

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
TLV Co., Ltd. à la demande numéro 885,012 produite par
Tyco Flow Control, Inc. en vue de l'enregistrement de la marque de
commerce TRAPMASTER**

**Le 21 juillet 1998, Tyco Flow Control, Inc. a produit une demande d'enregistrement de la
marque TRAPMASTER. La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au
Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :**

Marchandises :

**Programmes informatiques pour déterminer la grosseur et le type de purgeurs de
vapeur d'eau utilisés dans des systèmes à vapeur dans des industries telles que des
industries reliées au traitement chimique, aux aliments, au papier, au raffinage du
pétrole, et à la production thermique d'énergie électrique; programmes
informatiques utilisés pour la collecte, le stockage, l'organisation, et le tri de
données de sondage ayant trait aux purgeurs de vapeur d'eau utilisés dans des
systèmes à vapeur dans des industries telles que des industries reliées au traitement
chimique, aux aliments, au papier, au raffinage du pétrole, et à la production
thermique d'énergie électrique.**

Services :

**Formation de tiers au moyen de séminaires, d'ateliers, et de cours de gestion ayant
trait au calibrage, à la sélection, et au rendement de purgeurs de vapeur d'eau
utilisés dans des systèmes à vapeur dans des industries telles que des industries
reliées au traitement chimique, aux aliments, au papier, au raffinage du pétrole, et à
la production thermique d'énergie électrique; formation de tiers au moyen de salles
de classes et d'ateliers pour mener des analyses de diagnostic pour des systèmes à
vapeur et des purgeurs de vapeur d'eau utilisés dans des industries reliées au
traitement chimique, aux aliments, au papier et au pétrole.**

**La requérante revendique une priorité conventionnelle fondée sur la demande produite
aux États-Unis d'Amérique le 21 janvier 1998.**

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* en date du 10 mars 1999. À cette date, l'opposante, TLV Co., Ltd., a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

L'opposante a déposé en preuve l'affidavit de M. James R. Risko et celui de Mme Karen E. Thompson. De son côté, la requérante a produit l'affidavit de M. John J. Murphy et celui de Mme Linda Victoria Thibeault.

Les deux parties ont présenté une argumentation écrite et étaient représentées à l'audience.

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante revendique la propriété des huit marques suivantes; trois sont visées par l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada et les cinq autres font l'objet de demandes de marque de commerce encore pendantes.

<u>Marques de commerce</u>	<u>N° d'enr./de dem. et date</u>	<u>Marchandises</u>
POWERTRAP	TMA443,381 Enregistrée le 26 mai 1995	Pompes à commande hydraulique; vannes à commande hydrauliques; purgeurs de vapeur; pompes d'extraction des condensats.
QUICKTRAP Design	TMA501,245 Enregistrée le 25 septembre 1998	Purgeur de vapeur, séparateurs de gaz, ou siphon pour vider du liquide d'un contenant hermétique qui contient de l'air ou de la vapeur.
TRAP MAN Design	TMA348,341 Enregistrée le 25 novembre 1998	Machines d'appréciation de fonctionnement pour purgeurs automatiques, indicateurs de vibrations et débitmètres.
TRAPEXPLORER Design	841,645 Produite le 8 avril 1997	Logiciels pour détecter ou localiser, vérifier, évaluer et administrer la population de purgeurs automatiques de vapeur et/ou de robinets de vapeur d'une installation de vapeur, utilisables sur des

		ordinateurs individuels, des réseaux locaux et des réseaux mondiaux d'informatique.
TRAPMANAGER Design	841,642 Produite le 8 avril 1997	Logiciels pour détecter ou localiser, tester, évaluer et gérer l'ensemble de purgeurs de vapeur d'eau et/ou de soupapes à vapeur dans un système à vapeur qui peuvent être utilisés sur des ordinateurs personnels, des réseaux locaux et des réseaux informatiques globaux.
TRAPMAP Design	841,644 Produite le 8 avril 1997	Logiciels pour détecter ou localiser, vérifier, évaluer et administrer la population de purgeurs automatiques de vapeur et/ou de robinets de vapeur d'une installation de vapeur, utilisables sur des ordinateurs individuels, des réseaux locaux et des réseaux mondiaux d'informatique.
TRAPROUTE Design	841,643 Produite le 8 avril 1997	Logiciel pour détecter ou localiser, vérifier, évaluer et gérer la population de purgeurs automatiques de vapeur d'eau et/ou de robinets d'admission de vapeur d'une installation à vapeur, utilisable sur des ordinateurs personnels, des réseaux locaux et des réseaux mondiaux d'informatique.
TRAPTABLE Design	841,646 Produite le 8 avril 1997	Logiciels pour déceler ou localiser, tester, évaluer et gérer l'ensemble des purgeurs de vapeur d'eau et/ou des soupapes à vapeur dans un système à vapeur, lesquels peuvent être utilisés avec de simples ordinateurs personnels, des réseaux locaux et des réseaux informatiques globaux.

L'opposante se fonde sur ces marques de commerce pour appuyer ses motifs d'opposition, lesquels sont prévus aux alinéas 38(2)*b*), *c*) et *d*) de la *Loi sur les marques de commerce*. La date pertinente pour apprécier le risque de confusion au regard du motif d'opposition prévu à l'alinéa 38(2)*b*) (marques de commerce non enregistrables en vertu de l'alinéa

12(1)d)), est la date de ma décision. [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. La date à retenir pour apprécier le risque de confusion au regard du motif d'opposition prévu à l'alinéa 38(2)c) (droit à l'enregistrement suivant l'article 16) est la date de priorité conventionnelle, soit, en l'espèce, le 21 janvier 1998. La date pertinente au regard du motif d'opposition prévu à l'alinéa 38(2)d) (caractère non distinctif) est la date de production de l'opposition, soit le 10 mai 1999 [voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.)].

La preuve de l'opposante

M. Risko est président de TLV Corporation, le distributeur nord-américain de l'opposante. Il affirme que l'opposante fabrique les produits énumérés dans les documents d'enregistrement et dans les demandes produites au Japon. Les produits portant les marques de l'opposante sont exportés du Japon vers son entreprise aux États-Unis d'Amérique aux fins de distribution. Il explique que les produits de l'opposante sont destinés à l'analyse et à la régulation de l'écoulement des fluides et de la vapeur dans des industries telles que les usines chimiques, les usines de transformation des aliments, les usines de papier, les raffineries et les centrales thermiques à vapeur. Son entreprise vend des produits à des distributeurs canadiens qui les revendent à des utilisateurs finaux. Il déclare que la requérante est une des principales concurrentes de l'opposante et de son entreprise.

Les pièces jointes à l'affidavit de M. Risko comprennent :

- **les copies des trois enregistrements et des cinq demandes sur lesquels se fondent l'opposante;**
- **des brochures concernant les produits de l'opposante portant les marques POWERTRAP, QUICKTRAP Design, TRAP MAN Design et TRAPMANAGER Design. Les seules dates fournies y relatives sont les suivantes : Des brochures TRAP MAN Design ont été employées avant 1998 puis de nouveau à partir de juillet 1999; une brochure TRAPMANAGER Design a été employée à partir de juillet 1999;**
- **des photographies sans date montrant la marque TRAP MAN Design sur le matériel de régulation des purgeurs de vapeur de l'opposante;**
- **Un échantillon d'emballage pour les logiciels portant la marque TRAPMANAGER ou TRAP MAN Design. L'avis relatif à l'existence d'un droit d'auteur remonte à 1998.**

M. Risko a également présenté le bilan des ventes annuelles canadiennes de son entreprise pour la période couvrant les années 1995 à 1999 et ce, pour tous les produits portant les marques POWERTRAP, QUICKTRAP Design, TRAP MAN Design et TRAPMANAGER Design. De plus, M. Risko a fourni l'information concernant la publicité des produits de son entreprise vendus sous ces marques de commerce; toutefois, il est difficile d'apprécier l'étendue de la publicité faite au Canada.

Mme Thompson, recherchiste en marques de commerce, a mené, en avril 2000, des recherches dans le registre canadien des marques de commerce; ces recherches portaient sur les marques contenant le mot TRAP; elle a repéré huit marques en liaison avec des [TRADUCTION] « purgeurs de vapeur et systèmes associés y compris des machines et des logiciels utilisés en conjonction avec ceux-ci ». L'une appartient à la requérante et les sept autres sont des marques sur lesquelles se fondent l'opposante. On ne peut savoir clairement pourquoi Mme Thomson n'a pas repéré la marque QUICKTRAP Design, la huitième marque de l'opposante.

La preuve de la requérante

Mme Thibeault, une recherchiste en marques de commerce, a aussi mené des recherches dans le registre canadien des marques de commerce. En novembre 2000, elle a entrepris des recherches pour repérer les marques contenant le mot TRAP en liaison avec les [TRADUCTION] « logiciels et/ou purgeurs de vapeur ». En plus de la marque de la requérante et des huit marques sur lesquelles se fonde l'opposante, les marques les plus pertinentes relevées par Mme Thibeault sont : BEAR TRAP et BEAR TRAP & Design enregistrées en 1994 par ITT Industries, Inc. pour des purgeurs de vapeur; ENDURATRAP enregistrée en 1984 par Clark-Reliance Corporation pour des purgeurs de vapeur et des purgeurs de vapeur industriels. Mme Thibeault a également fourni le fruit de ses recherches menées en novembre 2000 [TRADUCTION] « afin de dresser une liste des marques enregistrées, pendantes ou accordées qui coexistent et qui comportent des préfixes identiques ou phonétiquement identiques pour des marchandises comprises dans la

catégorie 9 et appartenant à des entités distinctes ».

M. Murphy est le vice-président des ventes et du marketing chez Yarway Corporation, une entreprise située aux États-Unis d'Amérique, laquelle semble faire partie de Tyco International, Inc. Dans l'introduction de son affidavit, M. Murphy dit que la demande relative à TRAPMASTER a été produite au Canada [TRADUCTION] « par Tyco Flow Control, Inc., laquelle est une société de portefeuille de Tyco International, Ltd., constituée en partie pour s'occuper des droits de propriété intellectuelle relatifs au contrôle de la circulation des produits ».

M. Murphy déclare : [TRADUCTION] « En 1997, un logiciel de régulation des purgeurs de vapeur portant le nom de TRAPMASTER a été conçu pour mettre à jour le système de régulation des purgeurs de vapeur. [...] Le système de régulation des purgeurs TRAPMASTER est utilisé aux États-Unis depuis 1998. » Il a présenté une brochure qui décrit les séminaires offerts aux États-Unis et qui portent sur les purgeurs de vapeur en liaison avec la marque TRAPMASTER.

Enregistrabilité

Des trois paragraphes de motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d), celui s'appuyant sur l'enregistrement n° 348,341 relatif à TRAP MAN Design est le plus convaincant. Je vais donc analyser d'abord le risque de confusion entre TRAPMASTER et TRAP MAN Design.

Le critère pour savoir s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant ce critère énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles explicitement énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces éléments d'appréciation énoncés expressément au paragraphe 6(5) sont : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids à accorder à chacun de ces éléments d'appréciation peut varier selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Les marques TRAPMASTER et TRAP MAN Design possèdent toutes deux un certain degré de caractère distinctif inhérent. Toutefois, ni l'une ni l'autre n'est foncièrement une marque bien établie étant donné que l'une comme l'autre se rattachent à un même domaine, à savoir les purgeurs. Même si TRAPMASTER est un mot inventé, la marque dans sa totalité donne à penser que les marchandises/services en liaison avec cette marque aideront l'utilisateur à contrôler ses purgeurs. L'élément distinctif dans la conception de la marque TRAP MAN Design n'ajoute rien à son caractère distinctif inhérent vu qu'il s'agit seulement d'une présentation des mots avec un caractère d'imprimerie précis, mais usuel.

La requérante n'a pas prouvé l'emploi de la marque TRAPMASTER au Canada. L'auteur de l'affidavit pour le compte de l'opposante signale que la marque TRAP MAN Design a été employée au Canada entre 1995 et 1999. De plus, l'enregistrement de la marque TRAP MAN Design se reporte à une déclaration d'emploi produite le 12 octobre 1988. La durée pendant laquelle chaque marque a été employée milite en faveur de l'opposante et ce, indépendamment du fait que la marque TRAP MAN Design ait été employée ou non de façon continue entre 1988 et 1995.

Les parties sont des concurrentes et leurs marques sont employées en liaison avec des marchandises et services connexes. Je note que les marchandises en cause semblent avoir un caractère plutôt spécialisé et que celles-ci sont employées dans un secteur d'activité restreint. Il semble donc que les marchandises des parties visent un marché complexe. Par ailleurs, le prix unitaire d'un produit TRAP MAN Design excède, dit-on, les 12 000 \$ US.

La mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue joue forcément en faveur de l'opposante étant donné qu'il n'y a pas d'éléments de preuve portant sur une quelconque renommée acquise à la suite de l'emploi projeté de la marque de la requérante. Selon M. Risko, au Canada, entre 1995 et 1999, les ventes de marchandises en liaison avec la marque TRAP MAN Design s'élèvent à plus de 700 000 \$ US. Je signale toutefois que cette somme correspond tout au plus à 50 produits étant donné que le prix unitaire s'élève à tout le moins entre 12 000 \$ et 14 000 \$ US.

Lorsque les marques en cause sont considérées dans leur ensemble, on remarque que la marque TRAPMASTER diffère de TRAP MAN Design en ce que l'une est composée de trois syllabes et l'autre de deux. Même si les marques commencent toutes deux par le mot TRAP et que l'une et l'autre sont des marques en liaison avec des purgeurs de vapeur, ces points communs n'emportent pas nécessairement confusion. Même si la première composante d'une marque est souvent considérée plus importante aux fins d'une distinction, lorsqu'un mot descriptif ou suggestif est courant le caractère significatif de la première composante décroît [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} 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.)]. La dernière composante de chaque marque commence par MA, mais, une fois encore, je ne considère pas cet élément suffisant pour emporter confusion étant donné le nombre considérable de mots débutant par les lettres MA dans la langue anglaise et étant donné également que MAN et MASTER se distinguent nettement dans la présentation, le son ou le sens. De toute façon, les marques n'ont pas à être décomposées lorsqu'on apprécie la question de la confusion; elles doivent plutôt être considérées dans leur ensemble.

Comme il a été mentionné précédemment, l'idée maîtresse suggérée par le terme TRAPMASTER veut que le produit aide à contrôler les purgeurs. À première vue, je ne suis pas certain de l'idée maîtresse suggérée par TRAP MAN Design. Toutefois, puisque les documents produits par l'opposante énoncent que [TRADUCTION] « TRAP MAN a informatisé un système de gestion des purgeurs [...] lequel a été inventé afin de fournir le

moyen le plus efficace possible pour gérer les purgeurs de vapeur », les gens de ce secteur d'activité pourraient être enclins à penser que TRAP MAN Design suggère l'idée que le produit est utile pour gérer les purgeurs.

Comme circonstance additionnelle, l'opposante revendique qu'elle possède une famille de marques TRAP. À la page 21 de son argumentation écrite, il est dit : [TRADUCTION] « [L]'opposante a de fait constitué une famille de marques qui comprend le mot TRAP en liaison avec d'autres mots pour un emploi en liaison avec divers “ purgeurs de vapeur, produits liés à l'écoulement des fluides et logiciels y afférents ”. » Toutefois, l'opposante n'a soumis des éléments de preuve que concernant quatre marques; deux de celles-ci emploient le mot TRAP comme suffixe et les deux autres comme préfixe. Rien ne prouve que les marques POWERTRAP et QUICKTRAP Design sont liées aux marchandises de la façon prévue à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*; au surplus, le nombre de ventes pour chacun des produits de l'opposante s'est avéré faible. De plus, au registre canadien des marques de commerce, on compte deux autres parties qui ont enregistré des marques comportant le mot TRAP pour des marchandises similaires à celles de l'opposante. Dernier élément mais non le moindre, le mot dont l'opposante souhaite avoir le monopole est clairement descriptif quant aux marchandises et services sur lesquels je suis appelé à me prononcer. En conséquence, dans mon analyse, je n'accorde aucun poids à la famille de marques de commerce alléguée.

Ayant considéré toutes les circonstances de l'espèce, je suis convaincu que, selon la prépondérance de la preuve, il n'y a pas, à ce jour, de risque raisonnable de confusion

entre les marchandises et services de TRAPMASTER et celles de TRAP MAN Design. J'arrive à cette conclusion principalement parce que globalement les différences entre les marques surpassent l'emploi commun du terme descriptif « trap ». Comme il a été énoncé dans *Office Cleaning Services, Ltd. c. Westminster Window and General Cleaners, Ltd.* (1946), LXIII Reports of Patent, Design, and Trade Mark Cases 39, à la page 43, [TRADUCTION] « [i]l faut s'attendre à une plus grande discrimination de la part du public lorsqu'un nom commercial est formé en tout ou en partie de termes qui décrivent les articles vendus ou les services offerts ». On peut dire la même chose à propos des marques de commerce et ainsi, de façon analogue, de petites différences peuvent suffire à rendre la confusion improbable. [voir aussi *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 527 (C.A.F.), à la page 529] La nature complexe des marchandises, services et clientèle en liaison avec la marque renforce ma conclusion selon laquelle le public ciblé ne saurait éprouver de la confusion.

Considérant les deux autres marques enregistrées de l'opposante, à savoir POWERTRAP et QUICKTRAP Design, je remarque que la ressemblance de chacune par rapport à TRAPMASTER est mince en raison de la position du mot TRAP à l'intérieur de la marque et des différences nettes entre les idées que les marques suggèrent. Dans la plupart des cas, le facteur dominant et décisif pour apprécier la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 149, confirmée par 60 C.P.R. (2d) 70]. En l'espèce, les différences suffisent à rendre la confusion improbable.

En résumé, les motifs invoqués par l'opposante suivant l'alinéa 12(1)d) sont rejetés du fait que la requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à chacun de ces motifs.

Droit à l'enregistrement

Pour ce qui est des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(2)a), le motif le plus sérieux repose encore une fois sur la marque TRAP MAN Design. Toutefois, la position de l'opposante en ce qui a trait à ce dernier motif est plus fragile que celle s'appuyant sur l'alinéa 12(1)d) en raison de l'antériorité de la date pertinente. En date du 21 janvier 1998, le degré d'emploi de la marque TRAP MAN Design se limitait à des ventes totalisant près de 200 000 \$, soit l'équivalent de 15 produits. En conséquence, pour des raisons semblables à celles énoncées ci-dessus sur la question de l'enregistrabilité, les motifs fondés sur l'alinéa 16(3)a) sont également infructueux.

Le motif d'opposition le plus sérieux parmi ceux fondés sur l'alinéa 16(3)b) est celui qui s'appuie sur l'antériorité de la demande d'enregistrement de la marque TRAPMANAGER Design étant donné que cette marque ressemble plus à la marque TRAP MASTER que les quatre autres marques. TRAPMANAGER Design est la seule des cinq marques de l'opposante pour laquelle il existe des éléments de preuve de l'emploi de la marque, mais puisque celui-ci est postérieur au 21 janvier 1998, ces éléments ne sauraient être pertinents aux fins de mon appréciation du risque de confusion suivant l'article 16. Le degré de ressemblance entre TRAPMANAGER Design et TRAPMASTER est à peu près le même qu'entre TRAP MAN Design et TRAPMASTER. Contrairement à TRAP MAN Design,

TRAPMANAGER Design ne bénéficie d'aucune renommée à la date pertinente. Conséquemment, je rejette les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(3)b pour des raisons semblables à celles énoncées ci-dessus en ce qui a trait à l'enregistrabilité.

Le caractère distinctif

En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur le caractère distinctif, l'opposante ne peut s'appuyer que sur les marques qui ont acquis une certaine renommée en date du 10 mai 1999, à savoir POWERTRAP, QUICKTRAP Design, TRAP MAN Design ou TRAPMANAGER Design. Pour des raisons similaires à celles énoncées ci-dessus quant au risque de confusion, je suis convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que la marque de la requérante TRAPMASTER est apte à distinguer ses marchandises et services de ceux liés aux marques de l'opposante susmentionnées. Aussi, tous les motifs d'opposition portant sur le caractère distinctif sont rejetés.

Décision

En ma qualité de personne désignée par le registraire en vertu du pouvoir qui lui est conféré au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition suivant le paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 4 NOVEMBRE 2003.

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