

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
D'El-En Packaging Co. Ltd. à la demande  
n° 1,331,454 produite par Alte-Rego en vue de  
l'enregistrement de la marque de commerce  
FLAP-TIE**

---

[1] Le 16 janvier 2007, Alte-Rego Corporation (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement visant la marque de commerce FLAP-TIE (la Marque), fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

[s]acs à ordures pour l'intérieur et l'extérieur; sacs à ordures pour le jardin; sacs de rangement en plastique; sacs de recyclage; sacs pour litière de chat.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 12 décembre 2007.

[3] Le 29 avril 2008, El-En Packaging Co. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit souscrit par Kelly McCarthy. La Requérante n'a produit aucune preuve et n'a pas contre-interrogé M<sup>me</sup> McCarthy.

[5] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. Aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

### Motifs d'opposition

[6] L'Opposante a invoqué quatre motifs d'opposition. Elle soutient, premièrement, que la Marque n'est pas enregistrable, compte tenu de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Les autres motifs se rapportent au risque de confusion entre la Marque et les marques TY-UP FLAPS et NOEUDES TY-UP de l'Opposante. TY-UP FLAPS fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,321,815 et vise des « [s]acs tout usage en plastique; sacs d'épicerie; fourre-tout; sacs à sandwich en plastique; sacs à sandwich; sacs pour aliments en plastique; sacs en plastique à usage domestique; sacs pour congélateur; sacs de rangement tout usage; sacs à ordures; film étirable ». NOEUDES TY-UP fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,321,810 et vise des « sacs à ordures ». Ces marques sont invoquées à l'appui des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)b) et sur le caractère distinctif.

### La preuve

[7] M<sup>me</sup> McCarthy est secrétaire juridique et elle travaille pour le cabinet d'agents de marques de commerce de l'Opposante. Il ne convient pas, dans cette situation, qu'elle témoigne pour l'Opposante concernant des questions litigieuses [voir *Cross-Canada Auto Body Supply c. Hyundai* (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.)].

[8] L'affidavit de M<sup>me</sup> McCarthy se rapporte principalement à une liste des marchandises visées par les demandes d'enregistrement de l'Opposante et à des photos prises dans des magasins et montrant des étagères où divers types de sacs de plastique sont placés côte à côte. La valeur probante de cet élément de preuve est faible.

### Fardeau de la preuve

[9] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

### Fardeau de preuve initial de l'Opposante

[10] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) et n'a pas non plus présenté d'arguments. Bien que j'aie le pouvoir de prendre en considération des définitions de dictionnaires sans qu'elles soient mises en preuve, je suis d'avis qu'en l'espèce l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition susmentionné. En effet, rien dans les actes de procédure, dans la preuve ou dans le plaidoyer écrit ne fonde l'allégation que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) est en conséquence rejeté.

[11] L'Opposante n'a pas non plus prouvé que les demandes invoquées à l'appui des motifs d'opposition fondées sur l'article 16 existent bel et bien. Étant donné, toutefois, qu'il peut s'avérer d'intérêt public d'examiner un motif d'opposition reposant sur l'alinéa 16(3)b), il est loisible au registraire d'exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter les registres du Bureau des marques de commerce pour vérifier l'existence d'une demande pendante invoquée à l'appui d'un tel motif [*Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529]. Je confirme que les demandes invoquées ont toutes deux été produites avant celle de la Requérente et qu'elles étaient pendantes à la date à laquelle la demande de la Requérente a été annoncée. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)b).

[12] Pour satisfaire au fardeau de preuve initial applicable au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'au moment où l'opposition a débuté, sa marque était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande d'enregistrement [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.) et *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. L'Opposante ne s'étant pas acquittée de ce fardeau de preuve initial, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc écarté.

Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)b

[13] La date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion au sens de l'alinéa 16(3)b est la date de la production de la demande d'enregistrement de la Requérante. En l'espèce, la position de l'Opposante est plus solide en rapport avec la marque TY-UP FLAPS qu'en rapport avec la marque NOEUDS TY-UP. J'examinerai donc d'abord la probabilité de confusion entre FLAP-TIE et TY-UP FLAPS.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 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 marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15] En appliquant le test relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il ne s'impose pas d'accorder un poids égal à ces facteurs [voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

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

[16] Aucune des marques ne possède un fort caractère distinctif inhérent. En effet, elles suggèrent toutes deux que les sacs en liaison avec lesquels elles sont employées comportent une sorte de rabat servant à les nouer.

[17] Aucun élément de preuve n'indique que l'une ou l'autre marque soit devenue connue dans une mesure quelconque au Canada.

*6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[18] Aucun élément de preuve n'indique que l'une ou l'autre marque ait été employée.

*6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce*

[19] Les marchandises des parties sont de même nature, et elles se recoupent. On peut donc légitimement présumer que leurs voies de commercialisation se recoupent elles aussi.

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

[20] Les marques doivent être considérées dans leur ensemble, mais le premier élément d'une marque est souvent considéré comme étant plus important au regard du caractère distinctif. Toutefois, lorsque ce premier élément consiste en un mot courant, descriptif ou suggestif, son importance diminue [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

[21] Dans l'ensemble, le degré de ressemblance entre les marques est élevé puisque les éléments clés de chacune d'elles sont les mots TIE/TY and FLAP.

*Conclusion concernant l'application de l'alinéa 16(3)b)*

[22] Après examen de l'ensemble des circonstances, j'estime, relativement à la marque TY-UP FLAPS, que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui pesait sur elle concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b). Ce motif est donc retenu en raison de l'antériorité de la demande visant la marque TY-UP FLAPS.

[23] Étant donné que les différences entre les marques FLAP-TIE et NOEUDS TY-UP sont plus significatives, je ne suis pas convaincue que leur emploi risque de créer de la confusion, même si les marchandises qui leur sont associées se recourent. Je suis donc d'avis de rejeter le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) découlant de l'antériorité de la demande visant la marque NOEUDS TY-UP.

#### Décision

[24] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la Requérante en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 11 JANVIER 2010.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.