

Vol. 28, n° 2

Survol de cinq décisions d'intérêt en matière de marques pharmaceutiques en 2015

Catherine Bergeron et Geneviève Hallé-Désilets*

INTRODUCTION	275
1. <i>PFIZER PRODUCTS INC. c CANADIAN GENERIC PHARMACEUTICAL ASSOCIATION : L'ENREGISTREMENT DES FORMES, TAILLES ET COULEURS DES COMPRIMÉS PHARMACEUTIQUES À TITRE DE MARQUES DE COMMERCE</i>	275
1.1 Les faits	275
1.2 La question en litige	279
1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour	279
1.4 À retenir	281
2. <i>NEUTROGENA CORPORATION c NOVABAY PHARMACEUTICALS INC. : L'IMPORTANCE DE LIMITER LA DESCRIPTION DES PRODUITS FORMULÉE DANS UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT</i>	281

© CIPS, 2016.

* Catherine Bergeron est avocate et agente de marques de commerce, associée chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce ; Geneviève Hallé-Désilets est avocate au même cabinet.

2.1	Les faits	281
2.2	La question en litige	282
2.3	L'analyse et les conclusions de la Cour	282
2.4	À retenir	285
3.	<i>LOWE-MARTIN COMPANY INC. c GMD DISTRIBUTION INC. : L'APPRÉCIATION DU CARACTÈRE DISTINCTIF INHÉRENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE ET LE CRITÈRE DE LA RESSEMBLANCE</i>	286
3.1	Les faits	286
3.2	La question en litige	286
3.3	L'analyse et les conclusions de la Cour	286
3.4	À retenir	288
4.	<i>AVENTIS PHARMA S.A. c ACCORDA THERAPEUTICS INC. : L'APPLICATION DES CRITÈRES PERMETTANT D'ÉVALUER LES PROBABILITÉS DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES PHARMACEUTIQUES</i>	289
4.1	Les faits	289
4.2	Les questions en litige	289
4.3	L'analyse et les conclusions de la Cour	289
	4.3.1 L'admissibilité de la preuve	289
	4.3.2 Le risque de confusion	290
	4.3.3 Circonstance additionnelle : l'état du registre . . .	292
4.4	À retenir	293
5.	<i>EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC. c EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA : L'ÉVALUATION DE LA PROBABILITÉ DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES PHARMACEUTIQUES</i>	293
5.1	Les faits	293
5.2	Les questions en litige	294

Survol de cinq décisions d'intérêt en matière de marques 273

5.3 L'analyse et les conclusions de la Cour	294
5.4 À retenir	298
CONCLUSION	298

INTRODUCTION

Les marques de commerce revêtent une importance majeure pour les compagnies pharmaceutiques. Pour un patient, le nom d'un médicament est traditionnellement considéré comme une garantie d'origine et de qualité d'un produit par rapport aux produits concurrents. Pour les médecins et les pharmaciens, qui reconnaissent éprouver des difficultés à déterminer leur préférence pour un produit sur ses seules propriétés thérapeutiques, le nom d'un médicament permet de différencier les produits représentés.

Outre que par le nom d'un médicament, les compagnies pharmaceutiques peuvent également commercialiser leur produit sous une couleur, une taille ou une forme particulière. Or, la taille et la forme des médicaments doivent satisfaire à certaines exigences fonctionnelles physiologiques et les combinaisons originales de couleurs, compte tenu de la taille relativement restreinte des comprimés, sont limitées.

Le présent article touche à ces problématiques et se veut une sélection éditoriale de cinq décisions d'intérêt ayant été rendues en 2015 en matière de marques pharmaceutiques, lesquelles décisions illustrent certains développements récents ou encore démontrent l'application de certains principes reconnus en matière de marques de commerce pharmaceutiques.

1. *PFIZER PRODUCTS INC. c CANADIAN GENERIC PHARMACEUTICAL ASSOCIATION*¹ : L'ENREGISTREMENT DES FORMES, TAILLES ET COULEURS DES COMPRIMÉS PHARMACEUTIQUES À TITRE DE MARQUES DE COMMERCE

1.1 Les faits

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada en 2015, en appel d'une décision rendue le 23 janvier 2013 par la

1. *Pfizer Products inc. c Canadian Generic Pharmaceutical Association*, 2015 CF 493 (CF ; 2015-04-20) le juge Russell [Pfizer].

Commission des oppositions des marques de commerce (la « Commission »)². Il convient en premier lieu de résumer les faits pertinents et la décision qui a été rendue en première instance.

Le 19 janvier 2005, Pfizer Products inc. (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce VIAGRA TABLET DESIGN (la « Marque »), basée sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec une préparation pharmaceutique pour le traitement de la dysfonction sexuelle. Le dessin compris dans cette demande fut modifié, tel que requis par l'examineur, afin de montrer le comprimé entièrement en lignes pointillées et retirer la déclaration à l'effet que la couleur était revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce.

La demande fut publiée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce, suite à quoi l'Association canadienne du médicament générique (« l'Opposante ») a produit une déclaration d'opposition fondée sur les alinéas 38(2)a), 38(2)b) et 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*³ (la « Loi »), cités ci-après à titre informatif :

38. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 ;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable ;

[...]

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

En premier lieu, la Commission n'accepta aucun des motifs d'opposition fondés sur l'article 30. Elle a surtout considéré que le fait que le dessin figurant dans la demande d'enregistrement n'incluait pas les marquages apparaissant sur les comprimés et ne permettait pas de déterminer si la Marque était bidimensionnelle ou tridimensionnelle ainsi que les forme, taille et couleur comprises dans la Marque n'affectaient aucunement l'enregistrabilité de la Marque. En effet, les marquages apparaissant sur les comprimés étant mineurs, ils ne seraient pas considérés par les consommateurs comme faisant partie de la Marque. De plus, la Commission était d'avis qu'il n'était pas fatal à la demande qu'un dessin comporte autant de lignes poin-

2. *Association canadienne du médicament générique c Pfizer Products inc.*, 2013 COMC 27 (Comm opp ; 2013-01-23) N. de Paulsen.

3. LRC 1985, c T-13.

tillées que pleines et que le dessin et la description « la couleur bleue appliquée à toute la surface visible du comprimé indiqué sur le dessin ci-joint » indiquaient clairement que la couleur revendiquée serait appliquée aux six côtés d'un comprimé tridimensionnel en forme de diamant comportant une largeur, une hauteur et une profondeur, contrairement à une figure bidimensionnelle ne comportant pas de profondeur.

La Commission rejeta également tous les motifs d'opposition en lien avec l'alinéa 38(2)b) de la Loi, faute de preuve de l'Opposante, et considéra que la Marque était enregistable.

Il en fut tout autrement en ce qui concerne l'alinéa 38(2)d) de la Loi. Tout d'abord, la Commission rappela que la date pertinente afin d'évaluer le caractère distinctif de la Marque est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 6 mars 2006. L'Opposante était d'avis que la couleur et la forme de la Marque ne permettaient pas de distinguer les produits. Considérant l'existence d'un nombre relativement élevé de pilules bleues ou de pilules à côtés multiples sur le marché en 2005 et 2006, la Commission a jugé qu'au moins certains de ces produits pharmaceutiques avaient été mis en marché de façon active au Canada à la date pertinente. Ainsi, selon la Commission, l'Opposante s'était acquittée de sa charge initiale de preuve. Il revenait donc à la Requêteurante d'établir qu'à la date pertinente la Marque distinguait ses produits de ceux des autres.

À ce titre, la Commission rappela qu'afin d'établir le caractère distinctif d'une marque, trois conditions devaient être satisfaites : i) une marque et un produit doivent être associés ; ii) le « propriétaire » doit utiliser cette association entre la marque et son produit et doit fabriquer et vendre son produit ; et iii) cette association doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui des autres. Pour qu'une marque soit distinctive, les consommateurs doivent la lier ou l'associer à la source des produits. Ainsi, la Requêteurante devait démontrer que les médecins, les pharmaciens et les patients reconnaissaient la Marque comme une marque de commerce et non seulement comme un élément décoratif ou fonctionnel du produit.

Tout d'abord, la Commission était satisfaite qu'en application de l'article 50 de la Loi, l'emploi de la Marque par Pfizer Canada inc. s'appliquait à la Requêteurante, en vertu d'un contrat de licence entré en vigueur en 1986 puis renouvelé en 2006. Ensuite, la preuve démontrait qu'en date de 2006, le total des ventes au Canada de comprimés VIAGRA avait dépassé 470 millions de dollars et que plus de 850 000

ordonnances avaient été remplies. Ainsi, la Commission fut satisfaite que la Requérante avait employé la Marque de manière à créer une association avec son produit.

Or, pour s'acquitter de son fardeau de preuve, la Requérante devait également démontrer que sa Marque était distinctive parmi les patients, les médecins et les pharmaciens.

La Commission a spécifié que bien qu'elle ne constitue pas un emploi de la Marque, la preuve de publicité et de réputation peut résulter en une augmentation du caractère distinctif de la Marque. En l'espèce, la preuve indiquant qu'une vaste campagne de commercialisation renseignant le public et établissant l'identité de la Marque, couplée à des ventes considérables de comprimés VIAGRA, permettait de conclure que les patients avaient grandement été exposés à la Marque. Selon la Commission, ceci suggérait que la Marque avait acquis une réputation au moins auprès de certains consommateurs. La Commission a donc jugé que la Marque était distinctive parmi les patients en ce que ces derniers associaient la Marque au produit.

En ce qui concerne les pharmaciens, la Commission rappela que ce qui importe, c'est que ces derniers relient la Marque à leur choix de distribution. À ce titre, le fait que les pharmaciens n'identifiaient pas le médicament par référence à la couleur, la forme et la taille uniquement n'était pas fatal⁴. Toutefois, en l'espèce, lors du processus de distribution, les pharmaciens disaient considérer le numéro d'identification de la drogue, le nom de la drogue et le dosage plutôt que l'apparence du comprimé VIAGRA pour le distinguer ou le différencier d'autres produits. Ainsi, la Commission a conclu que la preuve ne permettait pas de démontrer que les pharmaciens se fiaient principalement à la couleur et à la forme du produit en cause afin de le distinguer d'autres sources. Quant aux médecins, la preuve ne permettait pas non plus de conclure que ces derniers associaient la Marque à une seule source, en raison de la nature du marché pharmaceutique.

Finalement, la Commission a tranché, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'était pas distinctive aux yeux des médecins et des pharmaciens à la date de production de la déclaration d'opposition, puisque la Requérante n'avait pas réussi à établir qu'un grand nombre de médecins et de pharmaciens associaient la Marque au fait de prescrire et de distribuer le produit. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif fut accueilli et la demande

4. *Novopharm Ltd c Bayer Inc.*, 1999 CanLII 9384 (CFPI ; 1999-10-28) le juge Evans au para 74.

d'enregistrement de la Requérante fut rejetée. La Requérante porta ensuite l'affaire en appel.

1.2 La question en litige

Devant la Cour fédérale, la Requérante souleva les deux questions suivantes, à savoir i) si la nouvelle preuve en appel aurait un effet matériel sur la décision de la Commission ; et ii) si la Marque aurait dû être considérée comme distinctive en vertu de l'alinéa 38(2)d) de la Loi.

1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

En appel, la Requérante déposa de la nouvelle preuve, telle qu'elle était habilitée à le faire. La Requérante était d'avis que la Commission avait erré dans son examen du caractère distinctif de la Marque en exigeant qu'il soit établi parmi les patients, les pharmaciens et les médecins ; elle alléguait qu'il suffisait de démontrer le caractère distinctif parmi les patients seulement.

Le juge Russell résuma les principes bien établis en matière de caractère distinctif :

[63] Je crois que les deux parties souscrivent également à un certain nombre de thèses générales que l'on retrouve dans la jurisprudence :

a) *les marques de commerce servent à indiquer la source d'un produit particulier*, de sorte que « les consommateurs sachent ce qu'ils achètent et en connaissent la provenance » et que « seule une marque distinctive permet aux consommateurs de connaître la source des marchandises » [...]

b) le caractère distinctif est la qualité qui permet aux consommateurs de se référer à la marque de *commerce en vue de distinguer l'origine du produit*, et il [traduction] « est essentiel et constitue une exigence fondamentale » d'une marque de commerce [...]

c) la question cruciale est *l'idée que transmet réellement la marque de commerce au consommateur* [...]

d) pour que l'apparence du produit lui-même (en l'occurrence, la pilule bleue en forme de losange) soit distinctive, *c'est elle qui doit transmettre les renseignements relatifs à la source* [...].⁵
[Les italiques sont nôtres.]

5. Pfizer, *supra* note 1 au para 63.

Après avoir passé en revue la jurisprudence actuelle, le juge accepta l'argument de la Requérante à l'effet qu'il était suffisant d'établir le caractère distinctif parmi les patients seulement. En effet, le juge rappela que la Loi s'applique à l'industrie pharmaceutique de la même manière que pour toutes les autres industries. La Requérante devait donc produire suffisamment de preuve afin d'établir que, sur une balance des probabilités, les consommateurs, incluant les médecins, les pharmaciens et les patients, associent la Marque avec une seule source de fabrication. Ainsi, un degré significatif de reconnaissance parmi ces consommateurs devait être établi afin que la Marque puisse être considérée comme distinctive.

Quoi qu'il en soit, le juge était d'avis que la Commission avait omis de considérer la suffisance de preuve établissant que la pilule bleue en forme de diamant (sans ses marquages et son emballage) était associée à une seule source. De plus, le juge considéra que le raisonnement de la Commission était erroné en droit puisqu'elle n'avait pas évalué si la Marque avait acquis, de manière significative, un caractère distinctif parmi les patients :

[101] Il me semble que cette analyse, quelles que soient les autres erreurs qu'elle puisse comporter compte tenu des éléments de preuve soumis à la Commission, *omet d'examiner si la marque est devenue distinctive parmi les patients « d'une manière significative »*. Le fait qu'« au moins certains patients » peuvent avoir employé les mots « petite pilule bleue » pour faire référence au Viagra n'établit pas le caractère distinctif de l'apparence de la pilule parmi les patients, et si une vaste campagne de publicité « peut résulter en une augmentation de son caractère distinctif », on ne nous dit pas à quel degré ce caractère a été établi en l'espèce.⁶ [Les italiques sont nôtres.]

De surcroît, aucune preuve directe n'avait été amenée devant la Commission de la part de véritables patients, consommateurs du produit VIAGRA. Ainsi, la Commission s'était fiée uniquement à la preuve publicitaire ainsi qu'à la preuve anecdotique des médecins et pharmaciens sur leurs interactions avec les patients. Toutefois, il importe de rappeler que la preuve publicitaire seule n'établit pas le caractère distinctif de l'apparence physique d'une pilule : il est nécessaire de prouver que les patients associent l'apparence à une seule source. En l'espèce, le juge estima qu'il n'y avait aucune telle preuve et donc que la conclusion de la Commission à l'effet que la Marque était distinctive parmi les patients était déraisonnable.

6. Pfizer, *supra* note 1 au para 101.

En ce qui concerne les médecins ainsi que les pharmaciens, le juge était plutôt d'avis que la conclusion de la Commission, à l'effet que le caractère distinctif parmi ces derniers n'était pas établi, était raisonnable. De plus, il a été jugé que la nouvelle preuve en l'espèce n'aurait pas eu d'effet matériel sur la décision de la Commission.

Pour toutes ces raisons, le juge a conclu que la Marque (c'est-à-dire la couleur ainsi que la forme du comprimé VIAGRA) n'était pas distinctive à la date pertinente et l'appel a été rejeté.

1.4 À retenir

Cet arrêt important de la Cour fédérale démontre qu'une preuve de distinctivité de la forme et de la couleur d'un comprimé pharmaceutique, établie parmi les patients seulement, est suffisante.

Il ressort également de cet arrêt que la présence de marques particulières sur un comprimé, en plus des formes et des couleurs revendiquées, n'empêche pas l'enregistrement de la couleur et de la forme du comprimé à titre de marque de commerce. Il demeure tout de même difficile de prouver la distinctivité, c'est-à-dire l'association de la forme et de la couleur d'un comprimé pharmaceutique à une seule source, ce qui représente un obstacle majeur à l'enregistrement de ces caractéristiques à titre de marques de commerce.

2. NEUTROGENA CORPORATION C NOVABAY PHARMACEUTICALS INC.⁷ : L'IMPORTANCE DE LIMITER LA DESCRIPTION DES PRODUITS FORMULÉE DANS UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

2.1. Les faits

Le 16 juillet 2007, NovaBay Pharmaceuticals inc. (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce NEUTROPHASE (la « Marque ») visant des produits décrits comme :

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections, notamment anti-infectieux ; solutions de nettoyage à usage médical, notamment désinfectants, lotions, solutions et savons antibactériens pour nettoyer la peau et pour utili-

7. *Neutrogena Corporation c NovaBay Pharmaceuticals inc.*, 2015 COMC 34 (Comm opp ; 2015-02-26) L. Reynolds.

sation en milieu hospitalier ; désinfectants pour instruments médicaux ; nettoyants médicaux pour la peau et les plaies ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires ; préparations pharmaceutiques pour les plaies.

La date de priorité revendiquée par la Requérante était le 19 janvier 2007, soit la date de la production d'une demande d'enregistrement correspondante aux États-Unis.

La demande fut annoncée dans le Journal des marques de commerce pour fins d'opposition le 23 mars 2011. Neutrogena Corporation (« l'Opposante ») produisit une déclaration d'opposition principalement fondée sur la non-conformité de la demande d'enregistrement avec la Loi ainsi que sur la présence de confusion avec ses marques de commerce déposées NEUTROGENA.

2.2 La question en litige

Essentiellement, la Commission devait établir si l'Opposante détenait des motifs d'opposition valables afin de faire échec à la demande d'enregistrement de la Marque.

2.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

En premier lieu, l'Opposante plaidait que la demande relative à la Marque n'était pas conforme aux exigences de la Loi, principalement parce que les produits énoncés dans la demande n'avaient pas été décrits dans les termes ordinaires du commerce, en ce qu'ils n'étaient pas décrits comme étant offerts sur « ordonnance seulement ». Or, la Commission a précisé que bien que cela puisse parfois être utile au moment d'apprécier la probabilité de confusion entre deux marques de commerce, il n'est généralement pas nécessaire qu'un requérant inclue dans sa demande des limitations ou des restrictions quant à la manière dont ses produits peuvent être vendus. De plus, rien dans le *Manuel des marchandises et des services de l'Office de la propriété intellectuelle* n'indique que la manière dont les produits de la Requérante sont vendus doive être précisée. Par conséquent, la Commission rejeta ce motif d'opposition.

Ensuite, l'Opposante faisait valoir que la Marque n'était pas enregistrable en ce qu'elle créait de la confusion avec ses marques de commerce déposées NEUTROGENA. La Commission rappela le test en matière de confusion, soit celui de la première impression et du souvenir imparfait, ainsi que les circonstances et les critères à

satisfaisant afin de conclure à la probabilité de confusion, énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi :

6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus ;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage ;

c) le genre de produits, services ou entreprises ;

d) la nature du commerce ;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

La Commission devait donc évaluer, en premier lieu, le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles étaient devenues connues. Les marques de commerce NEUTROGENA de l'Opposante ainsi que la marque NEUTROPHASE de la Requérante étant constituées de mots inventés, qui n'avaient aucune signification évidente en lien avec les produits qui leur étaient associés, la Commission jugea qu'elles possédaient un caractère distinctif inhérent élevé.

Toutefois, la Commission nota que la demande relative à la Marque était fondée sur un emploi projeté et que la Requérante n'avait fourni aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. Quant aux marques déposées par l'Opposante, la Commission était d'accord qu'elles étaient devenues connues, notamment grâce à i) la preuve de chiffres de ventes de produits faites au Canada en liaison avec ces marques de commerce dépassant les 770 millions de dollars américains et ce, depuis 1952 ; et ii) des dépenses publicitaires sur le marché canadien en lien avec ces marques de 104,2 millions de dollars canadiens depuis 1998.

Ensuite, la Commission devait examiner le genre de produits, services ou entreprises ainsi que la nature du commerce. La Commission a estimé qu'il n'existait pas de recoupement entre les

produits de la Requérante et ceux de l'Opposante pour les produits suivants : « désinfectants pour instruments médicaux », « nettoyants médicaux pour les plaies », « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires » et « préparations pharmaceutiques pour les plaies ». Toutefois, la Commission était d'avis qu'il existait un certain recoupement avec les autres produits libellés en termes plus généraux dans la demande, en particulier les « préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections, nommément anti-infectieux », « solutions de nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, lotions, solutions et savons antibactériens pour nettoyer la peau et pour utilisation en milieu hospitalier » et « nettoyants médicaux pour la peau ». La Commission estima que ces produits étaient libellés de façon suffisamment large pour englober au moins certains des produits visés par les enregistrements des marques de commerce NEUTROGENA de l'Opposante.

En l'espèce, le nerf de la guerre se situait toutefois sur le plan des voies de commercialisation des parties. La Requérante soutenait que ses produits empruntaient des voies de commercialisation différentes de celles de l'Opposante en ce que ses produits étaient offerts sur ordonnance seulement. Toutefois, la demande relative à la Marque ne limitait pas les produits de la Requérante à des produits offerts sur ordonnance seulement, pas plus qu'elle n'imposait de restrictions quant aux voies de commercialisation que ses produits pouvaient emprunter. Pour ces raisons et compte tenu du fait qu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que les produits de la Requérante ne pouvaient pas être vendus en « vente libre », la Commission estima qu'il y avait tout de même une possibilité de recoupement dans les voies de commercialisation. De plus, rien n'empêcherait l'Opposante de vendre ses produits visés par les enregistrements des marques NEUTROGENA aux hôpitaux, cliniques et médecins.

Finalement, étant donné les enseignements de la Cour suprême dans l'affaire *Masterpiece inc. c Alavida Lifestyles inc.*⁸, la Commission a jugé que la partie la plus frappante ou unique des marques de commerce NEUTROGENA et NEUTROPHASE était l'élément NEUTRO, puisqu'il figurait dans la partie dominante de chacune des marques. Ainsi, malgré les différences entre les dernières parties des marques de commerce des parties, la Commission a conclu qu'il existait un degré de ressemblance considérable entre elles.

8. *Masterpiece inc. c Alavida Lifestyles inc.*, 2011 CSC 27 (2011-05-27).

Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estima que la Requérante ne s'était pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard de certains produits décrits en termes plus généraux. Elle arriva à cette conclusion en raison des ressemblances entre les marques, du recoupement des produits visés et de leurs voies de commercialisation potentielles et du fait que seules les marques de commerce de l'Opposante avaient acquis un caractère distinctif au Canada. Il est intéressant de noter qu'en établissant sa conclusion à l'égard de ces produits, la Commission a précisé qu'elle en serait venue à une conclusion différente si la description de ces produits avait été plus précise et avait intégré certaines restrictions qui auraient situé ces produits en dehors de la portée de ce que l'Opposante faisait avec ses marques de commerce.

À l'égard des autres produits décrits de manière plus spécifique, la Commission a jugé qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion, puisque les marques de l'Opposante n'avaient acquis aucune notoriété en dehors de ses produits de soins personnels, produits pour le soin de la peau et produits cosmétiques, qui étaient de nature différente des produits libellés de manière plus spécifique. De plus, il n'existait aucune preuve à l'effet que l'Opposante pourrait éventuellement étendre ses activités à la vente de ces types de produits. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur la probabilité de confusion fut partiellement accueilli.

2.4 À retenir

Il ressort de cette décision que quoiqu'il ne soit généralement pas nécessaire qu'un requérant inclue dans sa demande d'enregistrement des limitations ou restrictions quant à la manière dont les produits peuvent être vendus, de telles limites peuvent aider à repousser une conclusion en faveur de la présence d'une probabilité de confusion.

En l'espèce, si la description des produits formulée dans la demande d'enregistrement avait été plus précise et avait intégré au moins certaines restrictions qui auraient situé ces produits en dehors de la portée de ce que l'Opposante faisait avec ses marques de commerce, la Commission en serait venue à une conclusion différente à l'égard des produits concernés.

3. LOWE-MARTIN COMPANY INC. c GMD DISTRIBUTION INC.⁹ : L'APPRÉCIATION DU CARACTÈRE DISTINCTIF INHÉRENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE ET LE CRITÈRE DE LA RESSEMBLANCE

3.1 Les faits

Le 6 avril 2009, GMD Distributions inc. (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GMD PHARMASOLUTIONS (la « Marque ») sur la base d'un emploi projeté en liaison, principalement, avec des services de vente en gros et de distribution de produits pharmaceutiques. La demande fut annoncée dans le Journal des marques de commerce, à la suite de quoi Lowe-Martin Company inc. (« l'Opposante ») produisit sa déclaration d'opposition en y soulevant quatre motifs d'opposition, le principal étant que la Marque n'était pas enregistrable en ce qu'elle créait de la confusion avec sa marque PHARMASOLUTIONS.

3.2 La question en litige

La Commission devait déterminer i) si la Requérante avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services en question, considérant qu'elle avait connaissance de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs de la marque de commerce PHARMASOLUTIONS de l'Opposante ; ii) si la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce PHARMASOLUTIONS ; iii) si la Requérante était la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque ; et iv) si la Marque distinguait ou était adaptée pour distinguer les services de ceux des tiers.

3.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

En présence d'une probabilité de confusion, la Commission amorça son analyse en énonçant qu'étant donné que les marques des deux parties comportaient l'élément PHARMA, une abréviation du mot « pharmaceutique », et la nature des services des parties, lesquels concernaient les produits pharmaceutiques et l'industrie pharmaceutique, l'élément PHARMA était descriptif des services associés et possédait donc un faible caractère distinctif inhérent. Toutefois, puisque la Marque comprenait un élément supplémentaire, soit GMD,

9. *Lowe-Martin Company inc. c GMD Distribution inc.*, 2015 COMC 145 (Comm opp ; 2015-08-27) A. Flewelling [Lowe-Martin].

qui n'avait pas de signification particulière, la Commission accepta que cela serve à accroître le caractère distinctif inhérent de la Marque par rapport à celle de l'Opposante. Puisqu'aucune preuve d'emploi de la Marque n'avait été produite par la Requérante et que la simple existence de l'enregistrement de la marque PHARMASOLUTIONS de l'Opposante ne pouvait établir que cette marque était devenue connue, la Commission a jugé que ce premier facteur s'appliquait en faveur de la Requérante en raison du fort caractère distinctif inhérent que possédait la Marque.

Ensuite, la Commission était d'avis qu'il n'y avait aucun chevauchement direct entre les services, les entreprises ou les voies de commercialisation des parties, puisque les services de l'Opposante étaient destinés aux fabricants de produits pharmaceutiques, alors que ceux de la Requérante visaient des pharmaciens, des médecins et des patients individuels. La seule similitude concernait les liens de chacune des parties avec l'industrie pharmaceutique.

La Commission se pencha ensuite sur le critère de la ressemblance. Pour ce faire, elle rappela que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, ces dernières doivent être considérées dans leur ensemble et ne doivent pas être placées côte à côte afin d'en observer les similitudes ou les différences. La Commission énonça également ce qui suit :

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

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

[...]

[32] La confusion est improbable entre des marques qui présentent des caractéristiques communes, mais comportent parallèlement des différences prédominantes [citation omise]. De plus, *au moment d'étudier la confusion entre deux marques*

*de commerce dont le caractère distinctif inhérent est faible, on peut raisonnablement dire que même de petites différences suffisent souvent pour les distinguer les unes des autres.*¹⁰ [Les italiques sont nôtres et les références sont omises.]

Ainsi, la Commission a conclu que le degré de ressemblance entre les deux marques en l'espèce n'était pas significatif étant donné la présence du terme « GMD » et que la Requérante s'était acquittée de son fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et celle de l'Opposante. Le motif d'opposition fondé sur la probabilité de confusion fut donc rejeté. Fait intéressant, la Commission mentionna au passage que la preuve d'emploi et de réputation de la marque de commerce déposée PHARMASOLUTIONS aurait pu suffire pour faire pencher la balance des probabilités en faveur de l'Opposante, ou au moins entraîner l'égalité des probabilités.

Somme toute, la Commission rejeta l'opposition et la Marque a pu être enregistrée.

3.4 À retenir

Quoiqu'il puisse sembler étonnant que la présence d'un simple terme tel que « GMD » ait pu suffire afin d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce et ainsi la distinguer d'une autre marque de commerce, il convient de rappeler que cette décision fut rendue dans un contexte où les deux marques de commerce en présence avaient un caractère distinctif inhérent faible, donc de petites différences suffisaient afin de les distinguer.

De plus, il importe de noter que la Commission a souligné qu'une preuve d'emploi et de réputation d'une marque de commerce enregistrée aurait pu suffire afin de faire pencher la balance des probabilités. Cette décision démontre donc qu'en matière de confusion, ce qui peut sembler être un simple détail peut parfois suffire afin de générer une probabilité de confusion.

10. *Ibid.*, aux para 29-30 et 32.

4. AVENTIS PHARMA S.A. c ACCORDA THERAPEUTICS INC.¹¹ : L'APPLICATION DES CRITÈRES PERMETTANT D'ÉVALUER LES PROBABILITÉS DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES PHARMACEUTIQUES

4.1 Les faits

Dans cette affaire dont la Commission était saisie, Aventis Pharma S.A. (« l'Opposante ») s'opposait à l'enregistrement de la marque de commerce AMPRIVA (la « Marque ») par Acorda Therapeutics, Inc. (la « Requérante ») en association avec diverses préparations pharmaceutiques, dont certaines pour le traitement des fonctions affectées par les neuropathies diabétiques (les « Produits »). La demande d'enregistrement de la Requérante était fondée sur la base d'un emploi projeté au Canada.

L'Opposante fondait essentiellement son opposition sur le risque de confusion entre la marque AMPRIVA de la Requérante et sa propre marque APIDRA, enregistrée et antérieurement employée au Canada en association avec des produits pharmaceutiques, notamment des préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque APIDRA, l'affidavit de Jean-Michel Ross, un représentant de Sanofi-Aventis Canada Inc. (« Sanofi Canada ») et l'affidavit de Babk Abbaszadeh, directeur médical de Sanofi Iran.

4.2 Les questions en litige

Au-delà de la question du risque de confusion entre les marques en cause, la Commission devait d'abord se prononcer sur l'admissibilité de l'affidavit Ross.

4.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

4.3.1 L'admissibilité de la preuve

D'entrée de jeu, la Commission a conclu qu'elle ne tiendrait pas compte de l'affidavit de Jean-Michel Ross, ayant constaté qu'il avait démontré dans ledit affidavit une preuve d'emploi de la marque de

11. *Aventis Pharma S.A. c Accorda Therapeutics inc.*, 2015 COMC 77 (Comm opp ; 2015-04-21) J. Carrière.

commerce APIDRA au Canada par Sanofi Canada, mais que nulle part dans son affidavit, ni ailleurs dans la preuve de l'Opposante, ne trouvait-on d'information concernant la relation entre l'Opposante et Sanofi Canada, aucune licence n'étant alléguée.

Par conséquent, la preuve d'emploi au Canada de la marque de commerce APIDRA, quelle qu'elle soit, ne pouvait s'appliquer en faveur de l'Opposante. Le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur de ladite marque de commerce au Canada par l'Opposante fut donc rejeté. Quant au motif d'opposition invoqué par l'Opposante et fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, ce dernier fut également rejeté, dans la mesure où l'Opposante n'avait pas démontré que sa marque était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. L'Opposante ne s'était tout simplement pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en ce qui concerne ces deux motifs.

Restait donc à trancher le motif d'opposition fondé sur le risque de confusion entre la marque AMPRIVA de la Requérante et la marque de commerce enregistrée APIDRA de l'Opposante.

4.3.2 *Le risque de confusion*

Afin de se prononcer sur le risque de confusion entre les marques, la Commission a passé en revue les circonstances énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi et a rappelé que le test de confusion applicable ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion amenant à conclure que les produits de la Requérante proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

En bref, la Commission a déterminé que les deux marques possédaient un caractère distinctif inhérent élevé. Il n'y avait pas lieu de se prononcer sur l'acquisition d'un caractère distinctif accru par l'emploi des marques au Canada, puisque la demande d'enregistrement de la Marque était fondée sur un emploi projeté et que la Commission avait refusé d'associer à l'Opposante la preuve d'emploi décrite dans l'affidavit Ross.

Quant à la période pendant laquelle les marques ont été en usage, l'Opposante a pu bénéficier d'un emploi *de minimis* en raison de sa preuve constituée de la copie certifiée de l'enregistrement de

sa marque APIDRA et de la déclaration d'emploi produite au soutien de cet enregistrement¹².

La question du genre de produits et des voies de commercialisation fut davantage contestée. Pour trancher cette question, la Commission a considéré l'affidavit de Babk Abbaszadeh, qui avait été soumis par l'Opposante non pas comme preuve d'emploi, mais comme preuve servant à établir une connexité entre les produits des deux parties. L'affiant Abbaszadeh y énonçait que la préparation pharmaceutique AMPRIVA de la Requérente pouvait être utilisée pour la gestion de problèmes neurologiques chez des patients diabétiques. Par conséquent, l'utilisation de ce produit par des personnes diabétiques était très probable dans la pratique clinique réelle.

La Requérente a fait valoir devant la Commission que les patients portent généralement une attention particulière aux médicaments qui leur sont prescrits en raison de la nature des produits et de l'état grave des patients qui les consomment. La Requérente a également plaidé que le premier consommateur des Produits n'est pas le patient, mais plutôt le médecin qui prescrit l'ordonnance et le pharmacien, ce à quoi la Commission a répondu dans sa décision :

Je ne suis pas d'accord avec cet argument. D'abord, je ne suis saisi d'aucune preuve me confirmant que les préparations pharmaceutiques des parties sont des médicaments sur ordonnance. Ensuite, pour déterminer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce dans le domaine des produits pharmaceutiques, on considère non seulement les médecins et les pharmaciens comme des consommateurs, mais aussi l'utilisateur final du produit, nommément le patient [voir *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc.* 1992 CanLII 33 (CSC), [1992] 3 RCS 120].¹³

La Commission a donc conclu en faveur de l'Opposante sur cette question en déterminant que les Produits des parties étaient des préparations pharmaceutiques qui pouvaient être utilisées par le même type de patients (personnes diabétiques) et qu'aucune preuve ne démontrait que leurs voies de commercialisation seraient différentes.

Finalement, la Commission devait se prononcer sur le degré de ressemblance entre les marques AMPRIVA et APIDRA. Elle a entre

12. Voir *Novopharm Ltd v Genderm Canada Inc.*, 85 CPR (3d) 247 (Comm opp ; 1998-02-24) P.C. Cooke [Novopharm].

13. *Ibid.*, au para 28.

autres reconnu que les marques des parties étaient des mots inventés qui n'avaient aucun lien apparent avec des mots de l'anglais ou du français, et que les marques n'évoquaient aucune idée particulière. En rappelant qu'une analyse « côte à côte » des marques n'est pas la façon adéquate d'évaluer le degré de ressemblance entre deux marques de commerce, la Commission a reconnu que, dans l'ensemble, les marques avaient certaines similitudes et que :

[é]tant donné le caractère unique de la marque de commerce de l'Opposante, [on pouvait] imaginer qu'un consommateur diabétique, ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce APIDRA et se trouvant devant des Produits arborant la marque AMPRIVA, pourrait penser que l'Opposante est la source des Produits.¹⁴

À la lumière de toutes ces circonstances, la Commission a reconnu le risque de confusion entre la Marque et celle de l'Opposante en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques pour le traitement de neuropathies diabétiques et a donc rejeté la demande pour ces Produits seulement.

4.3.3 Circonstance additionnelle : l'état du registre

À l'audience, la Requérante a invité le membre de la Commission à exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire pour consulter le registre et confirmer l'existence d'une liste de marques de commerce commençant et se terminant par la lettre « A ». En refusant d'exercer ce pouvoir, la Commission a écrit :

Si une partie a l'intention de s'appuyer sur des extraits du registre pour faire valoir l'état du registre, elle doit produire ces extraits dans le cadre de sa preuve. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve. Le registraire n'exercera son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre que dans des situations très particulières touchant l'intérêt public, comme pour vérifier si une partie opposante est bien le propriétaire inscrit du ou des enregistrements invoqués dans sa déclaration d'opposition, en l'absence de preuves au dossier à cet égard [voir *Quaker Oats Co. of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Cependant, le fait que le registraire aide une partie requérante à enregistrer sa marque de commerce en vérifiant le registre, et en faisant donc ce que la Requérante aurait dû avoir fait en produisant sa preuve dans le cadre de ces

14. *Ibid.*, au para 34.

procédures d'opposition, ne relève d'aucun intérêt public [voir *John Labatt Limited c WCW Western Canada Water Enterprises Inc.* (1991), 39 CPR (3d) 442 (COMC)].¹⁵

4.4 À retenir

Cette décision sert de rappel intéressant à certains égards.

Premièrement, il est fondamental qu'une preuve d'emploi produite devant la Commission démontre l'emploi de la marque de commerce par son titulaire ou au bénéfice de ce dernier, en vertu d'une licence par laquelle le titulaire contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, en vertu de l'article 50 de la Loi. Autrement, toute preuve d'emploi ne peut s'appliquer en faveur du titulaire et la Commission rejette cette preuve de son analyse.

Aussi, la Commission semble avoir accordé une grande importance au fait que les produits pharmaceutiques pouvaient être utilisés par le même type de patients, ici les personnes diabétiques. La Commission a en effet rappelé que non seulement les médecins et les pharmaciens devaient être considérés pour déterminer la probabilité du risque de confusion entre deux marques, mais les patients également. Après tout, ce sont eux que la Loi tente de protéger.

Finalement, sur un point plus procédural, une partie qui veut se prévaloir d'une preuve d'état du registre doit faire cette preuve : elle ne peut compter sur le registraire des marques de commerce pour consulter le registre afin de prendre connaissance des marques en question et confirmer leur existence.

5. **EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC. c EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA¹⁶ : L'ÉVALUATION DE LA PROBABILITÉ DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES PHARMACEUTIQUES**

5.1 Les faits

Dans cette dernière affaire, la Commission était saisie de l'opposition de Euro-Pharm International Canada Inc. (« l'Opposante ») à l'enregistrement de la marque de commerce EUROFARMA & Dessin

15. *Ibid.*, au para 35.

16. *Euro-Pharm International Canada inc c Eurofarma Laboratórios Ltda.*, 2015 COMC 91 (Comm opp ; 2015-05-26) P.-K. Fung [Euro-Pharm].

(la « Marque ») par Eurofarma Laboratórios Ltda (la « Requérante ») en association avec divers médicaments pour les humains et diverses préparations pharmaceutiques ainsi que leur vente au détail, distribution et fabrication (les « Produits » et les « Services »). La demande d'enregistrement de la Requérante était fondée sur la base d'un emploi projeté au Canada. La Marque est ci-après reproduite :



Outre certains motifs relatifs à la conformité de la demande d'enregistrement, l'Opposante fondait son opposition sur le risque de confusion entre la Marque et ses propre marque et nom commercial EURO-PHARM antérieurement employés au Canada et que, conséquemment, la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque et que cette dernière n'était pas distinctive des Produits et Services.

Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Emanuele Caltagirone, président et chef de la direction de l'Opposante, afin de démontrer l'emploi antérieur de la marque et du nom commercial EURO-PHARM en association avec, notamment, des préparations pharmaceutiques et médicaments en vente libre pour les adultes et les enfants, ainsi que l'exploitation d'une entreprise pour la fabrication, la distribution et la vente de médicaments et de préparations pharmaceutiques.

5.2 Les questions en litige

La Commission devait donc évaluer la preuve de l'Opposante, se prononcer sur la question à savoir si l'Opposante s'était acquittée de son fardeau de preuve initial et, ultimement, déterminer s'il existait un risque de confusion entre les marques des deux parties.

5.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

En analysant la preuve de l'Opposante versée au dossier, incluant des preuves d'emballage pour une gamme de produits EURO-PHARM allant de 2001 à 2013, la Commission a souligné que la marque de commerce de l'Opposante figurait sur lesdites preuves d'emballage, dont un bon nombre présentaient la Marque accompagnée des dessins suivants :



La Commission en a profité pour rappeler que :

L'emploi de la marque de commerce et l'emploi du nom commercial ne s'excluent pas nécessairement [voir *Consumers Distributing Company Limited c Toy World Limited*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC) et *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd. c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst)].¹⁷

Toute preuve d'emploi de la marque EURO-PHARM dans les formes graphiques ci-dessus (incluant également les éléments nominaux « International Canada Inc. » faisant partie de son nom commercial) a donc été considérée comme une preuve d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante car, de l'avis de la Commission, le public verrait dans l'élément nominal EURO-PHARM un emploi de la marque de commerce en soi¹⁸.

À la lumière de cette preuve d'emploi, il est ressorti que l'Opposante s'était acquittée de son fardeau initial de preuve en démontrant que sa marque de commerce EURO-PHARM avait été employée en liaison avec des médicaments et des préparations pharmaceutiques, ainsi que la vente de ces produits, au Canada, avant la date de la demande d'enregistrement de la Requérante, et que cet emploi n'avait pas été abandonné au moment de l'annonce de cette demande. Il revenait donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce EURO-PHARM de l'Opposante.

Les conclusions de la Commission sur chacune des circonstances à évaluer en matière de confusion sont résumées ci-après.

Après avoir conclu que la Marque de la Requérante possédait un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que celle de l'Opposante en raison de l'ajout du dessin de globe à la Marque, la

17. Euro-Pharm, *supra* note 16 au para 17.

18. Voir *Registrar of Trade marks v Compagnie internationale pour l'informatique Honeywell Bull*, 4 CPR (3d) 523 (C.A.F. ; 1985-05-02) et *Promafil Canada Ltée v Munsingwear Inc.*, 44 CPR (3d) 59 (C.A.F. ; 1992-07-08).

Commission s'est intéressée à la question de l'acquisition d'un caractère distinctif par la promotion ou l'emploi des marques.

Malgré la preuve d'emploi de l'Opposante démontrant des ventes et des activités de promotion considérables, sur une longue période, des médicaments et des produits pharmaceutiques au Canada en liaison avec la marque de commerce EURO-PHARM, il a été décidé que la notoriété dont bénéficierait à elle seule la marque de commerce EURO-PHARM, était quelque peu réduite en ce qui concerne ses produits, pour le motif suivant :

[...] [J]e conviens avec la Requérante que la manière dont la marque de commerce EURO-PHARM est employée et annoncée en liaison avec des médicaments et des produits pharmaceutiques réduit en quelque sorte la notoriété que l'Opposante peut revendiquer à son égard. À ce sujet, si la marque de commerce EURO-PHARM semble être employée principalement pour la vente de médicaments et de préparations pharmaceutiques, je souligne que la marque de commerce figure toujours en liaison avec d'autres marques de commerce qui occupent beaucoup plus de place sur l'emballage des médicaments et des produits pharmaceutiques de l'Opposante [voir *Leon's Furniture Ltd c Bad Boy Furniture Warehouse Ltd* (2010), 87 CPR (4th) 356 (COMC) et *Simmons IP Inc. c Park Avenue Furniture Corp* (1996), 74 CPR (3d) 404 (COMC)].¹⁹

La Commission a néanmoins conclu sur cette question que, même si la Marque possédait un caractère distinctif inhérent plus marqué, la marque de commerce de l'Opposante possédait un caractère distinctif acquis plus grand, ce qui ne favorisait aucune partie de façon significative.

Pour les mêmes raisons, la Commission a reconnu que le critère de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorisait clairement l'Opposante, la Requérante n'ayant produit aucune preuve d'emploi.

Quant au genre de produits, de services ou d'entreprises et la nature du commerce, la Requérante faisait valoir que ses Produits « devraient être vendus seulement par le pharmacien et sur ordonnance », qu'ils seraient « normalement commercialisés directement auprès des médecins », et que la Requérante avait « [...] l'intention d'offrir un service de magasin de détail, de même que d'assurer la distribution et la fabrication de médicaments et de produits pharma-

19. Euro-Pharm, *supra* note 16 au para 32.

ceutiques »²⁰. La Requêteurante argumentait que, contrairement à cela, les produits de l'Opposante étaient vendus par l'entremise de simples magasins de vente au détail et étaient commercialisés auprès des pharmaciens et des infirmières de la santé publique.

La Commission n'a pas retenu les arguments de la Requêteurante et a plutôt conclu que :

La Requêteurante et l'Opposante sont toutes deux des sociétés pharmaceutiques qui mettent au point, fabriquent et distribuent des médicaments pour les humains, quoiqu'à des fins différentes dans l'ensemble. Cependant, dans la mesure où les produits comprennent dans les deux cas des médicaments et des préparations pharmaceutiques, j'estime qu'ils sont liés entre eux. En ce qui concerne les services, à la lumière de l'affidavit de M. Caltagirone et de l'état déclaratif des services figurant dans la demande de la Requêteurante, il y a un recoupement clair entre les services des parties, comme elles sont toutes deux engagées dans la fabrication, la distribution et la vente au détail de médicaments et de préparations pharmaceutiques pour les humains.²¹

En l'absence de restrictions quant aux voies de commercialisation dans la demande de la Requêteurante et vu le fait que les produits et les services des parties étaient liés entre eux ou se recoupaient, la Commission a également conclu qu'il existait une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

Finalement, quant au degré de ressemblance entre les marques, et en observant si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique, la Commission a conclu que l'élément nominal, soit le terme EUROFARMA, était l'aspect relativement le plus frappant de la Marque, étant donné sa taille et son importance, relativement au dessin de globe. Elle a également conclu qu'il existait des ressemblances visuelles et conceptuelles manifestes entre la marque de commerce EURO-PHARM de l'Opposante et l'élément nominal de la Marque, soit EUROFARMA.

À la lumière de tous ces facteurs favorisant généralement l'Opposante, il a été décidé que, selon la prépondérance des probabilités, il existait une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce EURO-PHARM de l'Opposante.

20. *Ibid*, au para 37.

21. *Ibid*, au para 39.

La demande de la Requérante a donc été rejetée sur le premier motif du droit à l'enregistrement de la Marque.

La Commission a également accueilli le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. Elle a en effet conclu que la preuve d'emploi de l'Opposante était suffisante pour démontrer que sa marque de commerce et son nom commercial étaient devenus suffisamment connus au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

La demande d'enregistrement de la Requérante fut donc rejetée.

5.4 À retenir

Bien que cette affaire repose essentiellement sur la question de l'analyse du risque de confusion à la lumière des faits qui y sont propres, elle rappelle néanmoins le principe que l'emploi d'un nom à titre de marque de commerce n'exclut pas nécessairement l'emploi d'un nom à titre de nom commercial, et vice versa.

Par contre, dans l'analyse du caractère distinctif acquis d'une marque de commerce, il faut s'attendre à ce que l'emploi d'une telle marque, en liaison avec d'autres marques sur un emballage, ait un impact négatif sur la notoriété dont la marque pourrait bénéficier à elle seule. Dans un contexte d'opposition, il y aurait donc lieu de sélectionner les meilleurs exemples d'emploi d'une marque de commerce apparaissant en évidence sur un emballage ou dans une publicité.

CONCLUSION

Ces décisions proposent un rappel intéressant de certaines notions centrales en matière de marques de commerce dans le contexte de l'industrie pharmaceutique, qu'il s'agisse notamment des critères à considérer lors d'une étude de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce ou, encore, du caractère distinctif d'une marque de commerce.

L'étude de la confusion entre deux marques pharmaceutiques est un exercice fondamental, compte tenu des répercussions graves sur la santé qui pourraient découler d'une erreur de distinction entre deux médicaments. À cet effet, la Commission a rappelé dans quelques-unes des décisions abordées que, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'une requérante inclue dans sa demande des limitations

quant aux voies de commercialisation empruntées par ses produits, de telles restrictions sont utiles afin de délimiter la portée des produits concernés. Une telle stipulation pourrait aider à conclure à l'absence de possibilités de recoupement entre les voies de commercialisation associées aux marques concurrentes et ainsi à l'absence d'une probabilité de confusion.

Enfin, nous retenons plus particulièrement de l'affaire *Pfizer*²² que les tribunaux sont toujours frileux à l'idée de permettre l'enregistrement de la couleur ou de la forme d'un comprimé pharmaceutique à titre de marque de commerce. Malgré tout, la Cour fédérale a, dans cette décision, accepté qu'il fut suffisant d'établir le caractère distinctif d'une marque parmi les patients seulement. Ultimement, la *Loi sur les marques de commerce* cherche plus particulièrement à protéger ces derniers.

22. Pfizer, *supra* note 1.