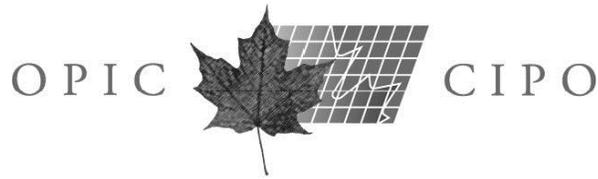


Traduction

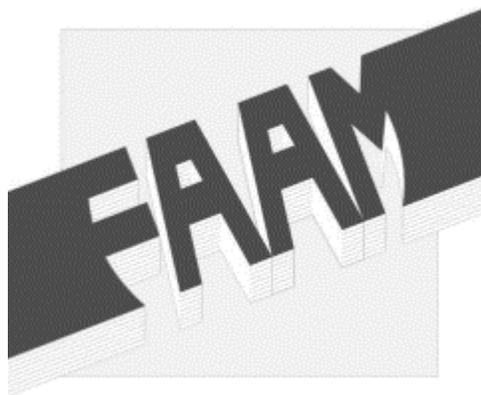


LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 251
Date de la décision : 2012-12-20

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Fabbrica Italiana Accumulatori
Motocarri Montecchio F.I.A.M.M. S.p.A
à la demande n° 1,358,935 pour la marque
de commerce FAAM & Design produite
par FAAM S.P.A.**

[1] Le 7 août 2007, FAAM S.P.A. (la Requérante) a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce FAAM Design (la Marque) présentée ci-dessous :



[2] La demande a été produite sur la base de l’emploi au Canada de la Marque par la Requérante depuis au moins juin 2007 avec les marchandises suivantes (telles que modifiées) :

Eau acidulée pour la recharge des batteries d'automobiles, de motos, de caméras, de téléphones cellulaires, d'appareils auditifs, de montres; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs, solutions anti-moussantes pour batteries d'automobiles, de motos, de caméras, de téléphones cellulaires, d'appareils auditifs, de montres; fluides pour retirer le sulfate des batteries électriques d'automobiles, de motos, de caméras, de téléphones cellulaires, d'appareils auditifs, de montres; pots de batteries, acidimètres pour batteries, batteries d'automobiles, de motos, de caméras, de téléphones cellulaires, d'appareils auditifs et de montres; chargeurs de batteries d'automobiles, de motos, de caméras et de téléphones cellulaires, grilles pour les batteries, batteries de véhicules, chargeurs de batteries d'automobiles, chargeurs de batteries de motos, chargeurs de batteries de caméras, chargeurs de batteries de téléphones; accumulateurs électriques pour automobiles, autobus, taxis, camions à benne, voiturettes de golf; pile à combustible; véhicules électriques; voitures électriques; bicyclettes; motocyclettes; moteurs électriques pour automobiles, autobus, taxis, camions à benne, voiturettes de golf.
(les Marchandises).

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 juin 2008.

[3] Le 25 novembre 2008, Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio F.I.A.M.M. S.p.A. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition pour les motifs d'opposition résumés ci-dessous :

- (a) contrairement à l'alinéa 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi), la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les Marchandises depuis au moins juin 2007;
- (b) contrairement à l'alinéa 30(i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, car elle connaissait la marque de commerce FIAMM & Design de l'Opposante;
- (c) contrairement à l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC225,583;
- (d) contrairement à l'alinéa 16(1)(a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque car à la date alléguée de premier emploi au Canada par la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de

commerce FIAMM & Design de l'Opposante, qui l'avait déjà employée ou fait connaître au Canada en liaison avec les marchandises Klaxons pour véhicules; bobines d'allumage; pièces électriques pour voitures et motocyclettes, notamment relais; et batteries d'accumulateurs;

(e) contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante.

[4] La Requérante a produit et présenté une contre-déclaration dans laquelle elle a contesté toutes les allégations de l'Opposante.

[5] En appui à son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Alexandre Caron. M. Caron a été contre-interrogé et la transcription a été déposée au dossier. En appui à sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Gianluca Statti (un affidavit souscrit le 31 août 2010; un affidavit souscrit le 27 octobre 2010), Marianne G. Smith, Lesley Gallivan et une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC556,552 de FAAM Design (précisé ci-dessous) et la décision de l'article 45 au sujet de cet enregistrement. L'Opposante a présenté des observations écrites et les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a eu lieu le 6 décembre 2012.



Fardeau de preuve et dates pertinentes

[6] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante qui permette de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs

d'opposition [*John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI), à la page 298].

[7] Voici les dates pertinentes applicables aux motifs d'opposition :

- alinéas 38(2)(a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];

- alinéas 38(2)(b)/12(1)(d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- alinéas 38(2)(c)/16(1) de la Loi – la date de premier emploi alléguée dans la demande;

- alinéa 38(2)(d) de la Loi - la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Preuves préliminaires

[8] Alexandre Caron, employé d'une entreprise liée à l'agent de l'Opposante (contre-interrogatoire de M. Caron, Qs 5-8), ajoute ce qui suit à son affidavit :

- les détails d'une recherche sur Internet pour FIAMM qui lui a permis de « découvrir que le Groupe FIAMM, qui n'est qu'une seule entreprise, possède FIAMM Technologies, L.L.C. en Amérique » (paragr. 6);
- les détails d'une prise de contact avec le siège social de Canadian Tire où il a été informé qu'ils ont vendu des produits sous la marque de commerce FIAMM pendant plus d'une décennie (paragr. 13);
- un catalogue de klaxons fabriqués par FIAMM et des factures de klaxons émises à Canadian Tire (pièces H et I);
- les détails d'une prise de contact avec un concessionnaire Ferrari en Ontario où il a été informé que les batteries FIAMM sont les pièces d'équipement originales dans les voitures Ferrari et Maserati et que des batteries de rechange sont disponibles (paragr. 17);
- une copie d'une brochure trouvée sur Internet par M. Caron mentionnant les entreprises et les produits qui utilisent les batteries automobiles FIAMM comme équipement d'origine (pièce J).

[9] Le contenu de l'affidavit de M. Caron décrit ci-dessus relève du oui-dire et aucune preuve ne justifie pourquoi il était nécessaire pour lui de fournir de telles preuves, ni aucune preuve de leur fiabilité. Compte tenu de ces faits, je ne suis pas disposée à conclure que ces preuves sont admissibles même dans une mesure moindre [*R c. Khan*, [1990] 2 RCS 531 (CSC); *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Guayapi Tropical* (2012), 104 CPR (4th) 65 (COMC) paragr. 7-9].

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[10] L'Opposante allègue que la demande va à l'encontre des alinéas 30(b) et 30(i) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b)

[11] L'Opposante soutient que la demande contrevient à l'alinéa 30(b) de la Loi puisque la Requérante n'avait pas employé la Marque en liaison avec chacune des Marchandises depuis la date revendiquée.

[12] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit présenter suffisamment de preuves admissibles permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués en appui au motif existent [*John Labatt Ltd, supra*]. Le fardeau de l'Opposante a toutefois été qualifié de plus léger en ce qui a trait à la question de non-conformité à l'alinéa 30(b) car les faits appuyant le non-emploi de la Marque sont particulièrement connus de la Requérante [*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la page 89].

[13] En appui à son motif d'opposition, l'Opposante s'appuie sur les pages imprimées à partir d'Internet et obtenues par M. Caron qui démontrent « que la Requérante semble être active sur le marché en tant que fabricant et fournisseur de batteries d'automobiles, transférant ainsi le fardeau à la Requérante de faire la preuve qu'elle a employé la Marque au Canada depuis au moins juin 2007 » (Argument écrit de l'Opposante, paragr. 45). Une telle preuve ne suffit pas à l'Opposante pour s'acquitter de son fardeau puisqu'elle ne permet pas d'inférer que la marque de commerce n'était pas employée avec les Marchandises à la date revendiquée.

[14] L'Opposante s'appuie également sur la copie certifiée de la décision dans la procédure de radiation en vertu de l'article 45 visant l'enregistrement n° MC556,552 au nom de la Requérante dans laquelle l'enregistrement a été maintenu pour la majorité des marchandises enregistrées. Au moment de la décision concernant la procédure de radiation en vertu de l'article 45, cet enregistrement comprenait les marchandises suivantes : pots de batteries, acidimètres pour batteries, batteries, appareils pour recharger les batteries, nommément chargeurs de batteries et équipement de remplissage d'acide; grilles pour batteries, plaques pour batteries, batteries pour véhicules. Dans sa décision, le registraire a déclaré ce qui suit :

- (au paragr. 10) « Dans son affidavit, M. Vitali certifie que l'Inscrivante fabrique et a vendu chacune des marchandises enregistrées affichant la [marque enregistrée] au Canada, depuis au moins 2008 ».
- (au paragr. 20) « ... il est vrai qu'une variante de la [marque enregistrée] apparaît sur les factures ... et sur les produits illustrés dans les brochures ... La marque de commerce telle qu'employée, cependant, diffère uniquement en raison du fait que les lettres F et M ont été légèrement embellies. »

[15] Je ne considère pas que la copie certifiée de la décision et les déclarations du registraire résumées ci-dessus suffisent à permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau. Premièrement, rien ne prouve que la variance de la marque enregistrée est la Marque. Alors que le registraire vérifiera quel est l'état d'un enregistrement sur lequel on s'appuie dans une déclaration d'opposition, il n'exercera pas son pouvoir discrétionnaire pour vérifier d'autres documents ou dossiers au Bureau des marques de commerce [*Broadway Sound Plus Ltd c. M & K Stereo Plus Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 410 (COMC), à la page 412]. Deuxièmement, il n'est pas clair que la déclaration selon laquelle l'Inscrivante a fabriqué et vendu chacune des marchandises affichant la marque enregistrée depuis au moins 2008 permet d'inférer que la date de juin 2007 de la demande en l'espèce est inexacte.

[16] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i)

[17] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i) peut être rejeté sommairement puisque la Requérante a présenté la déclaration requise par l'alinéa 30(i), et ce motif ne peut être retenu que

dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il est établi que la requérante agit de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); *Multi-Markes Inc c. Gesfor Aktiengesellschaft* (2008), 74 CPR (4th) 15 (COMC), à la page 19]. Comme la demande comprend la déclaration requise et que le dossier ne contient aucune allégation ni aucun élément de preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[18] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et vérifié le registre pour confirmer que l'inscription sur laquelle s'appuie l'Opposante pour sa marque de commerce FIAMM Design, précisée ci-dessous, existe [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ainsi, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif.

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Marchandises
LMC225,583		(1) Klaxons pour véhicules. (2) Klaxons pour véhicules; bobines d'allumage; pièces électriques pour voitures et motocyclettes, notamment relais; et batteries d'accumulateurs (les Marchandises de l'Opposante).

[19] Le critère à appliquer pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, où il est stipulé 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Dans une telle évaluation, je dois tenir

compte de toutes les circonstances pertinentes en l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : 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.

[20] Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces critères dépendra d'une évaluation selon le contexte [*Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC) au paragr. 54]. Je me reporte également à *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) au paragr. 49, où la Cour Suprême du Canada déclare que l'alinéa 6(5)(e), la ressemblance entre les marques, aura souvent la plus grande incidence sur le test en matière de confusion.

Caractère distinctif et mesure dans laquelle elles sont devenues connues; période pendant laquelle elles ont été en usage

[21] La marque de commerce FIAMM Design de l'Opposante et la Marque comportent un degré similaire de caractère distinctif inhérent car ni l'une, ni l'autre ne sont des mots du dictionnaire et elles apparaissent toutes deux dans une forme stylisée. Je les considère toutes deux comme des marques relativement faibles qui consistent en une combinaison de lettres ou d'initiales [*Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c. Grant Industries Inc* (1991), 47 FTR 231 (CFPI)].

[22] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par l'emploi ou la promotion de la marque. Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la preuve de M. Caron de l'emploi par l'Opposante de sa marque FIAMM Design au Canada est inadmissible, rien ne prouve que la marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif. Bien que M. Caron ait visité un Canadian Tire et y ait trouvé des klaxons de marque FIAMM, le fait que ces klaxons étaient en vente dans un seul Canadian Tire (Q 192-195) ne permet pas de conclure qu'ils étaient connus dans une certaine mesure.

[23] Dans la même veine, rien ne prouve que la Marque a été employée au Canada. Je note que toute conclusion à laquelle le registraire en est arrivé dans le cadre de la procédure de radiation en vertu de l'article 45 ne constitue pas une preuve d'emploi dans la présente opposition. Chaque décision liée à une opposition présentée au registraire doit être prise sur ses propres mérites et la preuve soumise dans le dossier particulier, qui peut différer de la preuve produite dans une affaire précédente impliquant les mêmes parties [*Sunny Crunch Foods Ltd c. Robin Hood Multifoods Inc* (1982) 70 CPR (2d) 244 (COMC), à la page 249.]

[24] Finalement, bien que l'enregistrement de l'Opposante et la demande en l'espèce se fondent sur l'emploi, cela me permet uniquement de présumer d'un usage de *minimis* [*Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la page 430]. L'usage de *minimis* n'appuie pas une conclusion selon laquelle une marque est devenue connue dans une certaine mesure ni selon laquelle les marques ont nécessairement été employées de façon continue depuis la date déclarée. Par conséquent, ces facteurs ne favorisent aucune des parties.

Degré de ressemblance

[25] Dans l'évaluation du degré de ressemblance, la Cour Suprême du Canada stipule, dans *Masterpiece*, supra que l'approche permettant d'évaluer la ressemblance devrait consister à se demander si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique (paragr. 64). Je considère les caractéristiques frappantes des marques des deux parties semblables, précisément, que ce sont toutes deux de courts néologismes consistant en des initiales commençant avec un F et se terminant par un M, qu'elles ont toutes deux une lettre qui se répète et sont stylisées dans un format de lettres moulées épaisses. À ce titre, je conclus que les marques de commerce comportent un degré très élevé de ressemblance en apparence et une grande ressemblance dans leur prononciation. De plus, rien dans la preuve ne porte à conclure que les marques de commerce suggèrent des idées différentes aux consommateurs.

Genre de marchandises, services ou entreprises; et nature du commerce

[26] Lorsque j'examine les marchandises, les services et les commerces des parties, ce sont les déclarations des marchandises ou des services dans la demande et l'enregistrement de la marque

de commerce des parties qui s'appliquent en ce qui a trait à la question en matière de confusion qui est soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)(d). Ces déclarations doivent être lues dans l'objectif de déterminer la nature probable d'entreprise ou de commerce visée par les parties [*Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC), aux pages 98 et 99]. Je constate que les marchandises décrites comme « pièces électriques pour voitures et motocyclettes, nommément relais; et batteries d'accumulateurs » sont relativement ambiguës car on pourrait croire que l'enregistrement couvre les batteries d'accumulateurs en général ou que l'enregistrement ne couvre que les batteries d'accumulateurs pour les voitures et les motocyclettes. Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi et que la déclaration des marchandises a été choisie par l'Opposante, je conclus que l'enregistrement de l'Opposante devrait être interprété comme couvrant uniquement les batteries d'accumulateurs pour les voitures et les motocyclettes [*Panzani Milliat Frères, SA c. Vago's Importers & Distributors Ltd* (1988), 19 CPR (3d), de la page 463 à la page 466 (COMC)].

[27] L'Opposante allègue que la Requérante et l'Opposante font affaires dans le même domaine. L'affidavit de M. Caron comprend ce qui suit :

- Une copie papier du site Web *www.jgdarden.com* de la « Liste des fabricants et des noms de marques de batteries » par Bill Darden mise à jour la dernière fois le 14 mars 2010 (pièce D) qui mentionne le nom de la Requérante et celui de l'Opposante à la page 40.
- La publication de 2009 du Guide de ressources *Battery Power Products & Technology* (pièce E) qui mentionne la Requérante et l'Opposante à la page 22 dans la catégorie « Batteries principales » (Primary Batteries)
- Une copie papier du site Web *researchmarkets.co.uk* intitulée *Lead Acid Batteries (Automotive) – Global Strategic Business Report* (pièce F) qui identifie à la fois la Requérante et l'Opposante. Je note que le rapport complet n'a pas été fourni.
- Une copie papier d'une recherche Internet « masterseek » pour « 14545 » (pièce G) qui a révélé tant la Requérante que l'Opposante.

[28] Les copies papier des sites Web *www.jgdarden.com* et *researchmarkets.co.uk* et les résultats de recherches Internet à l'aide de masterseek ne sont pas admissibles puisqu'il n'y a aucune preuve de la fiabilité de ces sites Web ou de la recherche à l'aide de masterseek [*Institut National des Appellations d'Origine c. Kohler Co*; 2010 COMC 162 au paragr. 11]. En l'absence d'autres preuves, le fait que tant la Requérante que l'Opposante fassent partie de la liste dans la

catégorie « Batteries principales » du Guide des ressources 2009 ne permet pas nécessairement d'inférer que les circuits commerciaux et la nature de chacune des Marchandises empiètent sur ceux des Marchandises de l'Opposante.

[29] Compte tenu de la déclaration des marchandises de la demande dont il est question et de l'enregistrement de l'Opposante, je constate qu'il y a un chevauchement entre les Marchandises de l'Opposante et les Marchandises décrites comme des batteries d'automobiles, chargeurs de batteries d'automobiles, batteries de véhicules, chargeurs de batteries automobiles, accumulateurs électriques pour automobiles, autobus, taxis, camions à benne, voiturettes de golf et qu'en ce qui concerne ces marchandises, il y a un chevauchement dans les circuits commerciaux. En l'absence de preuves, je ne puis conclure à un chevauchement dans le genre des marchandises ou des circuits commerciaux pour le reste des marchandises, dont une variété de composantes liées aux batteries (y compris des liquides) et des batteries et chargeurs à des fins autres qu'automobiles, moteurs électriques et véhicules.

Autres circonstances de l'espèce : emploi de FRAM

[30] Lesley Gallivan, employée de l'agent de la Requérante, a mené des recherches en vue d'obtenir de l'information sur la disponibilité de filtres à air, à huile et à essence pour automobiles et produits connexes affichant la marque de commerce FRAM au Canada. La preuve de Mme Gallivan comprend ce qui suit :

- copies papier du site Web www.ca.fram.com de FRAM décrivant les produits FRAM disponibles en Ontario, y compris des filtres à huile, à air et à essence, ainsi qu'une liste des endroits où se procurer ces produits au Canada (pièces A-B);
- copies papier des sites Web suivants : www.autopartsnerd.com, www.canadiantire.com, www.summitracing.com, www.amazon.com et www.walmart.ca où les produits FRAM sont mis en vente; Mme Gallivan déclare qu'ils peuvent être livrés au Canada (paragr. 5 à 9; pièces C-G);
- emballage de filtres à air et à huile FRAM achetés par Mme Gallivan dans un Canadian Tire et un Wal-Mart (paragr. 10 et 11; pièces H et I).

[31] Contrairement à M. Caron qui a fourni une preuve qui aurait dû être adéquatement apportée par une partie aux procédures, Mme Gallivan a fourni une preuve sur ce qui semble être une tierce partie. Compte tenu de la manière dont l'enquête de Mme Gallivan a été menée, je

considère que la preuve de Mme Gallivan était à la fois nécessaire et fiable et qu'elle est admissible en tant qu'exception à la règle du oui-dire. Je note en effet que la preuve de disponibilité auprès de détaillants sur le Web n'aide pas la Requérante outre-mesure car il n'y a aucune preuve que des Canadiens ont effectivement acheté les produits [*Ruko of Canada Ltd c. Home Hardware Stores Ltd* (2012), 100 CPR (4th) 379 (COMC) au paragr. 25 et 26].

[32] Au mieux, cette preuve démontre que dans le domaine automobile, il y a un autre utilisateur d'une marque de commerce qui commence par un F et se termine par AM dans un style de lettres majuscules. Cependant, cette preuve ne m'aide pas à déterminer que dans le domaine des batteries automobiles précisément, un consommateur pouvait distinguer la Marque de la marque de commerce FIAMM Design de l'Opposante.

Autres circonstances : enregistrement préalable

[33] La Requérante a fourni une copie certifiée de l'enregistrement n° 556,552. Je ne considère pas cet enregistrement comme une circonstance additionnelle exceptionnelle car il ne donne pas à la Requérante le droit automatique d'obtenir un autre enregistrement peu importe le lien étroit qui peut exister entre la demande et l'enregistrement [voir *American Cyanamid Co c. Stanley Pharmaceuticals Ltd* (1996), 74 CPR (3d) 571 (COMC), à la page 576; *Courtyard Restaurant Inc c. Marriott Worldwide Corp*; 2006 CarswellNat 5371 (COMC), au paragr. 58.]

Autres circonstances – coexistence dans d'autres lieux géographiques

[34] M. Statti, consultant en marques pour la Requérante, met en preuve que les marques des deux parties ont été enregistrées dans divers lieux géographiques, y compris les États-Unis, l'Argentine et l'Italie (affidavit Statti, souscrit le 31 août 2010). Cependant, la simple coexistence de marques dans des registres étrangers n'est pas pertinente à la question de probabilité de confusion au Canada [*Vivat Holdings Ltd c. Levi Strauss & Co* (2005), 41 CPR (4th) 8 (CF), au paragr. 65].

Conclusion

[35] Je conclus que selon la prépondérance des probabilités, il y a un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce FIAMM Design et la Marque pour emploi en liaison

avec les marchandises suivantes : batteries d'automobiles, chargeurs de batteries d'automobiles, batteries pour véhicules, chargeurs de batteries d'automobiles, accumulateurs électriques pour automobiles, autobus, taxis, camions à benne, voiturettes de golf. J'en viens à cette conclusion grâce au degré élevé de ressemblance entre les marques et à l'important chevauchement qui existe entre la nature de ces marchandises et celle des marchandises enregistrées par l'Opposante. Par conséquent, j'accueille favorablement ce motif d'opposition pour ces marchandises. Je rejette ce motif d'opposition en ce qui concerne le reste des marchandises puisque les différences dans la nature des marchandises restantes transfèrent la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)(a)

[36] L'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car elle porte à confusion avec son emploi antérieur de la marque de commerce FIAMM Design. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'elle a fait connaître ou employé sa marque de commerce FIAMM Design avant la date d'emploi de juin 2007 revendiquée par la Requérante et qu'une telle marque de commerce n'avait pas été abandonnée à la date de production de la demande pour la Marque. Les exigences d'emploi sont précisées au paragraphe 4(1) de la Loi; les exigences de faire connaître sont précisées à l'article 5 de la Loi. Comme rien ne prouve que l'Opposante avait fait connaître ou avait employé sa marque de commerce au Canada en juin 2007, ce motif d'opposition est rejeté.

Caractère distinctif

[37] L'Opposante a allégué que la marque de commerce n'est pas distinctive. L'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'au 25 novembre 2008, sa marque de commerce FIAMM Design était connue au point d'annuler le caractère distinctif de la Marque. L'Opposante se sera acquittée de son fardeau si la marque est suffisamment connue au Canada ou si elle est bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), au paragr. 33]. Finalement, une attaque fondée sur l'absence de caractère distinctif ne se limite pas à la vente de produits au Canada. Elle peut également se fonder sur une preuve de connaissance ou de réputation de la marque de commerce de

l'Opposante au moyen du bouche à oreille et d'une preuve de réputation et de succès public [*Motel 6 Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CFPI), aux pages 58 et 59].

[38] L'affidavit de M. Caron comporte deux articles dont la date précède le 25 novembre 2008 : (i) Catalogue de klaxons FIAMM comprenant une liste de prix datée de 2004 qui mentionne la livraison au Canada (pièce H) et (ii) une facture de Fiamm Technologies, LLC à Canadian Tire Corp datée du 2 février 2008 (pièce I). Au paragraphe 6 de cet affidavit, M. Caron indique qu'il a effectué une recherche dans Internet sur FIAMM et a « découvert que le Groupe FIAMM, qui est une entreprise unique, possède FIAMM Technologies, L.L.C. en Amérique. » Comme il est indiqué ci-dessus, j'ai conclu que cette preuve n'était pas admissible car elle relève du oui-dire et qu'il n'y a aucune information concernant sa nécessité et/ou sa fiabilité. Je note que même si je l'avais admise, la date de la preuve de M. Caron, antérieure au 25 novembre 2008, n'aurait pas suffi pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de démontrer que sa marque était suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

Décision

[39] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en ce qui concerne les batteries d'automobiles, les chargeurs de batteries d'automobiles, les batteries de véhicules, les chargeurs de batteries d'automobiles, les accumulateurs électriques pour automobiles, autobus, taxis, camions à benne, voiturettes de golf et je rejette l'opposition en ce qui a trait au reste des marchandises, en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (CFPI) comme autorité pour une décision partagée].

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Côté, trad. a.