

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Rhône-Poulenc Spécialités Chimiques à la demande No. 549 481 concernant la marque de commerce ORTHOSIL produite par François Bleau, faisant affaires sous le nom de Les Équipements Apocom Canada Ltée

Le 11 septembre 1985, le requérant, François Bleau, faisant affaires sous le nom de Les Équipements Apocon Canada Ltée, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce ORTHOSIL fondée sur l'usage de la marque de commerce au Canada depuis cinq mois en liaison avec "élastomère de silicone bi-composant avec catalyseur servant à la fabrication d'appareillages d'isolation ou de correction ou à la modification d'une fonction organique (orthèse-prothèse)".

En réponse à une lettre officielle de l'examineur du Bureau des marques de commerce du 27 février 1986, le requérant a avisé le Bureau que la date de premier emploi de sa marque de commerce était le 2 avril 1985 et que le nom du requérant est Les Équipements Apocom Canada Ltée. Ces modifications à la demande du requérant ont été acceptées par le Bureau et la marque de commerce ORTHOSIL a été publiée dans le Journal des marques de commerce le 20 août 1986.

L'opposante, Rhône-Poulenc Spécialités Chimiques, a produit une déclaration d'opposition le 22 septembre 1986. Au cours de la procédure d'opposition, l'opposante a fait apport d'actifs à Rhône-Poulenc Chimie, tel apport incluant, entre autres, toutes les marques de type "RHODORSIL" et, selon l'opposante, une cession confirmative de tel apport partiel a été produite le 16 octobre 1987 auprès du Bureau des marques de commerce. Par conséquent, l'opposante a demandé et a été accordé la permission de modifier sa déclaration d'opposition conformément à la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce. Dans sa déclaration d'opposition modifiée, l'opposante, Rhône-Poulenc Chimie, a allégué que la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'article 29 (maintenant l'article 30) de la Loi sur les marques de commerce en ce que:

- (a) la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la marque aurait été employée, savoir des élastomères, improprement qualifiées et décrites dans la demande d'enregistrement;

- (b) le requérant n'a pas employé la marque de commerce au Canada depuis la date de premier emploi revendiqué;

(c) le requérant n'a pas employé la marque de commerce au Canada en association avec toutes et chacune des marchandises décrites dans la demande d'enregistrement;

(d) c'est fausement que le requérant s'est dit convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande en litige.

Comme deuxième motif, l'opposante a allégué que la marque de commerce du requérant n'est pas enregistrable en ce que la marque ORTHOSIL créait de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée RHODORSIL, no. d'enregistrement 216 715 de l'opposante.

Le troisième motif d'opposition est que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce ORTHOSIL car, à la date de premier emploi revendiqué, la marque du requérant créait de la confusion avec la marque de commerce RHODORSIL de l'opposante antérieurement employée et révélée au Canada par l'opposante, ses prédécesseurs en titre et distributeurs licenciés, en liaison avec des élastomères de silicone et des silicones utilisés dans tous les domaines mais plus particulièrement dans les marchés et applications de la construction automobile, des bâtiments et travaux publics, dans le domaine des caoutchoutiers et des pâtes et papiers de même que des cartons, textiles, pharmacies, peintures, pigments et vernis, construction aéronautique, construction automobile et de cycles, caoutchouc industriel et l'électro-technique.

Comme quatrième motif d'opposition, l'opposante a allégué que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce ORTHOSIL en ce que: la demande n'est pas conforme à l'article 30; la marque ORTHOSIL n'est pas enregistrable; et le requérant n'a pas employé la marque de commerce ORTHOSIL comme il le prétend.

Le dernier motif d'opposition est que la marque de commerce n'est pas distinctive des marchandises du requérant ni ne peut l'être ainsi que "n'est-elle pas apte à les distinguer de celles de l'opposante ou de tiers qui l'emploient hors les cadres des agréments et inscriptions d'un emploi permis et que, suite au transfert allégué de LA MARQUE, il subsistait des droits chez le requérant et LES ÉQUIPEMENTS APOCOM CANADA LTÉE à l'emploi de la même MARQUE, ces droits étant pareillement exercés par ces deux personnes".

Le requérant a produit une contre-déclaration dans laquelle il niait les allégations de confusion entre les marques de commerce en litige. De plus, le requérant a soumis que sa demande

est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce dont l'article 30 de ladite Loi.

L'opposante a produit en guise de preuve les affidavits de Robert Charbonneau, Jerry M. Weaver et deux affidavits de Jean Gautier, datés le 30 novembre 1987 et 17 décembre 1987. Le requérant a produit en preuve l'affidavit de François Bleau qui a été contre-interrogé sur son affidavit du 21 juin 1989. Toutefois, le requérant n'a pas rempli les engagements donnés au cours du contre-interrogatoire et n'a pas répondu à la lettre officielle du 21 août 1990 dans laquelle la Commission des oppositions a demandé les soumissions du requérant à une lettre de l'opposante concernant le défaut du requérant de respecter ses engagements. De plus, dans sa correspondance du 16 juillet 1990, les procureurs du requérant à cette date se sont retirés de cette opposition et ont avisé la Commission comme suit:

"Il nous est impossible d'obtenir une coopération quelconque relativement aux procédures en titre et toutes nos lettres demeurent sans réponse."

Ayant égard à ce qui précède et, en particulier, le comportement du requérant dans cette opposition, l'affidavit de François Bleau a été censé ne pas faire partie de la preuve du requérant dans cette opposition. Aussi, la transcription du contre-interrogatoire ne fait pas partie de la preuve dans cette opposition.

Les parties n'ont produit aucun plaidoyer écrit mais les deux parties étaient représentées à l'audience.

Bien que le fardeau légal repose sur le requérant de prouver que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, le fardeau initial de la preuve repose sur l'opposante eu égard aux motifs invoqués aux termes de l'article 30 (voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329 et 330). A part du motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30(i) de la Loi, aucune preuve n'a été produite par l'opposante eu égard aux motifs invoqués aux termes de l'article 30; j'ai donc rejeté ces motifs d'opposition. En ce qui concerne le motif fondé sur le paragraphe 30(i), l'opposante a soumis que le requérant était au courant de sa marque de commerce RHODORSIL avant la date de production de la présente demande d'enregistrement, ayant acheté des produits RHODORSIL de l'opposante le 15 juillet 1985 (voir la pièce JW-3 à l'affidavit de Jerry Weaver). Le paragraphe 30(i) de la Loi sur les marques de commerce se lit comme suit:

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant:
(i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

Dans l'affaire Consumers Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, à la

page 195, la Commission des oppositions a fait les commentaires suivants concernant un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30(i):

En vertu de ce qui précède, la seule question encore en litige est de déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce du requérant, ORTHOSIL, et la marque de commerce enregistrée de l'opposante, RHODORSIL. Eu égard au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d) de la Loi sur les marques de commerce, la date qui fait foi semble être la date de ma décision (voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce, (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 et Conde Nast Publications, Inc. c. Fédération canadienne des épiciers indépendants, (1991), 37 C.P.R. (3d) 538).

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont spécifiées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, le registraire doit se rappeler qu'il incombe légalement au requérant d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque du requérant, ORTHOSIL, en liaison avec les marchandises englobées dans sa demande d'enregistrement et la marque de commerce de l'opposante, RHODORSIL, en liaison avec les marchandises spécifiées dans son enregistrement, possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent.

La preuve présentée par l'opposante permet d'établir que sa marque de commerce RHODORSIL est devenue connue au Canada en liaison avec des silicones et produits à base de silicone (dont ceux mentionnés à l'enregistrement) et que les ventes s'y rapportant, pour la période allant de 1980 à 1987 (la date des affidavits Weaver et Gautier) n'ont jamais été inférieures à 1 million de dollars par année. De plus, selon l'affidavit de Jerry Weaver, l'opposante a utilisé sa marque de commerce RHODORSIL au Canada depuis au moins 1970 en liaison avec des silicones et des produits à base de silicone. D'autre part, le requérant n'a produit aucune preuve admissible dans cette opposition. Par conséquent, l'opposante a l'avantage si l'on considère la mesure dans laquelle les marques en litige sont devenues connues et la période durant laquelle elles ont été employées.

Les marchandises des parties et leurs canaux de distribution se chevauchent. A cet égard, M. Gautier dans son affidavit du 17 décembre 1987, dit au paragraphe 29:

29. Tel que je lis l'état déclaratif des marchandises en liaison desquelles l'enregistrement de la marque "ORTHOSIL" est recherché, il s'agit exactement d'une des mêmes applications des silicones pour lesquelles la marque "RHODORSIL" est bien connue.

Également, M. Weaver dans son affidavit, dit au paragraphe 26:

26. In fact, the wares described in the statement of wares in application TMO 549,481 as "bi-compound silicone elastomer with catalyst used in the manufacture of insulation or correction quipment (sic.) or in the alteration of an organic function (orthesis-prosthesis)" is exactly what is done with RHONE-POULENC "RHODORSIL" silicone products that are so distributed by MAY & BAKER CANADA INC. in Canada since 1970.

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige, les marques ORTHOSIL and RHODORSIL présentent très peu de similitudes graphiques et phoniques quand on les considère dans leurs entiers du point de vue d'une première impression et d'un souvenir imparfait. En outre, les marques de commerce en question ne suggèrent aucune idée en commun.

Compte tenu de ce qui précède et plus particulièrement au très faible degré de ressemblance entre les marques de commerce ORTHOSIL et RHODORSIL, je considère que le requérant s'est acquitté du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige. En conséquence, je rejette les motifs d'opposition de l'opposante à l'effet qu'il pourrait y avoir confusion entre les marques de commerce ORTHOSIL et RHODORSIL.

Je rejette l'opposition de l'opposante conformément à l'article 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT A HULL (QUÉBEC) CE 23^e JOUR DE DÉCEMBRE 1992.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce