

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 46

Date de la décision : 2018-05-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

High-Tech Medical Imaging Inc.

Opposante

et

Hitek Medical Imaging Inc.

Requérante

1,677,021 pour la marque de commerce

Demande

HMI CLINICS

[1] High-Tech Medical Imaging Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce HMI CLINCS (la Marque) détenue par Hitek Medical Imaging Inc. (la Requérante).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de repousser la demande d’enregistrement. La Requérante n’a pas démontré qu’elle était convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada, comme l’exige l’article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). En outre, elle n’a pas démontré son droit à l’emploi de la Marque au Canada suivant l’article 16(3)*a*) de la Loi.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[3] La Requérante a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la Marque le 14 mai 2014. La demande est fondée sur l'emploi projeté et vise les produits et services suivants

[TRADUCTION] :

PRODUITS

(1) Vêtements, notamment tenues médicales, uniformes, tee-shirts.

SERVICES

(1) Imagerie par rayons X; radiologie; échographie; mesure de la densité osseuse à des fins médicales; cliniques médicales; imagerie médicale; services de laboratoire médical; services de diagnostic médical; services de recherche médicale; services d'examen médical; services de pharmacie; services de chiropratique; services de dentisterie; services d'opticien; services optiques; services liés à la parole; services liés à l'ouïe; services d'audioprothésiste; essai de prothèses auditives; exploitation de centres médicaux et de soins de santé intégrés; exploitation de centres de bien-être personnel et familial; services de médecin; services de soins infirmiers; services de laboratoire; services de travail social; services de psychologie et de psychiatrie; services en santé mentale; services de magasin de vente au détail de dispositifs médicaux, d'articles de lunetterie et d'accessoires de lunetterie, de prothèses auditives et d'accessoires pour prothèses auditives, de produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels, d'articles de papeterie, d'articles divers, de vêtements, de produits alimentaires, de publications; services de consultation, notamment consultation génétique, consultation psychiatrique et psychologique, conseils en alimentation; exploitation d'un site Web dans le domaine des soins de santé.

[4] La demande pour la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 septembre 2015.

[5] L'Opposante s'est opposée à la demande le 14 octobre 2015. Les deux motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- La Marque n'est pas enregistrable eu égard aux articles 38(2)a) et 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services énoncés dans la demande. La Requérante avait ou aurait dû avoir connaissance de l'emploi antérieur de la Marque au Canada par l'Opposante et des droits détenus par cette dernière à l'égard de la Marque au Canada. La

Requérante savait ou aurait dû savoir que l'emploi de la Marque projetée par la Requérante n'était pas autorisé par l'Opposante.

- La demande n'est pas enregistrable eu égard aux articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi parce que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque. Plus particulièrement, à toutes les dates pertinentes, la Marque projetée créait ou était susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce HMI et HITEK MEDICAL IMAGING de l'Opposante, lesquelles avaient été antérieurement employées au Canada en liaison avec des produits et services similaires.

[6] Le 22 décembre 2015, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[7] L'Opposante a produit sa preuve le 19 avril 2016, laquelle est constituée de l'affidavit de Shohreh Pour Salimi, souscrit le 19 avril 2016. La déposante n'a pas été contre-interrogée.

[8] La Requérante n'a produit aucune preuve.

[9] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites ou pris part à une audience.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[10] 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. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298]. Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30i) — la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475]; et
- articles 38(2)c)/16(3)a) — la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];

LA PREUVE

Affidavit de Shohreh Pour Salimi

[11] Mme Salimi est la présidente de l'Opposante (para 1). L'Opposante exploite une clinique d'imagerie médicale qui est située à Toronto. Elle fournit des services d'imagerie diagnostique, y compris par rayons X, échographie et mesure de la densité osseuse (para 3). L'Opposante, qui est détenue conjointement par Mme Salimi et son mari, Pejman Nourian, a été constituée en société en juillet 2013 (para 4, pièce A).

[12] Imaging Pro Ltd. était une société ontarienne; elle a été dissoute le 9 juillet 2014. Sam El-Halabi était l'unique administrateur et le président d'Imaging Pro Ltd. (para 5, pièce B).

[13] Aux alentours de juin 2013, Mme Salimi a amorcé des négociations avec M. El-Halabi en vue d'acquérir les actifs d'Imaging Pro Ltd. (Para 6).

[14] La Requérante a été constituée en société en mars 2013, à l'insu de Mme Salimi ou de l'Opposante. Mireille El-Halabi, l'épouse de M. El-Halabi, est la présidente et une administratrice de la Requérante. L'existence de la Requérante n'a jamais été révélée à Mme Salimi lors de ses négociations avec M. Halabi (para 7). Une copie du Profil de la société de la Requérante obtenu auprès du ministère des Services gouvernementaux de l'Ontario est jointe comme pièce C.

[15] Aux termes d'une convention d'achat-vente en date du 8 juillet 2013, Mme Salimi et son mari ont acquis d'Imaging Pro Ltd. [TRADUCTION] « tous les actifs de l'entreprise sise au 245, Dixon Road, bureau 107, Toronto (Ontario) » (para 8). Une copie de cette convention est jointe comme pièce D à l'affidavit.

[16] Ainsi qu'il appert de l'annexe B de la convention, une somme de 100 000 \$ a été prévue dans le prix d'achat pour [TRADUCTION] « l'achalandage » de l'entreprise (para 9).

[17] L'entreprise en question — située au 245, Dixon Road à Toronto — consistait en l'exploitation d'une clinique d'imagerie médicale fournissant des services d'imagerie diagnostique, y compris par rayons X, échographie et mesure de la densité osseuse (para 10).

[18] Dans une lettre en date du 4 novembre 2013, le directeur des établissements de santé autonomes du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario (le Ministère) a consenti au transfert, d'Imaging Pro Ltd. à l'Opposante, du permis autorisant la prestation de [TRADUCTION] « services généraux d'échographie et de radiographie » à la clinique. La lettre indique que la clinique concernée est « Hitek Medical Imaging Inc », située au 245, Dixon Road à Toronto (para 11). Une copie de la lettre de transfert est jointe comme pièce E.

[19] Selon une lettre du Ministère en date du 3 décembre 2013, le transfert du permis a pris effet le 24 octobre 2013 (para 12). Une copie de la lettre de confirmation est jointe comme pièce F.

[20] Le 24 octobre 2013, l'Opposante a commencé à exploiter la clinique et à annoncer ses services au public (para 13).

[21] La vente des actifs d'Imaging Pro Ltd. à l'Opposante incluait trois enseignes et une brochure (para 14 à 17).

[22] La première enseigne était une enseigne autoportante située à l'intérieur de la clinique. La partie supérieure de l'enseigne autoportante arbore le logo HMI/HITEK, qui est constitué des lettres HMI, d'un élément graphique représentant une personne stylisée et des mots « HITEK MEDICAL IMAGING » [imagerie médicale Hitek], comme le montre l'image reproduite ci-dessous :



[23] Cette enseigne a été utilisée par l'Opposante pour annoncer ses services depuis aussi tôt que le 24 octobre 2013 (para 14).

[24] La deuxième enseigne était une enseigne extérieure installée au-dessus des portes de la clinique. Cette enseigne, qui arborait également le logo HMI/HITEK, a été utilisée par l'Opposante pour annoncer ses services depuis aussi tôt que le 24 octobre 2013 (para 15).

[25] La troisième enseigne était installée sur un mur à l'intérieur de la clinique, mais était visible de l'extérieur de la clinique à travers les portes d'entrée vitrées. Le logo HMI/HITEK figurait également sur cette enseigne (para 16).

[26] Des photographies de chacune des enseignes prises en mars 2015 sont jointes comme pièces G, H et I, respectivement.

[27] La vente des actifs d'Imaging Pro Ltd. comprenait également des brochures imprimées et le droit d'utiliser ces brochures dans l'annonce de l'entreprise de l'Opposante. Ces brochures arborent le logo HMI/HITEK et ont été utilisées par l'Opposante pour annoncer ses services depuis aussi tôt que le 23 octobre 2013 (para 15). Une copie de la brochure est jointe comme pièce J.

[28] Aux alentours du 3 janvier 2014, l'Opposante a également commencé à annoncer ses services sur son site Web, au www.hitekmedicalimaging.ca (para 18). Un imprimé de la page d'accueil du site Web, dans sa version du 16 avril 2016, est joint comme pièce K.

[29] L'Opposante a fait enregistrer « HITEK MEDICAL IMAGING » comme nom commercial en Ontario le 23 janvier 2014 (para 19). Une copie du Rapport de recherche de noms commerciaux concernant HITEK MEDICAL IMAGING, obtenu auprès du ministère des Services gouvernementaux de l'Ontario, est jointe comme pièce L à l'affidavit.

[30] Selon Mme Salimi, la convention d'achat-vente intervenue entre l'Opposante et Imaging Pro Ltd. incluait l'acquisition du nom commercial et de l'achalandage de l'entreprise d'Imaging Pro Ltd. Mme Salimi affirme que le nom commercial de l'entreprise était « Hitek Medical Imaging » et que l'achalandage a été bâti autour de ce nom, de l'acronyme HMI et du logo HMI/HITEK (para 20).

[31] Mme Salimi atteste que la Requérante ne pouvait pas être convaincue au moment où elle a produit sa demande de marque de commerce qu'elle avait droit d'employer la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande. Selon Mme Salimi, M. et Mme El-Halibi, à titre de têtes dirigeantes d'Imaging Pro Ltd. et de la Requérante, savaient pertinemment que l'Opposante avait acheté les droits d'utilisation des diverses enseignes et brochures annonçant les services de la clinique, ainsi que l'achalandage rattaché à ces dernières. Ces

enseignes arborent l'acronyme HMI et l'Opposante emploie l'acronyme HMI pour annoncer ses services depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2013 (para 21).

[32] Mme Salimi affirme en outre que tout emploi de la Marque par la Requérante en liaison avec les produits et services projetés crée de la confusion avec [TRADUCTION] « l'emploi préexistant et continu par l'Opposante de l'acronyme HMI en liaison avec les activités exercées » par l'Opposante (para 22).

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30i)

[33] Le premier motif d'opposition est que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi. L'Opposante allègue que [TRADUCTION] :

La Marque de commerce projetée n'est pas enregistrable eu égard aux articles 38(2)a) et 30i) de [la Loi] parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue, à la date de production de la Demande, d'avoir droit d'employer la Marque de commerce projetée au Canada en liaison avec les marchandises et services énoncés dans la demande. La Requérante avait ou aurait dû avoir connaissance de l'emploi antérieur de la Marque de commerce projetée au Canada par l'Opposante et des droits détenus par cette dernière à l'égard de la Marque de commerce projetée au Canada. La Requérante savait ou aurait dû savoir, au moment où elle a produit la Demande, que son emploi de la Marque de commerce projetée n'était pas autorisé par l'Opposante.

[34] L'article 30i) de la Loi exige que le requérant déclare dans sa demande qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et services énumérés dans la demande. La déclaration prévue à l'article 30i) est censée être la preuve que le requérant a produit sa demande de bonne foi [*Cerverceria Modelo S.A. de C.V. c Marcon* (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC)]. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155].

[35] En l'espèce, les arguments de l'Opposante équivalent essentiellement à une allégation de mauvaise foi. Au paragraphe 3 de sa déclaration d'opposition, l'Opposante indique que ses activités consistent à fournir des services d'imagerie médicale et que sa clinique fait affaire sous le nom « HITEK MEDICAL IMAGING ». L'Opposante indique en outre qu'elle a acquis sa

clinique d'Imaging Pro Ltd. le 8 juillet 2013 et qu'elle a été en activité de façon continue depuis. À l'alinéa 5a) de la déclaration d'opposition, l'Opposante indique que la Requérante aurait dû savoir au moment où elle a produit sa demande que son emploi de la Marque n'était pas autorisé par l'Opposante. Pour ces raisons, l'Opposante affirme que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada au moment où elle a produit sa demande.

[36] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, un opposant doit simplement produire une preuve qui corrobore ses objections ou présenter une preuve qui permet de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, au para 34]. À mon sens, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition.

[37] La preuve de Mme Salimi décrite ci-dessus est suffisante pour mettre en doute le fait que la Requérante ait pu, dans sa demande, déclarer en toute honnêteté qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada. Elle permet d'inférer que les dirigeants de la Requérante ont transféré les droits à Mme Salimi en juillet 2013. Il est clair que la convention d'achat-vente intervenue entre l'Opposante et Imaging Pro Ltd. incluait l'achalandage. Mme Salimi affirme qu'elle incluait l'achat du nom commercial et de l'achalandage de l'entreprise. Mme Salimi affirme que le nom commercial de l'entreprise était Hitek Medical Imaging et que l'achalandage a été bâti autour du nom « Hitek Medical Imaging », de l'acronyme « HMI » et du logo HMI/HITEK. Cette preuve n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire et la Requérante n'a pas présenté la moindre preuve ni fait de représentations pour appuyer la conclusion que la Requérante a conservé quelque droit que ce soit à l'emploi de HMI, employé seul ou autrement. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard de ce motif. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)A — ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[38] Compte tenu de la preuve de Mme Salimi décrite ci-dessus, je suis également convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer que les marques de commerce HMI et HITEK MEDICAL IMAGING ont été employées avant le 14 mai 2014, la date de production de la présente demande. Plus particulièrement, la preuve démontre que la marque HMI faisait partie du logo HMI/HITEK présent sur les enseignes installées à l'extérieur

et à l'intérieur de la clinique exploitée par l'Opposante depuis le 24 octobre 2013. Bien que Mme Salimi ne fournisse pas de renseignements quant à l'importance des activités de l'Opposante (p. ex. revenus, dépenses publicitaires, nombre de clients), elle mentionne les activités [TRADUCTION] « continues » de l'Opposante, et les enseignes en question étaient toujours en place en mars 2015.

[39] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce HMI de l'Opposante. J'ai choisi d'axer mon analyse sur la marque de commerce HMI de l'Opposante, car cette dernière ressemble davantage à la Marque que la marque HITEK MEDICAL IMAGING de l'Opposante.

[40] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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.

[41] Pour trancher cette question, je dois tenir compte, comme l'exige l'article 6(2) de la Loi, de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[42] Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321, et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 SCS 27, 92 CPR (4th) 361].

Caractère distinctif inhérent

[43] En règle générale, les marques de commerce constituées d'une simple combinaison de lettres ou d'initiales sont considérées comme des marques « faibles » possédant un faible caractère distinctif inhérent [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst), aux p 163 et 164; et *Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c Grant Industries Inc* (1991), 47 FTR 231 (CF 1^{re} inst)].

[44] En l'espèce, les marques des parties ne possèdent ni l'une ni l'autre un caractère distinctif inhérent particulièrement important, car elles sont toutes deux constituées d'une combinaison de lettres correspondant à l'acronyme de High-tech (ou Hitek) Medical Imaging. L'élément CLINICS [cliniques] de la Marque est un mot du dictionnaire d'usage courant qui est hautement suggestif, voire descriptif, des services visés par la demande. Par conséquent, il ne contribue pas de manière significative au caractère distinctif inhérent de la Marque.

[45] Les marques de commerce des parties possèdent donc un caractère distinctif inhérent faible sensiblement équivalent.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle chaque marque été en usage

[46] En ce qui concerne la marque HMI de l'Opposante, on ne sait pas très bien dans quelle mesure elle est devenue connue. Cependant, il y a une certaine preuve de l'emploi de la marque HMI par l'Opposante depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2013.

[47] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, je ne dispose d'aucune preuve quant à la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue et je souligne que l'enregistrement de la Marque est demandé sur la base de l'emploi projeté.

[48] Ainsi, la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage favorisent théoriquement l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; nature du commerce

[49] Au moins certains aspects des entreprises des parties sont du même genre. Certains des services des parties se recourent directement alors que d'autres sont étroitement liés ou apparentés, car tous relèvent de façon générale du domaine de la santé ou s'y rapportent d'une manière ou d'une autre.

[50] En ce qui concerne les produits visés par la demande, la preuve de l'Opposante ne fait aucunement référence à des ventes ou à un emploi de la Marque en liaison avec des produits vestimentaires quelconques. Toutefois, compte tenu du genre des produits vestimentaires visés par la demande, à savoir des tenues médicales, des uniformes et des tee-shirts, j'admets qu'il existe probablement un certain lien à cet égard également, étant donné le genre de l'entreprise de l'Opposante.

[51] Étant donné qu'il existe soit un recouvrement direct soit un certain lien entre les produits et services des parties, en l'absence de toute preuve contraire, je considère qu'il est raisonnable d'inférer qu'il existe également une certaine possibilité de recouvrement entre les voies de commercialisation des parties.

Le degré de ressemblance

[52] Il existe une très forte ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées, car la première partie de la Marque englobe l'intégralité de la marque HMI de l'Opposante et la dernière partie est simplement descriptive du genre des services fournis par les deux parties.

[53] Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Conclusion

[54] Les marques des parties sont très similaires. La Marque incorpore l'intégralité de la marque de commerce HMI de l'Opposante. Seule l'Opposante a produit une certaine preuve de l'emploi de sa marque de commerce et il n'y a aucune preuve que la Requérante a employé la Marque ou que cette dernière a acquis une quelconque notoriété. Il existe un recouvrement direct

ou un lien entre les produits et services des parties. Bien que les produits de la Requérente et certains de ses services diffèrent de ceux de l'Opposante, ils relèvent tout de même du domaine de la santé ou s'y rapportent d'une manière ou d'une autre. À la lumière de ce qui précède et compte tenu des activités commerciales antérieures de la Requérente et de son lien avec l'Opposante, il m'est impossible de conclure que la Requérente s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'existait pas, à la date de production de sa demande, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce HMI de l'Opposante.

[55] En conséquence, ce motif d'opposition est également accueilli.

DÉCISION

[56] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Cory Adam Schneider

POUR L'OPPOSANTE

Low Murchison Radnoff LLP

POUR LA REQUÉRANTE