

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 22

Date de la décision : 2020-02-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

TMC Distributing Ltd

Opposante

et

Travel Health Group Holding B.V.

Requérante

1,734,052 pour CARE PLUS (stylisée)

Demande

INTRODUCTION

[1] TMC Distributing Ltd. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce CARE PLUS (stylisée) (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,734,052 de Travel Health Group Holding B.V. (la Requérante). La Marque est indiquée ci-dessous :

care
PLUS

[2] La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque ainsi : le mot « CARE » est vert. Le mot « PLUS » est rouge.

[3] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants :

(1) Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement [topique] des morsures d'insectes, produits pour la prévention des morsures d'insecte, notamment insectifuges, moustiquaires, filets de tête antimoustiques, feuilles de moustiquaire, chaussettes imprégnées et chaussettes pour la prévention des morsures et des piqûres d'insectes et d'animaux, pantalons, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, casquettes protégeant aussi le cou, chaussures, bottes de protection contre les insectes et les animaux, moustiquaires, instruments pour l'extraction de tiques, notamment pinces, grappins, cartes, tordoirs, appareils et instruments d'analyse de tiques, notamment tubes contenant un liquide pour détecter la bactérie Borrelia, bâtons de bois, pipettes, cassettes de test et feuillets d'information, produits pour le soulagement des morsures d'insectes, notamment mesureurs de chocs de haute tension et de basse intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des morsures d'insectes en vaporisateur, mesureurs de chocs de haute tension et de basse intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des morsures d'insectes en vaporisateur.

(2) Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement [topique] des morsures d'insectes, produits pour la prévention des morsures d'insecte, notamment insectifuges, moustiquaires, filets de tête antimoustiques, feuilles de moustiquaire, chaussettes imprégnées et chaussettes pour la prévention des morsures et des piqûres d'insectes et d'animaux, instruments pour l'extraction de tiques, notamment pinces, grappins, cartes, tordoirs, appareils et instruments d'analyse de tiques, notamment tubes contenant un liquide pour détecter la bactérie Borrelia, bâtons de bois, pipettes, cassettes de test et feuillets d'information, produits pour le soulagement des morsures d'insectes, notamment mesureurs de chocs de haute tension et de basse intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des morsures d'insectes en vaporisateur, insectifuges; moustiquaires.

(3) Pantalons, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, casquettes protégeant aussi le cou, chaussures, bottes de protection contre le soleil, les insectes et les animaux.

[4] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce CARE+ & Dessin [la Marque de commerce de l'Opposante] auparavant employée et/ou enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

- substituts de repas en boisson, vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes, ruban de premiers soins, désinfectants pour les mains, médicaments contre la diarrhée, laxatifs, médicaments contre les allergies, décongestionnants, antiacides, ibuprofène, acétaminophène et acide acétylsalicylique [les Produits de l'Opposante];
- fourniture de renseignements sous forme écrite aux acheteurs de médicaments sur ordonnance et de produits pharmaceutiques concernant leur marque de fabrique et leur nom générique et leurs réactions allergiques, les interactions médicamenteuses possibles,

les mises en garde en matière de santé, les effets secondaires et les précautions relatives à l'usage [les Services d'information de l'Opposante];

- la promotion et l'exploitation d'une pharmacie [les Services de pharmacie de l'Opposante].

[5] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée en partie.

LE DOSSIER

[6] La demande visant la Marque a été produite le 22 juin 2015 selon un usage proposé au Canada en ce qui concerne les produits (1) et l'enregistrement en Union européenne et l'emploi aux Pays-Bas en ce qui concerne les produits (2) et (3).

[7] La demande a été annoncée le 18 mai 2016 aux fins d'opposition. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La demande ayant été annoncée avant l'entrée en vigueur de ces modifications, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle s'appliqueront.

[8] Le 7 juillet 2016, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*d*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(2)*a*), 16(3)*a*) et 2 de la Loi, comme je l'examinerai ci-dessous.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration le 10 novembre 2016, contestant chacun des motifs d'opposition.

[10] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit la preuve suivante :

- Affidavit de Kevin Krug, établi sous serment le 7 mars 2017 [l'Affidavit Krug];
- des copies certifiées conformes des demandes de l'Opposante visant les marques de commerce CARE+ et dessin (1,755,724) et CARE+ et dessin (1,755,725).

[11] À l'appui de sa demande, la Requérante a déposé les éléments de preuve suivants :

- Affidavit de Jennifer Leah Stecyk, établi sous serment le 15 novembre 2017 [l'Affidavit Stecyk].

[12] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit. Les deux parties ont produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[13] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante. J'aborderai aussi le récent changement de propriété de la Marque de commerce de l'Opposante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

L'Affidavit Krug

[14] L'Affidavit Krug peut se résumer comme suit :

- M. Krug est un administrateur de Federated Co-operatives Limited (FCL), [TRADUCTION] « un actionnaire propriétaire et gestionnaire de l'Opposante ». En cette qualité, M. Krug a participé directement à la gestion des marques de commerce de nature pharmaceutique de l'Opposante, [TRADUCTION] « y compris leur élaboration et apposition sur l'emballage des produits sous étiquette privée et en liaison avec les services » [para 1].
- Lorsque l'affidavit a été établi sous serment, l'Opposante était la Propriétaire de l'enregistrement n° LMC498,996 pour la marque de commerce CARE + & DESSIN (la Marque de commerce de l'Opposante), enregistrée en liaison avec les services d'information de l'Opposante [para 2]. La Marque de commerce de l'Opposante est indiquée ci-dessous :



- Je relève qu'en vertu d'un changement du titre enregistré le 25 octobre 2019, l'enregistrement est maintenant la propriété de FCL. Par souci de commodité, je

continuerai de renvoyer à cette marque comme la Marque de commerce de l'Opposante et j'aborderai le changement de propriété ci-dessous.

- La Marque de commerce de l'Opposante a été acquise auprès de Calgary Co-operative Association Limited (Calgary Co-op) et cédée à l'Opposante le 17 juillet 2002. Depuis la cession, l'Opposante, par l'entremise de ses licenciés, utilise la Marque de commerce de l'Opposante en liaison avec ses Services d'information [TRADUCTION] « et, de façon plus générale, avec la promotion et l'exploitation de pharmacies » [para 3 et 6].
- Avant la cession, Calgary Co-op utilisait la Marque de commerce de l'Opposante en association avec les services de pharmacie [para 4]. En particulier, Calgary Co-op a utilisé la Marque de commerce de l'Opposante sur les livrets remis aux clients [Pièce A], les rapports d'information sur les prescriptions [Pièce B], des sondages auprès de patients et de clients en ce qui concerne la clinique d'ostéoporose [Pièce C] et des affiches faisant la promotion de ses services de pharmacie [Pièce D] entre 1996 et 2001 [para 4].
- L'Opposante concède par licence le droit d'utiliser la Marque de commerce de l'Opposante à 26 coopératives de vente au détail possédant et exploitant un total collectif de 68 pharmacies situées dans l'Ouest du Canada, y compris Calgary Co-op. En vertu des accords de licence, l'Opposante conserve le contrôle sur la nature et la qualité des services accomplis et annoncés par les licenciés en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante [para 5].
- La Marque de commerce de l'Opposante est présentée dans toutes les pharmacies des licenciés au moyen d'autocollants pour portes et diverses affiches [para 7, Pièces E et F] et sur les uniformes portés par les pharmaciens [para 8, Pièce G].
- M. Krug atteste que 181 produits sous étiquette privée arborent la Marque de commerce de l'Opposante et que ces produits se trouvent habituellement sur les tablettes dans les sections santé et beauté des pharmacies des licenciés [para 9]. La Pièce H est composée d'images de 13 de ces produits sous étiquette privée, y compris des comprimés d'acide acétylsalicylique, des antiacides en comprimé et des suppléments à base de plantes. La Marque de commerce de l'Opposante est apposée sur les étiquettes. Les factures des

fabricants engagés par contrat pour ces produits, datées d'avril à juillet 2016, sont fournies à titre de Pièce I.

- La Pièce J(a) est composée d'environ deux douzaines de factures représentatives qui démontrent, selon M. Krug, les ventes de ces produits sous étiquette privée de FCL à ses licenciés, datées entre 2002 et 2009. La Pièce J(b) est composée de factures à pages multiples indiquant ses ventes entre avril et juin 2016 [para 10].
- M. Krug affirme que les licenciés offrent les Services d'information et les Services de pharmacie de l'Opposante lorsque les clients achètent des médicaments sur ordonnance ou contrôlés. La Marque de commerce de l'Opposante est apposée sur les étiquettes de médicaments sur ordonnance, les reçus et les sacs de papier utilisés par les licenciés [para 12, Pièces K et L].
- Les licenciés de l'Opposante fournissent les « Rapports CARE+ » aux clients lorsqu'ils délivrent un médicament sur ordonnance [para 13, Pièce M].
- Depuis 2002, les licenciés de l'Opposante ont fourni des brochures d'information arborant la Marque de commerce de l'Opposante aux clients [para 14, Pièces N et O].
- La Marque de commerce de l'Opposante est présentée dans les dépliants imprimés hebdomadaires pour annoncer les services de pharmacie des licenciées depuis au moins 2003 [para 15, Pièce P].
- Les produits sous étiquette privée arborant la Marque de commerce de l'Opposante ont été annoncés de diverses façons, y compris dans les dépliants hebdomadaires imprimés et en ligne depuis au moins mars 2016. Ces dépliants sont distribués en ligne, à des pharmacies coopératives et à environ 1,4 million de ménages partout dans l'Ouest du Canada [para 16 et 17, Pièce Q].
- Depuis 2003, les ventes en gros annuelles de l'Opposante par l'entremise de FCL à ses licenciés de produits sous étiquette privée sans ordonnance arborant la Marque de commerce de l'Opposante ont augmenté tous les ans, de la manière suivante

(approximativement) : 2003 : 500 000 \$; 2004 : 750 000 \$; 2007 : 1 100 000 \$; 2008 : 1 300 000 \$; 2015 : 2 900 000 \$; 2016 : 3 000 000 \$ [para 18].

- Depuis l'acquisition par l'Opposante de la Marque de commerce de l'Opposante en 2002, l'Opposante, par l'entremise de ses licenciés, a effectué [TRADUCTION] « des ventes de détail de médicaments sur ordonnance et de produits contrôlés dont la valeur s'élève à des centaines de millions de dollars ». Par exemple, en 2015, les ventes de détail de ces produits s'élevaient à environ 178 000 000 \$, alors qu'on estime que trois millions d'ordonnances ont été remplies [para 19].
- M. Krug estime qu'en vertu de l'emploi de longue date et continu de la Marque de commerce de l'Opposante par ses licenciés dans l'industrie des services de pharmacie de détail [TRADUCTION] « de nombreux clients de pharmacies au Canada associeraient le terme CARE PLUS aux services de l'Opposante et aux produits sous étiquette privée arborant [la Marque de commerce de l'Opposante] offerts par ses licenciés » et que l'emploi de la Marque en liaison avec les produits vendus en pharmacie [TRADUCTION] « mènerait inévitablement à la confusion dans le marché avec [la Marque de commerce de l'Opposante] » [para 20].

Copies certifiées

[15] En contre-preuve, l'Opposante a déposé des copies certifiées de demandes de l'Opposante visant les marques de commerce CARE+ et dessin (n° 1,755,724) et CARE+ et dessin (n° 1,755,725) indiquées ci-dessous, respectivement :



[16] Les demandes ont été produites le 16 novembre 2015 par l'Opposante en liaison avec les Produits, Services d'information et Services de pharmacie de l'Opposante selon un emploi proposé au Canada. En vertu d'un changement du titre enregistré le 25 octobre 2019, les

deux demandes sont maintenant la propriété de FCL, successeur en titre de l'Opposante. Les deux demandes sont en instance.

[17] À ce moment-ci, je relève que ni la déclaration d'opposition ni l'Affidavit Krug ne renvoient à ces marques de commerce visées par la demande; ainsi, leur existence n'a pas d'incidence sur la disposition ultime de la présente procédure.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit Stecyk

[18] L'Affidavit Stecyk est composé en grande partie d'imprimés d'écran liés à des recherches dans la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC en ce qui concerne les termes CARE et PLUS. Ils peuvent se résumer ainsi :

- M^{me} Stecyk est chercheuse de marques de commerce employée par l'agent de la Requérante [para 1].
- Le 14 novembre 2017, M^{me} Stecyk a effectué des recherches en utilisant le logiciel CDNameSearch et le système de base de données fourni par CDNameSearch Corp., qui contient des extraits de renseignements tenus à jour par l'OPIC en ce qui concerne les demandes en instance et les enregistrements de marques de commerce [para 2].
- La première recherche effectuée avait pour but de trouver des demandes et des enregistrements actifs de marques de commerce qui contenaient l'élément « CARE » combiné au mot « PLUS » ou à l'élément « + » et en liaison avec les produits [TRADUCTION] « inclus dans les catégories internationales 3, 5, 10, 16, 35, 44 et à l'article 9 ». La Pièce A est une copie de ces résultats de recherche [para 2]. Sur les 38 résultats de recherche inclus, je relève que 24 semblent viser des marques de commerce déposées.
- La deuxième recherche effectuée avait pour but de trouver des demandes et des enregistrements actifs de marques de commerce qui contenaient l'élément « CARE » en liaison avec les produits [TRADUCTION] « limités aux catégories [internationales] 5, 10 et

à l'article 9 ». La Pièce B est une copie de ces résultats de recherche [para 3]. Sur les 1 313 résultats de recherche inclus, je relève qu'un nombre important semble viser des marques de commerce déposées.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[19] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations formulées dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe à un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[20] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition : [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), au para 11]. L'existence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[21] En ce qui concerne le point ii), le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que le soutient l'opposant (dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). L'existence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

DATES PERTINENTES

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

- Articles 38(2)a)/30 en ce qui concerne la non-conformité avec l'article 30 – la date de production de la demande, à savoir le 22 juin 2015 [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 RBC (3d) 469 (COMC) à la page 475];

- Articles 38(2)*b*/12(1)*d* en ce qui concerne la confusion avec une marque de commerce déposée – la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)] au para 18];
- Articles 38(2)*c*/16 en ce qui concerne l’absence du droit à l’enregistrement – la date de production de la demande, à savoir le 22 juin 2015 [article 16 de la Loi];
- Articles 38(2)*d*/2 en ce qui concerne le caractère non distinctif – la date de production de l’opposition, à savoir le 7 juillet 2016 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 au para 25].

PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE DE COMMERCE DE L’OPPOSANTE

[23] Comme il est indiqué ci-dessus, le 25 octobre 2019 – bien après que les parties eurent présenté leur preuve et leurs observations écrites – un changement dans le titre de la Marque de commerce de l’Opposante à FCL a été enregistré par le registraire.

[24] À mon avis, même si FCL n’est pas nommée comme opposante dans la présente procédure, ce changement de propriété n’a pas d’effet sur l’évaluation des motifs d’opposition qui suit.

[25] À cet égard, aux fins des motifs d’opposition fondés sur l’absence du droit à l’enregistrement aux termes de l’article 16, étant donné que la date pertinente est la date de production de la demande visant la Marque, l’emploi attesté de la Marque de commerce de l’Opposante a en effet été accompli par l’Opposante et/ou ses licenciés. Ainsi, le changement subséquent de titre n’a pas d’effet important sur l’analyse. De même, comme il est survenu après les dates pertinentes aux motifs d’opposition fondés sur l’article 30 et l’article 2, le changement de titre n’a pas non plus d’incidence sur ces motifs.

[26] En outre, aux fins du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)*d*), un opposant peut invoquer l’enregistrement d’une autre partie [voir *USV Pharmaceuticals of Canada Ltd c Sherman and Ulster Ltd* (1974), 15 CPR (2d) 79 (COMC)]. Par conséquent, en l’espèce,

l'Opposante peut invoquer l'enregistrement de la Marque de commerce de l'Opposante qui, à la date la présente décision, est la propriété de FCL.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif fondé sur l'article 30d) – Contenu de la Demande

[27] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soutient, en vertu de l'article 38(2)a) de la Loi, qu'à la date de la production de la demande, la Marque n'avait pas été employée aux Pays-Bas en liaison avec les produits énumérés dans la demande, contrairement aux exigences de l'article 30d) de la Loi.

[28] Étant donné qu'aucun des éléments de preuve n'aborde ce motif, je ne peux pas conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[29] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi.

Motif fondé sur l'article 30i) – Déclaration quant au droit à l'emploi

[30] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue, en vertu de l'article 38(2)a) de la Loi, qu'à la date de production de la demande, la requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande, puisque la Marque créait de la confusion avec :

- la Marque de commerce de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC498,996 pour emploi en liaison avec les services d'information de l'Opposante;
- la Marque de commerce de l'Opposante précédemment employée au Canada en liaison avec les Produits, Services d'information et Services de pharmacie de l'Opposante.

[31] L'article 30i) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration selon laquelle il est convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, 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 [*Sapodilla Co Ltd v Bristol Myers Co*, 1974 CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC) aux para 8 à 10]. Le simple fait que la Requérante ait pu connaître l'existence de la marque de commerce de l'Opposante ne suffit pas pour établir que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197, au para 10].

[32] La demande pour la Marque contient la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi et il n'y a aucune preuve que c'est un cas exceptionnel en l'espèce.

[33] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi.

Motif fondé sur l'article 16 – Absence du droit à l'enregistrement : Marque de commerce de l'Opposante

[34] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soutient que, conformément aux articles 38(2)*c*) et 16(2)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce sens qu'à la date de production de la demande en question, la Marque créait de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante qui avait été antérieurement employée au Canada en liaison avec les Produits, Services d'information et Services de pharmacie de l'Opposante par cette dernière et/ou son prédécesseur en titre.

[35] Pour s'acquitter de son fardeau, l'Opposante doit prouver qu'elle a employé sa marque de commerce au Canada avant la date de production de la demande en question, à savoir le 22 juin 2015. De plus, l'Opposante doit établir le non-abandon de sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande en question pour la Marque, à savoir le 18 mai 2016.

[36] La preuve de l'Opposante en l'espèce est en grande partie non contestée. Dans ses observations écrites, la Requérante reconnaît que, [TRADUCTION] « depuis au moins 2002, l'Opposante, par l'entremise de ses licenciés, a employé [la Marque de commerce de l'Opposante] en liaison avec [les Services d'information de l'Opposante] et, de façon plus générale, en liaison avec la promotion et l'exploitation de pharmacies par plusieurs coopératives de vente au détail » [page 6 et 7] ainsi qu'en [TRADUCTION] « liaison avec divers produits sous étiquette privée vendus par des coopératives de vente au détail sous licence » [page 7]. Pour sa part, dans ses observations écrites, l'Opposante soutient essentiellement que la Marque de

commerce de l'Opposante a été employée en liaison avec les Services d'information de l'Opposante depuis décembre 1996 et en liaison avec les Produits et les Services de pharmacie de l'Opposante depuis 2001 [page 5].

[37] En tout état de cause, comme il n'y a pas de preuve que l'Opposante a abandonné les Marques de commerce de l'Opposante et compte tenu de la preuve abondante de l'emploi continu de la Marque de commerce de l'Opposante résumée ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

Test pour déterminer la confusion

[38] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[39] Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées 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.

[40] Les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 au para 49, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Comme il est indiqué ci-dessous, étant donné la

ressemblance entre les marques de commerce des parties, la décision en l'espèce porte en grande partie sur le genre de produits, services et entreprises ainsi que les voies de commercialisation.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[41] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que les marques de commerce des parties ont le même degré de caractère distinctif inhérent. Je relève aussi qu'il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue au Canada.

[42] À l'opposé, une preuve abondante démontre que la Marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au Canada en liaison avec les Produits, Services d'information et Services de pharmacie de l'Opposante.

[43] Étant donné la mesure prouvée dans laquelle la Marque de commerce de l'Opposante est devenue connue, ce facteur favorise l'Opposante.

Période d'usage

[44] Comme il est indiqué ci-dessus, la Marque est visée par une demande sur la base de l'emploi projeté et un enregistrement à l'étranger et il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada.

[45] Encore une fois, à l'opposé, la Marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada depuis au moins 2002 en liaison avec les Produits, Services d'information et Services de pharmacie de l'Opposante.

[46] En conséquence, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises / Nature du commerce

[47] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient qu'elle souhaite l'enregistrement de la Marque pour emploi en liaison avec [TRADUCTION] « un éventail de produits offrant une protection [et] un soulagement des piqûres d'insectes », alors que l'enregistrement de l'Opposante [TRADUCTION] « ne vise pas ces produits, et l'Opposante n'a pas invoqué un emploi d'une marque de commerce en liaison avec les produits qui chevauchent ceux visés par les

demandes de la Requérante ». Par conséquent, la Requérante soutient que les produits des parties sont suffisamment différents pour éviter toute probabilité de confusion [page 10].

[48] De son côté, l'Opposante soutient que les produits visés par la demande [TRADUCTION] « comprennent des produits qui sont habituellement vendus dans des pharmacies », désignant les produits suivants :

Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement [topique] des morsures d'insectes, produits pour la prévention des morsures d'insecte, nommément insectifuges, [...] instruments pour l'extraction de tiques, nommément pinces, grappins, cartes, tordoires, appareils et instruments d'analyse de tiques, nommément tubes contenant un liquide pour détecter la bactérie *Borrelia*, bâtons de bois, pipettes, cassettes de test et feuillets d'information, produits pour le soulagement des morsures d'insectes, nommément mesureurs de chocs de haute tension et de basse intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des morsures d'insectes en vaporisateur, insectifuges.

[49] Par souci de commodité, j'attribuerai ci-dessous l'appellation Produits pour le soulagement des morsures d'insectes à ces produits.

[50] L'Opposante relève aussi qu'il [TRADUCTION] « n'y a aucune restriction aux voies de commercialisation pour [la Marque] qui empêcherait la disponibilité des [Produits pour le soulagement des morsures d'insectes] dans une pharmacie » [page 8].

[51] En effet, à mon avis, les produits visés par la demande entrent dans deux catégories générales. La première catégorie correspond aux Produits pour le soulagement des morsures d'insectes de la Requérante, qui peuvent être qualifiés de préparations et/ou de produits pour le traitement et le soulagement des affections (en particulier, les produits pour le traitement ou la prévention des morsures d'insectes). La deuxième catégorie vise les autres produits, qui comprennent des articles vestimentaires dans les produits (3), mais aussi des « moustiquaires, filets de tête antimoustiques, [...] [et] chaussettes imprégnées et chaussettes pour la prévention des morsures et des piqûres d'insectes et d'animaux » des produits (1) et (2). J'inclus aussi les « feuilles de moustiquaire » dans cette catégorie en tant que produit textile qui n'est pas de la nature d'une préparation pharmaceutique. Par souci de commodité, j'attribuerai ci-dessous l'appellation Vêtements à cette deuxième catégorie.

[52] En ce qui concerne les Produits pour le soulagement des morsures d'insecte de la Requérente, même si les Produits de l'Opposante et les produits dont la vente est par ailleurs attestée dans les pharmacies des licenciés ne semblent pas comprendre de Produits pour le soulagement des morsures d'insectes, compte tenu de la preuve de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante en liaison avec un éventail de produits sous étiquette privée (comme les produits de soulagement des allergies), je conclus qu'il y a un chevauchement en ce qui concerne le genre des produits. Comme l'indique la Pièce H de l'affidavit Krug, les Produits de l'Opposante semblent en général être des comprimés ou des capsules, mais l'emballage de ces produits comprend des descriptions comme [TRADUCTION] « soulage et prévient [...] », [TRADUCTION] « soulagement rapide [...] » et [TRADUCTION] « soulage les brûlures et l'inconfort ». Même s'ils ne visent pas les morsures d'insectes en soi, il y a toujours un chevauchement en ce sens que certains des Produits de l'Opposante et des Produits pour le soulagement des morsures d'insectes de la Requérente visent le même traitement et soulagement des affections.

[53] De même, la preuve de l'Opposante indique qu'en plus des Produits de l'Opposante, diverses préparations pharmaceutiques pour le traitement de différentes affections sont vendues dans les pharmacies des licenciés. Malgré le fait qu'il n'y a aucune restriction dans les produits visés par la demande – en effet, certains des Produits pour le soulagement des morsures d'insecte de la Requérente sont décrits comme des [TRADUCTION] « préparations [...] pharmaceutiques » – il y aurait également un chevauchement entre les voies de commercialisation des parties.

[54] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante en ce qui concerne les Produits pour le soulagement des morsures d'insectes.

[55] À l'opposé, pour ce qui est des Vêtements, la distinction entre ces produits et les Produits de l'Opposante et/ou les produits pharmaceutiques habituellement vendus en pharmacie est plus importante. À cet égard, bien que les dépliants démontrés par la preuve et les photographies de magasins indiquent qu'un vaste éventail de produits sont vendus dans les pharmacies, cela ne semble pas comprendre les vêtements de protection ou les vêtements semblables. Bien qu'une « moustiquaire » ait pour fonction de prévenir les morsures d'insectes, je ne la qualifierais pas de

[TRADUCTION] « préparation pharmaceutique » s'apparentant aux Produits de l'Opposante ou aux produits habituellement vendus dans les pharmacies.

[56] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent la Requérante en ce qui concerne les Vêtements.

Degré ressemblance

[57] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que les marques de commerce des parties sont suffisamment différentes dans leur apparence globale pour permettre leur distinction facile [pages 10 et 11]. Elle insiste pour dire que, dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre les marques de commerce qui partagent un élément nominal commun, lorsque le mot partagé est descriptif, commun ou suggestif, l'importance de ce mot partagé est réduite – les clients seront susceptibles de distinguer les produits vendus en liaison avec l'élément partagé par référence aux autres mots ou indices [citant *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst); *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF); et *Phantom Industries Inc v Sara Lee Corp* (2000), 8 CPR (4th) 109 (COMC)].

[58] En ce qui concerne la présente affaire, la Requérante soutient que [TRADUCTION] « comme le mot CARE est tellement employé communément par de nombreuses parties en liaison avec les produits du domaine pertinent, le fait que les marques en litige contiennent toutes les deux cet élément ne devrait pas se voir accorder beaucoup de poids dans l'évaluation globale de la question de savoir si la confusion est probable » [page 11].

[59] Toutefois, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que l'élément « + » de la Marque de commerce de l'Opposante équivaut au mot « plus ». À tout le moins, il s'ensuit que les Marques sont identiques dans le son et l'idée qu'elles suggèrent. Je reconnais aussi que, bien qu'il y ait des différences visuelles entre les marques de commerce (la revendication de couleur et la police de la Marque; le fond ovale et la police de la Marque de commerce de l'Opposante), l'élément frappant est essentiellement le même – CARE PLUS par rapport à CARE +.

[60] Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce : État du registre

[61] Comme il est indiqué ci-dessus, l’Affidavit Stecyk est en grande partie composé d’imprimés d’écran des résultats de recherche du registre des marques de commerce de l’OPIC concernant i) les demandes et enregistrements actifs qui comprennent une combinaison des éléments « CARE » et « PLUS » ou « + » et ii) les demandes et enregistrements actifs qui comprennent l’élément « CARE ».

[62] Tout d’abord, même si j’accepte le fait que le deuxième ensemble de résultats de recherche appuie la proposition selon laquelle « CARE » est un élément très fréquent des marques de commerce déposées employées en liaison avec des produits pharmaceutiques et des produits semblables qui seraient normalement vendus dans les pharmacies, les marques de commerce en litige comportent des variantes de CARE PLUS.

[63] Pour ce qui est du premier ensemble de résultats de recherche, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire qu’un grand nombre des marques de commerce trouvées semblent avoir d’autres éléments distinctifs (p. ex. LMC541,833 pour ALCARE PLUS) ou avoir un emplacement différent de l’élément « PLUS » (p. ex. LMC765,608 pour DOVE MEN+CARE).

[64] Quoiqu’il en soit, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où l’on peut dégager des conclusions sur l’état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431, 41 CPR (3d) 432 (COMC) au para 10; et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst) aux para 7 à 10]. On ne peut tirer des conclusions sur l’état du marché que si on relève un nombre significatif d’enregistrements pertinents [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124, 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[65] En l’absence d’éléments de preuve d’emploi par un tiers, il y a trop peu de marques de commerce déposées pertinentes pour tirer des conclusions sur l’état du marché canadien en ce qui concerne les produits et les services en litige. À ce titre, je ne considère pas que l’état du registre soit une circonstance pertinente qui favorise l’une ou l’autre des parties.

Conclusion – Confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante précédemment employée

[66] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[67] Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques des parties constitue le critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion. C’est particulièrement le cas lorsque les produits des parties et les voies de commercialisation des parties sont les mêmes ou se chevauchent, comme dans la présente affaire en ce qui concerne les Produits pour le soulagement des morsures d’insectes visés par la demande [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119, 111 CPR (4th) 155 aux para 26 à 30].

[68] Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de l’espèce, je suis d’avis que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime à l’égard des Produits pour le soulagement des morsures d’insectes visés par la demande. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, j’estime que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion relativement à la source des produits des parties est également partagée. J’en arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, surtout compte tenu du chevauchement du genre des produits des parties et la mesure démontrée par la preuve dans laquelle la Marque de commerce de l’Opposante est devenue connue en liaison avec les Produits et Services de pharmacie de l’Opposante.

[69] Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l’encontre de cette dernière. Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur l’article 16 quant à la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante sont accueillis pour ce qui est des Produits pour le soulagement des morsures d’insectes visés par la demande.

[70] J'en viens à une conclusion différente en ce qui concerne les Vêtements visés par la demande. À l'opposé, la distinction entre le genre des Vêtements et les Produits de l'Opposante et/ou les produits pharmaceutiques habituellement vendus en pharmacie est suffisante pour réduire la probabilité de confusion de ces produits. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime à l'égard des Vêtements visés par la demande. J'en arrive à cette conclusion en raison de la différence dans le genre des produits, malgré la ressemblance entre les marques de commerce et la mesure démontrée par la preuve dans laquelle la Marque de commerce de l'Opposante est devenue connue ou a été employée en liaison avec les Produits et Services de pharmacie de l'Opposante.

[71] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 quant à la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante sont rejetés pour ce qui est des Vêtements visés par la demande.

Article 12(1)d) – Confusion avec une marque de commerce déposée

[72] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soutient que, conformément aux articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante, à savoir l'enregistrement n° LMC498,996 (CARE+ & Dessin). Comme je l'ai souligné ci-dessus, la date pertinente qui s'applique en ce qui concerne la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision.

[73] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement existe bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[74] Je souligne que la Marque de commerce de l'Opposante a été enregistrée le 24 août 1998 selon une déclaration d'emploi produite le 31 juillet 1998. En outre, la preuve démontre que l'Opposante a employé sa marque depuis au moins 2002 en liaison avec les Services d'information de l'Opposante visés par l'enregistrement. Cette preuve chevauche naturellement à

un certain degré celle de l'emploi concernant les Services de pharmacie de l'Opposante – par exemple, dans les dépliants déposés à titre de pièces des licenciés.

[75] Toutefois, lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs des produits et services dans la demande et l'enregistrement en question qui s'appliquent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF) aux para 24 et 25].

[76] En l'espèce, les Services d'information de l'Opposante tels qu'ils sont enregistrés sont plutôt étroits et précis. Ainsi, tout d'abord – et malgré la date pertinente ultérieure – pour ce qui est des Vêtements visés par la demande, je parviens à la même conclusion que celle qui précède en ce qui concerne le test en matière de confusion essentiellement pour les mêmes raisons. En particulier, je conclus que le facteur du genre des produits et services favorise la Requérante plus fortement.

[77] Ensuite, pour ce qui est des Produits pour le soulagement des morsures d'insectes, la nature des Services d'information de l'Opposante visés par l'enregistrement a un effet important sur l'analyse de la confusion. Par conséquent, bien que l'opposante ait prouvé l'emploi de sa marque en liaison avec les Services d'information de l'Opposante visés par l'enregistrement depuis au moins 2002, à mon avis, ces services se distinguent aussi suffisamment des Produits pour le soulagement des morsures d'insectes visés par la demande.

[78] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi en ce qui concerne tous les produits visés par la demande. J'en arrive à cette conclusion en raison de la différence dans le genre des produits et services, malgré la ressemblance entre les marques de commerce et la mesure dans laquelle la Marque de commerce de l'Opposante est devenue connue en liaison avec les Services d'information de l'Opposante.

[79] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Article 2 – Absence de caractère distinctif

[80] Dans sa déclaration d'opposition, en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas les produits de la requérante de ceux des autres et elle n'est pas adaptée à les distinguer, en particulier les produits et services de l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre, puisque la Marque crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante.

[81] Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 7 juillet 2016 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 au para 25].

[82] En ce qui concerne le fardeau de preuve initial d'un opposant pour ce motif, la marque de commerce invoquée « doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » [*Bojangles International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 au para 34; voir aussi *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 10 au para 4].

[83] Compte tenu de la preuve importante de l'emploi et de la réputation au Canada de la Marque de commerce de l'Opposante en ce qui concerne les Produits et Services de pharmacie de l'Opposante décrits ci-dessus, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[84] En outre, puisque ce motif porte également sur la question de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante, je viens à la même conclusion essentiellement pour les mêmes raisons susmentionnées pour ce qui est des motifs fondés sur le droit à l'enregistrement.

[85] En d'autres termes, je conclus que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est accueilli en ce qui concerne les Produits pour le soulagement des morsures d'insectes visés par la demande, mais je rejette ce motif d'opposition pour ce qui est des Vêtements visés par la demande.

DÉCISION

[86] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au titre du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande visant les produits barrés ci-dessous et je rejette l'opposition en ce qui concerne le reste des produits, en vertu de l'article 38(12) de la Loi :

(1) ~~Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement [topique] des morsures d'insectes, produits pour la prévention des morsures d'insecte, nommément insectifuges, moustiquaires, filets de tête antimoustiques, feuilles de moustiquaire, chaussettes imprégnées et chaussettes pour la prévention des morsures et des piqûres d'insectes et d'animaux, pantalons, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, casquettes protégeant aussi le cou, chaussures, bottes de protection contre les insectes et les animaux, moustiquaires, instruments pour l'extraction de tiques, nommément pinces, grappins, cartes, tordoires, appareils et instruments d'analyse de tiques, nommément tubes contenant un liquide pour détecter la bactérie Borrelia, bâtons de bois, pipettes, cassettes de test et feuillets d'information, produits pour le soulagement des morsures d'insectes, nommément mesureurs de chocs de haute tension et de basse intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des morsures d'insectes en vaporisateur, mesureurs de chocs de haute tension et de basse intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des morsures d'insectes en vaporisateur.~~

(2) ~~Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement [topique] des morsures d'insectes, produits pour la prévention des morsures d'insecte, nommément insectifuges, moustiquaires, filets de tête antimoustiques, feuilles de moustiquaire, chaussettes imprégnées et chaussettes pour la prévention des morsures et des piqûres d'insectes et d'animaux, instruments pour l'extraction de tiques, nommément pinces, grappins, cartes, tordoires, appareils et instruments d'analyse de tiques, nommément tubes contenant un liquide pour détecter la bactérie Borrelia, bâtons de bois, pipettes, cassettes de test et feuillets d'information, produits pour le soulagement des morsures d'insectes, nommément mesureurs de chocs de haute tension et de basse intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des morsures d'insectes en vaporisateur, insectifuges; moustiquaires.~~

(3) Pantalons, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, casquettes protégeant aussi le cou, chaussures, bottes de protection contre le soleil, les insectes et les animaux.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Cassan MacLean IP Agency Inc.

Pour l'Opposante

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Requérente