



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 20

Date de la décision : 2025-01-31

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Flex Ltd.

Requérante : PRYSMIAN S.PA.

Demande : 1938535 pour FLEX-FLEX

INTRODUCTION

[1] Flex Ltd. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce FLEX-FLEX (la Marque), laquelle fait l'objet de la demande N° 1,938,535 (la Demande) produite par PRYSMIAN S.PA. (la Requérante).

[2] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) câbles de télécommunications, nommément, câbles pour la transmission de signaux électriques et optiques, câbles de transmission de données, câbles de modem, câbles téléphoniques; câbles électriques; câbles à fibre optique; connecteurs électroniques; émetteurs optiques; connecteurs de fibre optique; composants optoélectroniques, nommément, transceivers optiques; accouplements à fibre optique; accouplement de câbles pour câbles électriques.

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée FLEX de l'Opposante, antérieurement employée au Canada en liaison avec large éventail de services liés à la fabrication, à la distribution et à l'ingénierie de produits électroniques pour l'informatique et les télécommunications. Les détails des Marques FLEX de l'Opposante sont joints à titre d'annexe A.

[4] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande a été déposée le 31 décembre 2018 revendiquant une date de priorité du 18 décembre 2018. Elle a ensuite été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 31 août 2022.

[6] Le 27 octobre 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en application de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

[7] Les motifs d'opposition concernent la conformité aux articles 38(2)e) et 38(2)f), le droit à l'enregistrement en application de l'article 16 (1)a), l'enregistrabilité en application de l'article 12(1)d) et le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi. Comme il a été indiqué précédemment, les motifs d'opposition sont principalement fondés sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec les Marques antérieurement employées et enregistrées FLEX de l'Opposante (les Marques FLEX).

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Kristin Russell, souscrit le 19 septembre 2023, accompagné des Pièces 1 à 13.

[10] Le 22 janvier 2024, la Requérante a produit une déclaration indiquant qu'elle ne souhaitait pas produire de preuve. La Requérante n'a pas contre-interrogé le déposant de l'Opposante.

[11] Seule l'Opposante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

APERÇU DE LA PREUVE

Preuve de l'Opposante – L'affidavit Russel

[12] Mme Russell est employée au sein de la filiale en propriété exclusive Flextronics International USA, Inc., de l'Opposante et directrice de son organisation de marketing et de communication, en charge des Services de marques et de création de l'Opposante. [para 1].

[13] L'Opposante est la propriétaire d'une famille de marques de commerce comportant l'élément FLEX, y compris :

- FLEX (LMC1,118,455);
- FLEX Design:  (LMC1,118,453;
- FLEX PULSE (LMC1,094,031);
- FLEX CREATE THE EXTRAORDINARY (Demande N° 2,144,969).

[14] Les détails des enregistrements correspondants et de la demande tels qu'obtenus de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes le 13 septembre 2023, sont joints à l'affidavit en tant que Pièces 1, 2, 3 et 4 respectivement [para 3 à 11]. Les trois marques de commerce déposées sont les enregistrements invoqués sur lesquels l'Opposante s'appuie pour plusieurs motifs d'opposition précédemment identifiés comme les marques FLEX de l'Opposante, selon l'Annexe A de cette décision.

[15] Autour du 18 septembre 2023, Mme Russell a accédé à la page d'accueil de l'Opposante sur *flex.com* et l'a consultée ainsi que trois autres pages de ce site Web [para 13]. Elle joint des captures d'écran de ces pages aux Pièces 5 et 6. Ces pages affichent les Marques FLEX de l'Opposante et décrivent les services offerts par l'Opposante.

[16] Le 18 septembre 2023 ou vers cette date, Mme Russell a également consulté la page LinkedIn de l'Opposante, y compris la page LinkedIn de l'Opposante pour « Flex Power Modules » [para 14 et 15]. Elle joint respectivement des captures d'écran de ces pages à titre de Pièces 7 et 8, qui affichent les marques déposées FLEX et FLEX Design, et décrivent certains des services de l'Opposante.

[17] Mme Russell fournit ensuite des tableaux de données concernant les utilisateurs du site Web de l'Opposante au Canada pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 18 juin 2023 [Pièce 9], ainsi qu'une ventilation annuelle des utilisateurs du site Web de l'Opposante au Canada pour les années 2016, 2018, 2020 et 2022 [Pièce 10].

[18] Mme Russell atteste que, selon les dossiers de l'Opposante, les revenus de vente de l'Opposante au Canada ont dépassé 20 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2022 et de l'exercice 2023 [para 17].

[19] Je note cependant que Mme Russell ne précise pas si ces revenus de vente étaient relatifs aux ventes en liaison avec les Marques FLEX. En effet, malgré la reproduction des Pièces susmentionnées, Mme Russell ne fait aucune affirmation d'emploi claire ou aucune déclaration de fond concernant l'emploi des Marques FLEX par l'Opposante.

[20] En ce qui concerne la Marque visée par la demande, autour du 18 septembre 2023, Mme Russell a effectué plusieurs recherches sur Google

pour des termes de recherche liés à « flex-flex » (« flex-flex », « flex-flex Canada », « flex-flex Prysmian » et « flex-flex Prysmian Canada ») [para 18]. Elle joint des captures d'écran des pages résultant de ces recherches à la Pièce 11.

[21] Autour du 18 septembre 2023 également, Mme Russell a accédé à la page d'accueil de l'Amérique du Nord de l'Opposante sur son site Web *na.prysmiangroup.com* et l'a consultée, ainsi que plusieurs autres pages de ce site [para 19]. Elle joint à titre de Pièces 12 et 13 les captures d'écran susmentionnées des pages Web du site de l'Opposante.

FARDEAU DE PREUVE

[22] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059 (CF)].

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d)

[23] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable en raison d'une probabilité de confusion avec une ou plusieurs des Marques déposées FLEX de l'Opposante.

[24] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd. et al* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[25] Un opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision rendue à l'égard de l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et ayant exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que les trois Marques FLEX de l'Opposante sont en règle [voir *Quaker Oats Co of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de la preuve. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[26] [36] Dans l'évaluation de ce motif, je me concentrerai sur la marque nominale FLEX de l'Opposante (LMC1,118,455), puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante à l'égard de ce motif.

Test en matière de confusion

[27] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, notamment : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte. [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 au para 54; et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), le degré de ressemblance

entre les marques, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[28] Le test en matière de confusion est une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'Opposante. Ce consommateur ordinaire et pressé ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. [*Veuve Clicquot, supra*, au para 20].

Article 6(5)a) – Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[29] L'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)(a) comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties.

[30] Aucune des marques de commerce des parties ne possède n'est intrinsèquement forte, car le mot FLEX est un mot ordinaire du dictionnaire, qui lorsqu'il est employé en liaison avec les produits et services électriques et de télécommunications des parties, est fortement suggestif de produits « flexibles », tels que des câbles, des cordons ou des systèmes de câblage flexibles. La répétition du mot flex donne à la Marque un certain caractère nominal distinctif inhérent.

[31] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue par sa promotion ou son emploi.

[32] C'est dans cet esprit que l'Opposante affirme que l'affidavit indique que les Marques FLEX sont désormais bien connus au Canada. Plus précisément, l'Opposante fait renvoi aux tableaux de données concernant les utilisateurs d'Internet au Canada qui ont consulté le site Web de l'Opposante

entre juillet 2015 et le 18 juin 2023 [para 16, Pièces 9 et 10]. De plus, elle fait valoir que ses marques de commerce FLEX et FLEX Design sont apparues directement sur le site Web Opposante en tant que marques de commerce pour les services Opposante qui sont annoncés et promus [para 13, Pièce 6], et que les revenus des ventes au Canada étaient de plus de 20 millions de dollars américains en 2022 et 2023.

[33] L'Opposante fait valoir qu'en revanche, rien n'indique que la Marque de la Requérante est devenue connue au Canada puisque la Requérante n'a produit aucune preuve.

[34] Je note cependant que bien que les captures d'écran du site Web de l'Opposante [l'affidavit Russell, Pièces 5 et 6] présentent la marque nominale FLEX et annoncent/décrivent certains des services enregistrés connexes, les captures d'écran ont été prises le 18 septembre 2023 et Mme Russell ne témoigne pas qu'elles sont représentatives de leur aspect avant cette date. En effet, elle ne fait aucune déclaration significative ou directe concernant l'emploi par l'Opposante de ses marques FLEX ou la mesure dans laquelle elles sont devenues connues au Canada. Ces omissions sont aggravées par le fait supplémentaire que les chiffres de vente fournis par Mme Russell ne sont pas liés à un service ou à une marque de commerce spécifique, mais sont généralement les [TRADUCTION] « revenus de vente de l'Opposante au Canada » [l'affidavit Russell, para 17].

[35] Par conséquent, je ne suis pas en mesure de déterminer ou de tirer des conclusions significatives quant à l'étendue de l'emploi de la marque nominale FLEX de l'Opposante (ou de l'une quelconque des Marques FLEX de l'Opposante) en liaison avec un quelconque service visé par l'enregistrement en particulier.

[36] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)(a) ne favorise pas d'une façon importante l'une ou l'autre partie.

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

[37] L'Opposante fait valoir que sa preuve démontre qu'elle a adopté ses Marques FLEX à partir de juillet 2015. À cet égard, l'Opposante s'appuie sur les captures d'écran du site Web jointes à l'affidavit de Russell à titre de la Pièce 6, et fournit une liste de services et de biens connexes qu'elle estime avoir au moins été exécutés sous les Marques FLEX comme suit :

[TRADUCTION]

- Les solutions de communication avancées pour les réseaux 5G, satellitaires, IP et optiques
- Les solutions d'infrastructure 5G RAN
- Les systèmes de réseaux optiques
- Les transcepteurs optiques
- Les routeurs pour opérateurs
- Une commutation de réseau à grande largeur de bande
- Des services de réseau de chaîne d'approvisionnement
- Des composantes électroniques pour les véhicules électriques à batterie (VEB), y compris le convertisseur, le chargeur, l'onduleur et le système de gestion de la batterie (SGB).

[38] Ainsi, une fois encore, l'Opposante fait valoir que, comme la Requérante n'a fourni aucune preuve, ce facteur joue en sa faveur.

[39] Comme indiqué précédemment, bien que j'accepte que les captures d'écran du site Web de l'Opposante présentent la marque nominale FLEX et annoncent/décrivent certains des services connexes enregistrés, les captures d'écran du site Web ont été prises le 18 septembre 2023 et Mme Russell ne certifie pas qu'elles sont représentatives de leur aspect d'avant cette date. En effet, Mme Russell ne fournit aucune déclaration de fait sous serment qui aiderait à évaluer l'étendue ou la durée d'emploi (encore moins avant

septembre 2023) de l'une des Marques FLEX en liaison avec des services, y compris les services particuliers identifiés par l'Opposante dans ses observations écrites.

[40] De plus, j'ajouterais que la Cour fédérale a mis en garde contre le fait d'accorder même un poids minimal aux dates d'emploi revendiquées dans un certificat d'enregistrement [voir *Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951] et de telles revendications ne sont pas la preuve que la marque a été employée de façon continue depuis la date revendiquée [voir *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[41] Par conséquent, on suppose juste que ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[42] Au moment d'évaluer les articles 6(5)c) et d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des services, tels que définis dans la Demande pour la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante, qui gouvernent l'évaluation de la probabilité de confusion en application de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[43] L'Opposante fait valoir qu'une comparaison entre l'état déclaratif des produits dans la Demande et l'état déclaratif des services dans les enregistrements de l'Opposante montre un chevauchement significatif entre les produits de la Requérante et les services de l'Opposante. L'Opposante fournit un tableau de comparaison des produits de la Requérante contre les services de l'Opposante [para 32 du plaidoyer écrit]. En résumé, l'Opposante fait valoir que ses services comprennent [TRADUCTION] la fabrication et la

distribution de produits de télécommunications, de produits de réseautage informatique, d'alimentations électriques et d'éclairage, de fourniture de pièces pour l'électronique, ainsi que d'autres produits et services liés à l'électronique et aux télécommunications - tous ces éléments se chevauchant, selon l'Opposante, avec la description des produits spécifiée dans la Demande.

[44] L'Opposante fait valoir que la probabilité de confusion est donc attribuable au fait que les services de fabrication et de distribution de l'Opposante sont exécutés sous les marques FLEX et à l'intention de la Requérante de vendre, sous la Marque, plusieurs produits similaires que l'Opposante fabrique et distribue.

[45] De plus, l'Opposante fait valoir que les voies de commercialisation de la Requérante se chevauchent avec les voies de commercialisation préexistantes de l'Opposante dans les secteurs de la technologie, des réseaux et des télécommunications. À cet égard, l'Opposante fait valoir que les deux parties fabriquent du matériel destiné à être utilisé par de grandes entreprises de technologie, de réseautage et de télécommunication dans leurs produits et services.

[46] Quoi qu'il en soit, l'Opposante fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de prouver que les produits en question sont vendus au même endroit, tant que les parties ont le droit de le faire et qu'il n'y a aucune restriction ou limitation du commerce dans l'énoncé des produits et services [Citant *Cartier Men's Shops Ltd c Cartier Inc* (1981), 58 CPR (2d) 68 à 72; *Eminence, SA c Registraire des marques de commerce* (1977) CPR (2d) 40 (CF 1^{re} inst), para 40 à 43]. De plus, l'Opposante fait valoir, selon l'article 6(2) de la Loi, 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 serait susceptible de faire conclure que les produits liés à

ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Ainsi, l'Opposante fait valoir que ce facteur joue en sa faveur.

[47] L'Opposante fait valoir que, même s'il y avait une différence dans les voies de commercialisation, les marques de commerce des parties créeraient toujours de la confusion, comme dans une situation où l'opposant avait employé ses marques de commerce depuis longtemps déjà et y avait acquis une réputation, il y avait un recoupement dans le genre des produits des parties, et il existait un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce des parties [citant à l'appui *Caplan Industries Inc. c Stanley Black & Decker, Inc.*, 2019 COMC 79 au para 45].

[48] Bien que je n'ai pas conclu que l'Opposante a employé sa marque nominale FLEX (ou l'une des Marques FLEX) de manière extensive, je suis d'accord que la preuve démontre que la marque nominale FLEX de l'Opposante est employée avec les services de fabrication et de distribution de divers produits techniques (câbles, etc.) qui se chevauchent avec ceux énumérés dans l'état déclaratif des produits associés à la Marque visée par la demande, et dans certains cas y sont semblables. De plus, la Requérante n'a fourni aucune preuve concernant ses voies de commercialisation ou le genre de son entreprise, et il n'y a aucune restriction ou limitation dans son état déclaratif des produits à cet égard. Cependant, comme le démontre l'affidavit Russell [Pièces 12 et 13, captures d'écran du site Web de la Requérante], la Requérante, tout comme l'Opposante, semble opérer à l'échelle mondiale dans la fabrication de câbles, de fibres optiques et de produits connexes pour des clients de divers secteurs. De plus, étant donné la nature technique des produits de la Requérante en l'absence de preuve

contraire, il est concevable que ces produits puissent être vendus aux mêmes consommateurs dans les secteurs de la technologie et des télécommunications dans lesquels l’Opposante mène ses activités.

[49] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que ces facteurs favorisent l’Opposante.

Article 6(5)e) – Degré de ressemblance

[50] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada indique que souvent le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l’article 6(5) de la Loi est le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

[51] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner les marques de commerce dans leur ensemble. Le critère approprié n’est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l’esprit d’un consommateur de la marque de commerce d’un opposant. De plus, lorsqu’on examine le degré de ressemblance, il est préférable de commencer par se demander s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece, supra*, au paragraphe 64].

[52] L’Opposante fait valoir que le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties penche fortement en faveur d’une conclusion de confusion.

[53] La Requérante fait valoir que le registraire a conclu que dans les cas où un requérant a intégré la totalité de la marque de commerce d’un opposant dans sa propre marque de commerce, cela indique un degré de ressemblance significatif et appuie une conclusion de confusion [citant *Caplan Industries Inc. c Stanley Black & Decker, Inc.*, 2019 COMC 79 au para 45; *Sally Beauty International, Inc c ADA International Beauty Inc*,

2015 COMC 38 au para 30; *Hardex Brakes Corp. c Hardex Corporation Sdn. Bhd.*, 2018 COMC 159 au para 24]. En l'espèce, l'Opposante fait valoir que puisque la Requérante a fait exactement cela, il en résulte un niveau extrêmement élevé de similarité dans la présentation, le son ou les idées suggérées. Je suis d'accord.

[54] De plus, il n'existe aucune preuve à l'appui de ce que la répétition du mot FLEX dans la Marque change l'idée suggérée derrière la Marque. En effet, la Marque ne comporte aucun autre élément - c'est simplement une répétition du terme qui constitue l'intégralité de la marque de l'Opposante.

[55] Par conséquent, je conclus que les marques de commerce des parties partagent un degré élevé de ressemblance et que, par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Conclusion

[56] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque nominale FLEX de l'Opposante et la Marque. J'arrive à cette conclusion compte tenu du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, en combinaison avec le chevauchement entre les produits de la Requérante et les services de l'Opposante et le risque de chevauchement qui se trouve dans les voies de commercialisation des parties. Je reconnais que même de petites différences suffiraient à distinguer des marques faibles les unes des autres [Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc (2001), 46 CPR (4th) 112 (CF 1 re inst) au para 66; Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL, 2005 CF 1550, 46 CPR (4th) 112 (CF 1re inst) au para 31]. Cependant, en l'espèce, la simple répétition de l'élément dominant et unique de la marque nominale FLEX de l'Opposante dans la Marque de la Requérante est insuffisante à cet égard; en

effet, la Marque ne contient aucun autre élément distinctif et il n'y a aucune preuve à l'appui de ce que cette simple répétition modifie le sens ou l'idée suggérée par la Marque.

[57] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est accueilli.

Motif fondé sur l'article 16(1)a)

[58] L'Opposante plaide ce qui suit :

[TRANSLATION]

La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [Marque] conformément aux articles 38(2)(c) et 16(1)(a) de la Loi sur les marques de commerce, car, à la date de production de la demande, à la date du premier emploi de la [Marque], et à tous les autres moments pertinents, l'emploi de la [Marque] en liaison avec les produits visés par la demande était et est susceptible de créer une confusion avec les Marques déposées FLEX Opposante [...], toutes ayant été précédemment employées ou révélées au Opposante en liaison avec une vaste gamme de produits et de services liés à : [TRANSLATION] ordinateurs; l'électronique; la fabrication et la distribution de produits de télécommunications, de produits de mise en réseau d'ordinateurs, d'alimentations électriques, d'éclairage; la fourniture de pièces pour l'électronique; et d'autres produits et services liés à l'électronique et aux télécommunications de nature similaire à ceux spécifiés dans la Demande.

[59] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que l'une ou plusieurs des Marques FLEX de l'Opposante ont été employée au Canada avant la date pertinente pour ce motif. L'Opposante doit également démontrer que les Marques FLEX de l'Opposante n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande. Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau, il incombe à la Requérante de démontrer que les marques de commerce des parties ne créent pas de la confusion.

[60] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la première des dates suivantes : (i) la date de premier emploi de la Marque au Canada; ou (ii) la date de priorité de production de la demande (à savoir le 18 décembre 2018). Puisque la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa Marque au Canada, la date pertinente est la date de priorité de production du 18 décembre 2018.

[61] L'Opposante fait valoir que sa preuve démontre qu'elle a adopté ses marques FLEX à partir de juillet 2015. À cet égard, elle s'appuie sur :

- le rapport d'analyse concernant les utilisateurs d'Internet au Canada qui ont consulté le site Web de l'Opposante entre juillet 2015 et le 18 juin 2023 [Pièces 9 et 10];
- des imprimés de son site Web présentant les marques FLEX et annonçant ses services associés [Pièces 5 et 6];
- les revenus de ventes canadiennes de l'Opposante pour les années 2022 et 2023 [para 17].

[62] Cependant, comme précédemment indiqué dans l'analyse de l'article 6(5)(a) concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)(d) de la Loi, les captures d'écran du site Web susmentionné ont été effectuées le 18 septembre 2023 et Mme Russell ne certifie pas qu'elles sont représentatives de leur aspect d'avant cette date.

[63] De plus, comme il a également été noté, les chiffres de vente fournis par Mme Russell ne sont pas liés à un service ou une marque de commerce spécifique, mais sont généralement les [TRADUCTION] « revenus de vente de l'Opposante au Canada » Quoi qu'il en soit, les chiffres de vente concernent les années 2022 et 2023, ce qui est postérieur à la date pertinente à l'égard de ce motif.

[64] Enfin, bien que l'affidavit Russell fournit des preuves que le site Web de l'Opposante *flex.com* existait et était consulté par des Canadiens pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 18 juin 2023, il n'y a aucune preuve quant au contenu de ce site Web avant ce qui figure sur les imprimés du 18 septembre 2023. De plus, Mme Russell ne témoigne pas que les imprimés sont représentatifs de leur aspect à ce moment, et la simple présence de la marque de commerce sur laquelle on s'appuie dans le nom de domaine est insuffisante [voir *Sun Media Corporation c. The Montreal Sun (Journal Anglophone), Inc.*, 2011 COMC 15].

[65] En fait, nulle part dans l'affidavit de Mme Russell elle ne déclare-t-elle clairement que l'Opposante a employé ses marques FLEX sur lesquelles elle s'appuie depuis avant la date pertinente, et toute référence à l'emploi dans l'un des enregistrements de l'Opposante n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de ce motif.

[66] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 2

[67] L'Opposante plaide que, conformément aux articles 38(2)d) et à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive car elle ne distingue pas véritablement les produits spécifiés dans la Demande des produits et services de l'Opposante, et n'est pas adaptée à les distinguer.

[68] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 27 octobre 2022, qu'une ou plusieurs de ses marques FLEX invoquées étaient connues dans une certaine mesure au moins et que la réputation d'une ou plusieurs de ces marques de commerce était importante, significative ou suffisante de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc c No 6* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

L'Opposante ne l'a pas fait et il en résulte qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

[69] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e)

[70] L'Opposante plaide que la Demande n'est pas conforme aux articles 38(2)(e) et 30(1) de la Loi, puisqu'à la date de production de la demande au Canada, sans tenir compte de l'article 34(1) de la Loi, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans la Demande.

[71] La date pertinente pour évaluer ce motif est la date de production prioritaire, à savoir le 18 décembre 2018.

[72] L'Opposante fait valoir qu'elle a produit des preuves démontrant que la Requérante n'emploie pas la Marque. À cet égard, l'Opposante s'appuie sur la recherche Google de Mme Russell [Pièce 11] et des extraits du site Web de la Requérante [Pièces 12 et 13]. De plus, l'Opposante fait valoir que la Requérante aurait pu ne pas avoir l'intention d'employer la Marque car l'emploi projeté serait contraire aux articles 7(b), 19, 20 et 22 de la Loi, car elle porterait atteinte directement aux Marques déposées FLEX de l'Opposante.

[73] Je note d'abord que, que je considère ou non que ce motif a été suffisamment plaidé, les lacunes susmentionnées dans l'affidavit Russell sont en jeu en ce qui concerne ce motif également. À cet égard, Mme Russell ne fait aucune déclaration sous serment significative concernant l'emploi de la Marque par la Requérante ou si la Requérante a proposé ou était capable de proposer d'employer la Marque à la date pertinente ou autrement.

[74] Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincue que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. Un requérant n'est pas tenu d'avoir employé sa marque de commerce, et il n'y a aucune preuve à l'appui indiquant que la Requérante ne projetait pas d'employer la Marque au Canada.

[75] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 38(2)f)

[76] L'Opposante plaide que la Demande n'est pas conforme aux articles 38(2)(f) et 30(1) de la Loi, parce que, à la date de production de la Demande au Canada, déterminée sans tenir compte de l'article 34(1) de la Loi, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans la Demande puisqu'un tel emploi serait contraire aux droits de l'Opposante sur ses Marques FLEX déposées en vertu des articles 7(b), 19, 20, et 22 de la Loi.

[77] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production prioritaire, à savoir le 18 décembre 2018.

[78] Dans ses observations, l'Opposante se contente de faire valoir que la Demande devrait être refusée sur la base du [TRADUCTION] « motif de la violation du droit fédéral ». L'Opposante n'a par ailleurs présenté aucune observation à l'appui de ce motif.

[79] Même si je devais considérer le motif invoqué comme un motif valable d'opposition, à tout le moins, l'Opposante n'a pas produit de preuve des éléments requis pour démontrer une violation de l'article 7b) de la Loi [voir les trois éléments énoncés dans *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120 au para 33 cité par *Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc*, 2008 CF 828, au para 41]. En outre, dans la mesure où ce motif repose sur une allégation de probabilité de confusion

avec les Marques FLEX déposées de l'Opposante, il convient de souligner que l'article 38(2)f) de la Loi aborde le droit légal d'un requérant d'employer une marque de commerce visée par une demande plutôt que le droit de ce requérant d'*enregistrer* la marque de commerce. Le registraire a donc soutenu que la confusion probable avec la marque de commerce d'un opposant n'est pas un fait qui peut à lui seul appuyer un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'emploi [voir *Magna International Inc c Magnacharge Battery Corporation*, 2024 COMC 202, qui cite par exemple *Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée*, 2022 COMC 155 aux para 82 et 83; voir également *Catherine Sidonio and Chanel Limited*, 2023 COMC 166 et *Oasis Fashions Online Limited and RH US, LLC*, 2023 COMC 124].

[80] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) est rejeté.

DÉCISION

[81] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en application des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Meriem Ramdani
Félix Tagne Djom

ANNEXE A

Les Marques FLEX de l'Opposante :

Marque de commerce et N° d'enregistrement	Produits/services
FLEX LMC1,118,455	[TRADUCTION] Services : (1) Services de gestion de la chaîne logistique; gestion logistique dans le domaine de la fabrication d'équipement électronique, y compris logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la distribution de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services de gestion des stocks pour des tiers; concessions dans les domaines qui suivent : composants électroniques, nommément composants électroniques agricoles, en l'occurrence instruments de surveillance, nommément capteurs de niveau d'eau, sondes de température et détecteurs d'humidité, instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, produits de télécommunication, à savoir matériel informatique de télécommunication, modems, synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, appareils de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, récepteurs radio, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors électroniques, limiteurs de surtension, microphones pour appareils de communication (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour
FLEX Design  LMC 1,118,453	

	véhicules), téléphones mobiles, produits de réseautage (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), cartes de circuits imprimés, batteries, blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, moniteurs de batterie et composants électroniques pour dispositifs médicaux, nommément capteurs, actionneurs, appareils intelligents capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et l'accélération et des données environnementales avancées comme des images magnétiques et des données de rétroaction biologique, appareils de tomodesitométrie, moniteurs de signes vitaux électroniques, neurostimulateurs, appareils d'aide au sommeil électroniques. (2) Services d'emballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers; services d'emballage, nommément conception et fabrication de matériel d'emballage pour des tiers. (3)) Fabrication sur mesure de produits selon les spécifications de tiers, nommément de ce qui suit : pièces de véhicule automobile et composants électroniques d'automobile, équipement agricole, nommément instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, produits de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, modems, synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, appareils de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, récepteurs radio, radiomessagers, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors
--	---

	(électroniques), limiteurs de surtension (non conçus pour les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), téléphones mobiles, produits de réseautage, nommément matériel de réseautage, matériel informatique pour serveurs d'accès à distance, adaptateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), plastique, cartes de circuits imprimés, composants électroniques, revêtements chimiques, revêtements céramiques, vêtements, pièces de batterie, matériel solaire et pièces connexes, blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, moniteurs de batterie, filtres de ligne d'alimentation électrique, matériel aérospatial et pièces connexes ainsi que dispositifs et équipement médicaux, nommément lecteurs de glycémie, appareils de radiographie médicale, gants à usage médical, appareils de tomographie informatisée (tomodensitomètres), glucomètres, inhalateurs à usage médical vendus vides, pipettes, ventilateurs à usage médical, cathéters, équipement d'endoscopie, appareils d'imagerie par résonance magnétique, appareils intelligents capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et l'accélération et des données environnementales avancées comme des images magnétiques et des données de rétroaction biologique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de fabrication pour des tiers dans le domaine de l'électronique, nommément fabrication sur mesure de ce qui suit : composants et équipement électroniques, à savoir moniteurs d'activité vestimentaires, capteurs, actionneurs, appareils intelligents capables de lire des
--	---

	données sur la température, la pression, le mouvement et l'accélération et des données environnementales avancées comme des images magnétiques et des données de rétroaction biologique, afficheurs, moniteurs à écran tactile, pavés numériques sécurisés, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance vocale, appareils photo et caméras, batteries, ordinateurs, bus périphériques, microprocesseurs intégrés, cartes de circuits imprimés flexibles, circuits électriques, circuits électroniques, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, téléphones mobiles, téléphones intelligents, modules sans fil, consoles de jeu, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs, ordinateurs de bureau personnels, ordinateurs blocs-notes et miniportatifs ainsi que tablettes informatiques multimédias tout-en-un, serveurs de communication, diodes électroluminescentes (DEL), cartes de circuits imprimés à DEL, routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique, boîtiers décodeurs, numériseurs, appareils radars, récepteurs radars avec amplificateurs, amplificateurs, appareil de navigation GPS, tachymètres, chaînes stéréophoniques comprenant des télécommandes, des haut-parleurs, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, distributeurs automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, chargeurs de batterie, moniteurs de batterie, conditionneurs de lignes d'alimentation, aéromètres, altimètres, ampèremètres, anémomètres, baromètres, galvanomètres, compteurs, fils et câbles électriques, connecteurs de câbles électriques, conduites d'électricité, boîtes de jonction, limiteurs électriques, panneaux électriques, accouplements de machine, limiteurs de surtension, lecteurs de CD et de DVD, numériseurs à semi-conducteurs, commandes électriques, transistors, commandes de sièges
--	---

	de voiture automobile, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, commandes électroniques pour moteurs à essence pour véhicules terrestres (autres que celles utilisées dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules) pour des tiers, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés (4) Services de génie, nommément services de génie mécanique, services de génie chimique et services de génie électrique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de développement de produits ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de conception, de génie, de recherche, de développement et d'essai dans le domaine des composants électroniques ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de conception et services d'essai pour des tiers relativement au développement de nouveaux produits ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.
FLEX PULSE LMC 1,094,031	[TRADUCTION] Produits : (1) Ordinateurs; applications mobiles et logiciels pour la gestion de la chaîne logistique, la logistique liée à la fabrication, y compris la logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la distribution de produits, le contrôle de la qualité pour la fabrication, l'approvisionnement et la distribution de produits, la gestion des stocks et la gestion d'opérations de fabrication, y compris la gestion de la chaîne logistique, du contrôle de la qualité, de la logistique et des stocks. [TRADUCTION] Services :

	(1) Services de gestion de la chaîne logistique; gestion logistique dans le domaine des appareils électroniques, nommément gestion logistique pour la fabrication d'appareils électroniques et la fourniture de pièces pour appareils électroniques ainsi que la distribution d'appareils électroniques; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément approvisionnement en produits, en fournitures et en services pour des tiers, et services de gestion des stocks pour des tiers; services de distribution en gros pour des tiers dans les domaines des appareils électroniques, nommément des appareils électroniques agricoles (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour tracteurs), des appareils d'éclairage, des ordinateurs, des dispositifs de stockage informatique, des produits de télécommunication (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), des téléphones mobiles, des produits de réseautage (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), des cartes de circuits imprimés, de l'équipement de stockage de l'énergie et d'économie d'énergie, des blocs d'alimentation, des chargeurs de batterie, des moniteurs de batterie, des appareils électroniques pour systèmes de défense et de sécurité et des appareils électroniques pour dispositifs médicaux; services de contrôle et de gestion des stocks (2) Services d'emballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers (3) Services d'emballage, nommément fabrication de matériel d'emballage pour des tiers (4) Services de génie, nommément services de génie mécanique, services de génie chimique et services de génie électrique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de développement de produits, services de conception, de génie, de recherche, de
--	--

	développement et de tests dans le domaine des appareils électroniques, services de conception et services de tests pour des tiers relativement au développement de nouveaux produits, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la chaîne logistique, la logistique liée à la fabrication, y compris la logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la distribution de produits et la gestion d'opérations de fabrication, y compris la gestion de la chaîne logistique, du contrôle de la qualité, de la logistique et des stocks, le contrôle des stocks, l'inventaire, la gestion et le suivi de documents et de produits sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'emballage, notamment conception de matériel d'emballage pour des tiers.
--	--

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU INSCRITS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : John R. Sanche (Burnet, Duckworth et Palmer LLP)

Pour la Requérante : Smart & Biggar LP