

**TRADUCTION/TRANSLATION**

**AFFAIRE INTÉRESSANT LES DEUX OPPOSITIONS  
de Firezorb International Inc. aux demandes  
n° 850,592 et 853,391 produites par Western Industrial Clay  
Products Ltd. en vue de l'enregistrement des marques de commerce  
MULTI-ZORB PLUS COMMERCIAL/  
INDUSTRIAL/FOOD SERVICE ABSORBENT  
et MULTI-ZORB INDUSTRIAL ABSORBENT,**

-----

Le 14 juillet 1997, la requérante Western Industrial Clay Products Ltd. produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce MULTI-ZORB PLUS COMMERCIAL/INDUSTRIAL/FOOD SERVICE ABSORBENT qu'elle projette d'employer au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

matériau absorbant commercial (nommément argile absorbante utilisée pour absorber les déversements liquides dans les applications commerciales), matériau absorbant industriel (nommément argile absorbante utilisée pour absorber les déversements liquides dans les applications industrielles) et matériau absorbant pour services alimentaires (nommément argile absorbante utilisée pour absorber les déversements liquides dans les établissements alimentaires agréés).

Dans sa demande, la requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des mots COMMERCIAL, INDUSTRIAL, FOOD, SERVICE et ABSORBENT en dehors de la marque de commerce

Le registraire annonce la demande à fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 4 février 1998 et l'amet, par erreur, le 30 avril 1998. Il retire l'admission erronée le 29 mai 1998, en application du paragraphe 39(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le

6 juillet 1998, Firezorb International Inc. produit une déclaration d'opposition dont une copie est transmise à la requérante le 5 août 1998. La requérante produit une contre-déclaration dont elle fait signifier copie à l'opposante. Les parties demandent et obtiennent ensuite l'autorisation de modifier leurs actes de procédure [voir les décisions de la Commission en date des 8 mars et 20 avril 1999].

Bien que l'opposante invoque différents motifs d'opposition, la question déterminante soulevée par les actes de procédure est de savoir si la marque de commerce visée par la demande, MULTI-ZORB PLUS COMMERCIAL/ INDUSTRIAL/ FOOD SERVICE ABSORBENT, créée de la confusion avec la marque de l'opposante, MULTIZORB, enregistrée sous le n° 475,921 relativement aux marchandises suivantes :

produits chimiques, solutions et agents d'extinction et d'ignifugation, substances particulières absorbantes traitées au moyen de produits chimiques, de solutions et d'agents d'extinction et d'ignifugation.

La preuve de l'opposante consiste en des affidavits de Ronald Albert Porter et Jill Roberts, de même qu'en une copie certifiée conforme de l'enregistrement de MULTIZORB, la marque de commerce de l'opposante. La requérante dépose en preuve un affidavit de Peter Aylen. En contre-preuve, l'opposante soumet un second affidavit de Ronald Porter. Seule l'opposante produit un plaidoyer écrit. Aucune partie ne demande d'être entendue.

Bien que l'affidavit principal de M. Porter, produit au nom de l'opposante, soit quelque peu sommaire, il peut être résumé comme suit : la société opposante, fondée en 1996, visait à se

faire reconnaître comme spécialiste en fourniture de matériaux d'ignifugation servant à nettoyer et contenir les déversements de produits chimiques. La société opposante vend à ces fins, sous la marque MULTIZORB, un produit absorbant particulaire granulé utilisable dans la lutte contre les feux d'alcali, d'essence et d'autres produits organiques et contre les feux de solvants. MULTIZORB est également utilisé dans les interventions d'urgence en cas de déversement de produits chimiques, afin de contenir, nettoyer et enlever les produits dangereux déversés. MULTIZORB sert aussi d'absorbant dans les secteurs industriel, manufacturier et commercial, y compris chez Ford du Canada, Dow Chemical et Bayer Industrial. Le produit MULTIZORB est fabriqué suivant une technique brevetée. Entre 1997 et mars 1999, les ventes de produits sous la marque de commerce MULTIZORB se sont chiffrées à environ un million de dollars.

Je note que la pièce D de l'affidavit principal de M. Porter est une brochure publicitaire qui décrit les avantages du produit MULTIZORB, laquelle compare notamment MULTIZORB, le produit breveté de l'opposante, à des agents absorbants à base d'argile. Comme les produits de la requérante sont fabriqués à base d'argile, il semble bien que les parties soient en concurrence directe en ce qui a trait à certains usages industriels.

L'affidavit de M. Aylen, produit au nom de la requérante, est également sommaire. Il peut se résumer ainsi : la requérante fait affaires dans le domaine de la fabrication et de la vente, entre autres, de produits à base d'argile servant d'absorbants. La requérante vend l'un de ses produits sous la marque MULTI-ZORB HOUSEHOLD ABSORBENT depuis 1996, et l'autre, sous la marque MULTI-ZORB PLUS FOOD SERVICE ABSORBENT, depuis 1997. Au cours

de la période 1996-1999, les ventes totales des produits susmentionnés, au Canada, se sont chiffrées à environ 30 000 \$. La requérante est propriétaire de la marque de commerce MULTI-ZORB HOUSEHOLD ABSORBENT, enregistrée sous le n° 476,624 en liaison avec la marchandise décrite comme un « absorbant domestique, nommément argile absorbante utilisée pour absorber les liquides renversés à la maison ». Il ressort de l'examen de la pièce D, jointe à l'affidavit de M. Aylen, que la requérante utilise les marques MULTI-ZORB et MULTI-ZORB PLUS sur l'emballage avec les marques susmentionnées MULTI-ZORB HOUSEHOLD ABSORBENT et MULTI-ZORB PLUS FOOD SERVICE ABSORBENT.

Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2), entre la marque visée par la demande, MULTI-ZORB PLUS COMMERCIAL/INDUSTRIAL/FOOD SERVICE ABSORBENT, et la marque de l'opposante, MULTIZORB. Le fait que la charge de la preuve incombe à la requérante signifie que si l'on ne peut, en présence de tous les éléments de preuve, en venir à une conclusion déterminée, il faut alors favoriser la thèse de l'opposante [Voir *John Labatt Ltée. c. Les Compagnies Molson Ltée* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer si deux marques prêtent à confusion, il faut tenir compte des facteurs suivants énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle chaque marque a été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance des marques 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 compte. Les facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids et l'importance à accorder à chacun d'eux dépend des circonstances [voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

La marque de l'opposante, MULTIZORB possède un caractère distinctif inhérent appréciable puisqu'il s'agit d'un nom inventé. Il est entendu que le caractère distinctif inhérent de la marque diminue dans la mesure où celle-ci suggère un produit absorbant à usages multiples. La marque de l'opposante aurait acquis une certaine réputation auprès des utilisateurs de matériaux absorbants du secteur industriel, par suite de la publicité et des ventes effectuées sous cette marque depuis environ le début de mai 1997. La marque visée par la demande, MULTI-ZORB PLUS COMMERCIAL/INDUSTRIAL/FOOD SERVICE ABSORBENT, possède également un caractère distinctif inhérent appréciable en raison du préfixe MULTI-ZORB. Les autres éléments de la marque n'ajoutent rien à son caractère distinctif inhérent puisque PLUS est un mot élogieux et que COMMERCIAL, INDUSTRIAL, FOOD SERVICE et ABSORBENT sont des mots qui donnent une description claire du genre de marchandises de la requérante ou de leurs qualités. La demande d'enregistrement de la marque repose évidemment sur un emploi projeté; il s'ensuit que la période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage favorise l'opposante. Dans la mesure où la preuve me le permet, j'en conclus que les marchandises des parties sont faites de matériaux différents mais qu'elles sont, plus ou moins, destinées au même usage. Comme je l'ai indiqué précédemment, il semble que les parties soient en concurrence auprès des mêmes utilisateurs du secteur industriel ou, qu'il existe

à tout le moins une possibilité de chevauchement de marchés. La partie distinctive de la marque visée par la demande, à savoir le préfixe MULTI-ZORB, est presque identique, dans la présentation, à la marque de l'opposante, MULTIZORB, et elle est évidemment identique dans le son et l'idée qu'elle suggère. De plus, la recherche effectuée par Jill Roberts au registre des marques de commerce indique que le mot MULTIZORB est assez unique comme élément d'une marque de commerce en liaison avec des produits absorbants. Vu ce qui précède, je conclus qu'à la date pertinente les acheteurs de matériaux absorbants qui connaissaient déjà le produit de l'opposante, MULTIZORB, auraient vraisemblablement conclu que l'opposante avait approuvé ou autorisé par licence le produit absorbant vendu par la requérante sous la marque MULTI-ZORB PLUS COMMERCIAL/INDUSTRIAL/FOOD SERVICE ABSORBENT, ou qu'elle en était le promoteur. Il s'ensuit que les marques de commerce prêtent à confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R.(3d) 7 à la p. 12 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

J'ajouterai que le fait que la requérante soit propriétaire de la marque de commerce MULTI-ZORB HOUSEHOLD ABSORBENT, enregistrée sous le n° 476,624, n'est en soi d'aucun secours à cette dernière quant à la question de savoir si la marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque de l'opposante [voir, par exemple, *Groupe Lavo Inc. v. Proctor & Gamble Inc.*, 32 C.P.R. (3d) 533 à la p. 538 (COMC)].

Vu ce qui précède, je rejette la demande d'enregistrement de marque de commerce n° 850,592.

Le 13 août 1997, la requérante produit la demande n° 853,391 en vue de l'enregistrement de la marque de commerce MULTI-ZORB INDUSTRIAL ABSORBENT. La demande est fondée sur le fait que la requérante emploie cette marque au Canada depuis le 11 août 1997 et elle comporte un désistement du droit à l'usage exclusif des mots INDUSTRIAL et ABSORBENT en dehors de la marque de commerce. La demande vise les marchandises suivantes :

substance absorbante industrielle (nommément argile absorbante, à usage industriel, servant à absorber les liquides déversés).

L'opposition produite à l'égard de la demande n° 853,391 et celle qui vise la demande n° 850,592 sont analogues en ce sens que les actes de procédure sont semblables et que la preuve versée dans les deux dossiers et les questions devant faire l'objet d'une décision sont essentiellement les mêmes. Dans les deux cas, seule l'opposante soumet un plaidoyer écrit et aucune des parties ne demande d'être entendue. Bien entendu, la question déterminante qui se pose dans la demande n° 853,391 est de savoir si la marque visée par la demande, MULTI-ZORB INDUSTRIAL ABSORBENT, crée de la confusion avec la marque de l'opposante, MULTIZORB. En me basant sur le même raisonnement que dans la demande n° 850,592, je conclus qu'à la date pertinente la marque MULTI-ZORB INDUSTRIAL ABSORBENT créait de la confusion avec la marque de l'opposante, MULTIZORB.

En conséquence, je rejette la demande d'enregistrement n° 853,391.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, ce 8e jour de NOVEMBRE DE 2002.

Myer Herzig,  
Membre,  
Commission des oppositions des marques de commerce