



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

**Référence : 2016 COMC 72**  
**Date de la décision : 2016-05-04**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS**

**Construction Research & Technology  
GmbH**

**Opposante**

**et**

**SIMPSON STRONG-TIE COMPANY**

**Requérante**

**1,521,651 pour la marque de commerce  
SET-XP**

**Demandes**

**1,521,658 pour la marque de commerce  
SET-HP**

Introduction

[1] Construction Research & Technology GmbH (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce SET-HP et SET-XP (les Marques).

[2] Les demandes ont été produites par SIMPSON STRONG-TIE COMPANY (la Requérante) le 30 mars 2011 sur la base de l'emploi projeté des Marques en liaison avec des adhésifs pour l'industrie de la construction, notamment des adhésifs pour ancrages mécaniques (les Produits) au Canada.

[3] En ce qui concerne la demande n° 1,521,658 relative à la marque de commerce SET-HP, la Requérante a revendiqué la date de priorité du 27 janvier 2011 sur la base d'une demande d'enregistrement produite à cette date aux États-Unis d'Amérique, sous le n° 85/228,096, à

l'égard de la même marque de commerce ou essentiellement la même marque de commerce pour emploi en liaison avec le même type de produits que ceux qui sont visés par les présentes demandes.

[4] Le 21 octobre 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) dans chacun de ces dossiers. Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles suivants : 30*b*) et *i*) (exigences), 12(1)*d*) (enregistrabilité), 16(3)*a*) (absence de droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif). À l'exception des motifs fondés sur l'article 30 de la Loi, les motifs d'opposition reposent tous sur la question de la probabilité de confusion avec les marques de commerce SET et SET 45 de l'Opposante.

[5] Pour les raisons exposées ci-après, je rejette les deux oppositions.

#### Le dossier

[6] Les demandes ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 21 mai 2014. L'Opposante a produit ses déclarations d'opposition le 21 octobre 2014. Le 8 décembre 2014, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans chacun de ces dossiers dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[7] Dans les deux dossiers, l'Opposante a produit comme preuve une copie certifiée de l'enregistrement LMC184,899 de la marque de commerce SET.

[8] La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[9] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### Remarques préliminaires

[10] La Requérante a demandé une décision interlocutoire quant au caractère suffisant de certains paragraphes des déclarations d'opposition. Le registraire a rendu une décision le 6 février 2015 dans les deux dossiers, accueillant en partie la demande de décision interlocutoire, qui a été éclaircie dans des lettres datées du 11 mars et du 26 mars 2015. Le registraire a ordonné la suppression du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30*i*) de la

Loi dans chaque dossier. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que j'évalue ce motif d'opposition.

[11] Quelle que soit l'interprétation à donner à la décision interlocutoire du registraire, la question est maintenant sans portée pratique. Les clarifications fournies par le registraire concernaient les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 (droit à l'enregistrement) et sur l'absence de caractère distinctif. Pour les raisons exposées ci-après, qui n'ont rien à voir avec les éclaircissements sollicités par la Requérante, ces motifs d'opposition sont rejetés.

[12] Comme je l'ai déjà mentionné, l'Opposante n'a pas produit de plaidoyer écrit et aucune audience n'a été tenue. Il est par conséquent difficile d'évaluer la position de l'Opposante en ce qui concerne chacun des motifs d'opposition qu'elle a invoqués. Je les évaluerai d'après la preuve au dossier, qui se compose simplement d'une copie certifiée de l'enregistrement LMC184,899 de la marque de commerce SET.

[13] Enfin, j'emploierai le terme « les Marques » pour désigner les marques de commerce visées par les demandes (SET-HP et SET-XP).

#### Les motifs d'opposition rejetés sommairement

[14] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que ses demandes d'enregistrement ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans les déclarations d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[15] L'Opposante a le fardeau initial de produire certains éléments de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante relativement à ce motif d'opposition est moins lourd qu'à l'égard d'autres motifs d'opposition, car les faits pertinents susceptibles d'étayer ce motif sont surtout connus de la Requérante [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Enfin, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[16] Il n'y a aucune preuve au dossier qui puisse étayer ce motif d'opposition. Il est par conséquent rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi

[17] Pour ce motif d'opposition, l'Opposante avait le fardeau initial de démontrer que ses marques de commerce SET et SET 45, alléguées à l'appui de ce motif d'opposition, étaient connues au Canada avant la date de production (date de priorité énoncée dans la demande n° 1,521,658) des demandes.

[18] Étant donné que l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve d'emploi de ces marques, ce motif d'opposition est également rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif des Marques (article 2 de la Loi)

[19] Dans l'affaire *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, la Cour fédérale a établi ce qui suit [TRADUCTION] :

- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[20] L'Opposante avait donc le fardeau initial de démontrer que ses marques SET et SET 45 invoquées à l'appui de ce motif d'opposition étaient connues au Canada dans une certaine mesure ou qu'elles étaient bien connues dans une région précise du Canada. Comme il n'y a aucune

preuve de cette nature au dossier, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

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

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

[22] Ce motif d'opposition doit être évalué à la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)];

[23] Comme je l'ai déjà mentionné, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement LMC184,899 de la marque de commerce SET. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre. Je confirme que cet enregistrement existe. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[24] L'enregistrement vise ce qui suit [TRADUCTION] : matériaux de construction, notamment mélanges de béton ensachés; mélanges de ciment, de sable et d'agrégats ensachés; ciment et sable; sable et ciment destinés à la confection de mortier (les Produits de l'Opposante).

[25] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : 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 ou les noms commerciaux 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 623(CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al*, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[26] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais 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 que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n'ayant qu'un souvenir imparfait de la marque SET de l'Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec les Marques, que ces produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[27] Tel qu'énoncé dans *Masterpiece, supra*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance est considéré comme le facteur le plus important. Par conséquent, j'analyserai ce facteur en premier lieu.

#### Le degré de ressemblance

[28] Les marques des parties ont le même premier élément, à savoir le mot SET. Les Marques comportent un élément additionnel : XP et HP. Il existe donc une certaine ressemblance sur le plan visuel.

[29] « Set » est un mot anglais d'usage courant. Il a été statué que le premier élément d'une marque est sensiblement plus important aux fins de la distinction; toutefois, lorsque le premier élément est un mot courant, descriptif ou suggestif, son importance diminue [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[30] En particulier, dans le contexte de la marque de commerce SET de l'Opposante, enregistrée pour emploi en liaison avec les Produits de l'Opposante, le terme « set » peut être défini comme [TRADUCTION] « durcir ou se solidifier », comme dans « le béton a durci » [*The Canadian Oxford Dictionary*]. De même, dans le contexte des Marques visées par les demandes pour emploi en liaison avec les Produits, le terme « set » peut être défini comme [TRADUCTION] « joindre, attacher ou fixer » [*The Canadian Oxford Dictionary*]. Par conséquent, même s'il existe des similitudes entre la marque SET de l'Opposante et la première partie des Marques, j'estime que le terme « set » n'est pas particulièrement frappant ou unique, car il est à tout le moins suggestif de la nature des produits offerts par les parties.

[31] En l'absence d'une preuve quant à la signification des éléments « -XP » et « -HP », je suis porté à conclure que les Marques, dans leur ensemble, sont susceptibles d'être perçues comme des marques de commerce fantaisistes lorsqu'elles sont employées en liaison avec les Produits.

[32] Bien que les marques des parties présentent des similitudes attribuables au terme descriptif SET, j'estime qu'il n'y a pas un degré de ressemblance élevé entre les marques des parties lorsqu'on les considère dans leur ensemble. À cet égard, il existe suffisamment de différences sur les plans visuel et sonore et dans les idées suggérées par les dernières parties des Marques, qui constituent sans doute les éléments relativement plus uniques des Marques, pour compenser toute similitude entre la marque de l'Opposante et la première partie des Marques, qui suggère simplement la nature des produits offerts par les parties.

[33] Dans l'ensemble, j'estime que, lorsqu'on considère globalement les trois aspects de la ressemblance, les marques des parties sont plus dissemblables que semblables.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont connues

[34] Comme je l'ai déjà indiqué, le mot « set » suggère dans une certaine mesure la nature des produits des parties. En conséquence, la marque de commerce SET de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif très marqué. Elle ne pourrait donc bénéficier que d'une protection limitée.

[35] Quant aux Marques, l'ajout des éléments « -XP » et « -HP » confère aux Marques un caractère distinctif plus marqué que celui de la marque SET de l'Opposante.

[36] Il n'y a aucune preuve d'emploi de l'une ou l'autre des marques des parties au dossier. Par conséquent, il m'est impossible de déterminer la mesure dans laquelle ces marques sont connues au Canada.

[37] Dans l'ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[38] Il n'y a aucune preuve d'emploi des marques des parties au dossier. Même si je tenais compte du fait que l'enregistrement de la marque de l'Opposante indique que cette dernière est en usage depuis au moins aussi tôt qu'avril 1960, la simple existence d'un enregistrement établit tout au plus un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu d'une

marque de commerce [voir *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p 430].

[39] En conséquence, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

#### Le genre des produits et leurs voies de commercialisation

[40] Je dois comparer les Produits de l'Opposante avec les Produits [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[41] La Requérente allègue que les Marques se rapportent à des adhésifs pour ancrages mécaniques. Il n'y a aucune indication dans l'enregistrement de l'Opposante de l'existence d'un lien quelconque entre des matériaux de construction, comme du béton, et des ancrages mécaniques et des adhésifs pour ancrages mécaniques. J'ajouterais que je ne dispose d'aucune preuve qui étayerait la prétention selon laquelle un tel lien existe.

[42] Il n'y a aucune preuve de possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[43] En conséquence, ces deux facteurs favorisent la Requérente.

#### Conclusion

[44] À la lumière de la preuve au dossier, je conclus qu'une personne qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce SET de l'Opposante employée en liaison avec les Produits de l'Opposante et qui voit les Produits offerts en liaison avec les Marques, ne croirait pas, selon la prépondérance des probabilités, que les Produits proviennent de l'Opposante ou qu'il existe un lien entre les Produits et l'Opposante.

[45] Ma conclusion repose sur le fait que la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent faible sans aucune preuve de caractère distinctif acquis et ne bénéficie que d'une protection limitée; que les Marques comportent des éléments distinctifs additionnels, à savoir « -XP » et « -HP »; et que les produits des parties et leurs voies de commercialisation ne se recoupent pas.

[46] Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d'opposition.

Décision

[47] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions l'article 63(3) de la Loi, je rejette les deux oppositions selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.

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

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Gowling Lafleur Henderson LLP

POUR L'OPPOSANTE

Riches, McKenzie & Herbert LLP

POUR LA REQUÉRANTE