

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 79**  
**Date de la décision : 2021-04-28**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Cilag GmbH International**

**Opposante**

**et**

**Yiwu Qiaohuo World Electronic  
Commerce Co**

**Requérante**

**1,817,558 pour PILATEN & Dessin**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Cilag GmbH International (l’Opposante) est un fabricant de produits pharmaceutiques et médicaux et d’ingrédients actifs. Il s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PILATEN & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, laquelle est visée par la demande d’enregistrement n° 1,817,558 (la Demande), produite par Yiwu Qiaohuo World Electronic Commerce Co (la Requérante) pour l’emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants (les Produits) : « Savons pour la maison; détachants pour la lessive; cire à chaussures; huiles étherées pour utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques; masques de beauté; dentifrices; encens; trousse de cosmétiques ».

# PIL'ATEN

[2] La principale question dans ces procédures est de savoir s'il y aurait une probabilité de confusion entre la Marque en liaison avec les Produits et une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante qui comportent le mot PENATEN, ou en consistent, pour, entre autres, les préparations de soins de la peau, comme il est établi à l'Annexe A ci-jointe (collectivement appelées les Marques PENATEN).

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

## LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 10 janvier 2017 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 27 décembre 2017.

[5] Le 28 mai 2018, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois aux présentes sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante peuvent se résumer comme suit :

- (a) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques PENATEN de l'Opposante.
- (b) La Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi puisque, à la date de production de la Demande, et à tout moment pertinent, la Marque créait de la confusion avec les Marques PENATEN de l'Opposante, précédemment employées par l'Opposante au Canada.

(c) La Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les Produits de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[7] Le 7 août 2018, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition.

[8] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Suzanne DePrizio, dirigeante du marketing pour les marques de consommation au Canada à Johnson & Johnson, exécuté le 7 décembre 2018 (l'affidavit DePrizio). Mme DePrizio n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[9] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[10] Aucune des parties n'a présenté de plaidoyers écrits. Une audience n'a pas été demandée.

#### ANALYSE

#### **Fardeau de preuve incombant à chacune des parties**

[11] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d)

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que chacun des quatre enregistrements de marques de commerce plaidés par l'Opposante sont en règle en date d'aujourd'hui, soit la date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur

l'article 12(1)d) [*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] Ainsi, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition. La Requérante doit par conséquent établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des Marques PENATEN de l'Opposante.

#### *Test en matière de confusion*

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

[15] Ainsi, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question est essentiellement de savoir si un consommateur, qui a un souvenir imparfait des Marques PENATEN de l'Opposante, qui voit les Produits de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu'ils proviennent, sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[16] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas

nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] Les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent. La Marque et le mot PENATEN qui forme les Marques PENATEN de l'Opposante sont tous deux des mots inventés qui ne semblent pas décrire ou suggérer les produits associés à chacune des marques des parties. À cet égard, je remarque que les imprimés du site Web PENATEN joints à titre de Pièce A à l'affidavit DePrizio (abordés ci-dessous) indiquent que la marque PENATEN de l'Opposante est [TRADUCTION] « inspirée du nom des dieux romains de la protection ». Toutefois, il n'y a aucune preuve que les consommateurs comprendraient que la marque PENATEN fait référence aux Pénates. Je reviendrai sur ce point au moment d'évaluer le degré de ressemblance entre les marques des parties dans leur présentation, leur son et les idées qu'elles suggèrent.

[18] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé en faisant en sorte qu'elle devienne connue par la promotion ou l'emploi.

[19] Rien n'indique que la Marque de la Requérante a été employée ou est devenue connue au Canada en liaison avec les Produits dans une certaine mesure.

[20] En comparaison, les éléments de preuve de l'Opposante produits au moyen de l'affidavit DePrizio abordent la question de l'emploi de l'Opposante des Marques PENATEN au Canada, comme il est indiqué ci-dessous.

L'affidavit DePrizio

[21] Dans son affidavit, Mme DePrizio atteste de ce qui suit :

- L'Opposante est une filiale de Johnson & Johnson depuis 1959 [paragraphe 1 et 2].

- L'Opposante possède une famille de marques de commerce qui comprennent le mot PENATEN ou en consistent en liaison avec des préparations de soins de la peau. Les marques formatives PENATEN sont employées depuis 1904, lorsque la crème contre l'érythème fessier du nourrisson de marque PENATEN a été vendue pour la première fois en Allemagne [paragraphe 3].
- Les préparations de soins de la peau de marque PENATEN sont présentement vendues dans 33 pays et les revenus des ventes annuelles mondiales dépassent 75 millions de dollars américains [paragraphe 4].
- Divers membres des Marques PENATEN ont été employés au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre depuis au moins 1953. L'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité de tous les produits vendus sous les Marques PENATEN au Canada. Les produits présentement vendus au Canada en liaison avec les Marques PENATEN sont les suivants :
  - (a) Crème médicamenteuse originale PENATEN
  - (b) Pommade médicamenteuse contre l'érythème fessier PENATEN
  - (c) Crème protectrice quotidienne transparente PENATEN

Mme DePrizio renvoie collectivement à ces trois produits par l'expression [TRADUCTION] « Produits PENATEN » et j'en ferai de même à moins d'indication contraire [paragraphe 6 à 8; Pièce A [TRADUCTION] « imprimés du site Web PENATEN pour les consommateurs canadiens, *www.penaten.ca*, concernant les Produits PENATEN, montrant les Marques PENATEN et l'emballage dans lequel les Produits PENATEN sont vendus au Canada »].

À cet égard, je remarque que Mme DePrizio affirme que les imprimés à la Pièce A sont représentatifs de la façon dont les Marques PENATEN ont été arborées sur les produits PENATEN vendus au Canada et employées en liaison avec eux au cours des 10 dernières années, à tout le moins.

Après l'examen de cette preuve, je remarque que la Crème médicamenteuse originale PENATEN et la Pommade médicamenteuse contre l'érythème fessier PENATEN visent à atténuer la douleur et l'irritation causée par l'érythème fessier et que la Crème protectrice quotidienne transparente PENATEN est une crème protectrice quotidienne non médicamenteuse conçue pour aider à protéger contre l'humidité et les irritants qui peuvent entraîner l'érythème fessier et l'irritation. Ces trois produits peuvent être utilisés par les bébés et les adultes.

Je remarque également à cette étape de mon analyse que je suis convaincue que l'emballage des Produits PENATEN, montré dans cette pièce, peut être considéré comme l'emploi de la marque nominale PENATEN et de la marque figurative PENATEN de l'enregistrement n° LMC869,180, comme le montre l'Annexe A.

- Les Produits PENATEN sont vendus partout au Canada, y compris les détaillants suivants : Walmart, Amazon.ca, Well.ca, Toys R Us, Real Canadian Superstore, Loblaws, London Drugs et Jean Coutu [paragraphe 9; Pièces B1, B2 et B3 : [TRADUCTION] « imprimés des sites Web *www.walmart.ca*, *www.amazon.ca* et *www.well.ca* pour les pages Web des Produits PENATEN »].

Après l'examen de cette pièce, je remarque que les Produits PENATEN montrés dans celle-ci correspondent à ceux montrés dans la Pièce A abordée ci-dessus.

- PENATEN est en première position au classement des marques de crème contre l'érythème fessier au Canada par unités vendues selon les données aux points de vente compilées par Nielsen, une entreprise de prospection du marché de file. Le volume des ventes annuelles des Produits PENATEN au Canada a, au cours des dernières années, constamment dépassé 5 millions de dollars canadiens selon les données compilées par Nielsen [paragraphe 10].
- L'Opposante a, depuis de nombreuses décennies, investi d'importantes ressources dans la promotion des Marques PENATEN au Canada. Les dépenses annuelles en publicités dans les publications imprimées et d'autres médias sont en moyenne de plus de 300 000 \$ au cours des cinq dernières années [paragraphe 11].

À cet égard, je remarque que, bien que Mme DePrizio indique au paragraphe 12 de son affidavit que des exemples représentatifs de publicités dans les publications imprimées, de publicités en ligne et de publicités dans les médias seraient produits dans un affidavit distinct, aucune preuve supplémentaire à ce titre n'a été produite.

- La réputation dont bénéficient les Marques PENATEN au Canada est accrue par la recommandation fréquente des Produits PENATEN par des experts et des rédacteurs dans le domaine des soins de la peau et des domaines connexes et par d'autres mentions des Produits PENATEN dans des publications en ligne ou imprimées diffusées ou distribuées au Canada [paragraphe 13; Pièce C].

Après l'examen de cette pièce, je remarque que la crème contre l'érythème fessier PENATEN a en effet été mentionnée dans divers articles ou commentaires de journaux canadiens au cours des trois dernières décennies.

[22] En résumé, après une lecture équitable de l'affidavit DePrizio dans son ensemble, je suis prête à conclure que les Marques PENATEN de l'Opposante ont acquis une importante réputation au Canada en liaison avec les Produits PENATEN. Par conséquent, un tel emploi renforce le caractère distinctif des Marques PENATEN.

[23] Par conséquent, l'évaluation générale de ce facteur favorise l'Opposante en ce qui concerne les crèmes médicamenteuses de soins de la peau et les crèmes protectrices quotidiennes.

#### La durée d'emploi des marques de commerce

[24] Pour les raisons données ci-dessus, ce facteur favorise l'Opposante en ce qui a trait à ses Produits PENATEN.

#### Le genre de produits et services ou entreprises et la nature du commerce

[25] Pour évaluer le genre des produits et services ou l'entreprise et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des Produits de la Requérante avec ceux figurant dans l'état déclaratif des produits dans les enregistrements invoqués par l'Opposante [*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)].

Toutefois, il faut lire ces états en essayant de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce prévu par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être visés par les termes. 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); *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[26] En évaluant d'abord les produits couverts par l'enregistrement n° LMC869,180 de l'Opposante, je constate que l'ensemble des Produits sont identiques à ceux de l'Opposante ou les chevauchent dans leur genre. À cet égard, je remarque que l'enregistrement de l'Opposante et la Demande de la Requérante comprennent dans leurs états déclaratifs des produits respectifs quelques catégories larges de produits ou de descriptions, ce qui fait que les états déclaratifs des produits des parties se chevauchent. Par exemple, je constate que les « produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion pour la maison » de l'Opposante sont suffisamment généraux pour englober ou chevaucher les produits de « cire à chaussures » et de « détachants pour la lessive » de la Requérante. Dans le même ordre d'idées, les produits « cosmétiques » et « trousse de cosmétiques » de la Requérante chevauchent directement la gamme de « produits de soins du corps et de beauté » de l'Opposante. En l'absence d'une preuve contraire, il est juste de supposer que les voies de commercialisation des parties puissent également être les mêmes ou se chevaucher.

[27] Cependant, en ce qui concerne les produits couverts par les enregistrements n° LMC955,434, LMC233,166 et UCA51004 de l'Opposante, je constate que seuls les Produits de la Requérante décrits comme « cosmétiques », « masques de beauté » et « trousse de cosmétiques » chevauchent en genre les produits de l'Opposante. De nouveau, en l'absence d'une preuve contraire, il est juste de supposer que les voies de commercialisation des parties puissent également être les mêmes ou se chevaucher en ce qui concerne ces produits.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

[28] Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a considéré l'importance de l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion (voir le paragraphe 49) :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au para 6(5) [...] 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.

[29] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques, on doit les considérer dans leur totalité; il n'est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques [*Veuve Clicquot*, précité, au paragraphe 20].

[30] Dans *Masterpiece*, précité, au paragraphe 64, le tribunal a également indiqué que, bien que dans certains cas le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce sera le plus important aux fins de la distinction, l'approche préférable pour évaluer la ressemblance est « de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement “frappant ou unique” ».

[31] En considérant d'abord la marque nominale PENATEN des enregistrements n° LMC233,166 et UCA51004, je constate qu'il y a un degré plutôt élevé de ressemblance entre les marques des parties dans le son, mais qu'il y a moins de ressemblance dans la présentation et que les idées qu'elles suggèrent sont, dans le meilleur des cas, vagues.

[32] À cet égard, les marques deux parties sont formées d'un seul mot inventé qui n'a aucune signification apparente à première vue en relation avec les produits des parties. J'estime qu'aucune partie de l'une ou l'autre ne semble être plus frappante ou unique. Sinon, la première partie des marques des parties diffère quelque peu, particulièrement dans la présentation, principalement en raison de la présence de ce qui ressemble à une apostrophe stylisée après la lettre « L » dans la Marque, laquelle est absente de la marque PENATEN. Cependant, les

marques des deux parties commencent par la lettre « P ». De plus, elles partagent le même nombre de syllabes et la dernière partie des marques des parties est identique.

[33] En général, lorsque l'on tient compte des trois aspects de ressemblance, je constate que la marque et la marque nominale PENATEN de l'Opposante sont plus semblables que différentes.

[34] Me penchant sur les marques PENATEN & Dessin des enregistrements n° LMC869,180 et LMC955,434, de nouveau je constate que ce facteur repose en grande partie sur le degré plutôt élevé de ressemblance entre les marques des parties dans le son.

[35] Dans la présentation et dans le son, j'estime que l'élément dominant ou frappant des marques figuratives de l'Opposante demeure le mot PENATEN, compte tenu de sa taille par rapport au dessin du berger et des mots beaucoup plus petits en caractères cursifs « Dr. med. » et « Max Riese ». De plus, bien que je garde à l'esprit que le dessin du berger est un élément essentiel des mots figuratifs de l'Opposante dans la présentation, il n'y a aucune prononciation déterminée de cet élément figuratif dans le son. En termes des idées suggérées, aucune des marques figuratives de l'Opposante n'a de signification claire dans le contexte des produits de l'Opposante. À cet égard, il n'est pas clair comment l'ajout du dessin d'un berger clarifie le sens du mot PENATEN dans le contexte des produits de l'Opposante. Enfin, bien que la marque figurative de l'Opposante de l'enregistrement n° LMC869,180 revendique la couleur comme une caractéristique de la marque de commerce, je n'estime pas qu'elle ait une incidence importante sur la ressemblance des marques des parties dans leur présentation et, plus important, qu'elle soit pertinente à la ressemblance importante des marques des parties dans leur son.

[36] En général, lorsque l'on tient compte des trois aspects de ressemblance, je constate que la Marque et les marques PENATEN & Dessin de l'Opposante sont, dans le meilleur des cas pour la Requérante, à peu près aussi semblables que différentes.

#### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[37] Comme il est indiqué ci-dessus, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits des parties. En raison du fardeau qui incombe à la Requérante, si, après avoir évalué l'ensemble de la preuve, l'on ne peut en venir à une

conclusion déterminante, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

[38] Après avoir évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'arrive à la conclusion, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion en ce qui concerne la marque PENATEN & Dessin de l'enregistrement n° LMC869,180 de l'Opposante. Bien que j'aie constaté que les marques de commerce des parties sont à peu près aussi semblables qu'elles sont différentes et que les deux possèdent un certain caractère distinctif inhérent, la marque de commerce de l'Opposante est employée et est devenue connue dans une importante mesure au Canada en liaison avec ses Produits PENATEN. La Requérante n'a établi aucune réputation en liaison avec sa Marque. De plus, l'ensemble des Produits de la Requérante sont identiques aux produits visés par les enregistrements de l'Opposante ou les chevauchent dans leur genre et leurs voies de commercialisation connexes sont les mêmes. En l'absence de toute circonstance de l'espèce supplémentaire favorisant la Requérante, je dois par conséquent trancher à l'encontre de la Requérante.

[39] Cependant, dans la mesure que les enregistrements n° LMC955,434, LMC233,166 et UCA51004 de l'Opposante sont concernés, j'estime que, excepté pour les produits de la Requérante décrits comme des « cosmétiques », des « masques de beauté » et des « trousse de cosmétiques », les autres produits de la Requérante sont suffisamment différents des produits visés par les enregistrements de l'Opposante et des Produits PENATEN pour que la confusion soit peu probable.

[40] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) en ce qui concerne l'enregistrement n° LMC869,180 de l'Opposante. En revanche, je le rejette à l'égard de l'ensemble des Produits de la Requérante, excepté les produits « cosmétiques », « masques de beauté » et « trousse de cosmétiques », en ce qui concerne les enregistrements n° LMC955,434, LMC233,166 et UCA51004 de l'Opposante.

**Motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement de la Requérante en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi**

[41] Afin de s'acquitter de son fardeau initial en vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer l'emploi de ses Marques PENATEN avant la date de production de la Demande et le non-abandon de ses marques à la date d'annonce de la Demande [article 16(5)]. Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau en ce qui a trait à ses Produits PENATEN.

[42] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse ci-dessus concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Cependant, l'argument de l'Opposante est plus faible sous le motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement que sous le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, puisque le facteur de l'article 6(5)c) doit maintenant être évalué en tenant compte de l'emploi actuel des Marques PENATEN (c'est-à-dire l'emploi des Produits PENATENT seulement), contrairement à la portée entière des enregistrements existants de l'Opposante.

[43] Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) seulement en ce qui concerne les produits de la Requérante décrits comme des « cosmétiques », des « masques de beauté » et des « trousseaux de cosmétiques », puisque ces produits n'ont pas une définition étroite ou ne sont pas limités, et peuvent ainsi englober les crèmes pour la peau potentiellement rapprochées en genre des Produits PENATEN de l'Opposante ou les chevauchant. Il est autrement rejeté à l'égard des autres produits de la Requérante.

**Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2 de la loi**

[44] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, l'Opposante a le droit de démontrer qu'en date de la production de la déclaration d'opposition (à savoir, le 28 mai 2018), ses Marques PENATEN sur lesquels elle se fonde avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en association avec les produits pertinents de manière à annuler le caractère distinctif de la Marque de la Requérante [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[45] La preuve de l'Opposant quant à l'emploi des Marques PENATEN en liaison avec ses Produits PENATEN dont il a été question plus haut en ce qui a trait au motif d'opposition prévu à l'article 12(1)*d*) est suffisante pour s'acquitter du fardeau de l'Opposante à l'égard du motif d'opposition en vertu de l'article 2.

[46] La différence dans les dates pertinentes n'a aucune incidence sur mon analyse ci-dessus en vertu des articles 12(1)*d*) et 16(3)*a*) des motifs d'opposition. Étant donné que le motif d'opposition prévu à l'article 2 n'est pas plus fort que le motif d'opposition prévu à l'article 16(3)*a*), il ne réussit également que dans la mesure où les produits de la Requérante décrits comme des « cosmétiques », des « masques de beauté » et des « trousse cosmétiques » sont concernés. Il est par ailleurs rejeté à l'égard des produits restants de la Requérante.

#### DISPOSITION



[47] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de  
commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

ANNEXE A

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Produits
	<p>LMC955434</p>	<p>(1) Crèmes pour bébés, lotions pour bébés, poudre pour bébés, shampooing pour bébés, crèmes et lotions hydratantes pour la peau, huile de bain, bain moussant, crèmes pour le bain, lingettes cosmétiques et nettoyantes imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique.</p> <p>(2) Baume et crèmes à usage médicinal, nommément crèmes pour le visage et le corps pour la peau sujette aux allergies et sensible, pour la peau sèche, pour la peau acnéique, pour la peau aux capillaires dilatés, pour la peau touchée par l'acné rosacée, pour la peau décolorée, pour la peau après un traitement contre le cancer, pour la peau irradiée suite à la radiothérapie, pour la peau touchée par des problèmes de psoriasis, pour les problèmes de peau atopiques, pour la peau de femmes enceintes ou de femmes ayant accouché, pour la peau des enfants et des bébés.</p>
 <p>La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont le bleu, le jaune et le blanc. Les mots apparaissant à gauche du berger sont « Dr. Med ». Les mots apparaissant à droite du berger sont « Max Riese ». La bordure extérieure du cercle est</p>	<p>LMC869180</p>	<p>(1) Crèmes pour bébés, baume et crèmes à usage médicinal, nommément crèmes pour le visage et le corps pour la peau sujette aux allergies et sensible, pour la peau sèche, pour la peau d'enfants et de bébés.</p> <p>(2) Produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion pour la maison; savons, nommément savons de toilette, savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques, savons de bain, savons en crème, savons déodorants, savons pour les mains, savons désinfectants et savons liquides; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel, pour les soins du bébé, pour les soins de la peau, produits de soins du corps et de beauté, nommément crèmes et lotions pour le visage et le corps, gels gommants, produits de toilette non médicamenteux, produits pour le corps en vaporisateur et poudre pour le corps; crèmes pour bébés, lotions pour bébés, poudre pour</p>

<p>jaune. Le mot PENATEN est bleu foncé sur fond bleu clair. Les mots « Dr. Med » et « Max Riese » sont bleu foncé. Le berger est bleu clair avec un contour bleu foncé sur fond jaune. Le mouton est blanc avec un contour bleu foncé.</p>		<p>bébés; lotions capillaires; dentifrices; produits de soins des cheveux et de la peau, nommément revitalisants, tonifiants capillaires, shampooings pour bébés, crèmes et lotions hydratantes pour la peau, huile de bain, bain moussant, crèmes pour le bain, produits pour la peau, gels douche; shampooings; crèmes pour la peau (cosmétiques); poudre de talc pour la toilette; linges et/ou lingettes cosmétiques et de nettoyage imprégnés de lotions cosmétiques, ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; produits hygiéniques à usage médical, nommément astringents, baumes analgésiques, sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, antiseptiques, savons et nettoyants; substances hypocaloriques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments pour les diètes, nommément suppléments alimentaires diététiques enrichis de fibres en barres, en boissons et en poudre, eau contenant des minéraux; aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériaux pour pansements, nommément emplâtres, pansements médicaux, pansements pour plaies, compresses d'allaitement; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; baume et crèmes à usage médicinal, nommément crèmes pour le visage et le corps pour la peau sujette aux allergies et sensible, pour la peau sèche, pour la peau acnéique, pour la peau aux capillaires dilatés, pour la peau touchée par l'acné rosacée, pour la peau décolorée, pour la peau après un traitement contre le cancer, pour la peau irradiée lors de la radiothérapie, pour la peau touchée par des problèmes de psoriasis, pour les problèmes de peau atopiques, pour la peau de femmes enceintes ou de femmes ayant accouché, pour la peau d'enfants et de bébés, crèmes antirides pour le visage à usage médicinal, crèmes anticellulite pour le corps à usage médicinal, produits pour le bain,</p>
---	--	---



		<p>nommément gels de bain, huiles de bain et sels de bain pour le traitement des problèmes de peau, nommément pour la peau sujette aux allergies et sensible, pour la peau sèche, pour la peau acnéique, pour la peau aux capillaires dilatés, pour la peau touchée par l'acné rosacée, pour la peau décolorée, pour la peau après un traitement contre le cancer, pour la peau irradiée lors de la radiothérapie, pour le psoriasis, pour les problèmes de peau atopiques, pour la peau de femmes enceintes ou de femmes ayant accouché, pour la peau d'enfants et de bébés, ainsi que pour la pour le rhume et la grippe.</p>
PENATEN	LMC233166	<p>[TRADUCTION]  (1) Bain pour bébé.  (2) Shampooing pour bébé.  (3) Soufflés pour bébés.  (4) Lotion de lait pour le traitement de la peau.</p>
PENATEN	UCA51004	<p>[TRADUCTION]  (1) Préparations pour le traitement de la peau des enfants, à savoir : crèmes médicamenteuses, huiles, savons et poudres.</p>

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

---

Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour l'Opposante

Paul B. Bélanger

Pour la Requérante