



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

Référence : 2017 COMC 27
Date de la décision : 2017-03-07
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Orion Corporation

Opposante

et

Cross Vetpharm Group Limited

Requérante

1,672,457 pour la marque de commerce
DEXDOMED

Demande

DOSSIER

[1] Le 11 avril 2014, Cross Vetpharm Group Limited a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DEXDOMED sur la base de l'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires;
notamment anxiolytiques, analgésiques et sédatifs.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 décembre 2014, et Orion Corporation s'y est opposée le 5 février 2015. Le

5 février 2015, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, ainsi que l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante est constituée de la déclaration de Marylène Gendron; de la déclaration d'Arja Weckman et de Mikko Kemppainen (cosignée en Finlande ainsi que l'exige le droit finlandais); et d'une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC808,418 de la marque de commerce DEXDOMITOR, inscrit au nom de l'opposante. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Carl Gauthier et de Sylvie Nadaud. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Les motifs d'opposition sont énoncés au par. 3 de la déclaration d'opposition, reproduit ci-dessous [TRADUCTION] :

(A) L'Opposante s'oppose à la demande au motif . . . que la marque de commerce n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) [de la *Loi sur les marques de commerce*]. La marque de commerce revendiquée dans la demande n° 1,672,457 crée de la confusion avec la marque de commerce . . . DEXDOMITOR, enregistrée le 5 octobre 2011 . . . en liaison avec des « anesthésiques et sédatifs à usage vétérinaire ».

(B) L'Opposante s'oppose également à la demande au motif . . . que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement . . . eu égard aux dispositions de l'Article 16(3)a). À la date de production de la demande . . . la marque de commerce DEXDOMED créait de la confusion . . . avec la marque de commerce . . . DEXDOMITOR . . . employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 octobre 2011.

(C) L'Opposante s'oppose à la demande au motif . . . que la marque de commerce . . . [DEXDOMED] n'est pas distinctive. La marque de commerce DEXDOMED . . . ne distingue pas et ne peut pas servir à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles son emploi est projeté des marchandises de l'Opposante, pas plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer, eu égard aux dispositions de l'article 2, parce que la marque de

commerce DEXDOMED crée de la confusion avec la marque de commerce DEXDOMITOR de l'Opposante.

[5] Chacun des motifs d'opposition repose sur la question de la confusion. Les dates pertinentes pour évaluer la question de la confusion sont la date de ma décision en ce qui concerne le premier motif; la date de production de la demande (11 avril 2014) en ce qui concerne le deuxième motif; et la date de production de la déclaration d'opposition (5 février 2015) en ce qui concerne le troisième motif : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198, aux p 206 à 209 (CF 1^{re} inst.). Dans les circonstances de la présente espèce, la date pertinente à laquelle la question de la confusion est évaluée n'a pas d'incidence.

[6] J'examinerai d'abord la preuve des parties, puis j'évaluerai la question de la confusion entre les marques des parties.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Déclaration d'Arja Weckman et de Mikko Kemppainen

[7] L'opposante est une société finlandaise dont le lieu d'affaires principal est situé à Espoo, en Finlande. M^{me} Weckman atteste qu'elle est la directrice des droits de propriété intellectuelle de la société de l'opposante; M. Kemppainen atteste qu'il est le chef des affaires juridiques. Les deux signatures sont apposées sur la déclaration. À cet égard, il semble que le droit finlandais exige que deux signatures soient apposées sur un document pour lier une société.

[8] L'opposante développe, produit et vend des produits pharmaceutiques, dont des produits vétérinaires. En 2014, l'opposante a fabriqué et vendu pour environ 71 millions d'euros de sédatifs pour animaux sous sa marque DEXDOMITOR. Les sociétés affiliées à l'opposante dans divers pays ont droit de promouvoir, de commercialiser, de distribuer et de vendre les produits DEXDOMITOR.

[9] La société affiliée canadienne est Zoetis Canada Inc., située à Kirkland, au Québec. Les produits DEXDOMITOR sont vendus au Canada depuis octobre 2010. La marque de l'opposante

figure clairement sur les emballages de produit illustrés en pièce C de la déclaration conjointe. Des renseignements concernant les produits DEXDOMITOR sont présentés sur un site Web de Santé Canada (comme le montre la pièce B) ainsi que dans le *North American Compendium of Veterinary Products* [Compendium nord-américain des produits vétérinaires] (comme le montre la pièce D).

Marylène Gendron

[10] M^{me} Gendron atteste qu'elle est une employée du cabinet représentant l'opposante. Son affidavit sert à produire en preuve les résultats de recherches informatisées effectuées dans diverses bases de données, lesquels résultats sont joints comme pièces à son affidavit. Sa preuve établit que l'opposante a enregistré sa marque DEXDOMITOR pour emploi en liaison avec des sédatifs pour animaux dans de nombreux pays dans le monde entier.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Carl Gauthier

[11] M. Gauthier atteste qu'il est un chercheur en marques de commerce travaillant pour un cabinet de recherche en propriété intellectuelle. À la demande des agents de la requérante, il a effectué une recherche dans le registre canadien des marques de commerce pour repérer des [TRADUCTION] « occurrences du terme DEX » employé en liaison avec des préparations pharmaceutiques et vétérinaires. Sa recherche lui a permis de repérer 32 marques de ce genre, dont les marques DEXDOMITOR et DEXDOMED des parties.

[12] À titre d'annexe 1, je joins aux présents motifs de décision le résumé des résultats (la Citation Matrix [tableau des citations]) que M. Gauthier a inclus au début de son rapport.

[13] L'observation fondée sur les résultats de recherche de M. Gauthier que la requérante a formulée au par. 18 de son plaidoyer écrit est reproduite ci-dessous [TRADUCTION] :

Compte tenu de la coexistence au registre canadien et sur le marché canadien de marques et de noms comprenant l'élément DEX visant des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, on ne peut pas considérer que la marque DEXDOMITOR de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent fort, et de

petites différences entre les marques respectives sont suffisantes pour permettre de distinguer la source des produits des parties respectives.

[14] À mon avis, même si l'argument voulant que les résultats de M. Gauthier amènent à conclure que la marque de l'opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort avait un certain fondement, il ne s'ensuit pas pour autant que [TRADUCTION] « de petites différences entre les marques respectives sont suffisantes pour permettre de distinguer la source des produits des parties respectives ». À cet égard, bien que de petites différences puissent être suffisantes pour permettre de distinguer entre elles des marques faibles, il ne s'ensuit pas pour autant qu'une marque qui ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort est nécessairement une marque faible. Un continuum doit être considéré.

[15] Je suis plus enclin à souscrire au point de vue de l'opposante, présenté à la page 16 de ses observations écrites, en ce qui concerne la preuve de M. Gauthier [TRADUCTION] :

-les marques de commerce en jeu dans la présente procédure d'opposition n'ont pas seulement en commun l'élément DEX : elles ont en commun l'élément DEXDOM. Il y a une distinction importante à faire entre ces deux situations;

-si nous analysons les 32 marques de commerce retenues par M. Carl Gauthier dans son rapport, nous constatons que, à l'exception des marques de commerce de l'Opposante et de la Requérante, aucune de ces marques n'a en commun l'élément DEXDOM. Si Carl Gauthier avait mené la bonne analyse, il n'aurait mentionné dans son rapport aucun résultat autre que les deux marques de commerce en jeu dans la présente procédure d'opposition;

- . . . si nous examinons les produits visés par les marques de commerce mentionnées dans l'affidavit de Carl Gauthier, nous constatons aussi que bon nombre de ces marques de commerce ne visent pas des produits vétérinaires, une caractéristique commune aux produits de l'Opposante et de la Requérante. À l'exception des deux marques de commerce en jeu, seules quatre autres marques de commerce visent un usage vétérinaire;

[16] Je suis d'avis que la marque DEXDOMITOR, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif inhérent significatif parce qu'il s'agit d'un mot inventé et parce qu'aucune marque comprenant le préfixe DEXDOM pour emploi en liaison avec des préparations pharmaceutiques ou vétérinaires, n'a été présentée en preuve. J'estime que la marque de l'opposante n'est pas une marque faible.

Sylvie Nadaud

[17] M^{me} Nadaud est également recherchiste en marques de commerce, employée par le même cabinet que M. Gauthier. Elle a effectué des recherches dans diverses bases de données informatisées pour déterminer si le terme DEX a une signification quelconque en tant que mot du dictionnaire, nom de lieu géographique ou nom de famille. Les résultats de ses recherches indiquent que le terme DEX est dépourvu d'une telle signification.

[18] J'admets que le terme DEX est un mot inventé, ce qui étaye dans une certaine mesure ma conclusion que la marque de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent significatif.

FAITS PERTINENTS À L'APPUI DU DEUXIÈME MOTIF D'OPPOSITION

[19] Pour étayer un motif d'opposition fondé sur l'art. 16(3)a), l'opposante est tenue d'établir qu'elle avait déjà employé sa marque au Canada à la date de production de la demande en cause (11 avril 2014) et d'établir que sa marque n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande en cause (24 décembre 2014) : voir les art. 16(3), 16(5) et 17(1).

[20] La requérante fait valoir que la preuve de l'opposante n'établit pas que l'opposante avait déjà employé sa marque au Canada à la date du 11 avril 2014. La requérante fait valoir qu'une lecture attentive de la preuve d'Arja Weckman et de Mikko Kemppainen, révèle plutôt que l'opposante ne fait qu'une [TRADUCTION] « simple allégation d'emploi [qui] n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition [fondé sur l'art. 16(3)a)] ».

[21] Je suis d'accord avec la requérante uniquement dans la mesure où la déclaration d'Arja Weckman et de Mikko Kemppainen ne fournit guère de renseignements quant à l'emploi que l'opposante a fait de sa marque au Canada. On aurait pu s'attendre à ce que leur preuve soit beaucoup plus complète et explicative. Cependant, après interprétation objective de la déclaration considérée conjointement avec les pièces documentaires, et sans l'éclairage qu'aurait pu fournir un contre-interrogatoire mené par la requérante, j'estime que la preuve d'Arja Weckman et de Mikko Kemppainen est suffisante pour permettre à l'opposante de respecter l'obligation prévue par la Loi qu'elle a d'étayer le motif d'opposition fondé sur

l'art. 16(3)a). Il convient de souligner que leur preuve ne fait rien de plus; leur preuve n'est pas suffisante pour établir que la marque de l'opposante avait, à une quelconque date pertinente, acquis davantage qu'une réputation minimale au Canada.

[22] En conséquence, j'évaluerai maintenant la question de la confusion, qui est au cœur de chacun des trois motifs d'opposition.

Ce qu'il faut entendre par « confusion entre des marques de commerce »

[23] La question déterminante à trancher est celle de savoir si la marque DEXDOMED visée par la demande, pour emploi en liaison avec des anxiolytiques, des analgésiques et des sédatifs vétérinaires, crée de la confusion avec la marque DEXDOMITOR de l'opposante pour emploi en liaison avec des anesthésiques et des sédatifs vétérinaires. Des marques de commerce sont réputées créer de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'art. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

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 . . . ou que les services liés à ces marques sont . . . exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non . . . de la même catégorie générale.

[24] Ainsi, l'art. 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une 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 l'art. 6(2) est celle de savoir si des acheteurs des produits pharmaceutiques vétérinaires de la requérante, vendus sous la marque DEXDOMED, croiraient que ces produits ont été fabriqués ou autorisés par l'opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par cette dernière, qui vend des produits pharmaceutiques vétérinaires similaires sous la marque DEXDOMITOR. C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

Le test en matière de confusion

[25] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux art. 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'art. 6(5).

EXAMEN DES FACTEURS ÉNONCÉS À L'ART. 6(5)

caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties

[26] Comme je l'ai indiqué précédemment, je suis d'avis que la marque DEXDOMITOR de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent significatif, parce qu'il s'agit d'un mot inventé et parce qu'il n'y a aucune preuve qui indique que des marques de tiers similaires, visant des produits vétérinaires, existent sur le marché. De même, la marque visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent significatif, quoiqu'un peu moins que celui de la marque de l'opposante, étant donné que le suffixe MED est suggestif d'un produit médical. Ni l'une ni l'autre des parties n'a établi que sa marque avait acquis un caractère distinctif significatif quelconque à l'une quelconque des dates pertinentes. Par conséquent, le premier facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties à l'une quelconque des dates pertinentes.

la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage

[27] L'opposante a commencé à employer sa marque au Canada en 2010, alors qu'il n'y a aucune preuve qui démontre que la requérante a commencé à employer la marque projetée visée par la demande à un moment quelconque. Le deuxième facteur favorise donc l'opposante à toutes les dates pertinentes.

le genre de produits et la nature du commerce des parties

[28] Les produits des parties sont les mêmes (sédatifs vétérinaires) ou sont apparentés (anxiolytiques, analgésiques et anesthésiques vétérinaires). En l'absence d'une preuve contraire, je présume que les produits des parties seraient vendus par l'intermédiaire des mêmes voies de commercialisation et aux mêmes types de clients. Les deuxième et troisième facteurs favorisent incontestablement l'opposante à toutes les dates pertinentes.

ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent

[29] S'agissant du degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada, dans *Masterpiece*, précité, a indiqué que la ressemblance se définit comme le caractère identique ou similaire (au par. 62) et qu'il y a lieu de se demander, aux fins de l'évaluation de la ressemblance, si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique (para. 64). J'estime que la première partie des marques des parties, c'est-à-dire le terme DEXDOM, constitue cet élément unique.

[30] Il s'ensuit que la marque DEXDOMED visée par la demande ressemble à la marque DEXDOMITOR de l'opposante dans une forte mesure sur les plans visuel et sonore, étant donné que la première partie et la partie unique DEXDOM est commune aux deux marques : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 26 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^{re} inst.). Ni l'une ni l'autre des marques ne suggère une idée en particulier, car les marques sont toutes deux des mots inventés n'ayant aucune signification évidente. Le cinquième facteur favorise incontestablement l'opposante en raison d'un degré de ressemblance élevé au regard des deux premiers aspects de la ressemblance.

[31] Je tiens compte également de la remarque suivante, issue de la jurisprudence des États-Unis, qui a été citée de manière approbative dans *Source Perrier (Societe Anonyme) c. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 CPR (2d) 116, à la p 121 (H.C. Ont.) [TRADUCTION] :

..... peu de gens seraient assez stupides pour reproduire exactement la marque ou le symbole d'un autre. Comme il a déjà été dit selon une heureuse formule, la forme la plus efficace de contrefaçon consiste à reproduire assez fidèlement pour embrouiller le public, en conservant assez de différences pour embrouiller les tribunaux.

DÉCISION

[32] Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, des cinq facteurs examinés ci-dessus, je conclus que la marque DEXDOMED visée par la demande créait, à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec la marque DEXDOMITOR de l'opposante. En conséquence, chacun des trois motifs d'opposition de l'opposante est accueilli. La présente espèce représente un exemple du genre d'affaires, évoquées par le juge Rothstein, dans lesquelles le degré de ressemblance entre les marques des parties est le facteur qui revêt le plus d'importance lorsqu'il s'agit de trancher la question de la confusion.

[33] En conséquence, la demande d'enregistrement en cause est repoussée.

[34] Cette décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-02-17

COMPARUTIONS

Lynda Conway

POUR L'OPPOSANTE

Chantal Desjardins

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Goudreau Gage Dubuc

POUR L'OPPOSANTE

Kirby IP Canada

POUR LA REQUÉRANTE

Annexe 1

Citation Matrix

MARK SEARCHED: DEX (DILUTION SEARCH)	CANADA	PHARMIN-USE	TOTAL
DEXO	1	0	1
DEXADRESON	1	0	1
DEXAFER	1	0	1
DEXASONE	1	0	1
DEXDOMED	1	0	1
DEXDOMITOR	1	0	1
"DEXEDRINE"	1	0	1
DEXIRON	1	0	1
DEXTROSOL	1	0	1
DEXERYL	1	0	1
DEXACILLIN	1	0	1
DEXILANT	1	0	1
DEXILANT LT	1	0	1
DEXILANT MELT	1	0	1
DEXILANT PROMELT	1	0	1
DEXILANT SOLUTAB	1	0	1
DEXILANT & DESIGN	1	0	1
DEXILANT FMT	1	0	1
DEX4	1	0	1
DEX4 & Design	1	0	1
DEXERIALS	1	0	1
DEXTRALIP	1	0	1
DEXATRIM	1	0	1
DEXATRIM NATUREL	1	0	1
DEXTRO ENERGY	1	0	1
DEXTRO ENERGY & DESIGN	1	0	1
DEXTERITY	1	0	1
DEXTRI-MALTOSE	1	0	1
SAB-DEXAMETHASONE	1	0	1
CAL-DEXTRO	1	0	1
DEX MEDICAL DISTRIBUTION	1	0	1
DEX MÉDICALE DE DISTRIBUTION	1	0	1
DEX	0	1	1
DEX 4	0	1	1
TOTAL	32	2	34