



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

Référence : 2015 COMC 34
Date de la décision : 2015-02-26
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Neutrogena Corporation à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,355,794 pour la
marque de commerce NEUTROPHASE
au nom de NovaBay Pharmaceuticals,
Inc.**

[1] NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (la Requérante) est une société de biotechnologie qui conçoit des produits pharmaceutiques anti-infectieux et antimicrobiens. Elle a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce NEUTROPHASE (la Marque) visant des produits qui sont décrits comme suit (dans leur version modifiée) :

[TRADUCTION]

« 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; 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. »

[2] Neutrogena Corporation (l'Opposante) fabrique des produits pour la peau et les cheveux et des produits cosmétiques. Elle s'est opposée à la demande relative à la Marque, principalement sur le fondement d'une allégation qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et

plusieurs de ses marques de commerce qui constituent ou intègrent le terme NEUTROGENA et qui ont été enregistrées et/ou employées ou révélées antérieurement au Canada en liaison avec une gamme de ses produits pour la peau et les cheveux et de ses produits cosmétiques.

[3] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est accueillie, en partie.

Historique du dossier

[4] La Requérante a produit sa demande relative à la Marque le 16 juillet 2007, et elle revendique la date de priorité de production du 19 janvier 2007 sur la base de la demande n° 77/087,100 correspondante qu'elle a produite aux États-Unis d'Amérique.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 mars 2011.

[6] Le 20 juillet 2011, l'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) par la voie d'une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30a), 30d), 30e), 30i), 12(1)d), 16(2)a), 16(2)c), 16(3)a), 16(3)c) et 2 de la Loi. La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacun des motifs d'opposition le 23 août 2011.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Brian T. Jaenicke, souscrit le 19 décembre 2011 (l'affidavit de M. Jaenicke), de même que des copies certifiées de vingt-quatre enregistrements de marques de commerce qui appartiennent à l'Opposante et qui constituent ou intègrent le mot NEUTROGENA. M. Jaenicke a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et ses réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[8] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Russell Hoon, souscrit le 20 novembre 2012 (l'affidavit de M. Hoon), l'affidavit de Scott J. Douglas, souscrit le 21 novembre 2012 (l'affidavit de M. Douglas) et l'affidavit de Mary P. Noonan, souscrit le 22 novembre 2012 (l'affidavit de M^{me} Noonan). Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Karen Blau, souscrit le 17 juillet 2013 (l'affidavit de M^{me} Blau). M^{me} Blau n'a pas été contre-interrogée.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve

[11] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298].

Analyse des motifs d'opposition

Article 30a)

[12] L'Opposante allègue que la demande relative à la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, parce qu'elle ne renferme pas d'état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits précis en liaison avec lesquels on projette d'employer la Marque. L'Opposante ne précise pas dans les arguments qu'elle a exposés quels sont les produits qui ne seraient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce, pas plus qu'elle n'en indique les raisons. De plus, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ce motif d'opposition. Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante a uniquement invoqué la preuve de la Requérante.

[13] En particulier, l'Opposante a attiré mon attention sur diverses parties de l'affidavit de M. Hoon, dans lesquelles M. Hoon affirme que la Requérante a l'intention d'employer la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « irrigants antimicrobiens et nettoyants pour les plaies sans antibiotique » et que le nettoyant pour les plaies de marque NEUTROPHASE est une solution d'acide hypochloreux à 0,01 % offerte sur ordonnance seulement [affidavit de M. Hoon, para. 9 à 12]. L'Opposante soutient que les produits énoncés dans la demande relative à la Marque n'ont

pas été décrits dans les termes ordinaires du commerce, parce qu'ils ne sont pas décrits comme étant offerts sur [TRADUCTION] « ordonnance seulement ».

[14] Bien que ce 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. J'estime que les produits énoncés dans la demande relative à la Marque ne sont pas décrits dans des termes autres que les termes ordinaires du commerce parce que la Requérante n'a pas précisé que leur achat requiert une ordonnance. Comme l'a, en outre, souligné la Requérante, la manière dont des [TRADUCTION] « préparations pharmaceutiques » et des produits semblables peuvent être décrits est énoncée dans le *Manuel des marchandises et des services*, dont je peux tenir compte [*Effigi Inc c ZAM Urban Dynamics Inc* 2010 COMC 214, para. 67], et rien n'indique dans le *Manuel* que la manière particulière dont les produits de la Requérante sont vendus doit être précisée.

[15] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté.

Articles 30d) et 30e)

[16] L'Opposante allègue que la demande relative à la Marque n'est pas conforme à l'article 30d) de la Loi, parce que la Marque n'a pas été employée aux États-Unis en liaison avec tous les produits qui sont visés par la demande relative à la Marque. De plus, l'Opposante allègue que la demande relative à la Marque n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, en liaison avec tous les produits qui sont énumérés dans la demande relative à la Marque.

[17] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ces motifs d'opposition. Encore une fois, l'Opposante invoque la preuve de la Requérante. En particulier, l'Opposante souligne que l'affidavit de M. Hoon parle de l'emploi de la Marque en lien avec une catégorie de produits appelée [TRADUCTION] « nettoyeurs pour les plaies », mais il ne parle pas expressément de chacun des produits qui sont énumérés dans la demande relative à la Marque [affidavit de M. Hoon, para. 3-5 et 9-12].

[18] L'Opposante s'appuie essentiellement sur l'absence d'allégation d'emploi ou d'emploi projeté pour certains des produits précis qui relèvent de ceux qui sont visés par la demande relative à la Marque. Si l'Opposante s'était efforcée de produire une preuve même limitée pour soulever un doute quant à la question de savoir si les produits de la Requérante sont offerts en vente, une telle preuve, conjuguée à l'absence d'allégation d'emploi ou d'emploi projeté dans l'affidavit de M. Hoon, aurait pu être suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Cependant, l'Opposante n'a pas produit une telle preuve. Des renseignements sur l'emploi ou l'emploi projeté par la Requérante auraient aussi pu être obtenus pendant le contre-interrogatoire. Cependant, l'Opposante a choisi de ne pas contre-interroger M. Hoon relativement à son affidavit. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposée à conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. S'il est vrai que le fardeau de preuve initial imposé à l'Opposante en vertu des articles 30*d*) et *e*) est peu exigeant, parce qu'elle n'a qu'un accès limité à l'information relative à l'emploi par rapport à la Requérante, son fardeau n'est pas complètement éliminé [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323].

[19] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les articles 30*d*) et 30*e*) sont rejetés.

Article 30*i*)

[20] L'Opposante allègue que la demande relative à la Marque n'est pas conforme à l'article 30*i*) de la Loi, du fait que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque, compte tenu de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs par l'Opposante de ses marques de commerce NEUTROGENA.

[21] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que tout requérant se déclare convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque dans sa demande. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La simple connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[22] La Requérante a produit la déclaration requise et l'Opposante n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

Enregistrabilité – article 12(1)*d*)

[23] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, compte tenu des marques de commerce déposées NEUTROGENA de l'Opposante énoncées à l'Annexe « A » jointe aux présentes.

[24] La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrataire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[25] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer que les enregistrements de l'Opposante sont en vigueur [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ce n'est pas le cas de tous les enregistrements. En particulier, les enregistrements n^{os} LMC462,460 et LMC452,586 ont été radiés. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait uniquement à l'égard des autres enregistrements qui sont énoncés à l'Annexe « A ». La question est maintenant de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver que la Marque ne risque raisonnablement pas de créer de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce qui font l'objet de ces autres enregistrements.

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[27] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[28] Dans ses observations, la Requérante s'est concentrée sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce NEUTROGENA de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LCD042,692 visant de la [TRADUCTION] « ...lotion pour le corps et les mains, désincrustant... », de l'enregistrement n° LMC244,589 visant des [TRADUCTION] « produits pharmaceutiques, nommément une préparation pharmaceutique pour la peau sous forme de solution topique » et de l'enregistrement n° LMC545,035 visant des [TRADUCTION] « ...masques et antiseptiques antiacnéiques... lotions nettoyantes, lotions toniques... préparations pour le traitement de l'acné... », de même que la marque de commerce NEUTROGENA DERMATOLOGICS de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC756,482 visant des [TRADUCTION] « produits pour soins de la peau et du corps, nommément savons, nettoyants... » [voir l'Annexe « A » pour consulter la liste détaillée des produits qui sont liés à ces marques de commerce].

[29] La Requérante soutient qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de tous les enregistrements qui sont énumérés à l'Annexe « A » séparément, comme les marques de commerce de l'Opposante qui ressemblent le plus à la Marque sont les quatre marques de commerce susmentionnées qui renferment l'élément NEUTROGENA et le moins d'éléments supplémentaires possible et qui sont employées en liaison avec les produits les plus semblables. La Requérante fait valoir que si l'Opposante ne peut obtenir gain de cause à l'égard de ces marques de commerce, elle ne pourrait obtenir gain de cause avec l'une ou l'autre de ses autres

marques de commerce, qui ressemblent moins à la Marque dans la présentation et visent des produits moins semblables.

[30] L'Opposante ne s'est pas dite en désaccord avec cette approche, et je ne suis pas non plus nécessairement en désaccord avec elle. Cependant, j'estime qu'il est suffisant que je me penche dans mon analyse sur les trois enregistrements de la marque NEUTROGENA seulement, car j'estime que la marque de commerce NEUTROGENA DERMATOLOGICS n'offrirait pas à l'Opposante une meilleure chance d'obtenir gain de cause. La marque NEUTROGENA DERMATOLOGICS a probablement été incluse compte tenu des déclarations faites dans l'affidavit de M. Jaenicke à propos de la façon dont ces produits ont été conçus en collaboration avec des médecins praticiens, à savoir des dermatologues, pour le traitement de l'acné et à l'effet que ces produits sont employés pour nettoyer la peau et sont considérés comme des produits et des préparations pour nettoyer la peau à [TRADUCTION] « usage médical ». Cependant, je souligne que l'enregistrement de la marque NEUTROGENA DERMATOLOGICS (enregistrement n° LMC756,482) indique que les produits sont [TRADUCTION] « non médicamenteux » et ceux-ci sont pour la plupart visés par les enregistrements des marques NEUTROGENA de l'Opposante (enregistrements n°s LCD042,692, LMC244,589 et LMC545,035).

[31] J'axerai par conséquent mon analyse sur la marque de commerce NEUTROGENA, qui fait l'objet des enregistrements n°s LCD042,692, LMC244,589 et LMC545,035, car j'estime que cela me permettra de me prononcer concrètement sur ce motif d'opposition.

[32] Avant d'évaluer les facteurs énoncés à l'article 6(5), j'aimerais souligner que je n'ai accordé aucun poids aux opinions personnelles qui sont exprimées par les déposants en l'espèce, comme elles comportent des questions de fait et de droit à trancher par le registraire d'après de la preuve au dossier dans la présente procédure. On peut trouver de telles opinions personnelles dans l'affidavit de M. Hoon (par exemple, des parties des para. 37 et 38) et dans l'affidavit de M. Jaenicke (par exemple, des parties des para. 45, 46, 48-50).

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

[33] Les marques de commerce de l'Opposante sont formées d'une combinaison des éléments NEUTRO et GENA, et la Marque est formée des éléments NEUTRO et PHASE. Comme je peux consulter les dictionnaires, j'ai consulté la version en ligne du *Canadian Oxford Dictionary (2d)*, et je souligne qu'il n'y a aucune entrée pour NEUTRO ou pour GENA. Cependant, PHASE est un mot d'usage courant pour lequel la première entrée est la suivante [TRADUCTION] : « Période ou étape précise dans un processus de changement ou de développement. »

[34] Je souligne que, en plus de fournir des définitions du dictionnaire pour le mot PHASE, M. Douglas fournit des définitions du dictionnaire pour les éléments NEUTRO et GENA qu'il a obtenues à partir du site *Web dictionary.com* et du *Webster's Third New International Dictionary* [affidavit de M. Douglas, para. 2, Pièces « SD-1 », « SD-2 », « SD-3 » et « SD-6 »]. Dans ces dictionnaires, le mot NEUTRO est défini comme [TRADUCTION] « neutre » et GENA est défini comme [TRADUCTION] « joue ». En particulier, ni l'un ni l'autre de ces dictionnaires ne semble avoir une origine canadienne et il semble que les résultats du site *dictionary.com* peuvent provenir d'un dictionnaire médical.

[35] Quoiqu'il en soit, les marques de commerce des parties constituent dans leur ensemble des mots inventés, qui n'ont à mon avis pas de signification évidente en lien avec les produits qui leur sont liés. J'estime, par conséquent, que les marques de commerce des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent assez marqué.

[36] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, je souligne que la demande relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté, et la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. En réalité, dans son affidavit, M. Hoon fait simplement des déclarations à propos de la manière dont la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada [affidavit de M. Hoon, para. 9 et 28]. De plus, dans la mesure où M. Hoon fait mention des activités publicitaires, promotionnelles ou universitaires de la Requérante ou de publications se rapportant à ses produits, on ne sait pas avec certitude si celles-ci ont visé les consommateurs canadiens ou si les consommateurs canadiens y ont été exposés.

[37] À l'audience, la Requérante a affirmé que la preuve de l'Opposante [TRADUCTION] « parle d'elle-même » et a indiqué qu'elle ne conteste pas le fait que l'Opposante a vendu beaucoup de ses produits NEUTROGENA et a acquis une certaine notoriété au Canada. Je conviens que l'affidavit de M. Jaenicke établit que les marques de commerce NEUTROGENA de l'Opposante (dont NEUTROGENA en tant que telle) sont devenues assez bien connues au Canada.

[38] Selon M. Jaenicke, l'Opposante fabrique une gamme de produits diversifiée allant des savons, produits contre l'acné, nettoyants pour le corps, hydratants pour le corps et cosmétiques aux nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, crèmes antirides, produits pour les cheveux, contre le soleil et pour hommes [affidavit de M. Jaenicke, para. 4].

[39] Aux paragraphes 5 et 6 de son affidavit, M. Jaenicke énumère 27 marques de commerce NEUTROGENA (les marques de commerce NEUTROGENA) que l'Opposante a enregistrées au Canada. Celles-ci comprennent les enregistrements n^{os} LCD042,692, LMC244,589 et LMC545,035 de la marque NEUTROGENA en tant que telle. Au paragraphe 7, M. Jaenicke fournit la liste des produits que l'Opposante distribue et vend au Canada en liaison avec ses marques de commerce NEUTROGENA.

[40] Selon M. Jaenicke, la marque de commerce NEUTROGENA en tant que telle a été employée pour la première fois au Canada en avril 1952 [affidavit de M. Jaenicke, para. 12].

[41] Au paragraphe 13 de son affidavit, M. Jaenicke affirme que depuis avril 1952, les ventes de produits faites au Canada en liaison avec les marques de commerce NEUTROGENA de l'Opposante ont dépassé 770 millions de dollars américains. M. Jaenicke fournit une répartition des chiffres de vente approximatifs pour les années 1994 à octobre 2011. Depuis 2001, les ventes annuelles de l'Opposante ont varié d'environ 40 000 000 \$ à 60 000 000 \$ [affidavit de M. Jaenicke, para. 14]. M. Jaenicke fournit une répartition annuelle de la partie de ces ventes qui est attribuable à certains produits et certaines des marques de commerce NEUTROGENA aux paragraphes 15-27 de son affidavit.

[42] La Pièce « B » est formée de photographies d'un échantillon représentatif d'emballages et/ou de produits qui arborent les marques de commerce NEUTROGENA. M. Jaenicke affirme que ces photographies sont représentatives de la manière dont les marques de commerce ont été

employées au Canada depuis leur lancement respectif sur le marché canadien [affidavit de M. Jaenicke, para. 36; Réponses de M. Jaenicke aux Engagements, Pièce « 2 »]. D'autres photographies sont jointes comme Pièces « G » et « H » [affidavit de M. Jaenicke, para. 43 et 44, Réponses de M. Jaenicke aux Engagements, Pièce « 1 »].

[43] Au paragraphe 33 de son affidavit, M. Jaenicke affirme que depuis 1998, les dépenses publicitaires se rapportant aux marques de commerce NEUTROGENA sur le marché canadien ont dépassé 104,2 millions de dollars canadiens. Une répartition annuelle de ces dépenses est également fournie de 1998 (2 068 300 \$) à 2011 (9 515 200 \$) [affidavit de M. Jaenicke, para. 34].

[44] La Pièce « A1 » se compose de copies de quelques plans médias biffés datant de 2005 à 2011 indiquant les divers types de médias dans lesquels les marques de commerce NEUTROGENA ont été présentées, notamment à la télévision, dans des magazines, sur Internet, dans des publicités des centres commerciaux, sur des affiches et des abris et dans des diapositives de films. Des spécimens de publicités qui ont été publiées dans divers magazines sont joints comme Pièce « A2 » [affidavit de M. Jaenicke, para. 35]. Pendant le contre-interrogatoire, M. Jaenicke a admis que, pour bon nombre de ces spécimens, à moins qu'une précision selon laquelle ils constituaient une publication canadienne soit présentée ou que la licenciée canadienne de l'Opposante soit mentionnée, il n'était pas en mesure de dire avec certitude s'ils étaient diffusés au Canada [transcription du contre-interrogatoire de M. Jaenicke, Q. 38].

[45] Au paragraphe 38, M. Jaenicke affirme que l'Opposante exploite son propre site Web canadien depuis 2003, qui fournit également des renseignements sur les produits de l'Opposante au Canada. Ce site reçoit environ 25 000 visites par mois. M. Jaenicke n'a pas confirmé que toutes ces visites proviennent du Canada.

[46] Dans l'ensemble, j'estime que les marques de commerce NEUTROGENA de l'Opposante sont devenues très bien connues au Canada.

[47] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui repose sur l'évaluation à la fois du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et

de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorise l'Opposante, étant donné que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une mesure beaucoup plus grande au Canada.

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

[48] Pour les motifs énoncés ci-dessus, ce facteur favorise aussi clairement l'Opposante.

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

[49] S'agissant des produits ou des services et du commerce des parties, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) repose sur les déclarations faites dans la demande relative à la Marque et dans les enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[50] Ces déclarations doivent être examinées dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[51] La demande relative à la Marque (dans sa version modifiée) vise ce qui suit :

[TRADUCTION]

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 utilisation 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.

[52] Les trois enregistrements de la marque NEUTROGENA de l'Opposante visent une gamme de produits, notamment, par exemple, des [TRADUCTION] « savons de toilette »,

« désincrustant », « lotion pour le corps et les mains », « produits pharmaceutiques, nommément une préparation pharmaceutique pour la peau sous forme de solution topique », « masques et antiseptiques antiacnéiques », « lotions nettoyantes », « lotions toniques », etc. [voir l'Annexe « A » jointe aux présentes]. M. Jaenicke qualifie les produits de l'Opposante de [TRADUCTION] « produits pour la peau et les cheveux et produits cosmétiques » [affidavit de M. Jaenicke, para. 4].

[53] Dans son affidavit, M. Hoon décrit les produits de la Requérente comme des nettoyants pour les plaies indiqués dans le [TRADUCTION] « soin avancé des plaies, entre autres utilisations » [affidavit de M. Hoon, para. 5]. Il affirme que la Requérente projette d'employer la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « irrigants antimicrobiens et nettoyants pour les plaies sans antibiotique » [affidavit de M. Hoon, para. 9]. Il signale que le nettoyant pour les plaies de la Requérente est destiné à être employé sous la supervision des professionnels de la santé pour nettoyer et retirer les corps étrangers, dont les micro-organismes et les débris des plaies, pour humecter les pansements absorbants et pour nettoyer les coupures et les brûlures mineures et les éraflures et les irritations superficielles de la peau. De plus, le nettoyant de la Requérente peut être employé pour humecter et débrider les lésions cutanées aiguës et chroniques et les plaies qui ne cicatrisent pas, comme les ulcères, les plaies postopératoires, les brûlures et les sites cutanés donneurs et greffés [affidavit de M. Hoon, para. 10]. M. Hoon affirme également que l'ingrédient actif du nettoyant pour les plaies de la Requérente est une solution d'acide hypochloreux [affidavit de M. Hoon, para. 11]. M. Jaenicke a admis en contre-interrogatoire qu'il n'avait connaissance d'aucun produit NEUTROGENA renfermant ce type de solution.

[54] À l'audience, la Requérente a fait valoir qu'il n'y a pas de [TRADUCTION] « chevauchement » entre au moins certains des produits des parties. En particulier, la Requérente a soutenu qu'il n'y avait clairement pas de recoupement entre les produits de l'Opposante et les produits suivants de la Requérente [TRADUCTION] : « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires »; « préparations pharmaceutiques pour les plaies »; « désinfectants pour instruments médicaux »; et « désinfectants, lotions, solutions et savons antibactériens pour nettoyer... milieu hospitalier ». J'en conviens, à deux exceptions près.

[55] En premier lieu, je n'interprète pas les [TRADUCTION] « solutions de nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, lotions, solutions et savons antibactériens pour nettoyer la peau et pour utilisation en milieu hospitalier » comme étant des solutions de nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, lotions, solutions et savons antibactériens pour *nettoyer* la peau et pour *nettoyer* le milieu hospitalier. Je les interprète plutôt comme étant des solutions de nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, lotions, solutions et savons antibactériens qui sont destinés à *nettoyer* la peau et qui sont destinés à être *employés* en milieu hospitalier. En second lieu, j'estime également qu'il n'y a pas de recoupement clair en ce qui concerne les [TRADUCTION] « nettoyeurs médicaux pour... les plaies ».

[56] En conséquence, les produits pour lesquels j'estime qu'il n'y a pas de recoupement avec ceux de l'Opposante sont les suivants [TRADUCTION] : « désinfectants pour instruments médicaux », « nettoyeurs médicaux pour les plaies », « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires » et « préparations pharmaceutiques pour les plaies ».

[57] M. Jaenicke a confirmé en contre-interrogatoire qu'il n'a connaissance d'aucun produit de l'Opposante qui est offert comme solution de nettoyage pour les plaies, et des nettoyeurs pour les plaies ne sont décrits dans aucun des enregistrements de l'Opposante [transcription du contre-interrogatoire de M. Jaenicke, Q. 159]. De plus, l'état déclaratif des produits figurant dans les enregistrements de l'Opposante ne vise aucun produit qui recoupe les [TRADUCTION] « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires » ou les « désinfectants pour instruments médicaux » ou qui est de nature semblable. Dans la mesure où l'Opposante peut avoir tenté de définir l'acné comme étant un type de plaie à l'audience, ceci n'est pas étayé par la preuve.

[58] J'estime qu'il y a un certain recoupement ou des similitudes entre les autres produits qui sont libellés en des termes plus généraux dans la demande, en particulier les [TRADUCTION] « 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 « nettoyeurs médicaux pour la peau ». J'estime que ces produits sont libellés de façon suffisamment large

pour englober au moins certains des produits NEUTROGENA de l'Opposante ou pour être considérés comme semblables, comme rien n'indique qu'ils se rapportent précisément aux plaies.

[59] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, M. Jaenicke a affirmé en contre-interrogatoire que les produits NEUTROGENA de l'Opposante sont généralement vendus directement aux consommateurs au Canada, en vente libre [transcription du contre-interrogatoire de M. Jaenicke, Q. 116]. M. Jaenicke a également confirmé que les voies de commercialisation qu'empruntent les produits NEUTROGENA de l'Opposante comprennent les pharmacies, les magasins à rayons, les magasins à grande surface ou les magasins de vente au rabais et Internet, par l'entremise de sites Web de tiers [transcription du contre-interrogatoire de M. Jaenicke, Q. 95-106]. M. Jaenicke n'a pas été en mesure de confirmer en contre-interrogatoire que les produits de l'Opposante sont offerts dans les hôpitaux.

[60] Selon M. Hoon, les nettoyants pour les plaies de la Requérante sont offerts sur ordonnance seulement et sont destinés à être employés par les chirurgiens et les médecins dans des contextes chirurgicaux et cliniques [affidavit de M. Hoon, para. 12]. M. Hoon affirme que les produits de la Requérante sont vendus aux médecins, aux chirurgiens, aux hôpitaux, aux cliniques et aux fournisseurs de soins de santé par l'entremise d'un réseau de distributeurs autorisés [affidavit de M. Hoon, para. 6]. M. Hoon n'indique pas si ses produits sont offerts ou vendus dans les pharmacies.

[61] Comme preuve en réponse, l'Opposante a aussi produit l'affidavit de M^{me} Blau, une enquêteuse privée, dans lequel M^{me} Blau fournit des détails à propos d'enquêtes qu'elle a menées dans les magasins et en ligne pour établir que des produits que l'on pourrait considérer comme relevant de certains des produits qui sont visés par la demande relative à la Marque sont offerts en vente au Canada sans ordonnance et que les produits NEUTROGENA de l'Opposante sont vendus à côté de tels produits [affidavit de M^{me} Blau, para. 1-17, Pièces « A » à « E »].

[62] Selon Mme Blau, il existe de nombreux produits qui sont offerts en vente libre et qui pourraient être perçus comme des [TRADUCTION] « nettoyants désinfectants », des « solutions » et des « savons antibactériens » [affidavit de M^{me} Blau, para. 2]. M^{me} Blau fait cette déclaration d'après le nom des produits, leurs ingrédients et leurs revendications. Au paragraphe 3 de son affidavit, M^{me} Blau affirme qu'elle s'est rendue dans deux magasins à rayons, une épicerie d'une

chaîne d'alimentation, deux points de vente de chaînes de pharmacies et une petite pharmacie exploitée par son propriétaire. Tous à l'exception de la dernière offraient un éventail de nettoyeurs et de lotions pour le visage et le corps que l'on prétendait être désinfectants, antibactériens ou pour le traitement des problèmes de peau. Les produits NEUTROGENA de l'Opposante étaient présentés à proximité de ces produits [affidavit de M^{me} Blau, para. 3]. Au paragraphe 5 de son affidavit, M^{me} Blau indique qu'elle cherché des produits qui sont offerts en vente libre au Canada et qui peuvent être considérés comme semblables aux [TRADUCTION] « solutions de nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, lotions, solutions et savons antibactériens pour nettoyer la peau », tels qu'ils sont énoncés dans la demande relative à la Marque. M^{me} Blau fournit une liste partielle de tels produits au paragraphe 5 de son affidavit. On ne sait pas exactement comment M^{me} Blau a dressé sa liste, mais je souligne qu'au moins certains des produits qu'elle a repérés sont également mentionnés au paragraphe 3 de son affidavit. M^{me} Blau fournit des photographies montrant certains des divers produits sur les tablettes des magasins dans lesquels elle s'est rendue à proximité des produits NEUTROGENA de l'Opposante dans les Pièces « A » à « E » jointes à son affidavit. M^{me} Blau fournit également des renseignements à propos de recherches qu'elle a effectuées en ligne [affidavit de M^{me} Blau, para. 4 et 6].

[63] La Requérente s'est opposée à l'affidavit de M^{me} Blau au motif qu'il s'agit d'une preuve en réponse inappropriée et elle conteste la partie Internet de son affidavit sur la base qu'il s'agit de ouï-dire. Je suis disposée à tenir compte de l'affidavit de M^{me} Blau comme preuve en réponse, car j'estime qu'il aborde les déclarations qui ont été faites dans l'affidavit de M. Hoon à propos du genre de produits de la Requérente et de ses voies de commercialisation. Cependant, j'écarte la partie Internet de l'affidavit, car je conviens qu'elle constitue effectivement une preuve par ouï-dire et on ne peut l'invoquer pour établir la véracité de son contenu [*Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson* (2007), 2007 CF 411 (CanLII), 60 C.P.R. (4th) 35 (CF), infirmée par (2008), 2008 CAF 100 (CanLII), 64 CPR (4th) 431 (CAF)].

[64] Fait intéressant, la Requérente soutient également que l'affidavit de M^{me} Blau n'aide en rien l'Opposante à démontrer la confusion, comme la Requérente n'a jamais fait valoir que des nettoyeurs et des désinfectants ne sont pas offerts en vente libre au Canada. La Requérente soutient plutôt que ses produits sont des produits offerts sur ordonnance seulement qui

empruntent en conséquence des voies de commercialisation différentes des articles de toilette, des cosmétiques et des produits de soins personnels de l'Opposante. En tout état de cause, la demande relative à la Marque ne limite pas les produits de la Requérante à des produits offerts sur ordonnance seulement, pas plus qu'elle n'impose de restriction quant aux voies de commercialisation que ses produits peuvent emprunter.

[65] Malgré la manière dont la Requérante affirme vendre ses produits nettoyants pour les plaies aux États-Unis et la manière dont elle a l'intention de le faire au Canada, j'estime qu'il y a tout de même une possibilité de recoupement dans les voies de commercialisation des parties. La Requérante ne mentionne explicitement nulle part qu'elle ne vend pas, ne peut pas vendre ou ne vendra pas ses produits dans les pharmacies et, si elle affirme que ses produits sont offerts [TRADUCTION] « sur ordonnance seulement », il n'y a aucune indication en ce sens dans l'état déclaratif des produits figurant dans la demande. Il n'y a non plus aucune preuve établissant que les produits de la Requérante ne pourraient pas être vendus « en vente libre », compte tenu des exigences réglementaires canadiennes. L'état déclaratif des produits figurant dans la demande relative à la Marque ne limite pas non plus la vente des produits de la Requérante aux médecins, chirurgiens, hôpitaux, etc., et rien n'empêche l'Opposante de vendre et de fournir ses produits NEUTROGENA aux hôpitaux, aux cliniques ou aux médecins.

[66] Autrement dit, l'état déclaratif des produits figurant dans la demande relative à la Marque ne comporte aucune restriction qui empêcherait la Requérante de vendre ses nettoyants pour les plaies ou d'autres produits par l'entremise de voies de commercialisation semblables à celles de l'Opposante [voir *Cartier Men's Shops Ltd c Cartier Inc* (1981), 58 CPR (2d) 68 (CF 1^{re} inst), p. 73; *Eminence SA c le Registraire des marques de commerce* (1977), 39 CPR (2d) 40 (CF 1^{re} inst), p. 43].

[67] Compte tenu de ceci, j'estime qu'il existe une possibilité de recoupement des voies de commercialisation qui sont liées aux produits des parties. Comme je l'ai déjà mentionné, j'estime aussi qu'il existe un recoupement entre certains des produits des parties, mais pas tous.

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

[68] Si la Cour suprême du Canada a observé dans *Masterpiece* que le premier mot d'une marque de commerce peut constituer le plus important au regard du caractère distinctif [voir aussi *Conde Nast Publications c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], elle s'est dite d'avis qu'il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce comportent un aspect particulièrement frappant ou unique. En l'espèce, la Marque est formée du mot inventé unique NEUTROPHASE. De même, la marque de commerce de l'Opposante est formée du mot inventé unique NEUTROGENA. J'estime que la partie la plus frappante ou unique des marques de commerce de chacune des parties est l'élément NEUTRO. Il figure dans la première partie dominante de chacune des marques, et j'estime qu'il s'agit de la partie la plus frappante ou unique de la Marque, comme le dernier élément de la Marque est formé du mot PHASE, qui est un mot d'usage courant qu'on peut facilement reconnaître. Compte tenu de ceci, malgré les différences entre les dernières parties des marques de commerce des parties, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance considérable entre elles.

Circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[69] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre par la voie de l'affidavit de M^{me} Noonan et une preuve de l'état du marché par la voie de l'affidavit de M. Douglas. M^{me} Noonan est recherchiste en marques de commerce à l'emploi de l'agent de la Requérante. Elle a cherché dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes les enregistrements de marques de commerce en vigueur ou les demandes figurant au Registre des marques de commerce canadiennes qui renfermaient l'un ou l'autre des préfixes NEUTRO, NEUTRA, NEUTRI, NEUTRU, NEUTRE, NUTRO, NUTRA, NUTRI, NUTRU ou NUTRE. Sa recherche lui a permis de repérer plus de 300 inscriptions figurant au Registre [affidavit de M^{me} Noonan, para. 1 à 4]. Un imprimé des résultats de la recherche de même que les détails se rapportant aux demandes relatives aux marques de commerce repérées sont joints comme Pièce « 1 » à son affidavit [affidavit de M^{me} Noonan, para. 4]. Au paragraphe 5 de son affidavit,

M^{me} Noonan révèle environ 40 demandes et enregistrements en particulier. Une copie certifiée de l'historique du dossier d'une marque de commerce en particulier, à savoir NEUTROZONE (enregistrement n° LMC787,881), est jointe comme Pièce « 2 » à son affidavit. Sans nul doute que M^{me} Noonan a intégré l'historique du dossier de cette marque de commerce à sa preuve parce que l'Opposante s'y est déjà opposée. Cependant, l'Opposante souligne qu'elle est uniquement enregistrée en liaison avec des produits chimiques, des parfums et des huiles essentielles, et non avec des produits qui appartiennent à la même catégorie que ses produits NEUTROGENA.

[70] M. Douglas s'est rendu dans divers magasins et a acheté des produits vendus sous certaines des marques de commerce qui ont été repérées par M^{me} Noonan dans sa recherche. Des photographies des produits et des reçus reliés à ses achats sont joints comme pièces à son affidavit [affidavit de M. Douglas, para. 3-5, Pièces « SD-10 »-« SD-27 »]. Il convient de souligner que, outre les produits qui semblent être ceux de l'Opposante, tous les autres produits arborent une marque qui commence par le préfixe NUTRI (par exemple, NUTRISSE, NUTRI-SLEEK, NUTRI-SKIN, NUTRIEXTRA, etc.).

[71] L'Opposante critique l'affidavit de M^{me} Noonan au motif que la recherche de M^{me} Noonan couvrait un éventail trop large de produits (c.-à-d. des [TRADUCTION] « usages et produits pharmaceutiques ou cosmétiques ») et a par conséquent permis de repérer des marques de commerce qui étaient liées à des produits fort différents de ceux de l'Opposante. De plus, l'Opposante souligne que la plus grande partie des marques de commerce repérées par M^{me} Noonan dans sa recherche comportent des éléments comme NUTRI, NUTRA, etc., et non l'élément NEUTRO, qui est le préfixe figurant dans les marques de commerce des parties. De même, l'Opposante souligne que, outre les produits de l'Opposante dont la marque commence par le préfixe NEUTRO, les produits achetés par M. Douglas sont tous vendus sous des marques de commerce qui débute par le préfixe NUTRI.

[72] L'Opposante soutient que les seules marques pertinentes qui sont présentées dans l'affidavit de M^{me} Noonan sont l'enregistrement n° LMC453,057 de la marque MUSTELA NEUTRO PROTECTION & Dessin, qui ressemble peu à la marque de commerce de l'Opposante, la Demande n° 1,226,113 relative à la marque NEUTROPHASE, qui semble viser des produits chimiques employés pour fabriquer des produits, plutôt que des produits en tant que

tels, et l'enregistrement n° LMC472,910 de la marque NEUTRON & Dessin, qui a été radié. L'Opposante a vraisemblablement aussi tenu compte de la marque NUTROZONE (enregistrement n° LMC787,881) qui, soutient-elle également, vise des produits différents. Outre ces marques de commerce (et la Marque), toutes les autres marques de commerce comportant l'élément NEUTRO repérées par M^{me} Noonan dans sa recherche appartiennent à l'Opposante. Le reste des marques de commerce, au nombre de plus de 300, qui ont été repérées par M^{me} Noonan dans sa recherche sont formées des autres éléments que M^{me} Noonan a cherchés (c.-à-d. NUTRI, NUTRA, etc.).

[73] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente fait mention d'environ 40 marques de commerce dont l'affidavit de M^{me} Noonan a fait état et qui, soutient-elle, se rapportent à des produits pour le soin de la peau ou à des produits de soins personnels semblables. Elle invoque également l'affidavit de M. Douglas comme preuve d'emploi d'au moins certaines de ces marques de commerce sur le marché. La Requérente fait valoir que peu de poids devrait être accordé à l'élément NEUTRO comme élément distinguant les marques de commerce NEUTROGENA de l'Opposante. La Requérente soutient que, compte tenu de la grande coexistence dans le Registre et sur le marché de marques de type NEUTR, l'Opposante ne devrait pas se voir accorder un grand monopole sur l'emploi des marques de type NEUTR employées en liaison avec des produits cosmétiques et des produits de soins personnels semblables, encore moins dans des catégories de produits sans rapport entre elles.

[74] Il est généralement admis dans la jurisprudence que la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions à propos de l'état du marché et que des conclusions à propos de l'état du marché peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents ont été repérés [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. La Requérente en l'espèce a repéré un nombre relativement grand de marques de commerce dans le Registre et elle a établi l'emploi d'un nombre assez grand d'entre elles sur le marché. Cependant, la pertinence de bon nombre d'entre elles est discutable.

[75] Comme l'a souligné l'Opposante, la grande majorité de ces marques de commerce n'intègrent pas le préfixe NEUTRO, qui est le préfixe qui figure dans les marques de commerce des parties. En réalité, la preuve démontre que, mises à part les marques de commerce des parties, peu d'autres marques renfermant l'élément NEUTRO figurent dans le Registre et, pourrait-on soutenir, celles-ci diffèrent quelque peu des marques des parties au plan de la ressemblance ou au plan des produits qui leur sont liés. Si les marques comportant des préfixes semblables comme NUTRI, NUTRA, etc. ne sont pas totalement sans pertinence, j'estime que leur existence ne me permet pas de tirer de conclusion significative quant à la question de savoir si les consommateurs seraient vraisemblablement mieux à même de distinguer les marques comportant l'élément NEUTRO des parties, étant donné qu'un grand nombre d'autres marques renfermant l'élément NEUTRO ne coexistent pas dans le Registre ou sur le marché. Compte tenu de ceci, je ne suis pas disposée à accorder beaucoup de poids à la preuve de l'état du registre et de l'état du marché de la Requérante.

Emploi/enregistrement dans d'autres pays

[76] La Requérante a souligné qu'elle est propriétaire d'enregistrements relatifs à la Marque dans le monde entier et que la Marque est employée en liaison avec ses produits dans de nombreux pays dans le monde [affidavit de M. Hoon, para. 25-28, Pièce « 9 »]. Dans son affidavit, M. Hoon indique qu'il n'a connaissance d'aucun exemple de confusion chez les consommateurs entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce de l'Opposante [affidavit de M. Hoon, para. 38]. On ne peut guère tirer de conclusion du fait que des marques de commerce coexistent dans d'autres pays, comme il peut exister des facteurs qui justifient leur coexistence dans le registre ou sur le marché à l'étranger qui n'existent pas au Canada (p. ex. des différences dans la loi ou un état du registre différent). La décision du registraire doit reposer sur les normes canadiennes, compte tenu de la situation au Canada [voir *Quantum Instruments, Inc c Elinca SA* (1995), 60 CPR (3d) 264 (COMC); *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co* (2005), 2005 CF 707 (CanLII) 41 CPR (4th) 8 (CF), citant à l'appui *Re Haw Par Brothers International Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1979), 48 CPR (2d) 65 (CF 1^{re} inst) et *Sun-Maid Growers of California c Williams & Humbert Ltd* (1981), 54 CPR (2d) 41 (CF 1^{re} inst)].

Conclusion

[77] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard de certains produits, à savoir [TRADUCTION] « 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 « nettoyeurs médicaux pour la peau ». J'arrive à cette conclusion en raison des ressemblances entre les marques, du recoupement des produits qu'elles visent et de leurs voies de commercialisation potentielles, et du fait que seules les marques de commerce NEUTROGENA de l'Opposante ont acquis un caractère distinctif au Canada.

[78] Comme je l'ai déjà mentionné, j'estime que ces produits sont libellés de façon tellement large qu'ils pourraient englober au moins certains des produits en liaison avec lesquels l'Opposante emploie ses marques de commerce NEUTROGENA ou qu'ils pourraient être considérés comme semblables à ceux-ci. Rien n'indique qu'ils se rapportent précisément aux plaies. De plus, rien n'indique dans la demande relative à la Marque que les produits de la Requérante sont offerts sur ordonnance seulement, qu'ils soient vendus à une certaine catégorie de consommateurs seulement (par exemple, les chirurgiens ou les médecins), qu'ils ne puissent être employés que dans un certain environnement (par exemple, dans les hôpitaux ou les cliniques) ou par certains professionnels, plutôt que directement par le consommateur moyen qui magasine des produits pour les soins de la peau dans les pharmacies et autres magasins. Dans leur description actuelle, ces produits ont une portée qui va bien au-delà des restrictions qui, la Requérante revendique-t-elle, s'y appliquent. Si la description des produits formulée dans la demande relative à la Marque 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 fait avec ses marques de commerce NEUTROGENA, j'en serais venue à une conclusion différente à l'égard de ces produits.

[79] J'ai tiré une conclusion différente à l'égard des autres produits. S'agissant des autres produits énoncés dans la demande, à savoir [TRADUCTION] « désinfectants pour instruments médicaux », « nettoyeurs médicaux pour les plaies », « préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies et des troubles oculaires » et « préparations pharmaceutiques pour les plaies », j'estime qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, parce que les marques de commerce de l'Opposante n'ont acquies aucune notoriété en dehors de ses produits de soins personnels, produits pour le soin de la peau et produits cosmétiques, qui sont de nature différente des produits susmentionnés. Il n'existe aucune preuve que l'Opposante a vendu l'un ou l'autre de ces types de produits ou qu'il serait naturel qu'elle étende ses activités à la vente de ces types de produits. La preuve de l'Opposante ne démontre pas que ses marques de commerce ont droit à une protection qui s'étend bien au-delà des types de produits particuliers en liaison avec lesquels elles sont employées.

[80] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli, mais seulement dans la mesure énoncée ci-dessus.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16

[81] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de production de la demande relative à la Marque, la Marque créait de la confusion avec la famille de marques de commerce de l'Opposante, énumérées aux Annexes « A » et « B » jointes aux présentes, qui avaient été employées antérieurement au Canada ou révélées par l'Opposante.

[82] De plus, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de production de la demande relative à la Marque, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial NEUTROGENA CORPORATION de l'Opposante, qui avaient été employé antérieurement au Canada par l'Opposante.

[83] L'Opposante doit s'acquies du fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition d'établir :
i) l'emploi de ses marques de commerce ou de son nom commercial à la date de priorité de production de la demande relative à la Marque; et ii) le non-abandon de ses marques de commerce ou de son nom commercial à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque.

[84] Dans les circonstances de l'espèce, la date à laquelle la question de la confusion est tranchée n'est pas déterminante. Par conséquent, je tire la même conclusion à l'égard des motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement que pour le motif fondé sur l'article 12(1)d).

Absence de caractère distinctif – article 2

[85] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive des produits de la Requérante, parce qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer de ceux de l'Opposante, qui sont énoncés dans ses enregistrements relatifs à ses marques de commerce NEUTROGENA.

[86] La date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion en lien avec ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait, comme sa preuve démontre que ses marques avaient acquis une notoriété à ce moment au Canada qui était suffisante pour avoir une incidence sur le caractère distinctif de la Marque de la Requérante [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[87] Dans les circonstances de l'espèce, la date à laquelle la question de la confusion est tranchée n'est pas déterminante. Par conséquent, je tire la même conclusion à l'égard du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif que pour le motif fondé sur l'article 12(1)d).

Décision

[88] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « 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 « nettoyeurs médicaux pour la peau », et je rejette l'opposition pour ce qui est des autres produits, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

ANNEXE A
[TRADUCTION]

Marque de commerce	N° d'enregistrement
NEUTROGENA	LCD42,692
MARCHANDISES : (1) Savons de toilette. (2) Shampoing. (3) Gel de bain. (4) Crème pour les mains. (5) Lotion pour le corps et les mains. (6) Désincrustant. (7) Huile pour le corps.	
NEUTROGENA CLEAR PORE TREATMENT	LMC473,773
MARCHANDISES : (1) Préparations médicamenteuses pour le soin de la peau, nommément traitement de clarification des pores.	
NEUTROGENA DAILY MOISTURE SUPPLY	LMC539,356
MARCHANDISES : (1) Lotion pour le corps et les mains.	
NEUTROGENA DEEP CLEAN	LMC540,016
MARCHANDISES : (1) Cosmétiques et articles de toilette pour le nettoyage et les soins de la peau, nommément préparations nettoyantes en liquide pour le visage et le corps, bandes nettoyantes non médicamenteuses, masques, désincrustants et astringents tonifiants.	
NEUTROGENA DESSIN	LMC280,713
Neutrogena	
MARCHANDISES : (1) Préparations cosmétiques, nommément crèmes pour le visage et les mains, produits de rinçage capillaire, pommade pour les cheveux.	
NEUTROGENA GLOW	LMC462,460
MARCHANDISES : (1) Préparations de protection contre le soleil, nommément lotions et vaporisateurs autobronzants, lotions et crèmes de protection solaire et écrans solaires.	

NEUTROGENA HEALTHY SCALP	LMC540,314
MARCHANDISES : (1) Shampoings.	

NEUTROGENA HEALTHY SKIN	LMC476,768
MARCHANDISES : (1) Hydratants pour la peau.	

NEUTROGENA INTENSIFIED DAY MOISTURE	LMC543,669
MARCHANDISES : (1) Crème hydratante pour le visage.	

NEUTROGENA INTENSIFIED EYE MOISTURE	LMC452,586
MARCHANDISES : (1) Hydratants pour le visage, crèmes pour les yeux, gels, lotions, nettoyants et tampons nettoyants.	

NEUTROGENA MOISTURE	LMC372,593
MARCHANDISES : (1) Cosmétiques, nommément hydratants pour le visage.	

NEUTROGENA	LMC244,589
MARCHANDISES : (1) Produits pharmaceutiques, nommément une préparation pharmaceutique pour la peau sous forme de solution topique.	

NEUTROGENA	LMC545,035
MARCHANDISES : (1) Cosmétiques et produits et spécialités cosmétiques, nommément savons pour les soins personnels. (2) Masques et antiseptiques antiacnéiques. (3) Crèmes pour les mains et les pieds. (4) Gels de bain et de douche. (5) Huiles et lotions pour le corps. (6) Shampoings. (7) Revitalisants. (8) Crèmes et lotions pour le visage.	

- (9) Lotions nettoyantes et lotions toniques.
 (10) Préparations pour le traitement de l'acné, écran solaire, crèmes et lotions, autobronzants.

NEUTROGENA TRIPLE MOISTURE	LMC646,116
MARCHANDISES :	
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants et traitements.	

NEUTROGENA CLINICAL	LMC781,192
MARCHANDISES :	
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.	

NEUTROGENA MEN	LMC746,952
MARCHANDISES :	
(1) Produits de soins du visage et de la peau, nommément savon liquide pour le visage, désincrustant pour le visage; produits de rasage, nommément crème à raser, gel à raser, lotion après-rasage.	
(2) Produits de soins de la peau et des cheveux, nommément shampooing et savon liquide pour le corps.	
(3) Produits de soins du visage et de la peau, nommément lotion hydratante.	

NEUTROGENA WAVE	LMC749,710
MARCHANDISES :	
(1) Appareils exfoliants et nettoyants, nommément appareils exfoliants et nettoyants pour la peau, à piles et à main.	

NEUTROGENA HEALTHY SKIN REJUNVENATOR	LMC719,637
MARCHANDISES :	
(1) Exfoliants pour la peau à main alimentés par piles et tampons exfoliants.	

NEUTROGENA DERMATOLOGICS	LMC756,482
MARCHANDISES :	
(1) Produits pour soins de la peau et du corps, nommément savons, nettoyants, mousses, gels faciaux, traitements faciaux, nommément hydratants, masques, toniques, gels, désincrustants, lingettes; traitements contre l'acné non médicamenteux, nommément nettoyants, masques, savons, lingettes, toniques, astringents, hydratants.	

NEUTROGENA 60 SECOND HAIR REPAIR	LMC670,440
MARCHANDISES : (1) Revitalisant.	
NEUTROGENA SKIN TRANSFORMING	LMC674,732
MARCHANDISES : (1) Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes et hydratants pour le visage, lotions pour le visage; crèmes et lotion pour le visage; crèmes et nettoyeurs hydratants et protecteurs non médicamenteux.	
NEUTROGENA SENSITIVE SKIN SOLUTIONS	LMC671,515
MARCHANDISES : (1) Produits pour les soins du visage, notamment nettoyant pour le visage, tonifiant pour le visage; nettoyant corporel et savon liquide pour le corps.	
NEUTROGENA BUILD-A-TAN	LMC656,957
MARCHANDISES : (1) Produits de bronzage sans soleil.	
NEUTROGENA ULTRA SHEER	LMC677,325
MARCHANDISES : (1) Écrans solaires.	
NEUTROGENA BLACKHEAD ELIMINATING	LMC671,500
MARCHANDISES : (1) Savons à usage personnel pour le visage et le corps; produits de toilette non médicamenteux, notamment toniques; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; nettoyeurs pour le visage; nettoyeurs pour le corps; toniques pour le visage; toniques pour le corps; tonique, astringent; traitement de clarification des pores.	
NEUTROGENA IT WORKS	LMC675,635
MARCHANDISES : (1) Savons de toilette; shampooings; revitalisants; shampooings et revitalisants antipellicules; traitements pour le cuir chevelu; aides coiffantes, notamment revitalisants, mousses; préparations non médicamenteuses de soins de la peau, notamment crèmes, lotions, émulsions, gels, nettoyeurs et masques de beauté.	

ANNEXE B

Marque de commerce	Date de premier emploi
NEUTROGENA	Avril 1952
NEUTROGENA CLEAR PORE TREATMENT	Juillet 1995
NEUTROGENA DEEP CLEAN	Août 1998
NEUTROGENA GLOW	11 juin 1996
NEUTROGENA HEALTHY SCALP	18 janvier 2001
NEUTROGENA HEALTHY SKIN	24 avril 1997
NEUTROGENA INTENSIFIED DAY MOISTURE	Septembre 1993
NEUTROGENA MOISTURE	15 juin 1990
NEUTROGENA MEN	10 février 2003
NEUTROGENA 60 SECOND HAIR REPAIR	17 juillet 2006
NEUTROGENA SKIN TRANSFORMING	26 septembre 2006
NEUTROGENA SENSITIVE SKIN SOLUTIONS	4 août 2006
NEUTROGENA BUILD-A-TAN	22 décembre 2005
NEUTROGENA ULTRA SHEER	2 novembre 2006
NEUTROGENA BLACKHEAD ELIMINATING	2 août 2006
NEUTROGENA TRIPLE MOISTURE	6 juillet 2005
NEUTROGENA IT WORKS	10 octobre 2006