

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 22

Date de la décision : 2018-02-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Combe Incorporated

Opposante

et

**Flora Manufacturing & Distributing
Ltd.**

Requérante

1,650,927 pour la marque de commerce

Demandes

VagiCare

1,650,931 pour la marque de commerce

VagiFlore

INTRODUCTION

[1] Combe Incorporated (l’Opposante) est propriétaire de diverses marques de commerce VAGISIL destinées à être employées en liaison avec une gamme de produits féminins médicamenteux et non médicamenteux pour usage dans la région vaginale.

[2] Flora Manufacturing & Distributing Ltd (la Requérante) a produit des demandes pour faire enregistrer les marques de commerce VagiCare et VagiFlore sur la base de leur emploi projeté en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Probiotique sous la forme d’un suppositoire

vaginal. Traitement d'appoint pour les infections vaginales servant à rétablir et à préserver la flore vaginale » (les Produits). L'Opposante a invoqué divers motifs d'opposition à l'encontre de ces demandes, y compris la confusion avec une ou plusieurs de ses marques de commerce VAGISIL aux termes de l'article 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse les demandes.

DEMANDE N° 1,650,927 POUR LA MARQUE DE COMMERCE VAGICARE

[4] J'examinerai d'abord l'opposition à l'encontre de la demande n° 1,650,927

LE DOSSIER

[5] Le 6 novembre 2013, la Requérante a produit une demande pour la marque de commerce VagiCare (la Marque). La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 17 septembre 2014.

[6] Le 28 novembre 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Le 4 janvier 2016, l'Opposante a demandé la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée afin de corriger certaines erreurs typographiques; la permission a été accordée par le registraire le 20 janvier 2016.

[7] Le 29 janvier 2015, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Consécutivement à la production de la déclaration d'opposition modifiée, la Requérante a demandé la permission de produire une contre-déclaration modifiée; la permission a été accordée par le registraire le 5 avril 2016.

[8] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont résumés ci-dessous :

- (a) En contravention de l'article 30e) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas avoir véritablement l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits, car, à cette date, elle avait déjà commencé à employer la Marque en liaison avec les Produits.

- (b) La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce suivantes détenues par l'Opposante : VAGISIL (LMC203,813; LMC350,854); V Vagisil & Dessin (LMC863,946) et; VAGISIL CLEANSING FOAM (LMC592,129) (collectivement les Marques de commerce VAGISIL). Les détails de ces enregistrements sont présentés à l'annexe A de la présente décision.
- (c) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce suivantes : VAGISIL; V Vagisil & Dessin; VAGISIL CLEANSING FOAM; VAGISIL LE EXPERT EN LA PEAU INTIME; et VAGISIL THE EXPERT IN INTIMATE SKIN, lesquelles avaient été antérieurement employées au Canada en liaison avec une vaste gamme de produits liés à l'hygiène féminine dans la région vaginale.
- (d) La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec la marque de commerce VAGISIL THE EXPERT IN INTIMATE SKIN de l'Opposante, à l'égard de laquelle une demande avait été antérieurement produite par l'Opposante.
- (e) La Marque n'est pas distinctive de la Requérante parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits de l'Opposante, compte tenu de l'enregistrement et de l'emploi à grande échelle et de longue date par l'Opposante des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion qui sont mentionnées ci-dessus aux alinéas b) et c).
- (f) La Marque n'est pas distinctive de la Requérante parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de Lallemand Health Solutions Inc., une société à laquelle Santé Canada a accordé un numéro de produit naturel (NPN) correspondant au produit vendu sous le nom VagiCare.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Yolanda Payne et Jennifer Leah Stecyk. À l'appui de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Grace Dehn. En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Nicole McDonald. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[11] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 2002 CAF 29 (CanLII), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

- Articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984),
- Articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- Articles 38(2)c)/16(3)a) et b) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, à la p 324].

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[13] Aux fins de ma décision, j'ai tenu compte de l'ensemble de la preuve au dossier. Cependant, seules les parties de la preuve qui sont en rapport direct avec mes conclusions sont mentionnées dans le corps de ma décision.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d

[14] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des Marques de commerce VAGISIL de l'Opposante (voir l'alinéa 8b) ci-dessus).

[15] L'Opposante a produit des copies certifiées de ces enregistrements (affidavit de Jennifer Leah Stecyk, pièces A à D); j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que ces enregistrements existent bel et bien en date d'aujourd'hui [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante. Je considère que les enregistrements de l'Opposante les plus susceptibles de permettre à cette dernière d'obtenir gain de cause sont ceux des marques de commerce VAGISIL et V VAGISIL & Dessin (VAGISIL Dessin) (LMC203,813; LMC350,854 et LMC863,946), car l'autre marque de commerce déposée de l'Opposante, VAGISIL CLEANSING FOAM, contient des éléments nominaux supplémentaires.

[17] Les produits visés par les enregistrements de la marque de commerce VAGISIL Dessin et des marques de commerce nominales VAGISIL sont énumérés ci-dessous [TRADUCTION] :

LMC203,813 (1) Préparations pharmaceutiques, nommément lotions médicamenteuses.
 (2) Crèmes médicamenteuses.

- LMC350,854
- (1) Produits cosmétiques, nommément poudres pour femmes.
 - (2) Nettoyant liquide cosmétique pour la région vaginale externe.
 - (3) Produits cosmétiques, nommément lotion hydratante pour femmes.
 - (4) Mousses nettoyantes pour l'hygiène féminine dans la région vaginale externe.
 - (5) Produits cosmétiques, nommément lingettes/petites serviettes humides non médicamenteuses pour l'hygiène féminine.
 - (6) Débarbouillettes non médicamenteuses imprégnées de détergents synthétiques moussants pour femmes.
- LMC863,946
- Produits cosmétiques et médicamenteux pour femmes, nommément savons liquides pour l'hygiène féminine, déodorants pour l'hygiène féminine, débarbouillettes pour l'hygiène féminine, lingettes humides pour l'hygiène féminine, crèmes anti-démangeaisons pour femmes et hydratants pour femmes.

Test en matière de confusion

[18] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués... ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] Ainsi, la question à examiner ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion susceptible de faire croire que des produits provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si des acheteurs des Produits de la Requérante vendus sous la Marque croiraient que ces produits ont été fournis ou autorisés par l'Opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par cette dernière, qui vend ses produits sous les marques de commerce VAGISIL et VASIGIL Dessin.

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure

dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC)].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21] La marque de commerce VAGISIL de l'Opposante est un mot inventé et, en dépit du caractère suggestif du préfixe VAGI, je considère que la marque possède un caractère distinctif inhérent considérable. En ce qui concerne la marque VAGISIL Dessin (reproduite à l'annexe A), bien qu'elle comprenne un élément graphique, je ne considère pas que cet élément graphique accroît de manière significative le caractère distinctif inhérent de la marque.

[22] Même si la marque de commerce visée par la demande VagiCare est aussi un mot inventé, j'estime qu'elle possède un caractère distinctif inhérent nettement moindre que celui des marques de commerce de l'Opposante, car elle est hautement suggestive de la nature des Produits (c'est-à-dire qu'elle suggère qu'il s'agit de produits de soins pour la région vaginale).

[23] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient que l'état du registre démontre qu'il y a [TRADUCTION] « adoption et emploi généralisés du même élément "VAGI" par une variété de parties différentes qui l'emploient toutes en liaison avec des produits d'hygiène féminine », de sorte que [TRADUCTION] « aucune partie ne peut revendiquer le monopole de l'élément VAGI en liaison avec des produits d'hygiène féminine » et que, compte tenu de ce qui précède, les marques de commerce de l'Opposante sont dépourvues de caractère distinctif inhérent (paragraphe 39 à 43).

[24] Le fait que d'autres marques de commerce comprenant le préfixe VAGI figurent au registre n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le caractère distinctif inhérent des marques des parties en tant que tel [*FGL Sports Ltd v Soccer Experts Inc*, 2015 COMC 46 (CanLII), au paragraphe 47]. La preuve de l'état du registre constitue néanmoins une

circonstance pertinente de l'espèce dont il convient de tenir compte en tant que circonstance additionnelle dans le cadre du test en matière de confusion, et sera examinée plus loin dans la présente analyse.

[25] Une marque de commerce peut aussi acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion. En l'espèce, l'Opposante a présenté, par l'intermédiaire de l'affidavit de Yolanda Payne, la directrice régionale de la santé intime chez l'Opposante, une preuve établissant que les marques de commerce VAGISIL et VAGISIL Dessin de l'Opposante sont bien connues au Canada.

[26] Les parties pertinentes de l'affidavit Payne sont résumées ci-dessous :

- Selon Mme Payne, depuis au moins aussi tôt que 1973 et de façon continue depuis cette date, l'Opposante a vendu au Canada un large éventail de produits, y compris des crèmes médicamenteuses pour l'hygiène féminine destinées à traiter les irritations vaginales et à favoriser la santé et le confort dans la région vaginale; des produits cosmétiques, notamment des poudres pour femmes; un nettoyant liquide cosmétique pour la région vaginale externe; des produits cosmétiques, notamment des lotions hydratantes pour femmes; des mousses nettoyantes pour l'hygiène féminine dans la région vaginale externe; des produits cosmétiques, notamment des lingettes/petites serviettes humides non médicamenteuses pour l'hygiène féminine; des débarbouillettes non médicamenteuses imprégnées de détergents synthétiques moussants pour femmes; des produits cosmétiques et médicamenteux pour femmes, notamment des savons liquides pour l'hygiène féminine, des déodorants pour l'hygiène féminine, des débarbouillettes pour l'hygiène féminine, des lingettes humides pour l'hygiène féminine, des crèmes anti-démangeaisons pour femmes, des poudres pour femmes et des hydratants pour femmes (les Produits VAGISIL) en liaison avec une ou plusieurs des Marques de commerce VAGISIL (qui comprennent les marques de commerce VAGISIL et VAGISIL Dessin de l'Opposante).
- Mme Payne affirme que les Marques de commerce VAGISIL sont employées au Canada depuis de nombreuses années, c'est-à-dire depuis au moins aussi tôt que 1973, en étant présentées sur l'étiquetage des Produits VAGISIL. L'emballage et l'étiquetage des

Produits VAGISIL ont été actualisés à plusieurs reprises depuis 1973, mais la marque de commerce VAGISIL n'a jamais cessé de figurer bien en vue sur l'emballage et l'étiquetage des Produits VAGISIL (paragraphe 5).

- La pièce A est constituée de copies de spécimens d'emballage actuels de divers Produits VAGISIL. Mme Payne affirme que ces spécimens sont représentatifs de la façon dont les Marques de commerce VAGISIL sont employées actuellement sur les Produits VAGISIL vendus au Canada et l'ont été depuis bien avant novembre 2013. Je souligne que les marques de commerce VAGISIL et VAGISIL Dessin sont présentes sur les emballages des produits « Intimate Wash » [nettoyant intime] (savons liquides pour l'hygiène féminine/nettoyants liquides), « Extra Strength Anti-Itch Crème » [crème anti-démangeaisons extra forte] et « Regular Strength External Vaginal Itching Medication » [médicament contre les démangeaisons vaginales externes régulier] (crèmes médicamenteuses/crèmes anti-démangeaisons pour femmes), « Gentle & Calming Feminine Wipes » [lingettes douces et apaisantes pour femmes] (lingettes humides pour femmes) et « Deodorant Powder » [poudre déodorante] (déodorants pour femmes/poudres pour femmes).
- L'affidavit présente la valeur annuelle en dollars des ventes au détail de Produits VAGISIL à l'échelle mondiale pendant la période allant de 2007 à 2014, laquelle a oscillé entre plus de 66 millions \$ US et 83 millions \$ US (paragraphe 6). Est également fournie la valeur annuelle en dollars des ventes au détail de Produits VAGISIL au Canada pendant la période allant de 2007 à 2014, laquelle a oscillé entre plus de 3 millions \$ US et 8 millions \$ US (paragraphe 7).
- Mme Payne affirme que les Produits VAGISIL sont vendus aux consommateurs canadiens d'un océan à l'autre depuis au moins 10 ans par l'intermédiaire de pharmacies indépendantes, de chaînes de pharmacies et de chaînes de magasins au détail, dont Shopper's Drug Mart [Pharmaprix], Pharmasave, Walmart et Loblaws (paragraphe 8).
- La pièce B est constituée de copies de spécimens de factures. Mme Payne affirme que ces factures font état d'envois et de ventes, au cours des dernières années, de Produits VAGISIL à des clients au Canada ou à des distributeurs/détaillants au Canada en vue de

leur revente. Mme Payne affirme que chaque facture atteste d'une vente par l'Opposante de Produits VAGISIL arborant une ou plusieurs des Marques de commerce VAGISIL à un client au Canada ou à un distributeur/détaillant au Canada en vue de leur revente. Je souligne que la facture la plus ancienne date du 6 février 2012 et que toutes les factures contiennent au moins une mention d'un produit VAGISIL identifié comme tel par la présence du mot « VAGISIL » dans la ligne de description du produit (par exemple, VAGISIL pH BALANCE WASH [savon liquide au pH équilibré VAGISIL], RS VAGISIL CREME [crème RS VAGISIL], VAGISIL WASH CLEAN SCENT [savon liquide parfum frais VAGISIL], VAGISIL POWDER [poudre VAGISIL], VAGISIL MS ANTI-ITCH WIPES [lingettes anti-démangeaisons MS VAGISIL] et VAGISIL MOISTURIZING WASH [savon liquide hydratant VAGISIL]).

- Mme Payne affirme que, depuis plusieurs années, les Produits VAGISIL font l'objet d'une promotion à grande échelle dans le cadre de publicités télévisées diffusées sur des chaînes telles que *The Food Network*, *E!*, *Lifetime*, *OWN*, *HGTV*, *W Network*, *CMT*, *Slice*, *Canal Vie*, *Series +* et *Crime & Investigation*, lesquelles sont, et étaient à toutes les dates pertinentes, offertes aux ménages au Canada et pouvaient être syntonisées par ces derniers (paragraphe 9). Je souligne toutefois qu'aucun renseignement n'est fourni en ce qui concerne le contexte dans lequel ou la façon dont les Produits VAGISIL ont été annoncés dans ces publicités, ni en ce qui concerne les statistiques de visionnement.
- Mme Payne affirme que, chaque année depuis 2007, la valeur commerciale des dépenses publicitaires et promotionnelles engagées par l'Opposante à l'échelle mondiale en rapport avec les Produits VAGISIL a été supérieure à 27 millions \$. Chaque année depuis 2007, la valeur commerciale des dépenses publicitaires et promotionnelles engagées par l'Opposante au Canada en rapport avec les Produits VAGISIL a été supérieure à 400 000 \$ (paragraphe 10). Je souligne que l'Opposante n'a pas indiqué si ces sommes sont en dollars canadiens ou américains.
- Mme Payne affirme qu'en raison de l'emploi et de la publicité à grande échelle dont elles font l'objet depuis de nombreuses années, les Marques de commerce VAGISIL ont acquis une notoriété et un achalandage substantiels au Canada. À l'appui, Mme Payne

affirme que les Produits VAGISIL détiennent 100 % des parts du marché dans la catégorie des produits anti-démangeaisons intimes pour femmes, 77 % des parts du marché dans la catégorie des savons liquides intimes pour femmes et 80 % des parts du marché dans la catégorie des poudres intimes pour femmes, à titre d'exemple (paragraphe 11). Bien qu'on ne sache pas très bien si ces statistiques concernent uniquement le Canada ou si elles s'étendent à l'Amérique du Nord de façon plus générale, je considère, dans tous les cas, qu'elles sont significatives.

[27] La Marque de la Requérante, en revanche, est fondée sur l'emploi projeté au Canada. La Requérante affirme que la première vente d'un produit VagiCare/VagiFlore a eu lieu le 14 février 2014 (affidavit Dehn, paragraphe 3) et joint comme pièce une facture qu'elle décrit comme [TRADUCTION] « une copie de la première vente réalisée par la Requérante de son produit VagiCare/VagiFlore » (affidavit Dehn, pièce A). Cependant, la Requérante n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que la Marque était devenue connue dans une quelconque mesure en liaison avec les Produits.

[28] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante de manière significative.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[29] Compte tenu de ce qui précède, il s'ensuit que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise aussi fortement l'Opposante.

Genre de produits et nature du commerce

[30] Mon appréciation de ce facteur repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits de la Requérante, tel qu'il figure dans la demande, avec les produits visés par les enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[31] Les produits liés aux marques de commerce VAGISIL et VAGISIL Dessin de l'Opposante sont énumérés ci-dessus au paragraphe 17. Selon l'affidavit Payne, bon nombre des

Produits VAGISIL de l'Opposante (qui comprennent les produits de l'Opposante énumérés au paragraphe 17) sont destinés à contrôler ou à apaiser les symptômes associés aux infections (paragraphe 4).

[32] Les produits visés par la demande sont les suivants [TRADUCTION] : « probiotique sous la forme d'un suppositoire vaginal; traitement d'appoint pour les infections vaginales servant à rétablir et à préserver la flore vaginale ». La Requérente explique que le produit VagiCare/VagiFlore est un probiotique qui aide à traiter et à prévenir naturellement les infections vaginales (affidavit Dehn, paragraphe 3).

[33] Je considère qu'il existe un recoupement évident entre les Produits de la Requérente et ceux visés par les enregistrements de l'Opposante, car, dans les deux cas, les produits se rapportent à l'hygiène dans la région vaginale. Je souligne également que, dans son plaidoyer écrit, la Requérente [TRADUCTION] « concède que ce facteur favorise l'Opposante ».

[34] En ce qui concerne la nature du commerce, l'affidavit Payne établit que les produits de l'Opposante sont vendus par l'intermédiaire de pharmacies indépendantes, de chaînes de pharmacies et de chaînes de magasins au détail, dont Shopper's Drug Mart [Pharmaprix], Pharmasave, Walmart et Loblaws La Requérente n'a fourni aucune preuve quant aux voies de commercialisation par lesquelles les Produits sont vendus, mais l'Opposante a fourni une preuve de la disponibilité du produit VagiCare/VagiFlore de la Requérente au magasin « Herb and Spice Shop » d'Ottawa, en Ontario (affidavit de Nicole McDonald, paragraphes 1 à 3; pièces A à C).

[35] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que le registraire ne dispose d'aucun élément de preuve qui lui permettait de conclure que la nature du commerce, les voies de commercialisation ou la clientèle des parties sont différentes. J'admets les observations de l'Opposante sur ce point. Compte tenu du recoupement évident entre les produits des parties, je conclus, aux fins de l'appréciation de la confusion, qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[36] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[37] Bien que le degré de ressemblance soit mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, il s'agit souvent du facteur prévu par la Loi qui est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) (*Masterpiece*)]. Si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire (*Masterpiece*, au paragraphe 49).

[38] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu'il convient d'appliquer est celui de la première impression produite dans l'esprit d'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401, au para 20].

[39] Dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a fait observer que, même si dans certains cas, le premier mot d'une marque de commerce peut être l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc. c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, au para 64].

[40] L'Opposante soutient que, dans l'ensemble, il existe une forte ressemblance entre la marque de commerce VagiCare de la Requérante et la marque de commerce VAGISIL de l'Opposante, et souligne, en particulier, que [TRADUCTION] « toutes les marques de commerce en cause commencent par le même élément nominal dominant « VAGI » (plaidoyer écrit de l'Opposante, paragraphe 47).

[41] Les observations de la Requérante en ce qui concerne le degré de ressemblance sont présentées aux paragraphes 46 à 51 de son plaidoyer écrit; le paragraphe 49 est reproduit ci-dessous [TRADUCTION] :

En l'espèce, lorsqu'on la considère dans son ensemble, la marque de la Requérante n'est pas identique aux marques de l'Opposante. Le seul élément commun à la marque de la Requérante et aux marques de l'Opposante est le préfixe « VAGI ». Tel que mentionné précédemment, un certain nombre d'autres commerçants emploient le terme « VAGI » en liaison avec des produits d'hygiène féminine et, par conséquent, de petites différences entre la marque de la Requérante et les marques de l'Opposante sont suffisantes pour distinguer ces dernières entre elles. Le terme « CARE » [soin]/ « FLORE » a été ajouté par la Requérante dans le but de prédominer sur la partie commune et, par conséquent, la Requérante soumet respectueusement que ce facteur joue en faveur de la Requérante de manière significative.

[42] En l'espèce, j'estime qu'aucun des aspects des marques des parties n'est particulièrement frappant ou unique. Le préfixe VAGI de la marque de l'Opposante est suggestif, et je ne considère pas que l'élément « SIL » est particulièrement frappant. J'estime que l'aspect le plus frappant de la marque est le terme inventé VAGISIL dans son ensemble. Mon constat demeure le même dans le cas de la marque VAGISIL Dessin, car je ne considère pas que l'élément graphique est particulièrement frappant.

[43] En ce qui concerne la marque de commerce VagiCare, j'estime que si l'un des aspects de la Marque peut être qualifié d'unique, il s'agit de la combinaison des deux éléments nominaux (bien qu'ils soient très suggestifs). Bien que la Requérante ait présenté des observations concernant l'effet de l'emploi du terme « VAGI » par des tiers en liaison avec des produits d'hygiène féminine, comme je l'explique ci-dessous, il m'est impossible de tirer de la preuve fournie dans l'affidavit Dehn une quelconque inférence en ce qui concerne l'emploi du préfixe dans des marques de commerce de tiers liées à des produits et services semblables à ceux des parties.

[44] Compte tenu de ce qui précède, j'estime approprié d'axer mon analyse sur les marques de commerce des parties dans leur ensemble, tout en gardant à l'esprit le principe selon lequel le premier mot ou la première syllabe d'une marque est souvent l'élément le plus important pour établir une distinction, même si l'importance du premier élément d'une marque diminue lorsqu'il

s'agit d'un mot descriptif ou suggestif [*Sky Solar Holdings Co, Ltd c Skypower Global*, 2014 COMC 262 (CanLII), aux para 48 à 50].

[45] En définitive, j'estime que, lorsqu'on considère les marques des parties dans leur ensemble, il existe une certaine ressemblance entre elles, en particulier dans la présentation (avec la marque nominale VAGISIL) et dans le son. En ce qui concerne les idées suggérées, bien que la marque de commerce VAGISIL évoque l'idée générale d'un produit vaginal, la marque VagiCare suggère spécifiquement que les produits sont des produits de soins pour le vagin. Dans l'ensemble, j'estime que, lorsqu'on considère globalement les trois aspects de la ressemblance, les marques des parties sont plus différentes que semblables, mais seulement légèrement. Ce facteur favorise donc la Requérante, mais seulement dans une mesure limitée.

Circonstances de l'espèce – État du registre

[46] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché, et de telles inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst) 1991 CanLII 6755, 36 CPR (3d) 562 (COMC); et *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[47] La Requérante a présenté une preuve de l'état du registre par l'intermédiaire de l'affidavit de Mme Dehn. La pièce D de l'affidavit Dehn est une liste de [TRADUCTION] « toutes les marques de commerce actives figurant dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes qui comprennent le terme "Vagi*" ». Je souligne que, sur les quatorze marques répertoriées, cinq appartiennent à l'Opposante, deux sont les marques de commerce VagiCare et VagiFlore visées par les demandes de la Requérante, une est une marque de commerce (de tiers) en instance (demande n° 1,726,589, formalisée) et une autre comprend le mot VAGINAL dans son intégralité (PROBIOSTAT VAGINAL).

[48] Les pièces E à H de l'affidavit Dehn contiennent les détails de quatre des enregistrements de marque de commerce compris dans la liste de la pièce D. Trois de ces marques de commerce contiennent le préfixe VAGI et sont destinées à un emploi en liaison avec des produits d'hygiène

féminine : VAGIFEM (LMC423,954) pour une préparation œstrogénique topique pour le traitement de la vaginite atrophique et des troubles apparentés; VagiSense (LMC860,006) pour un test de dépistage des infections vaginales sous forme de bâtonnets disponible en vente libre; et VAGIPILLS (LMC612,227) pour des substances diététiques à usage médical pour le traitement et le maintien de la santé vaginale, nommément pilules contenant des probiotiques/bactéries... ». La quatrième marque de commerce, VAGINET, est destinée à un emploi en liaison avec un produit vétérinaire pour l'hygiène du tractus génital chez les mâles et les femelles (LMC426,503; pour un produit vétérinaire consistant en un gel retard à base de povidone iodée destiné à l'hygiène des voies génitales mâles et femelles).

[49] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante mentionne également un autre enregistrement de tiers pour la marque de commerce VAGINEX Dessin (LMC601,597) en liaison avec [TRADUCTION] « une crème médicamenteuse qui a un effet anti-irritant soulageant les démangeaisons et les sensations de brûlure dans la région vaginale et qui contient... » (pièce I). Je souligne que les détails complets de cet enregistrement n'ont pas été fournis.

[50] La Requérante soutient que la preuve établit que des marques de commerce comprenant le préfixe VAGI sont couramment adoptées par des tiers en liaison avec des produits d'hygiène féminine (plaidoyer écrit de la Requérante au paragraphe 43) et affirme que, lorsque de nombreux commerçants emploient des marques similaires, de petites différences sont suffisantes pour distinguer ces marques entre elles (plaidoyer écrit de la Requérante au paragraphe 49). L'Opposante soutient que la preuve n'est pas suffisante pour permettre de conclure que l'élément « VAGI » a été couramment adopté dans le secteur commercial pertinent ou que cet élément a été adopté et employé par d'autres dans une mesure suffisante pour étayer l'idée que l'étendue de la protection à accorder aux Marques de commerce VAGISIL de l'Opposante devrait s'en trouver diminuée (plaidoyer écrit de l'Opposante au paragraphe 50).

[51] À mon sens, le petit nombre d'enregistrements répertoriés dans l'affidavit Dehn n'est pas suffisant pour me permettre de tirer quelque conclusion significative que ce soit quant à l'état du marché. En conséquence, j'estime que la preuve de l'état du registre ne constitue pas une circonstance pertinente de l'espèce utile à la cause de la Requérante.

Conclusion

[52] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la marque de commerce VagiCare de la Requérante et les marques de commerce déposées VAGISIL et VAGISIL Dessin de l'Opposante, et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[53] Étant donné que le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion avec les marques de commerce VAGISIL et VAGISIL Dessin incombait à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli à l'égard des enregistrements des marques de commerce VAGISIL et VASIGIL Dessin.

[54] J'ajouterai que si j'avais pu tirer des inférences quant à l'état du marché, mes conclusions auraient pu être différentes.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 – marque non distinctive en raison de l'emploi et de l'enregistrement de l'Opposante

[55] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits de l'Opposante, compte tenu de l'enregistrement et de l'emploi de longue date par l'Opposante des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion qui sont mentionnées ci-dessus aux alinéas b) et c).

[56] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif et que leur notoriété au Canada était importante, significative ou suffisante [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657, au para 34]. J'estime que la preuve résumée au paragraphe 26 de la présente décision est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. La Requérante doit par

conséquent démontrer que sa Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits des produits de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[57] Je considère que la position de la Requérante n'était pas plus solide à la date de production de la déclaration d'opposition qu'elle ne l'est en date d'aujourd'hui. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion est la même que celle à laquelle je suis parvenue à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*); ce motif d'opposition est donc accueilli.

Autres motifs d'opposition

[58] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

DEMANDE N° 1,650,931 POUR LA MARQUE DE COMMERCE VAGIFLORE

[59] La demande n° 1,650,931 pour la marque de commerce VagiFlore (la Marque) a également été produite le 6 novembre 2013 et est fondée sur l'emploi projeté par la Requérante en liaison avec les Produits.

[60] Les motifs d'opposition, les questions, les dates pertinentes et la preuve sont en tous points analogues à ceux examinés dans le contexte de la demande n° 1,650,927. En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 12*d*) et 2, et les facteurs que sont le caractère distinctif inhérent et le degré de ressemblance, je souligne que la présence du mot « Flore » au lieu du mot « Care » [soin] en tant que second élément de la Marque n'a pas d'incidence substantielle sur l'analyse relative à la confusion.

[61] Plus particulièrement, en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce VagiFlore, j'estime que cette dernière possède un caractère distinctif inhérent moins marqué que celui des marques VAGISIL de l'Opposante en raison de sa nature plus suggestive, sachant que le test pour évaluer la confusion entre des marques doit être appliqué du point de vue d'un consommateur unilingue francophone, unilingue anglophone ou bilingue [*Pierre Fabre Médicament c SmithKline Beecham Corp* (2000), 2000 CanLII 15006 (CF), 8 CPR (4th) 389

(CF 1^{re} inst)]. À cet égard, je souligne que le mot « Flore » est l'équivalent français du terme « flora » (*Larousse Dictionnaires bilingues*) et, par conséquent, je considère que la marque de commerce VagiFlore suggérerait au consommateur moyen unilingue francophone ou bilingue que le produit est destiné à traiter la flore vaginale ou qu'il a trait à la flore vaginale (les Produits sont décrits en partie comme étant un [TRADUCTION] « traitement pour les infections vaginales servant à rétablir et à préserver la flore vaginale »).

[62] En ce qui concerne le degré de ressemblance générale entre les marques de commerce VAGISIL et VAGISIL Dessin de l'Opposante et la marque de commerce VagiFlore de la Requérante, je considère que les éléments suggestifs « Vagi » et « Flore » de la Marque ne constituent ni l'un ni l'autre un aspect dominant ou frappant de la Marque. En fait, j'estime que c'est l'ensemble de la marque de commerce VagiFlore qui est frappant ou unique.

[63] Compte tenu de ce qui précède et si j'applique la même approche que celle énoncée ci-dessus aux paragraphes 37 à 45, j'estime que, lorsqu'on considère les marques des parties dans leur ensemble, il existe une certaine ressemblance entre elles, en particulier dans la présentation (avec la marque nominale VAGISIL) et dans le son. En ce qui concerne les idées suggérées, bien que la marque de commerce VAGISIL évoque l'idée générale d'un produit vaginal, la marque VagiFlore suggère spécifiquement que les produits ont trait à la flore vaginale. Dans l'ensemble, j'estime que, lorsqu'on considère globalement les trois aspects de la ressemblance, les marques des parties sont plus différentes que semblables, mais seulement légèrement. Ce facteur favorise donc la Requérante, mais seulement dans une mesure limitée.

[64] Compte tenu de ce qui précède, j'arrive aux mêmes conclusions en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 2 à l'égard de la demande n° 1,650,927 pour la marque VagiCare et à l'égard de la demande n° 1,650,931 pour la marque VagiFlore; ces motifs d'opposition sont donc accueillis.

[65] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

DÉCISION


[66] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les demandes selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

ANNEXE A

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits [TRADUCTION]	Revendications
VAGISIL	LMC203,813	(1) Préparations pharmaceutiques, nommément lotions médicamenteuses. (2) Crèmes médicamenteuses.	Date de priorité conventionnelle : 11 mai 1973, pays : {adresse inconnue} en liaison avec le même genre de produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 1973 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 1 ^{er} octobre 1976 en liaison avec les produits (2).
VAGISIL	LMC350,854	(1) Produits cosmétiques, nommément poudres pour femmes. (2) Nettoyant liquide cosmétique pour la région vaginale externe. (3) Produits cosmétiques, nommément lotion hydratante pour femmes. (4) Mousses nettoyantes pour l'hygiène féminine dans la région vaginale externe. (5) Produits cosmétiques, nommément lingettes/petites serviettes humides non médicamenteuses pour l'hygiène féminine. (6) Débarbouillettes non médicamenteuses imprégnées de détergents synthétiques moussants pour femmes.	Employée au CANADA depuis le 1 ^{er} mars 1986 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 1992 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt qu'avril 2001 en liaison avec les produits (4). Déclaration d'emploi produite le 28 octobre 2009 en liaison avec les produits (5). Déclaration d'emploi produite le 12 novembre 2010 en liaison avec les produits (6).
	LMC863,946	(1) Produits cosmétiques et médicamenteux pour femmes, nommément savons liquides pour l'hygiène féminine, déodorants pour l'hygiène féminine, débarbouillettes pour l'hygiène féminine, lingettes humides pour l'hygiène féminine, crèmes anti-	Déclaration d'emploi produite le 22 octobre 2013.

		<p>démangeaisons pour femmes et hydratants pour femmes.</p>	
<p>VAGISIL CLEANSING FOAM</p>	<p>LMC592,129</p>	<p>(1) Mousses nettoyantes pour l'hygiène féminine dans la région vaginale externe.</p>	<p>Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt qu'avril 2001.</p>

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

POUR L'OPPOSANTE

Nexus Law Group LLP

POUR LA REQUÉRANTE