

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION par Flextile Ltd. à la demande d'enregistrement n° 557,293 de la marque de commerce ULTRA/FLEX déposée par Mapei Canada Inc., maintenant Mapei Inc.

Le 13 février 1986, la société Mapei Canada Inc. a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce ULTRA/FLEX fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec du «ciment colle polymère pour carreaux de céramique». La requérante s'est désistée du droit à l'emploi exclusif du mot «ultra» en dehors de sa marque de commerce. Au cours de l'opposition, Mapei Canada Inc. a pris le nom de Mapei Inc.

Le 8 avril 1988, l'opposante, la société Flextile Ltd., a déposé une déclaration d'opposition dans laquelle elle alléguait que la marque de commerce ULTRA/FLEX de la requérante n'est ni enregistrable ni distinctive; elle alléguait également que la requérante n'est pas l'ayant droit à l'enregistrement de la marque, parce que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l'opposante déjà utilisées par cette dernière au Canada en liaison avec des carreaux pour le sol et pour les murs, des revêtements de sol et des tapis, ainsi que des ciments, du mortier à pose simplifiée, des adhésifs et des produits de calfeutrage, des enduits de finition, des enduits de scellement et des couches protectrices :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>
FLEXACHROME	48/12850
MIRCO-FLEX	149,147
FLEX-SLATE	151,520
FLEXTILE	273,672
FLEXGLO	286,995
FLEXILASTIC	292,345

L'opposante a en outre contesté le droit à l'enregistrement de la requérante ainsi que le caractère distinctif de la marque de commerce ULTRA/FLEX de la requérante en alléguant que la marque de la requérante crée de la confusion avec le nom commercial Flextile Ltd. de l'opposante, qui a déjà été employé au Canada à l'égard des marchandises énumérées ci-dessus.

La requérante a signifié et déposé une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a déposé en tant que preuve l'affidavit de G.T. Engman, qui a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, la transcription du contre-interrogatoire ainsi que les engagements

fournis par l'opposante faisant partie du dossier de l'opposition. La requérante a soumis en preuve les affidavits des personnes suivantes : Jean-Jacques Joubert; Thomas Golany; Ross Keltie; Walter Reichle; Morton Alpert; Giuseppe Panzera; George Volpato; Pierre Dion; J.M. Font; Jean Claude Labbé; Lucie Cloutier; Chantal Poirier; Réal Brunet; Sophie Dufresne; et Gino Ramacieri. Les auteurs des affidavits Joubert, Dufresne, Labbé, Volpato, Dion, Font, Panzera, Alpert, Reichle, Keltie et Golany ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits, les transcriptions de leurs contre-interrogatoires et les engagements connexes, ainsi que la pièce à l'appui du contre-interrogatoire de M. Volpato, faisant partie du dossier de la présente opposition. Gino Ramacieri ayant omis de se présenter au contre-interrogatoire concernant son affidavit, son affidavit a été réputé, conformément au paragraphe 46(5) du *Règlement sur les marques de commerce*, ne pas faire partie de la preuve de la requérante.

La requérante a également demandé et obtenu la permission de déposer une preuve supplémentaire conformément au paragraphe 46(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, cette preuve supplémentaire étant constituée de copies certifiées conformes de dix enregistrements de marques de commerce comportant l'élément FLEX, ainsi que d'une copie certifiée conforme d'une demande déposée par l'opposante en vue d'élargir l'état descriptif des marchandises visé par l'enregistrement n° 273,672 de la marque de commerce FLEXTILE, ainsi que d'une copie certifiée conforme du rapport de recherche NUANS versé au dossier en ce qui concerne la demande d'élargissement des marchandises soumise par l'opposante.

Au cours de l'audience, l'agent de l'opposante a fait observer que la demande d'élargissement de l'enregistrement n° 273,672 afin que celui-ci s'applique à «du lait de ciment et du mortier pour les carreaux de céramique» avait été déposée par erreur et avait par la suite été retirée par l'opposante pour être remplacée par une nouvelle demande d'élargissement des marchandises. L'agent a également fait observer que la demande originale d'élargissement des marchandises avait été fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce FLEXTILE au Canada, tandis que la demande d'élargissement des marchandises subséquente revendiquait l'emploi de la marque de commerce FLEXTILE en liaison avec du lait de ciment et du mortier pour les carreaux en céramique depuis 1983.

Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

Au cours de l'audience, la requérante a demandé la permission de déposer huit autres copies certifiées conformes d'enregistrements de marques de commerce en tant que preuve supplémentaire dans la présente opposition. L'agent de la requérante a soutenu, étant donné que la date pertinente en vue de déterminer le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d est la date de décision exposée dans l'affaire Park Avenue, que la requérante devrait avoir le droit de soumettre une preuve au cours de l'audience concernant l'état de registre à cette date. L'opposante s'est objectée à la demande de la requérante en faisant observer qu'elle n'avait jamais été informée que la requérante se proposait de soumettre une telle preuve à l'audience et qu'elle était donc prise au dépourvu par la demande de la requérante. Comme l'opposante ne serait effectivement pas en mesure de répliquer à la preuve supplémentaire si la requérante était autorisée, au stade de l'audition, à déposer une telle preuve, et aussi compte tenu du caractère tardif de la demande de la requérante, j'ai informé les parties que je refusais d'autoriser la requérante à déposer les copies certifiées conformes supplémentaires.

La preuve de la requérante est en majeure partie constituée d'affidavits, dont plusieurs auteurs sont les distributeurs de la requérante et qui affirment tous n'avoir jamais entendu dire que leurs employés ou leurs clients croient que les marchandises ULTRA/FLEX de la requérante ont un quelconque rapport avec l'opposante ou les marchandises de l'opposante. L'opposante a soulevé un certain nombre d'objections à caractère technique quant à la forme et au fond de ces affidavits. Toutefois, la plupart des objections avaient relativement peu d'importance et, de toute façon, l'opposante a contre-interrogé chacun des distributeurs au sujet de leurs affidavits respectifs. En outre, certaines erreurs relevées dans les affidavits ont été corrigées par les auteurs des affidavits au moment de leur contre-interrogatoire. En conséquence, je n'ai rejeté aucun des affidavits en raison des objections à caractère technique soulevées par l'opposante.

Les affidavits et les transcriptions des contre-interrogatoires des distributeurs de la requérante démontrent ce qui suit :

- a) que les distributeurs vendent les marchandises de la requérante à diverses catégories de clients, notamment des concepteurs en architecture, des entrepreneurs en carreaux de céramique, des entrepreneurs généraux, des entreprises de construction et des magasins de détail, notamment des magasins de tapis, des magasins de carreaux de céramique, des quincailleries et des chaînes de magasins de détail telles que Beaver Lumber et Federated Co-op;
- b) dans le cas des distributeurs qui possèdent une salle d'exposition ouverte au grand public, ces distributeurs font aussi directement affaires avec les bricoleurs;

c) la plupart des distributeurs de la requérante ont indiqué qu'ils connaissaient l'opposante et ses produits, même s'ils ne vendaient pas actuellement à leurs clients les adhésifs pour carreaux de céramique de l'opposante;

d) que, dans la vente en gros, ceux qui sont dans les métiers de la construction tels que les entrepreneurs et les poseurs de carreaux de céramique ne confondraient probablement pas les marques de commerce en cause.

Les affidavits des distributeurs de la requérante n'ont pas directement trait à la question de la confusion chez les détaillants, où le propriétaire ou le bricoleur moyen peut trouver les marchandises de la requérante et de l'opposante dans le même point de vente au détail, tel qu'un magasin de carreaux de céramique ou de tapis ou un magasin Beaver Lumber. Bien que l'affidavit Dufresne prétende offrir une preuve concernant les ventes faites au grand public par les points de vente au détail spécialisés dans les carreaux de céramique, la seule preuve directe fournie par M^{me} Dufresne se limite à ses observations concernant un client, dans un point de vente au détail, qui a demandé de l'information concernant des carreaux de céramique et des adhésifs avant d'effectuer son achat. M^{me} Dufresne a aussi fourni une preuve concernant une enquête qu'elle a faite par téléphone en fonction des inscriptions qu'elle a trouvées dans les PAGES JAUNES de l'annuaire téléphonique de Montréal. Cependant, l'auteur de l'affidavit n'a pas indiqué qu'elle possédait des connaissances spécialisées pour effectuer ce genre d'enquêtes et, comme il s'agit d'une preuve par ouï-dire, on ne peut accorder beaucoup de poids aux résultats de son enquête dans la présente opposition.

La requérante a soulevé une objection en ce qui concerne la fiabilité des chiffres de vente fournis par M. Engman dans son affidavit en faisant valoir que l'opposante aurait dû fournir des factures et d'autres pièces à l'appui en vue de confirmer l'exactitude des chiffres avancés par M. Engman. Toutefois, ces chiffres proviennent d'états financiers internes, et la requérante n'a fourni aucune preuve indiquant que les chiffres en question sont inexacts. En conséquence, j'ai rejeté l'objection de la requérante relative à la fiabilité des chiffres de vente figurant dans l'affidavit Engman.

En ce qui concerne le motif d'opposition selon lequel la requérante n'est pas l'ayant droit à l'enregistrement, il incombe à l'opposante, suivant les paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, de démontrer son emploi antérieur présumé des marques de commerce et du nom commercial sur lesquels elle se fonde dans sa déclaration d'opposition; il lui incombe également

de démontrer qu'elle n'avait pas abandonné les marques de commerce et le nom commercial à la date de l'annonce de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerce (9 mars 1988). À cet égard, l'affidavit Engman établit l'emploi antérieur ainsi que le maintien par l'opposante du nom commercial Flextile Ltd. et des marques de commerce FLEXGLO en liaison avec des carreaux renfermant un composé vinylique, FLEX-SLATE en liaison avec des carreaux pour le sol en amiante de vinyle, FLEXILASTIC en liaison avec du mortier à pose simplifiée et FLEXTILE en liaison avec des adhésifs pour carreaux de céramique, des ciments, des produits de calfeutrage, des adhésifs pour vinyle en feuille, des additifs pour mortier à pose simplifiée et des adhésifs pour tapis. Bien que la preuve de l'opposante établisse également l'emploi de la marque de commerce FLEXTILE en liaison avec du lait de ciment pour le sol et pour les murs, l'opposante ne s'est pas fondée sur l'emploi antérieur de la marque de commerce FLEXTILE en liaison avec ces marchandises dans sa déclaration d'opposition. Néanmoins, une telle preuve est pertinente à titre de circonstance de l'espèce en ce qui concerne la question de la confusion entre la marque de la requérante et les marques de commerce de l'opposante utilisées à l'égard des marchandises énumérées dans sa déclaration d'opposition.

La principale question en litige dans la présente opposition est celle de savoir si la marque de commerce ULTRA/FLEX de la requérante appliquée aux marchandises énumérées dans sa demande crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'opposante ou avec le nom commercial de celle-ci. Pour déterminer s'il existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce et le nom commercial en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En outre, le registraire doit tenir compte du fait que c'est à la requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce ULTRA/FLEX et les marques de commerce ainsi que le nom commercial de l'opposante aux dates pertinentes dans la présente opposition. À cet égard, la date pertinente en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* est la date exposée dans ma décision (voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.) et Conde Nast Publications, Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants, 37. C.P.R. 9(3d) 538 (COMC)), tandis que les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs selon lesquels la requérante n'est pas l'ayant droit et que la marque de commerce n'est pas distinctive sont respectivement la date de dépôt de la requérante (13 février 1986) et la date d'opposition (8 avril 1988).

Pour commencer, je ferai observer que l'enregistrement de la marque de commerce FLEXACHROME de l'opposante (n° d'enregistrement 48/12850) a été radiée du registre conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* et que cet enregistrement n'est donc plus pertinent eu égard aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d).

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque de commerce ULTRA/FLEX de la requérante présente un caractère inhérent distinctif lorsqu'elle est envisagée dans son ensemble, même si l'élément ULTRA est descriptif du caractère ou de la qualité des marchandises de la requérante et que cette dernière a en fait renoncé audit élément en dehors de sa marque de commerce. De même, les marques de commerce MICRO-FLEX, FLEX-SLATE, FLEXTILE, FLEXGLO et FLEXILASTIC de l'opposante, ainsi que son nom commercial Flextile Ltd., présentent un caractère distinctif inhérent lorsqu'on les considère dans leur ensemble, même si les éléments TILE et SLATE contribuent très peu à accroître le caractère distinctif inhérent des marques de commerce FLEXTILE et FLEX-SLATE.

Quant à la mesure dans laquelle les marques de commerce et le nom commercial en cause sont devenus connus, la marque de commerce ULTRA/FLEX de la requérante est devenue connue au Canada, particulièrement parmi les distributeurs et les clients de la requérante. À cet égard, l'affidavit Brunet démontre que les ventes de la colle à base de polymère-ciment ULTRA/FLEX de la requérante à ses distributeurs se sont élevées à plus de 275 000 \$ entre juin 1986 et mars 1988. Par contre, l'affidavit Engman établit que la marque de commerce FLEXTILE et le nom commercial Flextile Ltd. de l'opposante sont devenus bien connus au Canada en ce qui concerne des produits utilisés pour la pose de tuiles, y compris des carreaux de céramique. La preuve démontre également que les marques de commerce FLEXGLO et FLEX-SLATE de l'opposante sont aussi devenues connues au Canada en liaison avec des tuiles de vinyle, tandis que la marque FLEXILASTIC est devenue connue dans une faible mesure seulement en liaison avec le mortier à pose simplifiée.

La période pendant laquelle les marques de commerce et le nom commercial en cause ont été en usage pèse en faveur de l'opposante dans la présente opposition pour ce qui est de son emploi de la marque de commerce FLEXTILE et de son nom commercial Flextile Ltd.

Pour ce qui est des marchandises des parties, les adhésifs pour carreaux de céramique de l'opposante sont semblables aux adhésifs à base de polymère-ciment pour carreaux de céramique de la requérante en ce que les deux produits servent à faire adhérer des carreaux de céramique à une

surface. Par contre, l'adhésif pour carreaux de céramique de la requérante diffère des tuiles en vinyle associées aux marques de commerce FLEXGLO, MICRO-FLEX et FLEX-SLATE de l'opposante. De plus, les circuits de distribution des marchandises des parties se chevauchent dans une mesure telle que leurs marchandises pourraient fort bien être vendues sur les mêmes rayons chez les détaillants spécialisés dans les carreaux de céramique et les tapis, ainsi que les chaînes de magasins telles que Beaver Lumber. Cependant, les marchandises des parties ne sont pas des marchandises que l'on achète à la hâte, mais plutôt des produits que l'on achète après mûre réflexion.

La requérante a fait valoir que sa marque de commerce ULTRA/FLEX est toujours associée à son nom commercial MAPEI qui apparaît sur ses emballages et que la couleur de ses emballages et l'information qui y figure diffère de celle des emballages de l'opposante. Pour cette raison, la requérante a affirmé qu'il n'y aurait aucun risque de confusion sur le marché entre les marques de commerce en cause. Cependant, ces questions n'ont aucune pertinence en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d). À cet égard, le juge en chef Thurlow, dans l'affaire M. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), a formulé les observations suivantes aux pages 10-11 :

De plus, à la page 12, le juge en chef Thurlow a indiqué ce qui suit :

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce et le nom commercial en cause, il y a une assez grande ressemblance dans la présentation ainsi qu'une certaine

ressemblance dans le son entre la marque de commerce ULTRA/FLEX de la requérante et les marques de commerce FLEXTILE et MICRO-FLEX ainsi que le nom commercial Flextile Ltd. de l'opposante. Par contre, j'estime qu'il y a un peu moins de ressemblance dans la présentation et dans le son entre la marque de la requérante et les marques de commerce FLEXGLO, FLEXILASTIC et FLEX-SLATE de l'opposante. Toutes les marques de commerce en cause, ainsi que le nom commercial de l'opposante, suggèrent l'idée de la flexibilité.

La requérante s'est fondée sur la preuve concernant l'état du registre en tant que circonstance de l'espèce pour ce qui est de la question de la confusion. Toutefois, seulement trois des enregistrements des marques de commerce sur lesquels s'est fondée la requérante visent des marchandises semblables à celles des parties et seulement un enregistrement de la marque de commerce LASTIFLEX vise expressément des adhésifs pour carreaux de céramique. En outre, la requérante n'a déposé aucune preuve démontrant que l'une des marques de commerce d'un tiers est employée au Canada. En conséquence, on doit accorder peu de poids, sinon aucun, à la preuve de la requérante concernant l'état du registre.

Comme autre circonstance de l'espèce concernant la question de la confusion, l'opposante s'est fondée sur sa soi-disant famille de marques de commerce comportant l'élément FLEX. À cet égard, l'affidavit Engman démontre l'existence d'enregistrements relatifs aux marques de commerce FLEXACHROME, FLEXTILE, FLEXFLO, FLEXILASTIC, MICRO-FLEX et FLEX-SLATE, tandis que la lettre d'engagement de l'opposante (en date du 3 août 1990), fait également état de sa marque de commerce FLEX-EPOXY, qui a été déposée après l'opposition faite par l'opposante. Cependant, la marque de commerce FLEXACHROME a été radiée du registre, et les enregistrements de l'opposante relatifs aux marques de commerce MICRO-FLEX, FLEXGLO ET FLEX-SLATE s'appliquent uniquement à des carreaux de céramique en vinyle. La preuve de l'opposante démontre également un emploi relativement important des marques de commerce FLEXSLATE et FLEXGLO, bien que M. Engman n'ait pas défini précisément la nature des marchandises associées à ces marques de commerce. De plus, l'affidavit Engman démontre que la marque de commerce MICRO-FLEX a été très peu employée et que la marque FLEXILASTIC n'a fait l'objet que d'un emploi limité à l'égard du mortier à pose simplifiée, tandis que l'opposante n'a fourni aucune preuve de vente en ce qui concerne son émulsion à mortier à base de résine époxydique FLEX-EPOXY (voir la pièce J de l'affidavit Engman).

La requérante a par contre soumis des preuves démontrant l'existence d'enregistrements relatifs aux marques de commerce LASTIFLEX, FLOR-FLEX et FLEXI-FLOR applicables à des marchandises qui semblent être semblables à celles des parties. Toutefois, la requérante n'a démontré l'emploi d'aucune de ces marques de commerce de tiers. En conséquence, j'ai conclu que l'opposante a droit à un certain degré de protection en ce qui concerne sa famille - relativement limitée - de marques de commerce comportant l'élément FLEX applicables à des carreaux en céramique pour le sol, à des adhésifs et à des produits concernant ces marchandises.

Encore au titre de circonstance de l'espèce concernant la question de la confusion, l'opposante a tenté de prouver que le grand public tend à la désigner sous le vocable FLEX. En particulier, les questions 124 à 132 et les réponses connexes de la transcription du contre-interrogatoire de M. Engman révèlent que quelques contracteurs ont tendance à employer le terme FLEX pour désigner l'opposante. Cependant, la preuve de l'opposante ne démontre pas que le bricoleur moyen serait porté à abrégé d'une telle façon le nom ou la marque FLEXTILE de l'opposante. J'estime donc ne pas pouvoir attribuer beaucoup de poids à cette preuve pour déterminer la question de la confusion.

Outre ce qui précède, je retiens le fait que, malgré que les parties soient des concurrents directs, l'opposante n'a fourni aucune preuve de confusion véritable entre la marque de commerce ULTRA/FLEX de la requérante et ses marques de commerce ainsi que son nom commercial. Toutefois, la preuve de la requérante indique qu'entre juillet 1988 et mars 1989, celle-ci a réalisé 275 000 \$ pour la vente de son produit ULTRA/FLEX. Si ces ventes avaient été considérablement plus élevées sur une plus longue période, l'absence de preuve de confusion véritable entre les marques de commerce en cause aurait pu être une circonstance de l'espèce déterminante dans la présente opposition.

Compte tenu de tout ce qui précède, j'ai conclu que la requérante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombe de démontrer qu'il n'y a pas aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce ULTRA/FLEX et la marque de commerce déposée FLEXTILE de l'opposante. À cet égard, les marques ULTRA/FLEX et FLEXTILE présentent un certain degré de ressemblance dans leur apparence, dans leur son et dans les idées qu'elles suggèrent et s'appliquent à des marchandises qui sont essentiellement les mêmes. De plus, les adhésifs pour carreaux de céramique des parties pourraient fort bien être vendus côte à côte chez les détaillants de carreaux de céramique, dans les quincailleries ou autres commerces du même genre et, pour cette raison, il y a

chevauchement des circuits de distribution des parties. Aussi, la preuve concernant l'adoption et celle concernant l'emploi, par tout concurrent direct des parties, des marques de commerce ou des noms commerciaux comportant l'élément FLEX et applicables à des adhésifs pour carreaux de céramique est dans le premier cas bien mince et dans le second, inexistante. En conséquence, j'ai conclu que le consommateur moyen, tel que le bricoleur, s'il devait voir les marques ULTRA/FLEX et FLEXTILE appliquées à des adhésifs pour carreaux de céramique, pourrait se demander d'où proviennent ces marchandises.

Compte tenu de ce qui précède, je rejette la demande de la requérante, conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 30^e JOUR DE NOVEMBRE 1993.

G.W. Partington
Président
Commission d'opposition des marques de commerce