

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
d’Unipac Corporation à la demande
n° 1,136,651 produite par Unipac Embalagens
Ltda. en vue de l’enregistrement de la marque
de commerce UNIPAC**

[1] Le 5 avril 2002, la requérante, Unipac Embalagens Ltda. (« Unipac »), a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce UNIPAC fondée sur l’emploi et l’enregistrement de la marque au Brésil en liaison avec des « matériaux d’emballage, nommément films en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ». La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 2 juin 2004. L’état déclaratif des marchandises, qui a par la suite été modifié à deux reprises, se lit maintenant comme suit :

[TRADUCTION] pellicules en plastique pour produire des sacs d’emballage en plastique moulant et des contenants en plastique utilisés dans l’industrie de la transformation de la viande pour emballer des produits à base de viande frais et surgelés, excluant spécifiquement l’utilisation des sacs d’emballage en plastique moulant et des contenants en plastique dans l’industrie du conditionnement, conjointement avec les capsules de bouteilles, les couvercles de récipients, les opercules ou les doublures de scellement pour les contenants.

[2] L’opposante, Unipac Corporation, a produit une déclaration d’opposition le 2 novembre 2004, dont une copie a été transmise à la requérante le 2 décembre 2004. Le premier motif d’opposition veut que la marque de commerce de la requérante ne soit pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce UNIPAC de l’opposante enregistrée sous le n° 339,069 en liaison avec des « matériaux de doublage de capsules de bouteilles et autres couvercles de contenants ».

[3] Selon le deuxième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement suivant l'alinéa 16(2)a) de la Loi parce que, à la date de production de sa demande, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque UNIPAC antérieurement employée au Canada par l'opposante en liaison avec les marchandises susmentionnées. Selon le troisième motif, il existe un droit antérieur fondé sur l'alinéa 16(2)b) de la Loi et le fait que la demande de l'opposante à l'égard de la marque de commerce UNIPAC a été antérieurement produite le 16 février 1987. Selon le quatrième motif, il existe un droit antérieur fondé sur l'alinéa 16(2)c) de la Loi et l'emploi antérieur allégué par l'opposante de son nom commercial Unipac Corporation. Selon le cinquième motif, la marque UNIPAC dont l'enregistrement est demandé n'est pas distinctive des marchandises de la requérante.

[4] La requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration le 31 décembre 2004. La preuve de l'opposante se compose de l'affidavit d'Andrea Slane, qui sert à présenter en preuve une copie certifiée de l'enregistrement n° 339,069, et de l'affidavit de Robert W. Finlay. La preuve de la requérante consiste en l'affidavit de Paulo Beolchi Rios. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et une audience a été tenue le 5 novembre 2009, à laquelle seule la requérante était représentée.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

[5] Dans son affidavit, M. Finlay déclare être contrôleur adjoint chez Unipac, division de ITW Canada, une société en commandite (« ITW Canada »). Selon M. Finlay, l'opposante Unipac Corporation a été constituée en société en 1995. La marque UNIPAC a été cédée à

l'opposante par Insulec Ltd. en 1996. Après avoir été achetée par Illinois Tool Works en 1998, l'opposante a transféré ses biens corporels à ITW Canada en l'an 2000. D'après M. Finlay, l'opposante a conservé sa propriété intellectuelle et octroyé à ITW Canada une licence lui permettant d'utiliser la marque de commerce UNIPAC depuis le 1^{er} janvier 2000. M. Finlay n'a cependant pas établi clairement l'existence d'un tel accord d'octroi de licence pas plus qu'il n'a prouvé l'existence d'un emploi de la marque UNIPAC par ITW Canada dans le cadre d'une licence en bonne et due forme.

[6] L'opposante est un important fournisseur de feuilles d'aluminium laminées et de capuchons d'étanchéité pour l'industrie du doublage de scellement. Ses opercules en aluminium UNIPAC sont utilisés par la plupart des grands fabricants de produits alimentaires et pharmaceutiques. La marque UNIPAC de l'opposante désigne des doublures de scellement faites de pulpe, de feuilles d'aluminium, de matériaux synthétiques et de plastiques. Les clients de l'opposante se servent de ces produits pour faire des opercules, des doublures de scellement ou un matériau alvéolaire pour les bouteilles et les contenants. Les produits sont vendus à des entreprises d'emballage qui fournissent à leur tour des solutions d'emballage aux industries de produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'entretien domestique.

[7] L'opposante emploie sa marque depuis janvier 1988 environ. La preuve démontre également que des clients auraient acheté les produits de l'opposante d'entreprises portant différents noms commerciaux contenant le mot « Unipac », comme Unipac, une division d'Insulec Ltd., Cap-Seal Unipac, Unipac Corporation et Unipac, une société ITW.

[8] Les clients de l'opposante fournissent à leur tour des contenants et des produits de scellement en plastique aux industries alimentaires, laitières et des jus. Ils fournissent aussi des contenants et des conditionnements en plastique et en verre aux industries suivantes : aliments et boissons; bière, vin et spiritueux; produits chimiques, automobiles et d'entretien domestique; soins personnels et cosmétiques; et médicaments sur ordonnance. Ils fabriquent également un conditionnement souple pour les produits alimentaires fait d'une pellicule de plastique, d'aluminium et de papier de même qu'une pellicule de plastique pour suremballer le produit. Sont jointes à l'affidavit de M. Finlay différentes pièces montrant les emplois des noms commerciaux contenant le mot « Unipac » susmentionnés et un exemple (pièce F de son affidavit) de l'emploi de la marque UNIPAC de l'opposante.

[9] Les produits UNIPAC ont généré des revenus annuels d'environ 25 millions de dollars en 1996 et 41 millions de dollars en 1997, revenus qui n'ont cessé d'augmenter par la suite pour atteindre la moyenne de 58 millions de dollars en 2003 et 2004. M. Finlay n'a pas fourni de revenus annuels propres aux ventes réalisées au Canada, et les seules factures figurant à la pièce E de son affidavit concernent des ventes à l'étranger. Il est donc difficile de conclure qu'un nombre significatif de ventes ont été faites à des clients canadiens. En outre, Unipac Corporation n'a pas employé la marque UNIPAC elle-même depuis au moins le mois de janvier de l'an 2000 et, comme nous l'avons vu, il n'y a aucune preuve établissant un emploi de la marque par quelqu'un d'autre dans le cadre d'une licence en bonne et due forme depuis cette date.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[10] Dans son affidavit, M. Rios déclare être coordonnateur des technologies chez Unipac. Depuis la production de la demande, la requérante Unipac a commencé à employer la marque au Canada en liaison avec des sacs d'emballage en plastique moulant pour l'industrie de la transformation de la viande. Les ventes à des clients canadiens de l'industrie de la transformation de la viande pour les années 2004 et 2005 se sont élevées à environ 26 000 \$US et les prévisions de ventes se chiffraient à 75 000 \$US pour 2006. Les produits de la requérante sont conçus pour fournir une pellicule offrant une barrière à l'humidité et à l'air pour les produits de viande emballés. Selon M. Rios, les matériaux d'emballage de la requérante sont vendus sous forme de produits tubulaires transparents, pochettes ou sacs. Le produit de la requérante n'a jamais été utilisé comme scellant ou matériau de doublure pour les contenants ou en tant que doublures pour sceller les contenants.

[11] Comme le signale M. Rios, la source des matériaux d'emballage de la société n'est pas connue du consommateur final puisque ceux-ci font partie intégrante du produit de viande final fabriqué en vue d'un éventuel achat au détail. Au paragraphe 18 de son affidavit, M. Rios affirme ce qui suit :

[TRADUCTION] 18. Unipac et Unipac Corporation vendent leurs produits UNIPAC respectifs sur des marchés différents et ne sont pas des concurrents sur le marché puisque Unipac vend ses sacs d'emballage en plastique moulant et ses contenants en plastique [sic] à des entreprises [sic] exerçant leurs activités dans l'industrie de la transformation de la viande au Canada et aux États-Unis tandis que, comme le signale M. Finlay dans son affidavit, les produits UNIPAC d'Unipac Corporation sont en grande partie vendus à des clients de l'industrie de l'emballage.

MOTIFS D'OPPOSITION

[12] À l'audience, le représentant de la requérante a signalé que, depuis l'échange des plaidoyers écrits des parties, l'enregistrement n° 339,069 a été cédé. Conformément à la décision *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R.(3d) 410 (C.O.M.C.), j'ai exercé le pouvoir discrétionnaire me permettant de vérifier le registre des marques de commerce et il s'est confirmé que le propriétaire enregistré actuel est Walrus Acquisition Subsidiary Canada ULC. Aucune demande visant à modifier l'opposante n'a toutefois été faite dans la présente instance, ce qui laisse entrevoir un manque d'intérêt dans la présente opposition de la part de la propriétaire actuelle ou antérieure de la marque de commerce.

[13] Il convient d'abord de signaler que le troisième motif fondé sur l'alinéa 16(2)b) de la Loi est invalide puisque la demande de l'opposante n'était pas pendante à la date de l'annonce faite par la requérante (c.-à-d. le 2 juin 2004) comme l'exige le paragraphe 16(4) de la Loi. En fait, cette demande a été enregistrée sous le n° 339,069 le 8 avril 1988. Le troisième motif n'est donc pas retenu.

[14] Quant au premier motif d'opposition, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants* (1991), 37 C.P.R.(3d) 538, aux pages 541-542 (C.O.M.C.). En outre, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, lorsqu'on

applique le test en matière de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles prévues expressément au paragraphe 6(5) de la Loi.

[15] Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, même si le terme UNIPAC est un mot inventé, il n'en possède pas moins un caractère distinctif inhérent assez faible parce qu'il suggère l'idée d'un « paquet unitaire » (*unitary package*) - c.-à-d. un paquet qui ne fuit pas. Le témoignage de M. Finlay est plutôt insuffisant quant à la façon dont la marque de l'opposante est employée en liaison avec ses marchandises. Un seul exemple d'emploi de la marque UNIPAC en liaison avec un seul produit n'est attesté par la preuve (voir pièce F de l'affidavit Finlay).

[16] Comme nous l'avons vu, M. Finlay n'a pas fourni de chiffres de ventes propres au Canada. En outre, il n'a témoigné d'aucun emploi sous licence de la marque UNIPAC de l'opposante par ses prétendus titulaires de licence. Par conséquent, compte tenu de la preuve au dossier, je ne suis pas prêt à conclure que l'opposante a établi davantage qu'une renommée minime pour sa marque UNIPAC au Canada.

[17] Tout comme la marque déposée de l'opposante, la marque UNIPAC de la requérante est un mot inventé mais n'est pas une marque intrinsèquement forte lorsqu'elle est employée avec les marchandises de la requérante. Sur la foi de l'affidavit Rios, j'estime que la marque de la requérante a commencé à acquérir tout au moins une renommée minime au Canada à compter de 2004 lorsque la requérante a commencé à y employer sa marque.

[18] En ce qui concerne l'alinéa 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage joue en faveur de l'opposante puisque son emploi de la marque UNIPAC remonte à 1988 alors que celui de la requérante a débuté en 2004. Cependant, étant donné qu'il existe peu d'éléments de preuve indiquant dans quelle mesure la marque de l'opposante a été employée au Canada, la période pendant laquelle les marques ont été en usage ne constitue pas un facteur important en l'espèce.

[19] Quant aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont l'état des marchandises de la requérante figurant dans sa demande et l'état des marchandises de l'opposante contenu dans l'enregistrement n° 339,069 qui s'appliquent : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10-11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c Super Dragon* (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390-392 (C.A.F.). Toutefois, ces états déclaratifs doivent être interprétés en vue de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce que les parties avaient l'intention d'exploiter plutôt que l'ensemble des commerces pouvant être visés par le libellé. À cet égard, la preuve relative aux commerces réels des parties est utile : voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

[20] Comme l'a soutenu l'opposante, les marchandises des deux parties peuvent être généralement considérées comme se rapportant à l'industrie de l'emballage. Cependant, il semble que les parties exercent leurs activités dans des secteurs spécialisés distincts de cette industrie. L'opposante vend ses matériaux de doublage à des entreprises d'emballage qui les

utilisent pour fabriquer des capsules de bouteilles et des couvercles de contenants. Ces produits sont à leur tour vendus à des entreprises de différentes industries pour emballer leurs marchandises. Comme l'a fait observer la requérante, ces dernières ne sont pas des clientes de l'opposante (voir paragraphe 39 du plaidoyer écrit de la requérante).

[21] Le produit de la requérante, par contre, est utilisé uniquement dans l'industrie de la transformation de la viande. Son produit, qui sert à encapsuler ou emballer des produits à base de viande à l'aide d'une pellicule moulante, est utilisé par des entreprises de conditionnement des viandes. Ces entreprises et les entreprises de fabrication de contenants exercent leurs activités commerciales dans des domaines séparés et distincts et, en l'absence de preuve en ce sens, il ne semble pas y avoir de recoupement entre leurs commerces respectifs.

[22] D'autre part, comme l'a signalé la requérante, les marchandises des parties ne sont pas vendues à l'acheteur au détail moyen mais à des acheteurs avertis qui ont des connaissances spécialisées et doivent respecter des spécifications très précises (voir paragraphe 41 du plaidoyer écrit de la requérante). Cette situation, qui exige de l'acheteur qu'il examine soigneusement chaque produit avant de l'acheter, diminue la probabilité de confusion quant à la source du produit.

[23] Quant à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques des parties sont identiques en tous points.

[24] Comme autre circonstance de l'espèce, j'ai tenu compte du fait qu'il y a eu emploi simultané des deux marques aux États-Unis sans indication de confusion réelle. Cependant,

étant donné que la preuve relative à l'emploi simultané est peu étoffée et que cet emploi a eu lieu dans un autre pays, je n'ai pas accordé beaucoup de poids à cette circonstance.

[25] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai pris en considération le fait qu'il tient de la première impression et du vague souvenir. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus et, plus particulièrement, des différences qui existent entre les marchandises et les commerces des parties et de la renommée peu étendue qu'a acquise la marque de l'opposante au Canada, et nonobstant l'identité des marques en cause, j'estime que la requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et la marque déposée UNIPAC. Le premier motif n'est donc pas retenu.

[26] En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, l'opposante avait le fardeau initial de prouver qu'elle avait employé sa marque UNIPAC avant la date de production de la demande de la requérante et ne l'avait pas abandonnée à la date de l'annonce de ladite demande. Bien que l'affidavit Finlay semble établir l'existence d'un emploi antérieur de la marque de l'opposante, il est loin d'être certain qu'il établit également l'absence d'un abandon de cette marque par l'opposante. Cela ne signifie pas que la marque n'est pas employée, mais bien que l'opposante n'a pas réussi à établir clairement l'existence d'un emploi de la marque par quelqu'un d'autre dans le cadre d'une licence en bonne et due forme au sens de l'article 50 de la Loi. Depuis janvier 2000, l'opposante a simplement tenu lieu de société de portefeuille titulaire des droits de propriété intellectuelle et aurait octroyé à quelqu'un d'autre une licence lui permettant d'employer la marque UNIPAC. Comme elle n'a pas réussi à établir clairement

l'existence d'un tel emploi sous licence, tout emploi par des prétendus titulaires de licence ne joue pas en sa faveur et a plutôt pour effet de fragiliser le caractère distinctif de la marque entre ses mains. L'opposante n'a donc pas réussi à établir qu'elle a employé la marque UNIPAC de manière continue, ce qui aurait permis de démontrer l'absence d'abandon à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Le deuxième motif n'est donc pas retenu non plus.

[27] Pour ce qui est du quatrième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)c) de la Loi et l'emploi antérieur du nom commercial Unipac Corporation de l'opposante, la requérante soutient que celle-ci n'a pas établi qu'elle n'avait pas renoncé à l'emploi de ce nom commercial à la date de l'annonce de la marque visée par la demande (c.-à-d. le 2 juin 2004) ainsi que l'exige le paragraphe 16(5) de la Loi. Comme l'a fait observer la requérante dans son plaidoyer écrit, rien ne prouve que le nom commercial Unipac Corporation a été employé après le 28 septembre 1998, soit après que l'opposante a été acquise par Illinois Tool Works Inc. Au contraire, la pièce jointe à l'affidavit de M. Finlay démontre l'existence d'un emploi du nom commercial « Unipac, une société ITW » à compter de septembre 1998. En outre, la preuve ne permet pas d'établir l'existence d'un octroi de licence en bonne et due forme à l'égard de ce nom commercial. Quoiqu'il en soit, comme l'a fait observer la requérante, l'article 50 de la Loi ne saurait prévoir la possibilité d'un emploi sous licence d'un nom commercial qui jouerait en faveur du titulaire du nom commercial. Par conséquent, je suis d'accord avec la requérante pour dire que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait d'établir qu'elle n'a pas abandonné son nom commercial; le quatrième motif d'opposition n'est donc pas retenu non plus.

[28] Quant au cinquième motif d'opposition, la requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres propriétaires partout au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente pour l'examen des circonstances afférentes à cette question est la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 2 novembre 2004) : voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.). Enfin, il incombe à l'opposante de prouver les allégations de fait soulevées à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[29] Comme l'a signalé la requérante, l'opposante n'a soulevé aucune allégation de fait à l'égard de son cinquième motif. Par conséquent, conformément à la décision *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. Imasco Ltée* (1976), 25 C.P.R.(2d) 269, à la page 272 (C.F. 1^{re} inst.), le cinquième motif de l'opposante n'est pas conforme à l'alinéa 38(3)a) de la Loi et n'est donc pas, de ce seul fait, retenu. Si, par contre, j'ai eu tort de tirer cette conclusion et que les allégations de confusion soulevées à l'égard des motifs précédents pouvaient être considérées comme s'appliquant au cinquième motif, ce motif ne serait néanmoins pas retenu puisque mes conclusions quant au premier motif s'appliquent aussi bien, en grande partie, ici.

[30] Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 2009.

David J. Martin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.