

## TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION par Automaxi S.A. à la demande d'enregistrement no. 564,247 concernant la marque de commerce AUTOMAX & Dessin produite par UAP Inc.

Le 11 juin 1986, la requérante, UAP Inc, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce AUTOMAX & Dessin, représentée ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec "antigel, lave-glace, batteries, filtres à air, filtre à huile, filtres à essence, courroies de ventilateur, alternateurs, démarreurs, pompes à eau, peintures, liquide à moteur, huile de transmission, bicyclettes, pneus et sacs de couchage". La demande se fondait également sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 6 mai 1986 en liaison avec "l'exploitation d'une entreprise traitant de distribution, de la vente au détail et d'opération de magasin offerts relativement à des pièces et accessoires automobiles; articles de quincaillerie et de peinture; articles et accessoires de sport; appareils et accessoires électriques et électroménagers; appareils et accessoires audio et vidéo; articles, ustensiles et accessoires de jardin; articles, ustensiles et accessoires de ménage et articles, ustensiles et accessoires de camping; services de réparations de véhicules et d'installations de pièces automobiles". La requérante a revendiqué l'emploi de la couleur noire, pour les lettres AUTO, et de la couleur rouge pour les lettres MAX et pour les lignes horizontales.

Le 27 août 1987, Jacques Maby a produit une déclaration d'opposition, dans laquelle il alléguait que la marque de commerce de la requérante AUTOMAX n'est pas enregistrable et qu'elle n'est pas distinctive, vu qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée AUTO MAXI & Dessin, no. d'enregistrement 317,757.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle niait les allégations mentionnées dans la déclaration d'opposition.

Le 26 septembre 1988, l'opposante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration

d'opposition, conformément à la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce; la Commission des oppositions des marques de commerce, par lettre officielle datée du 16 décembre 1988, a rejeté cette requête, compte tenu du fait que l'opposante tentait de changer la partie opposante et invoquait de nouveaux motifs d'opposition qui ne figuraient pas dans la déclaration d'opposition initiale.

Étant donné que Jacques Maby a cédé à Automaxi S.A. les droits liés à la marque de commerce déposée AUTO MAXI & Dessin, no. d'enregistrement 317,757, la Commission des oppositions, dans une lettre officielle en date du 5 mai 1989, a fait savoir aux parties que, pour la suite de la procédure d'opposition, Automaxi S.A. aurait qualité d'opposante. Cependant, étant donné que l'opposante s'est fait refuser la permission de modifier sa déclaration d'opposition, les motifs d'opposition énoncés dans la déclaration initiale d'opposition demeurent inchangés.

L'opposante a omis de produire une preuve en temps opportun, de sorte que la requérante a décidé de ne pas produire de preuve dans cette procédure d'opposition.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits, mais elles n'ont pas demandé d'audience.

Durant la procédure d'opposition, la requérante a modifié sa demande d'enregistrement: elle a retiré le terme "peinture" de son énoncé de marchandises.

Il s'agit donc seulement de déterminer dans la présente affaire s'il y aurait un risque de confusion entre la marque de commerce AUTOMAX & Dessin de la requérante, quant aux marchandises et aux services visés par sa demande, et la marque de commerce déposée AUTO MAXI & Dessin, no. d'enregistrement 317,757, représentée ci-dessous, relativement à "automotive accessories, namely, headlights, rear lights, fog lights; automotive article carriers, namely, roof racks, bicycle carriers, baggage racks, ski racks, sailboard carriers, and security straps for automotive article carriers; automotive security devices, namely, alarm systems, locking and anti-theft devices, and sirens; cables and security straps for use during towing; partitioning devices used for transporting animals; mirrors, wind deflectors, body mouldings, and convertible roofs".

Numéro d'enregistrement 317,757

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en question, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, le Registraire doit se rappeler qu'il incombe légalement à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en question, à la date de la décision, soit la date qui fait foi quand il s'agit de déterminer si une marque de commerce est enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce (voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Mark, (Cour d'appel fédérale No. A-263-89, 24 juin 1991, encore inédite).

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en question, je considère que la marque de commerce de la requérante AUTOMAX & Dessin, en ce qui a trait aux marchandises et aux services visés dans la demande de celle-ci, et la marque de commerce déposée AUTO MAXI & Dessin, qui s'applique aux marchandises énumérées dans le document d'enregistrement de l'opposante, présentent un certain caractère distinctif inhérent, lorsque considérées dans leurs entiers, bien que chacune d'elles renferme l'élément AUTO, lequel indique clairement que certaines des marchandises et des services liés aux marques de commerce en question se rapportent aux automobiles. De plus, le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce déposée AUTO MAXI & Dessin est renforcé par les caractéristiques du dessin qui fait partie de la marque de commerce; par contre, le dessin faisant partie de la marque de la requérante ajoute peu à son caractère distinctif inhérent.

Étant donné qu'aucune des parties n'a produit de preuve dans cette affaire, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage, ne sont pas des facteurs déterminants dans la présente procédure pour l'évaluation du risque de confusion entre les marques de commerce AUTOMAX & Dessin et AUTO MAXI & Dessin.

Pour ce qui est de la nature des marchandises des deux parties, ainsi que des canaux commerciaux ciblés respectivement par ces marchandises, je considère que les accessoires d'auto de l'opposante, à savoir: phares avant, feux arrières, feux antibrouillard; porte-bagages; dispositifs de

sécurité pour automobile, rétroviseurs et déflecteurs d'air, sont liés aux marchandises de la requérante qui peuvent servir dans les automobiles, à savoir: antigel, lave-glace, batteries, filtres à air, à huile et à essence, courroies de ventilateur, alternateurs, démarreurs, pompes à eau, huile à moteur, liquide à transmission et pneus, ainsi qu'aux services offerts par la requérante, en ce qui a trait à l'exploitation d'une entreprise ayant pour objet la distribution, la vente au détail et l'entreposage de pièces et d'accessoires d'automobile ainsi que des services de réparation de véhicules et d'installation de pièces d'automobile. Par ailleurs, il semble y avoir peu de similitude entre les marchandises de l'opposante et les marchandises (bicyclettes, sacs de couchage) de la requérante ainsi que les services offerts par celle-ci, exception faite des services ayant trait aux pièces et accessoires d'automobile, à la réparation des véhicules et à l'installation des pièces d'automobile. En outre, dans la mesure où les marchandises et les services des deux parties se chevauchent et en l'absence de toute preuve du contraire, je suis d'avis que les canaux commerciaux ciblés par ces marchandises et à ces services pourraient se chevaucher.

Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce en question, je considère qu'il y a une certaine similitude graphique et plus encore, phonique, entre les marques de commerce AUTOMAX & Dessin et AUTO MAXI & Dessin, lorsqu'elles sont considérées dans leurs entiers et en se basant sur une première impression et un souvenir imprécis. De plus, bien que les deux marques de commerce suggèrent que les marchandises et les services respectifs des deux parties se rapportent aux automobiles, je suis d'avis que ni l'une ni l'autre des parties, ne saurait pour autant, détenir le monopole de cette idée en liaison avec leurs marchandises et services respectifs qui sont liés rapportent au domaine de l'automobile.

Compte tenu de ce qui précède, j'en suis venu à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce AUTOMAX & Dessin en liaison avec "antigel, lave-glace, batteries, filtres à air, filtre à huile, filtres à essence, courroies de ventilateur, alternateurs, démarreurs, pompes à eau, liquide à moteur, huile de transmission, pneus" et ses services identifiés comme étant "l'exploitation d'une entreprise traitant de distribution, de la vente au détail et d'opération de magasin offerts relativement à des pièces et accessoires automobiles; services de réparations de véhicules et d'installations de pièces automobiles" et la marque de commerce déposée AUTO MAXI & Dessin. D'autre part, je suis d'avis qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de l'opposante AUTO MAXI & Dessin et la marque de commerce de la requérante AUTOMAX & Dessin, en ce qui a trait aux "bicyclettes et sacs de couchage" ou relativement aux services de la requérante reliés à "l'exploitation d'une entreprise

traitant de distribution, de la vente au détail et d'opération de magasin offerts relativement à des articles de quincaillerie et de peinture; articles et accessoires de sport; appareils et accessoires électriques et électroménagers; appareils et accessoires audio et vidéo; articles, ustensiles et accessoires de jardin; articles, ustensiles et accessoires de ménage et articles, ustensiles et accessoires de camping". À cet égard, je me rappelle le verdict rendu par la Section de première instance de la Cour fédérale, relativement au droit de rendre une décision partagée, dans l'affaire des Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492.

Compte tenu de ce qui précède, je repousse la demande de la requérante, pour ce qui est des marchandises suivantes: "antigel, lave-glace, batteries, filtres à air, filtre à huile, filtres à essence, courroies de ventilateur, alternateurs, démarreurs, pompes à eau, liquide à moteur, huile de transmission, pneus" et relativement aux services de celle-ci désignés comme étant: "l'exploitation d'une entreprise traitant de distribution, de la vente au détail et d'opération de magasin offerts relativement à des pièces et accessoires automobiles; services de réparations de véhicules et d'installations de pièces automobiles" mais autrement je rejette l'opposition faite par l'opposante quant à l'enregistrement de la demande de la requérante, en vertu des dispositions énoncées au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 31<sup>e</sup> JOUR D'OCTOBRE 1991.

G.W. Partington  
Président de la Commission des  
oppositions des marques de commerce