



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

Référence : 2013 COMC 182
Date de la décision : 2013-10-28

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par BIOP
Biopolymer Technologies AG à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,400,539 pour la
marque de commerce BIOBAR au nom
de Resilux N.V.**

DOSSIER

[1] Le 20 juin 2008, Resilux N.V. a produit une demande d'enregistrement de la marque BIOBAR, fondée sur (1) l'emploi et l'enregistrement de la marque en Belgique et (2) un emploi projeté de la marque au Canada, en liaison avec une assez longue liste de marchandises (y compris des préformes et bouteilles en polyéthylène téréphtalate) et services. La Requérante invoque également la date de dépôt prioritaire du 21 décembre 2007 au Canada, en vertu de l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, fondée sur une demande correspondante antérieure déposée auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (Belgique).

[2] Dans une lettre du 23 février 2009, la Section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (dont relève cette Commission) s'est opposée à la marque au motif qu'elle créait de la confusion avec une demande en co-instance pour la

marque BIOPAR employée en liaison avec des produits en plastique biodégradable. La Requérante a répondu par (i) des observations expliquant pourquoi, à son avis, les marques ne créaient pas de confusion et (ii) une demande révisée supprimant l'emploi projeté de la demande. L'Office a accepté les observations de la Requérante ainsi que la demande révisée qui couvre maintenant uniquement :

Préformes et bouteilles en polyéthylène téréphtalate.

[3] La présente demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 août 2011 et BIOP Biopolymer Technologies AG, la propriétaire de la marque citée BIOPAR, s'y est opposée le 26 septembre 2011. Le registraire a fait parvenir un exemplaire de la déclaration d'opposition à la Requérante le 20 octobre 2011, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Requérante a répondu en produisant et signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie généralement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[4] La preuve de la Requérante se compose des affidavits de Dirk De Cuyper et de Mary Noonan. La preuve de l'Opposante se compose de copies certifiées de (i) l'enregistrement de l'Opposante de la marque BIOPAR, (ii) la demande d'enregistrement de l'Opposante de la marque BIOPAR, ayant ultérieurement donné lieu à l'enregistrement et (iii) l'avis d'approbation (pour l'enregistrement) en liaison avec la demande d'enregistrement de BIOPAR. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune partie n'a demandé une audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] L'Opposante fait valoir qu'elle est la propriétaire de la marque déposée BIOPAR (sa demande a donné lieu à un enregistrement le 23 novembre 2009) employée en liaison avec des plastiques non transformés biodégradables et des matériaux d'emballage en plastique, et produits similaires : voir l'annexe 1 jointe pour la liste exhaustive des marchandises.

[6] Les motifs d'opposition sont les suivants : (i) la demande n'est pas conforme aux différents alinéas de l'article 30, (ii) la marque BIOBAR n'est pas enregistrable, en vertu de l'alinéa 12(1)(d), (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque BIOBAR, en vertu de l'alinéa 16(2)(b), et (iv) la marque BIOBAR ne distingue pas les marchandises de la Requérante, en vertu de l'article 2.

[7] Les trois derniers motifs d'opposition portent sur la question de la confusion entre la marque BIOBAR visée par la demande et la marque BIOPAR de l'Opposante. Cette question sera l'objet principal de la discussion après l'analyse de la preuve au dossier, du fardeau initial de l'Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Dirk De Cuyper

[8] M. De Cuyper se présente comme le directeur général de l'entreprise de la Requérante, habitant à Destelbergen en Belgique. La Requérante a été incorporée en Belgique en 1992 et fabrique depuis des récipients en plastique fait de polyéthylène téréphtalate (« PET ») qui est un polymère thermoplastique communément employé dans des récipients de breuvages et de nourriture. Il existe deux méthodes de moulage de base pour les bouteilles en PET, communément connues comme le procédé en « une étape » et le procédé en « deux étapes ». Pour le moulage en une étape, les matières premières sont transformées en un produit fini par un seul appareil. Pour le moulage en deux étapes, une machine à injecter moule une version « préforme » de la bouteille finale. La préforme est ensuite gonflée dans sa forme définitive par un deuxième appareil à l'aide de la méthode de « moulage par étirage-soufflage ». La Requérante vend des préformes et des bouteilles finies à ses clients. Les clients qui achètent des préformes se chargent eux-mêmes de la deuxième étape du procédé – il y a des incitations économiques à le faire pour ses clients. Les préformes et les bouteilles en PET de la Requérante servent pour l'eau, les boissons gazeuses, le jus, le lait, la bière, le vin et d'autres produits. Le terme BIOBAR est dérivé des mots anglais « biological barrier » (« barrière biologique ») et cherche à véhiculer l'idée d'un produit avantageux pour le cycle de vie d'un produit et son entreposage.

[9] La Requérante vend ses produits dans le monde entier et fait affaire au Canada depuis 2005. Les ventes mondiales des préformes et des bouteilles en PET représentaient 1 400 millions d'unités en 2005 et ont enregistré une hausse constante jusqu'à 118 600 millions d'unités en 2012; les ventes en Amérique du Nord représentaient 5 % des ventes mondiales.

[10] Cependant, je ne peux déduire du témoignage de M. De Cuyper qu'aucune des ventes ci-dessus en Amérique du Nord en général ou au Canada en particulier n'était sous la marque BIOBAR.

[11] Selon M. De Cuyper, l'Opposante intervient à une étape de la chaîne de production complètement différente que la Requérante, c'est-à-dire que l'Opposante fournit des granules en sacs aux transformateurs de matières plastiques pour la fabrication ultérieure par moulage par injection ou par soufflage. Les différences entre les activités des parties sont expliquées davantage aux paragraphes 32 et 33 de son affidavit, reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

32. Je dirais que de comparer les granules utilisées pour fabriquer des produits en plastique aux préformes et aux bouteilles en PET fabriquées et vendues par Resilux correspond à comparer une société forestière à une entreprise qui fabrique et vend des meubles en bois. L'une fournit les matières premières et l'autre utilise ces matières premières pour fabriquer et vendre un type de produits complètement différent à un marché cible complètement différent.

33. Dans les quelque vingt années d'exploitation de Resilux, il n'y a jamais eu de cas ou de suggestion de confusion entre Resilux et un fournisseur de matières premières, y compris l'Opposante, ou entre leurs offres de produits respectives. Je serais vraiment étonné qu'il y ait eu une telle confusion, étant donné que les différentes offres de produits surviennent à différentes extrémités du procédé de fabrication, de même qu'en ce qui a trait à la clientèle cible de ces entreprises.

Mary Noonan

[12] M^{me} Noonan se présente comme une recherchiste en marques de commerce à l'emploi du cabinet des agents de la Requérante. En novembre 2012, elle a fait une

recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour des enregistrements de marques de commerce actifs ou demandes autorisées comprenant l'élément BIO et en liaison avec des matières extrudées ou non transformées qui entrent dans la fabrication de produits en plastique. Quinze marques ont été trouvées, dont, entre autres, BIORENE, BIOCOM et BIOSTAR. Une recherche semblable a été menée pour des marques en liaison avec des marchandises fabriquées avec du plastique. Vingt et une marques ont été trouvées, dont, entre autres, BIOLIFE, BLOWARE, BIO-CERT et BIOFLEX.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE INITIAL

[13] Comme susmentionné, avant de tenir compte des allégations faites dans la déclaration d'opposition, il est nécessaire d'examiner certaines exigences techniques en ce qui concerne (i) le fardeau de preuve initial qui repose sur l'Opposante pour appuyer les allégations de la déclaration d'opposition et (ii) le fardeau ultime qui repose sur la Requérante d'établir sa preuve.

[14] En ce qui concerne (i) ci-dessus, selon les règles de preuve habituelles, il incombe à l'Opposante de prouver les faits inhérents aux allégations avancées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à 298 (CF 1^{re} inst). L'existence d'un fardeau à l'endroit de l'Opposante relativement à une question particulière signifie que, pour que la question soit considérée un tant soit peu, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui. En ce qui concerne (ii) ci-dessus, il incombe à la Requérante de montrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions contenues dans la *Loi sur les marques de commerce*, comme l'allègue l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. L'existence d'un fardeau ultime à l'endroit de la Requérante signifie que si une certaine décision ne peut être rendue une fois toutes les preuves en main, la question doit être tranchée contre la Requérante.

[15] L'Opposante n'a apporté aucune preuve à l'appui des motifs d'opposition en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Par conséquent, ces motifs

d'opposition sont rejetés parce que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs. La principale question soulevée par les autres motifs d'opposition est de savoir si la marque BIOBAR visée par la demande crée de la confusion avec la marque BIOPAR de l'Opposante.

PRINCIPALE QUESTION

[16] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande BIOBAR et la marque BIOPAR de l'Opposante, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, reproduit ci-dessous :

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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées. . . ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la probabilité que des biens ou des services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève le paragraphe 6(2) est celle de savoir si les marchandises de la Requérante vendues sous la marque BIOBAR pourraient être perçues comme produites ou autorisées ou licenciées par l'Opposante qui vend ses marchandises sous la marque BIOPAR.

Test en matière de confusion et dates pertinentes

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l'espèce y compris », celles expressément énoncées aux alinéas 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 les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, 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 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, car l'importance qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} 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. La date pertinente la plus ancienne au regard de la question d'une éventuelle confusion est la date de dépôt de la demande, soit le 20 juin 2008, tandis que la dernière date pertinente est celle de ma décision : 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, 206 à 209 (CF 1^{re} inst.). Eu égard aux circonstances de la présente affaire, il importe peu que la question de la confusion soit examinée à une date pertinente précise.

Examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)

Premier et deuxième facteurs – le caractère distinctif inhérent et acquis; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[19] La marque BIOBAR visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent assez grand du fait qu'il s'agit d'un mot inventé. Toutefois, le premier élément de la marque, BIO, pourrait être perçu comme une troncation du mot « biologie » et, dans le contexte des marchandises de la Requérante, le deuxième élément, BAR, pourrait être perçu comme une troncation du mot « barrière ». Le caractère distinctif inhérent de la marque visée par la demande serait par conséquent moindre du fait que la marque serait perçue comme évoquant le caractère fonctionnel des marchandises de la Requérante. De même, la marque BIOPAR de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent assez grand du fait qu'il s'agit d'un mot inventé. Toutefois, le caractère distinctif inhérent de la marque serait moindre du fait que le premier élément de la marque pourrait être perçu comme une troncation du mot « biologie ». La preuve de M^{me} Noonan souligne que le terme BIO rehausse peu le caractère distinctif inhérent de la marque. Rien ne démontre

que la marque d'une ou l'autre des parties a acquis un caractère distinctif au Canada par la vente ou la promotion. Par conséquent, le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5), qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques, ne favorise aucune des parties ou favorise peut-être légèrement l'Opposante. Comme aucune des parties n'a démontré un emploi de ses marques au Canada pour une période importante, le deuxième facteur énoncé au paragraphe 6(5), c'est-à-dire la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, n'est pas un facteur pertinent.

Troisième et quatrième facteurs – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[20] En ce qui concerne les troisième et quatrième facteurs, je partage pour l'essentiel les observations de la Requérante aux paragraphes 50 à 54, reproduits ci-dessous, de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

50. La preuve présentée à la Commission montre que la Requérante fabrique les préformes et les bouteilles finies dans une vaste gamme de formes, tailles et couleurs conçues pour usage unique ou multiple et qu'elles sont vendues aux clients qui produisent des breuvages comme de l'eau, des boissons gazeuses, du jus, de la bière, du vin, des huiles comestibles et des ketchups, entre autres : *affidavit de M. De Cuyper, paragraphes 14 à 16.*

51. D'un autre côté, les marchandises de l'Opposante sont des matières premières qui comprennent des « granules » disponibles en sacs de différents formats et vendues à des transformateurs spécialisés de matières plastiques pour fabrication complémentaire comme le moulage par injection ou par soufflage. Les clients de l'Opposante pour ses granules comprennent la Requérante de même que d'autres entreprises qui achètent des granules et d'autres matières premières, et les utilisent pour fabriquer des produits comme des bouteilles et d'autres produits en plastique : *affidavit de M. De Cuyper, paragraphes 27 à 32.*

52. Cette importante différence dans le genre de marchandises liées aux marchandises de la Requérante et à celles de l'Opposante restreint la probabilité de confusion.

53. En plus d'une comparaison des marchandises, il faut tenir compte des voies de commercialisation et des derniers acheteurs pour évaluer la probabilité de confusion entre les marques. Les

matières premières de l'Opposante sont distribuées aux clients à l'étape initiale du procédé de fabrication des plastiques, alors que les clients des marchandises de la Requérante achètent des produits à la toute fin et sont donc impliqués dans la production et la vente de produits pour remplir des bouteilles en plastique, par exemple les boissons : *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 CPR (3d) 247 à 261 - 62 (CAF).

54. De plus, les acheteurs des marchandises de la Requérante et de l'Opposante ne font pas partie des consommateurs ordinaires; ils sont spécialisés et ont une très bonne connaissance des produits qu'ils achètent. Ils feraient sûrement preuve de prudence dans leurs choix : *Dastous c. Matthews-Wells Co.* (1947), 8 CPR 2 à 14 (Cour de l'Échiquier du Canada, renversée, mais pas pour cette raison (1949), 12 CPR 1 (CSC)).

Par conséquent, les troisième et quatrième facteurs favorisent la Requérante.

Cinquième facteur – le degré de ressemblance

[21] Les marques en l'espèce possèdent un certain degré de ressemblance à tous les points de vue (c'est-à-dire dans la présentation, le son et dans les idées) en raison du préfixe BIO commun aux deux marques. Cependant, comme susmentionné, l'élément BIO possède un caractère distinctif inhérent faible et par conséquent, les acheteurs des marchandises des parties auraient tendance à focaliser sur les différences entre les marques, c'est-à-dire les suffixes BAR et PAR, qui sont plutôt différents dans les idées suggérées, quoiqu'ils le soient moins dans la présentation ou dans le son. Néanmoins, l'accent mis sur les suffixes restreint l'importance de la ressemblance entre les marques dans leur ensemble.

DÉCISION

[22] Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 6(5), examinés ci-dessus, et en l'absence de toute contestation de la preuve de la Requérante, je conclus qu'à toutes les dates pertinentes, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque BIOBAR visée par la demande et la marque BIOPAR de l'Opposante.

[23] En conséquence, l'opposition est refusée. Cette décision a été prise en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 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

Annexe 1

Marchandises visées par l'enregistrement n° LMC753,715 – BIOPAR

(1) Plastique extrudé biodégradable utilisé pour la fabrication et matières plastiques sous forme de poudre, de liquide, de pâte, de granules et de pastilles utilisées pour la fabrication; plastiques non transformés et matières plastiques biodégradables sous forme de poudre, de liquide, de pâte, de granules et de pastilles.

(2) Amidon utilisé pour la préparation et le traitement de produits chimiques et pharmaceutiques; amidon pour la fabrication de plastiques et de matériaux d'emballage; sacs à ordures; feuilles et tuyaux flexibles faits de plastique biodégradable non transformé pour l'emballage; matériaux d'emballage en plastique, notamment sacs d'emballage, pellicules, matériaux de rembourrage, films à bulles d'air et pastilles; sacs de transport en plastique; papier et carton couchés pour l'emballage; feuilles de plastique et tubes faits de film plastique pour le jardin, l'agriculture et les sépultures.