

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
d'Ipex Inc. à la demande n° 1070916 produite
par Prinsco, Inc. en vue de l'enregistrement de
la marque de commerce THE PIPE WITH
THE GOLD STRIPE**

Le 14 août 2000, Prinsco, Inc. a produit une demande d'enregistrement concernant la marque de commerce THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE (la « Marque »). La demande est actuellement fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 14 juillet 2000 en liaison avec le produit suivant, soit « conduit d'évacuation par gravité en ondulé plastique, utilisé dans les applications sans pressurisation ».

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1^{er} mai 2002.

Le 7 juin 2002, Ipex Inc. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, antérieurement le *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, comme il se lisait le 30 septembre 2007, l'Opposante a produit l'affidavit de Carole Massé.

Conformément à l'article 42 du *Règlement*, la Requérante a produit les affidavits de David O. Carlson, Byron Brouwer, Elizabeth Van der Bill et James R. Duininck. L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger chacun de ces auteurs d'affidavit, mais elle n'a procédé à aucun contre-interrogatoire.

Conformément à l'article 43 du *Règlement*, l'Opposante a produit l'affidavit de Travis Lutes. La Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Lutes, et une copie de la

transcription du contre-interrogatoire et des réponses aux engagements pris font partie du dossier.

La Requérante a également obtenu, en conformité avec le paragraphe 44(1) du *Règlement*, l'autorisation de produire les affidavits de Larry A. Groen et de Khadija Mahmood. L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger chacun de ces auteurs d'affidavits, mais elle n'a mené aucun contre-interrogatoire.

Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et il y a eu tenue d'une audience où chacune des parties était représentée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [*John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

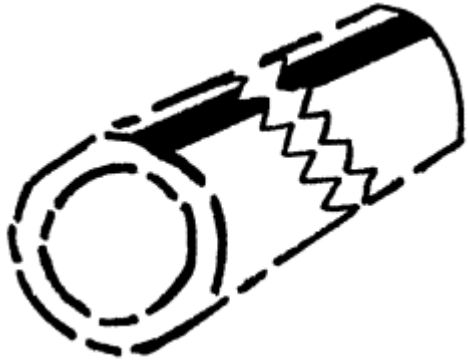
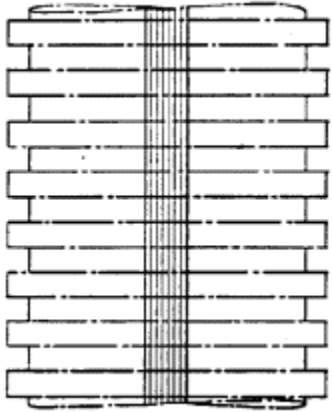
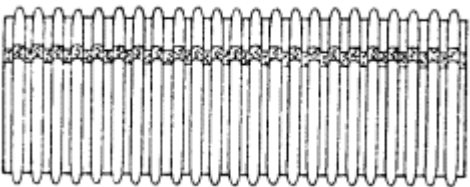

À l'audience, l'Opposante a retiré son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*). Les dates pertinentes s'appliquant à chacun des autres motifs qu'elle a maintenus sont les suivantes :

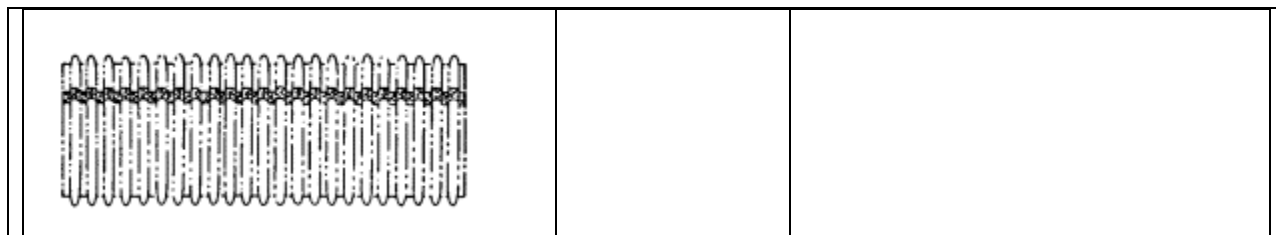
- alinéa 12(1)*d*) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]
- alinéa 16(1)*a*) – la date du premier emploi par la Requérante
- caractère non distinctif – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*)

L'Opposante a fait valoir que la Marque crée de la confusion avec chacune des marques de commerce suivantes déposées, individuellement et collectivement en tant que famille :

<u>Marque de commerce</u>	<u>Enregistrement n°</u>	<u>Marchandises/Services</u>
1. THE PIPE WITH THE STRIPE	524959	Exploitation d'un commerce s'occupant de la fabrication, de la promotion et de la vente de tubulures et de tuyaux de plastique servant à la distribution d'eau potable; les tubulures ou les tuyaux de plastique servant à la distribution de gaz ou l'entretien de collecteur principal d'incendie souterrain ne sont pas inclus
2. GOLD STRIPE	524956	Idem
3. RED STRIPE	524943	Idem
4. WHITE STRIPE	525112	Idem
5. GREEN STRIPE	524960	Exploitation d'un commerce s'occupant de la fabrication, de la promotion et de la vente de tubulures et de tuyaux de plastique rigides et semi-rigides servant à la distribution d'eau potable; ces tubulures et ces tuyaux sont principalement sous-terrains; les tuyaux, les courroies de transmission et les pièces des véhicules et des moteurs de véhicules automobiles et de type industriel ne sont pas inclus; les tubulures ou les tuyaux de plastique servant à la distribution de gaz ou à l'entretien de collecteurs principaux d'incendie souterrains sont exclus
6. BLUE STRIPE	525068	Exploitation d'un commerce s'occupant de la fabrication, de la promotion et de la vente de tubulures et de tuyaux de plastique, notamment les tuyaux servant à la distribution d'eau potable, les conduits qui renferment des fils électriques, les tuyaux annelés; sont exclus les tubulures ou les tuyaux de plastique pour la distribution de gaz ou l'entretien de collecteurs

		principaux d'incendie souterrains
7. Dessin – Bande sur tuyau :	255111	Canalisation sous-pression servant au transport de l'eau froide et fabriquée en polyéthylène, conduits de transport d'électricité en polyéthylène
		
8. Dessin – Bande bleue :	387212	Tuyau de plastique notamment le conduit de transport d'électricité annelé en PVC
		
9. Dessin – Bande rouge :	402481	Tuyaux ondulés pour conduits électriques souterrains.
		
10. Dessin – Bande sur tuyau :	430592	Tuyauterie et tubulure
		
11. Dessin – Bande sur tuyau :	390040	Tuyaux ondulés



On constate que les marques 1 à 6 de l’Opposante sont enregistrées à l’égard de services, tandis que les marques 7 à 11 le sont à l’égard de marchandises.

Si la marque THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE ne crée pas de confusion avec la marque THE PIPE WITH THE STRIPE ni avec la marque GOLD STRIPE, elle ne créera pas de confusion avec les autres marques de l’Opposante. Par conséquent, j’axerai mon analyse sur ces deux marques de l’Opposante. Je commencerai par résumer la preuve ayant trait à la réputation associée à chacune des marques de la partie.

Preuve de l’emploi ou de la promotion des marques de l’Opposante

La preuve principale concernant l’emploi et la promotion des marques de l’Opposante provient de Carole Massé, vice-présidente, Finances, de l’Opposante. M^{me} Massé fait référence à une marque de commerce de l’Opposante qui n’est pas mentionnée dans la déclaration d’opposition, à savoir la [TRADUCTION] « marque constituée d’une bande » (« *Stripe Mark* ») qu’elle définit comme une bande sur la partie longitudinale de la surface extérieure d’un tuyau. M^{me} Massé affirme que cette marque constituée d’une bande a été enregistrée sous diverses formes, tel que le démontrent les marques de commerce 7 à 11 dans le tableau ci-dessus. M^{me} Massé utilise l’appellation [TRADUCTION] « marques verbales Stripe » (« *Stripe Word Marks* ») pour désigner collectivement les autres marques de l’Opposante (n^{os} 1 à 6 ci-dessus).

M^{me} Massé affirme que le tuyau en plastique affichant la marque constituée d’une bande a été vendu au Canada par l’Opposante et ses prédécesseurs de façon continue depuis 1980. Durant cette période, l’Opposante et ses prédécesseurs ont utilisé des bandes aux couleurs

suivantes : verte, rouge, bleue, blanche ou or sur le tuyau noir et noire sur le tuyau bleu. (Ci-après, Opposante s'entend également des prédécesseurs de cette dernière.)

Ont été fournis les résultats des ventes canadiennes de tuyaux en plastique affichant la marque constituée d'une bande, réalisées annuellement par l'Opposante au Canada, de 1993 à 2002 (au début de la période, en 1993, les ventes ont dépassé les 9 millions de dollars et à la fin de la période, en 2002, elles ont dépassé les 11 millions de dollars). Le total des ventes de tuyaux affichant la marque constituée d'une bande atteindrait plus de 63 millions de dollars avant 2000.

Depuis au moins 1990, l'Opposante emploie une bande de couleur or sur le [TRADUCTION] « tuyau pour branchement d'eau, soit un tuyau en plastique d'un diamètre variant entre ¾ de pouce et deux pouces, utilisé pour les raccordements de la conduite principale d'eau de la ville à la maison ». Le chiffre des ventes se rapportant uniquement à cette couleur de bande en particulier n'a pas été fourni.

L'Opposante se fonde sur la déclaration suivante, extraite du paragraphe 11 de l'affidavit de M^{me} Massé, pour établir l'emploi continu de ses marques de commerce THE PIPE WITH THE STRIPE et GOLD STRIPE au Canada de 1980 au 6 juin 2003, date de son affidavit :

[TRADUCTION] Dans le même ordre d'idées, en me fondant sur les livres comptables de [l'Opposante et ses prédécesseurs] et sur ma connaissance personnelle de l'industrie des tuyaux en plastique au Canada, chacun d'eux [l'Opposante et ses prédécesseurs] a mis en vente ses tuyaux en plastique portant la marque de commerce constituée d'une BANDE en liaison avec les diverses marques de commerce verbales STRIPE, en particulier avec la marque THE PIPE WITH THE STRIPE et la marque GOLD STRIPE, respectivement, et en fait la promotion au Canada, durant les périodes respectives [de façon continue de 1980 à aujourd'hui].

[C'est moi qui souligne.]

Voici les éléments de preuve spécifiques qui ont été fournis relativement à la marque verbale THE PIPE WITH THE STRIPE de l'Opposante :

- une annonce dans l'édition Été 1990 du magazine *Canadian Pool & Spa Marketing* sur laquelle est indiquée PIPE WITH THE STRIPE; [pièce « M »]
- une brochure faisant la promotion d'un tuyau en polyéthylène, distribuée au Canada un peu avant juillet 1992, dont la page couverture et d'autres parties font référence à la marque THE PIPE WITH THE STRIPE; [pièce N]
- une brochure de 1996 faisant la promotion de divers tuyaux en plastique dans laquelle on voit partout la marque PIPE WITH THE STRIPE; [pièce « P »]
- les listes de prix des divers tuyaux avec bande de l'Opposante en vigueur le 14 avril 2003 arborant la marque PIPE WITH THE STRIPE; [pièce « R »]
- le site Web de l'Opposante contenant, en date du 20 mai 2003, de nombreuses occurrences de la marque PIPE WITH THE STRIPE. [pièce « S »]

Voici les éléments de preuve spécifiques qui ont été fournis relativement à la marque verbale GOLD STRIPE de l'Opposante :

- une brochure distribuée au Canada peu de temps avant juillet 1992 affichant la marque GOLD STRIPE sur la partie supérieure d'une page sur laquelle est donnée la description du tuyau pour branchement d'eau vendu par l'un des prédécesseurs de l'Opposante; [Pièce « N », page 6]
- une page extraite d'un catalogue de 1996 faisant mention de la marque GOLD STRIPE dans la promotion du [TRADUCTION] « tuyau destiné aux lignes de service ». [pièce « O »]

Les renseignements qui précèdent me permettent de conclure que les marques THE PIPE WITH THE STRIPE et GOLD STRIPE ont été employées au Canada; toutefois ils ne contiennent pas de détails indiquant la mesure dans laquelle elles l'ont été. Le fait que l'Opposante utilise parfois PIPE WITH THE STRIPE plutôt que THE PIPE WITH THE STRIPE est sans conséquence. [Voir le 2^e principe dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, p. 538 et 539.]

La Requérante a soutenu que l'Opposante s'est montrée négligente en ne répartissant pas toute sa preuve selon chacune des marques; néanmoins, je remarque que la Requérante a décidé de ne pas recourir à un contre-interrogatoire pour obtenir ces renseignements.

Preuve de l'emploi ou de la promotion de la Marque de la Requérante

Elizabeth Van Der Bill, directrice, Marketing, de la Requérante a fourni les renseignements suivants :

- des catalogues affichant la Marque sont [TRADUCTION] « distribués gratuitement par les distributeurs canadiens de Prinsco à d'éventuels clients ». Des extraits des catalogues 2000, 2001 et 2002-2003 ont été fournis; [pièces « A », « B » et « C »]
- la Marque a figuré dans des annonces de revues spécialisées, notamment dans le magazine canadien *Drainage Contractor*; l'édition 2004 de ce magazine a été fournie. [pièce « D »] M^{me} Van der Bill a indiqué que le tirage du magazine canadien atteignait de 550 à 600 exemplaires en date du 8 décembre 2003, mais ladite preuve constitue de toute évidence du oui-dire;
- le site Web de la Requérante affiche la Marque depuis le 15 février 2001; un exemple remontant au 16 décembre 2003 a été fourni; [pièce « E »]
- des calendriers affichant la Marque ont été distribués de 2002 à 2004, mais il n'est pas certain qu'ils aient été distribués au Canada; [pièces « F » et « J »]
- des étiquettes portant la Marque sont jointes à tous les tubes d'évacuation ondulés et spiralés en plastique expédiés au Canada; [pièce « K »]
- des autocollants portant la Marque sont apposés sur les tuyaux d'évacuation en plastique double paroi expédiés au Canada. [pièce « L »]

Je remarque en passant que M^{me} Van der Bill et ses collègues font référence tant à un tuyau d'évacuation qu'à un tube d'évacuation. Les différences entre le tuyau et le tube ne me semblent pas claires; toutefois, les marchandises sont décrites comme étant des conduits dans la demande.

Byron Brouwer, directeur, Usine et production, de la Requérante nous informe qu'à compter du 14 juillet 2000, la Requérante a expédié pour plus de 900 000 \$ de tuyaux et de tubes d'évacuation en ondulé plastique à ses clients canadiens en liaison avec la Marque. Comme nous le verrons plus loin, ces ventes sont corroborées par MM. Carlson et Duininck.

David Carlson, représentant régional des ventes pour le Manitoba et l'Ontario a fourni annuellement plus de 50 des catalogues de la Requérente aux distributeurs canadiens aux fins de distribution. Il leur a également fourni un nombre non précisé d'autres articles promotionnels. Il affirme que depuis au moins le 14 juillet 2000, tous les tuyaux ou tubes d'évacuation en ondulé plastique de la Requérente portaient la Marque. Il a fourni des imprimés d'ordinateur faisant état des ventes réalisées au Canada : 2000 - environ 229 000 \$; 2001 - environ 148 000 \$; 2002 – environ 169 000 \$; 2003 - environ 254 000 \$. [pièce « A »]

James Duinick, vice-présent, Ventes de la Requérente, a fourni copies des factures liées à la vente au Canada, au cours des années 2000 à 2003, de tuyaux ou de tubes d'évacuation en ondulé plastique arborant la marque THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE. Les volumes approximatifs des ventes représentées par ces factures sont les suivants : 2000 (après le 13 juillet) - 100 384 \$US; 2001 - 152 197 \$US; 2002 - 255 083 \$US; 2003 (jusqu'au 30 novembre) - 410 554 \$US. Toutefois, certaines de ces ventes sont liées à des accessoires pour tuyaux et tubes, plutôt qu'aux tuyaux et tubes eux-mêmes.

Le test en matière de confusion

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que 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 est susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou que les services liés à ces marques sont exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance

entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces critères. [Voir, en général : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.).]

Je vais maintenant évaluer la probabilité de confusion entre la marque THE PIPE WITH THE STRIPE et la marque THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE.

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

Les marques de l'une et l'autre des parties ne sont pas intrinsèquement fortes étant donné qu'elles suggèrent les produits qui sont vendus par les parties. Toutefois, la marque de l'Opposante, qui est plus ancienne, a un certain rythme et le fait que son nom soit constitué d'un syntagme accrocheur en augmente le caractère distinctif inhérent. Il va sans dire que l'on peut faire des observations semblables concernant la marque la plus récente, vu le degré élevé de ressemblance entre les deux marques.

La marque de l'Opposante a fait l'objet d'une promotion et a été employée, mais il est difficile d'évaluer dans quelle mesure cela a accru son caractère distinctif. Des renseignements un peu plus détaillés ont été fournis sur l'emploi et la promotion de la Marque de la Requérante et je conclus, par conséquent, qu'elle semble avoir acquis, grâce à ces moyens, un caractère distinctif plus important que la marque de l'Opposante.

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

Suivant l'enregistrement, l'Opposante revendique l'emploi de sa marque depuis 1980, ce qui signifie que sa marque a été en usage vingt ans de plus que la Marque de la Requérante.

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

Selon son site Web, la Requérante offre des solutions de drainage aux ingénieurs, aux fermiers, aux entrepreneurs de services publics souterrains, aux entrepreneurs en drainage et aux

distributeurs de matériel de drainage [pièce « E », affidavit de M^{me} Van der Bill]. Les factures fournies indiquent que certaines sociétés ayant les mots [TRADUCTION] « produits de construction » dans leur nom comptent parmi les acheteurs [voir l'affidavit de M. Duininck].

M. Carlson affirme que la Requérante vend aux grossistes en matériaux de construction et aux constructeurs de matériel des tuyaux et des tubes d'évacuation ondulés en plastique, par l'entremise de distributeurs; les grossistes en matériaux de construction vendent les tuyaux aux parcs à bois débités, qui les vendent à leur tour à des entrepreneurs. [paragraphe 10] M. Lutes, directeur, Développement des marchés, de l'Opposante affirme qu'il vend ses tuyaux en plastique de façon continue depuis au moins 1994 en utilisant les mêmes voies commerciales que celles qui sont, au dire de M. Carlson, utilisées par la Requérante. [paragraphe 3]

Sur son site Web, l'Opposante déclare que ses produits [TRADUCTION] « sont offerts en différents diamètres [...] ce qui les rend idéals pour davantage d'applications » :

- tubage de puits d'eau
- systèmes d'irrigation
- distribution et transport de l'eau
- cueillette de la sève d'érable
- canalisations électriques
- tuyauterie de procédés chimiques
- résidus miniers
- patinoires
- piscines
- systèmes de chauffage géothermique

[pièce « S », affidavit de M^{me} Massé]

Toutefois, lorsque l'on examine les marchandises, les services et le commerce des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises et des services figurant dans la demande ou l'enregistrement de la marque de commerce qui est déterminant quant à la question de la confusion soulevée en application de l'alinéa 12(1)d) [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista*

Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)). Ainsi, soulignons que l'état déclaratif des services dans l'enregistrement de l'Opposante se limite à l'[TRADUCTION]« Exploitation d'un commerce s'occupant de la fabrication, de la promotion et de la vente de tubulures et de tuyaux de plastique servant à la distribution d'eau potable, excluant expressément les tubulures ou les tuyaux de plastique pour la distribution de gaz ou l'entretien de collecteurs principaux d'incendie souterrains ».

Ces états déclaratifs des services doivent être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces que leur libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile, surtout lorsqu'il y a ambiguïté quant aux marchandises ou aux services compris dans la demande ou l'enregistrement en cause. [*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); *American Optical Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)] Tel que l'indique la pièce « P » de l'affidavit de M^{me} Massé, les services au marché de l'Opposante comprennent la vente de tuyaux pour des applications agricoles, résidentielles et commerciales, et l'état déclaratif des services dans son enregistrement est suffisamment large pour englober les applications agricoles, résidentielle et commerciales.

M^{me} Massé a fourni les renseignements additionnels suivants sur les affaires de l'Opposante et les voies commerciales qu'elle emprunte.

- Depuis 1980, l'Opposante et ses prédécesseurs ont fabriqué et vendu au Canada des tuyaux de tous genres en plastique, y compris le tuyau ondulé et non ondulé en plastique pour des applications liées à la collecte des eaux usées et à l'évacuation, des applications liées aux procédés industriels, des colonnes de ventilation secondaire et des systèmes à eau diffusée; l'Opposante a la capacité de fabriquer et de vendre tout type de tuyau en plastique. [paragraphe 29]

- Depuis 1980, l’Opposante vend à différents grossistes en tuyaux, fournisseurs de tuyaux et de fournitures de plombier, plombiers et entrepreneurs en plomberie, en électricité et en construction. [paragraphe 31]
- Depuis au moins le 14 juillet 2000, l’Opposante vend des tuyaux en plastique, par les mêmes voies commerciales et aux mêmes grossistes, fournisseurs de tuyaux et de fournitures de plombier, plombiers et entrepreneurs en plomberie, en électricité et en construction que la Requérante. [paragraphe 32]

Bien que la Requérante ait fait valoir que l’Opposante n’exerce pas d’activités dans le domaine du drainage, je constate que M. Lutes a précisé durant son contre-interrogatoire que l’Opposante vendait des tuyaux de drainage. Même si on ne trouve pas habituellement de bande sur ces tuyaux, en 1999 une bande jaune y figurait. [Voir les questions 232 à 237, 275 à 282 et les réponses fournies relativement aux questions restantes.] [Voir également le paragraphe 29 dans l’affidavit de M^{me} Massé.]

alinéa 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

Il y a un degré de ressemblance élevé entre la marque THE PIPE WITH THE STRIPE et la marque THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE dans la présentation et le son, ainsi que dans l’idée qu’elles suggèrent.

autres circonstances

i) entente de règlement

Comme circonstance additionnelle, la Requérante s’est fondée sur l’entente de règlement, signée en 2000 par l’Opposante, la Requérante et deux autres sociétés. L’entente concernait une autre demande de marque de commerce canadienne appartenant à la Requérante, soit la demande n° 757110 pour [TRADUCTION] « une marque de commerce comprenant une bande sur la partie longitudinale de la surface extérieure de la tuile ou du tube utilisés pour le drainage ». L’entente prévoyait que l’Opposante se désisterait définitivement de son opposition à la demande n° 757110 et qu’elle ne s’opposerait ni à l’emploi ni à l’enregistrement par la Requérante [TRADUCTION] « de la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin (comprenant une bande de

couleur or sur la partie longitudinale de la surface extérieure du tuyau ou du tube) au Canada » sous réserve des restrictions suivantes :

[TRADUCTION]

1. L'emploi de toute marque de commerce comprenant une bande sur la partie longitudinale de la surface extérieure du tuyau ou du tube (ci-après appelée la marque de commerce « STRIPE » (bande)) par [la Requérante] est limité à l'emploi de la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin seulement. À titre de précision, en plus d'avoir le droit d'employer ladite marque sur ses produits, [la Requérante] est autorisée à faire apparaître dans sa publicité et sur son matériel promotionnel le tuyau ou le tube portant la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin définie ci-dessus. Également à titre de précision, [la Requérante] peut utiliser d'autres libellés ou dessins avec la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin, à condition que lesdits libellés et dessins ne créent pas de confusion de par leur similarité avec d'autres marques, libellés ou dessins employés par l'Opposante] antérieurement à l'adoption et à l'emploi desdits libellés ou dessins par [la Requérante].
2. L'emploi de la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin par [la Requérante] est limité aux tuyaux et aux tubes ondulés composés de polyéthylène de haute densité dont le diamètre n'est pas inférieur à deux pouces et qui sont utilisés pour une évacuation par gravité.
3. [La Requérante] ne fera sciemment aucun emploi des marques de commerce STRIPE et aucune illustration de tuyaux ou de tubes portant la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin dans les annonces et le matériel promotionnel en Colombie-Britannique ou en Alberta et, pour plus de précisions, [la Requérante] ne fera délibérément aucun emploi, aucune illustration ni aucune annonce des marques de commerce STRIPE, y compris la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin par en Colombie-Britannique ou en Alberta. Et pour davantage de précisions, la présente clause ne limite pas [la Requérante] quant aux annonces se rattachant à la marque de commerce GOLDSTRIPE Dessin qu'elle peut faire dans toute revue spécialisée ou autre publication diffusée à l'échelle nationale, au Canada; et

4. [La Requérante] limite immédiatement l'état déclaratif des marchandises couvertes par la demande [n°757110] aux détails indiqués au sous-paragraphe (2) ci-dessus et, en particulier, l'état déclaratif des marchandises sera modifié comme suit :

« tuyaux et tubes ondulés en plastique composés de polyéthylène de haute densité n'excédant pas deux pouces de diamètre et utilisés aux fins d'évacuation par gravité ».

[C'est moi qui souligne.]

Comme la Requérante l'a souligné, la Commission a, par le passé, jugé que les ententes de règlement comme celle dont il est question en l'espèce, comptent parmi les circonstances de l'espèce dont elle doit tenir compte dans son évaluation de la probabilité de confusion. [Voir *Mister Mechanic Inc. c. Pater International Automotive Franchising Inc.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 275.]

La Requérante prétend que l'entente de règlement constitue un obstacle insurmontable qui fait échouer la présente opposition, étant donné qu'on ne peut l'interpréter que de manière à conclure à la coexistence des tuyaux des parties portant une bande or, compte tenu des différences entre les tuyaux. Bien sûr, l'Oposante n'est pas du même avis et j'estime que la Requérante omet, dans son interprétation, plusieurs aspects importants de l'entente de règlement. Premièrement, l'entente de règlement ne traite pas des marques verbales qui sont en cause en l'espèce. Comme l'atteste l'auteur de l'affidavit témoignant pour le compte de la Requérante, les tuyaux dotés d'une bande (bandes or/jaunes même) sont vendus par bon nombre de parties. Toutefois, aucune preuve n'établit que les autres parties emploient des marques verbales semblables à la marque THE PIPE WITH THE STRIPE ou à la marque THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE. Deuxièmement, l'entente limite l'emploi de la marque GOLDSTRIPE Dessin par la Requérante à des [TRADUCTION] « tuyaux et tubes ondulés en plastique composés de polyéthylène de haute densité n'excédant pas deux pouces de diamètre et utilisés aux fins d'évacuation par gravité ». [C'est moi qui souligne.] Les restrictions soulignées ne figurent pas dans l'état déclaratif des marchandises de la présente demande qui dit simplement « conduit d'évacuation par gravité en ondulé plastique, utilisé dans les applications sans pressurisation ». Troisièmement, l'entente de règlement interdit à la Requérante d'employer sciemment les marques de commerce constituées

d'une bande en Colombie-Britannique ou en Alberta. La présente demande ne contient aucune restriction géographique. Par conséquent, je conclus, tout au plus, que cette entente de règlement indique que l'Opposante était prête à voir ses tuyaux portant une bande or coexister avec certains tuyaux portant une bande or de la Requérante dans certaines parties du pays. Je ne vois pas comment cette entente résout la question de savoir s'il y a probabilité de confusion entre des tuyaux qui diffèrent un peu lorsqu'ils sont associés à des marques de commerce différentes, partout au Canada.

La Requérante a fait observer que, durant le contre-interrogatoire, l'avocat a indiqué à M. Lutes de ne pas répondre aux questions concernant l'entente de règlement, mais je ne suis pas prête à retenir ce fait contre l'Opposante pour la simple raison que l'entente ne faisait pas partie de la preuve à la date du contre-interrogatoire. L'entente n'a été versée en preuve que par la production de l'affidavit de M. Groen, en application du paragraphe 44(1), après le contre-interrogatoire de M. Lutes.

ii) preuve de l'emploi ou de la promotion par un tiers de marques de commerce semblables

Khadija Mahmood est avocat au sein du cabinet qui représente la Requérante. Son affidavit est principalement axé sur la preuve qu'il a trouvée sur Internet, qui démontre que d'autres parties emploient des bandes colorées sur divers types de tuyaux. Toutefois, la question à trancher en l'espèce n'est pas de savoir si la bande colorée (telle la bande or) figurant sur le tuyau créerait de la confusion mais plutôt si l'emploi des mots THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE en créerait. Je constate qu'il n'y a aucune preuve démontrant que d'autres parties emploient un libellé semblable en liaison avec des tuyaux.

iii) famille de marques

L'Opposante a fait valoir qu'elle est propriétaire d'une famille de marques, mais je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'existence d'une famille pertinente n'a pas été prouvée.

iv) inclusion de la deuxième marque de l'Opposante

L'Opposante souligne que la Marque de la Requérante comprend la marque GOLD STRIPE de l'Opposante dans son intégralité. Il existe bon nombre de décisions rendues par la Commission,

où l'emploi par l'opposante de deux marques, chacune composée de la moitié de la marque de la Requérante, a été considéré comme une circonstance importante de l'espèce [voir *Mini Togs Inc. c. Siebruck Hosiery Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 153 (C.O.M.C.); *Truefoam Ltd. c. Nova Perma Coating Ltd.* (1985), 2 C.P.R. (3d) 128; *Dataline Inc. c. Dyonix Greentree Technologies* (1989), 24 C.P.R. (3d) 378; *Data Accessories Corp. c. Dainolite Ltd.* (1994), 51 C.P.R. (3d) 538].

Conclusion

Il appert manifestement de la preuve que l'Opposante ne peut monopoliser l'emploi d'une bande colorée sur un tuyau. Cependant, la question qui nous occupe est plus précise. La Requérante soutient que l'Opposante doit subir les conséquences du fait qu'elle a choisi une marque aussi faible que THE PIPE WITH THE STRIPE, et je reconnais que cette marque n'a droit qu'à bien peu de protection, surtout en raison de la preuve très limitée de son emploi. Toutefois, je ne suis pas convaincue qu'elle n'a pas droit à une protection suffisamment vaste pour empêcher l'enregistrement de la marque THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE à l'égard des marchandises englobées dans la présente demande. La Requérante, dont l'emploi de la marque est récent, aurait pu fort bien choisir d'adopter d'autres syntagmes au lieu d'imiter la marque employée en liaison avec les produits d'un concurrent connu. J'estime qu'une personne ayant un souvenir imparfait de la marque THE PIPE WITH THE STRIPE de l'Opposante associée au commerce des tuyaux de l'Opposante serait vraisemblablement portée à conclure à première vue que les tuyaux vendus en liaison avec la marque THE PIPE WITH THE GOLD STRIPE proviennent de la même source. Je ne suis pas convaincue que les différences entre les tuyaux des parties sont suffisantes pour empêcher une telle conclusion.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'Opposante a fait valoir que la Marque ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises et des services de l'Opposante et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer.

L'opposant s'acquiesce du fardeau de preuve qui lui incombe relativement au motif fondé sur le caractère distinctif en montrant qu'au moment où il a produit son opposition, sa marque était devenue suffisamment connue pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque dont on demande l'enregistrement. [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la p. 58

(C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.)] Même si nous disposons du témoignage non contesté de M^{me} Massé, selon lequel les marques THE PIPE WITH THE STRIPE et GOLD STRIPE ont été employées de façon continue depuis 1980, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Le dernier élément démontrant l'emploi de la marque GOLD STRIPE remonte à 1996, soit presque six ans avant la date pertinente. Bien que l'emploi de la marque THE PIPE WITH THE STRIPE ait été établi avant et après la date pertinente, il y a dans la preuve un écart de sept ans, soit de 1996 à 2003. Cet écart, de même que l'absence de preuve quant à la mesure dans laquelle la marque THE PIPE WITH THE STRIPE a été employée en date du 7 juin 2002 ne permettent pas de dire si l'une ou l'autre des marques de l'Opposante avaient acquis, au 7 juin 2002, une réputation suffisante, susceptible d'influer sur le caractère distinctif de la Marque de la Requérante.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est rejeté du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 12 FÉVRIER 2008.

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