services suivants :

Entreposage, gestion des stocks, gestion optimale des commandes, mise en lots et distribution de documents imprimés promotionnels et d'information dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques ainsi que de matériel de marketing, nommément d'échantillons médicaux et pharmaceutiques; entreposage, gestion des stocks, gestion optimale des commandes, mise en lots et distribution d'instruments médicaux utilisés dans le traitement, le diagnostic ou la prévention de maladies ou de troubles physiques; impression de documents, de catalogues, de brochures, de feuillets promotionnels et de documents d'information sur les produits dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; impression de matériel médical et pharmaceutique, nommément de documents, de catalogues, de feuillets, de brochures promotionnels, de documents d'information sur les produits; offre de commande en ligne et de gestion en ligne des stocks de clients pour l'entreposage, la gestion des stocks, la gestion optimale des commandes, la mise en lots et la distribution de documents promotionnels et de matériel de marketing, nommément d'échantillons médicaux et pharmaceutiques; offre de services de commande en ligne et de gestion des stocks de clients, nommément services de commande en ligne et gestion en ligne des stocks de documents, de catalogues, de brochures et de feuillets promotionnels, de documents d'information sur les produits, d'échantillons médicaux et pharmaceutiques et d'instruments médicaux.

- 3 . En vertu des articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'en date du 6 avril 2009 (la date de dépôt), la Marque ressemblait à s'y méprendre à la marque de commerce de l'Opposante qui avait déjà été employée au Canada par l'Opposante en liaison avec les services susmentionnés.
- 4 . En vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Services de ceux de tiers, et particulièrement des services de l'Opposante, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant tous les motifs d'opposition.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement n° LMC734,423.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les trois affidavits suivants :

- 1 . celui de Katherine Lam, daté du 8 mai 2014, auquel est jointe la pièce A;
- 2 . celui de Sandro Romeo, daté du 7 mai 2014;
- 3 . celui de Caroline D'Amours, daté du 7 mai 2014, auquel est jointe la pièce CD-1

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter une preuve admissible suffisante de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

1. articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 à la p 432 (COMC)];
2. articles 38(2)c) et 16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];
3. articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4^e) 317 (CF)].

Article 30i) de la Loi

[10] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Motifs fondés sur la non-enregistrabilité – article 12(1)d) de la Loi

[11] Un opposant s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si le ou les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[12] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je souligne l'enregistrement de la marque de commerce PHARMASOLUTIONS de l'Opposante demeure en vigueur; l'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial.

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de

commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4^e) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4^e) 361 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15] Les marques des deux parties comportent l'élément PHARMA qui, comme il est établi dans l'affidavit Lam, est une abréviation du mot « pharmaceutique ». Plus précisément, les définitions énoncées dans l'affidavit Lam sont les suivantes : [Traduction] « 1) une compagnie pharmaceutique; 2) des compagnies pharmaceutiques, prises collectivement » (affidavit Lam, pièce A).

[16] Étant donné la nature des services des parties, lesquels concernent les produits pharmaceutiques et l'industrie pharmaceutique en général, l'élément PHARMA est descriptif des services associés et possède donc un faible caractère distinctif inhérent.

[17] L'élément SOLUTIONS est un mot du dictionnaire appartenant à la langue courante. Lorsque cet élément est combiné à l'élément PHARMA, il crée un terme (PHARMASOLUTIONS) qui est fortement suggestif des services liés à l'industrie pharmaceutique offerts par les deux parties.

[18] La Marque comprend un élément supplémentaire, GMD, qui n'a pas de signification particulière et sert donc à accroître le caractère distinctif inhérent de la Marque par rapport à celle de l'Opposante.

[19] La force d'une marque de commerce peut être accrue si cette dernière devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. J'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[20] La demande pour la Marque est basée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada depuis la date de dépôt. Par conséquent, je ne peux qu'en déduire que la Marque n'est pas devenue connue au Canada.

[21] La simple existence de l'enregistrement n° LMC734,423 établit tout au plus un emploi *de minimis* de la marque de commerce PHARMASOLUTIONS de l'Opposante [voir *Entre Computer Centres, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Il m'est donc impossible d'inférer que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure.

[22] À la lumière de ce qui précède, j'estime que ce facteur s'applique en faveur de la Requérante étant donné le fort caractère distinctif inhérent que possède la Marque.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[23] Comme il en a été question dans l'analyse de l'article 6(5)a), aucune des parties n'a produit de preuve d'emploi pour sa marque de commerce respective, de sorte que ce facteur ne s'applique en faveur d'aucune des deux parties.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[24] Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, la Requérante a fait valoir que les Services de l'Opposante sont destinés aux fabricants de produits pharmaceutiques. La Requérante soutient qu'à la lecture de l'état déclaratif des services contenu dans l'enregistrement de l'Opposante, on peut déduire que l'Opposante est embauchée par du personnel de marketing associé à des fabricants pharmaceutiques pour envoyer des de la documentation et des documents

promotionnels aux médecins et pharmaciens en vue de promouvoir les ventes de produits pharmaceutiques.

[25] En revanche, la Requérante fait valoir qu'à la lecture de l'état déclaratif des services de la Requérante, on peut déduire que la Requérante fournit des services de vente en gros de produits pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid, de sorte que les consommateurs moyens seraient des pharmaciens, des médecins et des patients individuels.

[26] Étant donné ce qui précède, la Requérante fait valoir qu'il n'y a aucun chevauchement des produits expédiés par les deux parties; autrement dit, elle soutient qu'il n'y a aucun chevauchement du genre de services des parties. De plus, la Requérante soutient que les consommateurs moyens visés par les deux parties sont différents et que ces consommateurs seraient prudents, intelligents et capables d'examiner attentivement les marques avant l'achat.

[27] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'il n'y a pas de chevauchement direct en ce qui concerne le genre des services, des entreprises ou des voies de commercialisation des parties. La seule similitude concerne les liens de chacune des parties avec l'industrie pharmaceutique.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[28] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer les similitudes ou les différences entre les éléments ou composantes des marques de commerce. Il demeure possible, cependant, de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF) à la p 263]. Lorsqu'il s'agit de comparer des marques entre elles, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece* au para 64].

[29] Les marques des deux parties partagent l'élément suggestif PHARMASOLUTIONS. En ce qui concerne la Marque, je suis d'avis que le terme « GMD », qui n'a aucune signification particulière et qui correspond également à la première portion de la marque, constitue l'élément dominant puisqu'il présente un caractère distinctif inhérent plus élevé.

[30] Exception faite de l'élément suggestif PHARMASOLUTIONS, il n'y a entre les marques de commerce des parties aucune autre ressemblance dans la présentation, dans le son ou dans les idées suggérées.

[31] À l'audience, la Requérante a souligné deux décisions de la Commission dans lesquelles il a été conclu qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion et où le seul élément commun entre les marques de commerce en cause était l'inclusion d'un élément non distinctif [voir *London Drugs Ltd c Coast Fashions Ltd* (2014), 122 CPR (4^e) 331 (COMC); *Perks Coffee Ltd c Blue Tree Hotels Investment (Canada) Ltd* (2006), 51 CPR (4^e) 462 (COMC)]. Ces décisions ont été rendues même si, dans l'un des cas, il y avait une preuve importante d'emploi et de réputation pour la marque de commerce déposée de l'Opposante [voir *London Drugs*]. Bien qu'il faille trancher chaque dossier en fonction des faits qui lui sont propres, j'estime que ces deux décisions viennent corroborer le point de vue de la Requérante.

[32] La confusion est improbable entre des marques qui présentent des caractéristiques communes, mais comportent parallèlement des différences prédominantes [voir *Foodcorp Ltd c Chalet Bar B Q (Canada) Inc* (1982), 66 CPR (2d) 56 à 73 (CAF)]. De plus, au moment d'étudier la confusion entre deux marques de commerce dont le caractère distinctif inhérent est faible, on peut raisonnablement dire que même de petites différences suffisent souvent pour les distinguer les unes des autres [*Kellogg Canada Inc v Weetabix of Canada Ltd* (2002), 20 CPR (4^e) 17 (CF); et *American Cyanamid Co c Record Chemical Co Inc* (1972) 7 CPR (2d) 1 (CF 1^{re} inst)].

[33] Bien qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties du fait de la présence de l'élément alors suggestif PHARMASOLUTIONS, lorsqu'on considère les marques dans leur ensemble, le degré de ressemblance n'est pas significatif.

Autres circonstances de l'espèce – état du registre

[34] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où on peut en tirer des inférences en ce qui concerne l'état du marché. Des inférences en ce qui concerne l'état du marché ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est trouvé [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432; *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)] ou que si l'emploi des marques est démontré sur le marché.

[35] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre pour les termes PHARMA et SOLUTIONS par voie des affidavits Romeo et D'Amours. À l'audience, la Requérante a admis que la preuve de l'état du registre ne fournit pas beaucoup d'information, à l'exception du fait qu'on y a relevé un nombre important d'entreprises qui adoptent les termes PHARMA et SOLUTIONS comme éléments de leurs noms commerciaux.

[36] J'estime que cette autre circonstance de l'espèce ne s'applique en faveur d'aucune des deux parties.

Conclusion

[37] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante. Je rejette donc le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi.

[38] J'aimerais souligner que la preuve d'emploi et de réputation de sa marque de commerce déposée PHARMASOLUTIONS aurait pu suffire pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante ou entraîner l'égalité des probabilités.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)a) de la Loi

[39] L'Opposante a le fardeau initial d'établir l'emploi de sa marque de commerce PHARMASOLUTIONS invoquée avant la date de production de la demande relative à la

Marque (6 avril 2009), de même que le non-abandon de sa marque invoquée à la date de l'annonce de la demande (28 novembre 2012).

[40] Comme il en a été question précédemment dans l'analyse du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*d*), la référence à l'emploi dans l'enregistrement de l'Opposante ne suffit pas pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe au titre de l'article 16(3)*a*) de la Loi [voir *Rooxs, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4^e) 265 (COMC)].

[41] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – article 38(2)*d*) de la Loi

[42] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services de ceux de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[43] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce PHARMASOLUTIONS invoquée était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4^e) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4^e) 427 (CF)].

[44] Étant donné que l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve lui permettant de s'acquitter de son fardeau initial, ce motif d'opposition est rejeté.

La décision

[45] 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, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-08-20

Comparutions

Aucune comparution pour l'Opposante

Steven H. Leach

Pour la Requérante

Agents au dossier

Gowling Lafleur Henderson LLP

Pour l'Opposante

Ridout & Maybee LLP

Pour la Requérante