



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2016 COMC 139**  
**Date de la décision : 2016-08-11**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Metro Centre Ltd.**

**Opposante**

et

**GP Industries, LLC**

**Requérante**

**1,630,386 pour la marque de commerce**  
**ZIP ON, FLIP UP**

**Demande**

DOSSIER

[1] Le 10 juin 2013, GP Industries, LLC a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ZIP ON, FLIP UP, fondée sur l’emploi de la marque au Canada, en liaison avec les produits énumérés ci-dessous, depuis au moins aussi tôt que mai 2013 [TRADUCTION] :

charnières pour tuyaux de descente d’eaux pluviales en métal, nommément charnières à deux pièces, charnières à structure en sandwich et charnières fixées à un tuyau de descente d’eaux pluviales pour permettre au tuyau de descente de plier au niveau de la charnière

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 avril 2014, et Metro Centre Ltd. s’y est opposée le 22 août 2014. Le 28 août 2014, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d’opposition,

conformément aux dispositions de l'art 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante est constituée d'une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque de commerce FLIP-UP HINGE & Dessin, reproduite ci-dessous, pour emploi en liaison avec les produits énumérés ci-dessous :



[TRADUCTION] *produits* : rallonges de descente d'eaux pluviales pour gouttières

[4] La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Brian M. Beck et d'Angela Davies. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] Les motifs d'opposition sont plaidés succinctement et reproduits intégralement ci-dessous :

(a) À l'égard des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi*, la Marque de commerce [la marque ZIP ON, FLIP UP visée par la demande] n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce FLIP-UP HINGE & Dessin de l'Opposante faisant l'objet de l'enregistrement n° LMC432,316, daté du 26 août 1994, qui couvre des [TRADUCTION] «rallonges de descente d'eaux pluviales pour gouttières».

(b) À l'égard des articles 38(2)*c*) et 16(1) de la *Loi*, la Requête n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'à la date de la demande[sic], la Marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce FLIP-UP HINGE & Dessin de l'Opposante qui était déjà déposée et employée au Canada et qui continue d'être employée par l'Opposante en liaison avec des produits qui couvrent des [TRADUCTION] «rallonges de descente d'eaux pluviales pour gouttières».

(c) À l'égard des articles 38(2)*d*) et 2 de la *Loi*, la Marque de commerce n'est pas distinctive au Canada des marchandises/services[sic] de la Requête puisque la Marque de commerce ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer les

marchandises/services[sic] de la Requérante de ceux de tiers, y compris de ceux de l'Opposante, en liaison avec la marque de commerce FLIP-UP HINGE & Dessin de l'Opposante.

[6] L'allégation d'absence de droit à l'enregistrement invoquée au para (b) ci-dessus, s'appuie également sur la question de la confusion entre la marque visée par la demande et la marque de l'opposante telle qu'invoquée au para (a) ci-dessus. Les dates pertinentes pour l'appréciation de la question de la confusion à l'égard des allégations de non-enregistrabilité et d'absence de droit à l'enregistrement sont, respectivement, (i) la date de la décision de la présente procédure et (ii) la date de premier emploi de la marque visée par la demande, à savoir le 31 mai 2013. La date pertinente pour l'appréciation de la question de l'absence de caractère distinctif, invoquée au para (c), ci-dessus, figure la date de l'opposition, à savoir le 22 août 2014 : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198, aux p 206 à 209 (CF 1<sup>re</sup> inst).

[7] Avant de me pencher sur les allégations formulées dans la déclaration d'opposition, j'examinerai en premier lieu la preuve de la requérante, le fardeau de preuve de l'opposante et le fardeau ultime de la requérante, ce qu'il faut entendre par confusion dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce* et les facteurs dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation de la question de la confusion dans le cadre de la *Loi sur les marques de commerce*.

#### PREUVE DE LA REQUÉRANTE

*Brian Beck*

[8] M. Beck se présente comme le directeur financier et vice-président des ventes de l'entreprise de la requérante. La requérante fabrique et vend une variété d'accessoires pour gouttières, y compris des charnières pour tuyaux de descente d'eaux pluviales. La charnière est fixée à un tuyau de descente d'eaux pluviales permettant à celui-ci de plier vers le haut pour des raisons de commodité. Les charnières sont vendues partout au Canada par l'intermédiaire de divers détaillants, y compris Home Hardware et Castle Building Centres. Les ventes des charnières de la requérante sous la marque ZIP ON, FLIP UP ont dépassé 50 000 \$ pour la

période qui s'étend de mai 2013 à juin 2015. Comme le montre la pièce A de l'affidavit de M. Beck, la marque visée par la demande figure bien en vue sur l'emballage du produit.

*Angela Davies*

[9] Mme Davies atteste qu'elle travaille à titre d'adjointe administrative au sein du cabinet qui représente la requérante. Sa preuve est constituée (i) des cinq premières pages, jointes à la pièce A de son affidavit, d'une recherche menée sur Internet à propos de « downspout flip-up hinge » [charnière de tuyaux de descente d'eaux pluviales pliée vers le haut], et (ii) d'une définition de dictionnaire pour le terme « flip-up » [qui se plie vers le haut], jointe à la pièce B de son affidavit.

[10] Je souligne que, d'après la pièce A, les tuyaux de descente d'eaux pluviales à charnière repliée vers le haut (à savoir des rallonges pour gouttières) semblent être des biens de consommation populaires. Je souligne que, d'après la pièce B, le terme « flip-up » [qui plie vers le haut] signifie (i) [TRADUCTION] « qui a une partie mobile à charnière qui peut être repliée vers le haut au besoin » lorsqu'il est utilisé sous sa forme adjectivale, et (ii) [TRADUCTION] « un appareil qui peut être replié vers le haut », lorsqu'il est utilisé sous sa forme nominale.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[11] La requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, ce qui est remis en question par l'opposante dans la déclaration d'opposition. L'opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 298.

CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR CONFUSION

[12] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'art 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

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 . . . ou que les services liés à ces marques sont ... exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non . . . de la même catégorie générale.

[13] Ainsi, l'art 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'art 6(2) est celle de savoir si des clients potentiels des charnières pour tuyaux de descente d'eaux fluviales de la requérante, vendues sous la marque ZIP ON, FLIP UP, croiraient que les charnières sont fabriquées par l'opposante ou que la requérante est autorisée ou licenciée par l'opposante, dont les produits connexes, à savoir des rallonges pour tuyaux de descente d'eaux pluviales, sont vendus sous la marque FLIP-UP HINGE & Dessin. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

#### TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux art 6(5)a) à 6(5)e) de la *Loi*, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction des circonstances : voir *Gainors Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR(3d) 308 (CF 1<sup>re</sup> inst). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le

facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'art 6(5).

[15] Il conviendra d'examiner les motifs d'opposition dans l'ordre inverse, en commençant par le troisième motif, comme suit.

#### TROISIÈME MOTIF D'OPPOSITION - ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[16] Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café*, 2004 CanLII 71764 (CA COMC) la présente Commission s'est penchée sur la question de savoir où placer la barre lorsqu'il s'agit de déterminer si le caractère distinctif d'une marque est suffisant pour faire perdre à autre marque son caractère distinctif [TRADUCTION] :

Les arrêts *Spanada* et *Motel 6*, précités, sont les arrêts de principe en ce qui concerne la mesure dans laquelle une marque doit être connue pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque. La norme fixée dans ces arrêts est que la marque de l'opposante doit être bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d'un grand nombre.

[17] Cependant, en appel devant la Cour fédérale, Section de première instance (2006 CF 657 (CanLII) au para. 34), le juge Noël a souligné que la Commission avait appliqué une norme erronée et a replacé la barre en s'exprimant dans les termes suivants [TRADUCTION] :

Une marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante.

[18] En l'espèce, la seule preuve versée au dossier à l'égard de l'emploi de la marque de l'opposante au Canada est l'indication comprise dans l'enregistrement de l'opposante portant que sa marque est employée depuis le 1<sup>er</sup> décembre 1992. Une telle preuve, au mieux, me permet de conclure qu'à la date pertinente du 22 août 2014, la marque de l'opposante avait acquis une réputation minimale au Canada. Il s'ensuit que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, soit de corroborer l'allégation d'absence de caractère distinctif de la marque visée par la demande. Le troisième motif d'opposition est donc rejeté.

## DEUXIÈME MOTIF D'OPPOSITION - ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[19] Comme je l'ai déjà indiqué, l'allégation d'absence de droit à l'enregistrement porte sur la question de la confusion entre la marque ZIP ON, FLIP UP visée par la demande et la marque FLIP-UP HINGE & Dessin de l'opposante. Pour l'appréciation de la question de la confusion, j'examinerai ensuite les facteurs prévus à l'art 6(5) dont il a été question au para. 14 ci-dessus.

[20] La marque FLIP-UP HINGE & Dessin de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent plutôt faible puisqu'elle évoque fortement la nature des produits de l'opposante, à savoir, une rallonge de tuyau de descente d'eaux pluviales qui se replie vers le haut grâce à une charnière. Dans le même ordre d'idées, la marque ZIP ON, FLIP UP visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent plutôt faible puisque la marque évoque fortement la nature des produits de la requérante, à savoir, une charnière qui se fixe aisément et qui peut se replier vers le haut. À la date pertinente du 31 mai 2013, la marque de l'opposante n'avait acquis qu'une réputation minimale au Canada alors que la marque visée par la demande n'avait encore acquis aucune réputation au Canada. Le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, ne favorise donc que légèrement l'opposante, dans le meilleur des cas.

[21] La période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage favorise théoriquement l'opposante; cependant, en l'absence de preuve d'emploi continu de la marque de l'opposante depuis 1992, il ne s'agit pas d'un facteur d'une grande importance. Par conséquent, le deuxième facteur ne favorise aucune des parties.

[22] Les produits des parties sont étroitement liés et, en l'absence d'une preuve du contraire, je présume que les voies de commercialisation des parties seraient les mêmes ou se chevaucheraient de façon importante. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc l'opposante.

[23] Il existe un degré de ressemblance assez élevé entre les marques des parties dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent en raison de la présence du terme FLIP-UP dans les deux marques. Cependant, l'impact visuel général des marques des parties est différent en raison du

dessin d'un ovale dentelé compris dans la marque de l'opposante. Lorsqu'on considère globalement les trois aspects de la ressemblance, j'estime que les marques des parties sont plus semblables que dissemblables. Par conséquent, le degré de ressemblance favorise l'opposante, mais seulement légèrement.

### *Jurisprudence*

[24] Il existe deux principes du droit des marques de commerce qui, dans les circonstances de l'espèce, atténuent l'avantage de l'opposante au titre du dernier facteur énoncé à l'art 6(5). Le premier principe est que des différences comparativement faibles peuvent suffire à distinguer des marques « faibles », c'est-à-dire distinguer des marques aux caractères distinctifs inhérents faibles : voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 CPR(2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst). De plus, l'opposante n'a présenté aucune preuve significative d'emploi de sa marque pour permettre à l'opposante de bénéficier d'une protection étendue de sa marque en raison d'un caractère distinctif acquis.

[25] Le second principe concerne la question de savoir si les marques de commerce en question présentent un aspect particulièrement frappant ou unique, tel qu'indiqué dans *Breville Pty Limited c Keuring Green Mountain, Inc.* 2014 COMC 248 (CanLII). Dans cette décision, le propriétaire des marques YOUBREW et BREW IQ s'opposait à la marque MYBREW visée par une demande pour emploi en liaison avec des appareils d'infusion électriques. La Commission s'est exprimée dans les termes suivants [TRADUCTION] :

[27] Examinant le degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada écrit, dans l'arrêt *Masterpiece* [(2011), 2011 CSC 27 (CanLII); 92 CPR (4th) 361 (CSC)], précité, que la ressemblance est définie en tant que rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques ou similaires (para. 62) et que, pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects d'une marque de commerce est particulièrement frappant ou unique (para 64). En l'espèce, il n'y a rien de frappant ou d'unique dans le mot BREW considérant que les marchandises de chaque partie sont liées aux appareils d'infusion et aux produits avec lesquels ils sont employés [voir, par exemple, *Molson Companies Ltd c John Labatt Ltd* (1994), 58 CPR (3d) 527 (CAF)]. De même, le préfixe des marques des parties (un pronom personnel) n'est pas particulièrement frappant ou unique étant



donné que les consommateurs utilisent souvent des appareils d'infusion pour se préparer des boissons pour eux-mêmes.

[28] Les marques de commerce des parties se ressemblent donc dans une certaine mesure dans la présentation et le son puisqu'elles partagent le suffixe BREW. Tandis que les marques de commerce des parties YOUBREW et MYBREW suggèrent la même idée, un infuseur qui permet de personnaliser des produits infusés, il ne peut y avoir de monopole dans ce genre d'idée [*American Assn. of Retired Persons c. Canadian Assn. of Retired Persons/Assoc Canadienne des Individus Retraités* (1998), 84 CPR (3d) 198 para 34 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. (je souligne)

[26] Dans le même ordre d'idées, en l'espèce, le préfixe (FLIP-UP) de la marque de l'opposante et le suffixe (FLIP UP) de la marque de la requérante ne sont pas particulièrement frappants ou uniques considérant que les marques sont employées en liaison avec des tuyaux de descente d'eaux pluviales, et il ne peut y avoir de monopole pour des marques qui suggèrent que les tuyaux de descente d'eaux pluviales peuvent se replier vers le haut [« flip up »].

#### *Conclusion*

[27] Considérant les facteurs de l'art 6(5) tels qu'ils ont été examinés ci-dessus, et compte tenu particulièrement du fait que la marque de l'opposante est une marque faible et ne peut bénéficier d'une protection étendue, j'estime que la requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et la marque de l'opposante à la date du 31 mai 2013. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est rejeté.

[28] Je soulignerai qu'un opposant qui invoque l'art 16(1) et qui s'appuie sur l'emploi de sa marque doit établir qu'il n'avait pas abandonné la marque sur laquelle il s'appuie à la date de l'annonce de la marque visée par la demande : voir les art 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. En l'espèce, l'opposante n'a pas démontré qu'elle n'avait pas abandonné sa marque FLIP-UP HINGE & Dessin en date du 23 avril 2014. Le deuxième motif est rejeté pour cette raison également.

#### TROISIÈME[SIC] MOTIF D'OPPOSITION – NON-ENREGISTRABILITÉ

[29] L'allégation de non-enregistrabilité porte également sur la question de la confusion entre la marque ZIP ON, FLIP UP visée par la demande et la marque FLIP-UP HINGE & Dessin de

l'opposante, mais à la date pertinente qui est la date de ma décision. L'argument de la requérante est un peu plus solide lorsque considéré à cette date pertinente ultérieure en raison d'un certain caractère distinctif acquis par des ventes enregistrées sous la marque dès mai 2013, faisant en sorte que le premier facteur favorise légèrement la requérante. Autrement, les facteurs d'appréciation de la probabilité de confusion sont les mêmes que pour l'absence de droit à l'enregistrement, comme indiqué ci-dessus. Il s'ensuit que le premier motif d'opposition est rejeté.

#### DÉCISION

[30] L'opposition est rejetée puisque chacun des trois motifs d'opposition a été rejeté. Cette décision a été rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

---

Myer Herzig, membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**COMPARUTIONS**

Aucune comparution

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Ridout & Maybee LLP

POUR L'OPPOSANTE

Cassen MacLean

POUR LA REQUÉRANTE