

## TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Volcano Inc. à la demande  
no. 575,035 concernant la marque de commerce VOLCANEX  
produite par Pyro-Tector International Inc.

Le 22 décembre 1986, la requérante, Pyro-Tector International Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce VOLCANEX fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec des "extincteurs" depuis le 1er novembre 1986.

L'opposante, Volcano Inc., a produit le 14 septembre 1987 une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allégué que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 29 (b) et (i) (maintenant 30 (b) et (i)) de la Loi sur les marques de commerce en ce que à la date d'utilisation alléguée dans sa demande, la requérante n'employait pas la marque de commerce VOLCANEX et la requérante ne peut pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Également, comme motifs d'opposition, l'opposante a allégué que la marque de commerce de la requérante VOCANEX n'est ni enregistrable ni distinctive et que la requérante n'est pas la personne ayant droit à son enregistrement en raison de l'enregistrement et de l'emploi antérieur fait par l'opposante et son prédécesseur en titre de la marque de commerce déposée VOLCANOIL, no. UCA 21900, en liaison avec "appareils automatiques de chauffage". De plus, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce VOLCANEX en vertu des dispositions de l'alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce et la marque de commerce VOLCANEX n'est pas distinctive puisqu'à la date de premier emploi ou à la date de production de la déclaration d'opposition, la marque de la requérante créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante VOLCANO et VOLCANO & dessin, ainsi que le nom commercial VOLCANO de l'opposante, antérieurement utilisés au Canada par l'opposante et son prédécesseur en titre.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration, dans laquelle elle niait les allégations de confusion entre sa marque de commerce VOLCANEX et les marques de commerce et le nom commercial de l'opposante.

L'opposante a produit en preuve les affidavits de Mireille Tabib et Michel Doucet et la requérante, pour sa part, a produit un document assermenté et signé par Luc Beaudoin. Ce document ne contient aucun jurat ou déclaration solennelle attestant de la vérité des allégations y contenues. Selon les dispositions de la règle 44 du Règlement sur les marques de commerce, la requérante doit produire toute preuve qu'elle désire apporter à l'appui de sa demande par voie d'affidavit ou déclaration statutaire. A cet égard, le document signé par M. Beaudoin ne conforme pas aux exigences de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada et n'est pas recevable comme preuve dans cette opposition (voir Rogers Broadcasting Ltd. c. CHUM Ltd., 34 C.P.R. (3d) 102, à la page 105).

Après avoir déposé son opposition, l'opposante a fusionné avec la compagnie Cheminées Sécurité Internationale Inc., la dénomination sociale de la compagnie issue de la fusion étant Volcano Inc.

Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et seule la requérante a demandé et subséquemment a retiré sa demande relativement à la tenue d'une audience.

Bien que c'est à la requérante qu'incombe le fardeau légal de prouver que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi, c'est à l'opposante par ailleurs qu'incombe le fardeau de preuve initial à l'appui des motifs d'opposition en vertu de l'article 30, comme l'a souligné l'agent d'audition dans Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330. Aucune preuve n'a été produite par l'opposante à l'appui des motifs d'opposition selon lesquels la requérante n'a pas employé la marque de commerce VOLCANEX au Canada depuis le 1er novembre 1986 et la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce VOLCANEX au Canada. En conséquence, elle ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait quant à ces motifs d'opposition, et je les ai donc rejetés.

Le deuxième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi repose sur l'allégation qu'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la requérante, VOLCANEX, et la marque de commerce déposée de l'opposante, VOLCANOIL, en liaison avec les marchandises respectives des parties. En décidant s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre ces marques de commerce à la date de la décision, la date pertinente quant à l'alinéa 12(1)d) (voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, (Cour d'appel fédérale, décision datée le 24 juin 1991)), le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6 (5) de la Loi sur les marques de commerce. Il doit se rappeler, en outre, que le fardeau légal en matière de confusion incombe à la requérante.

En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce faisant l'objet du litige, tant la marque de commerce de la requérante, VOLCANEX, en liaison avec des extincteurs que celle de l'opposante, VOLCANOIL, appliquée aux appareils automatiques de chauffage comportent un caractère distinctif inhérent.

En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont connues, la demande de la requérante est fondée sur l'usage au Canada de sa marque VOLCANEX depuis le 1er novembre 1986 mais la requérante n'a produit aucune preuve admissible touchant l'emploi de la marque de commerce VOLCANEX au Canada après la date de premier emploi revendiquée dans sa demande d'enregistrement. D'autre part, l'opposante, par voie de l'affidavit Doucet, a établi qu'elle avait utilisé la marque de commerce VOLCANOIL au Canada et que cette marque était devenue connue jusqu'à un certain point dans ce pays. De plus, la période de temps pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage au Canada favorise l'opposante dans cette procédure d'opposition.

Les extincteurs de la requérante semblent être bien différents des appareils automatiques de chauffage de l'opposante, et comme le confirme l'affidavit de Doucet, les marchandises vendues par l'opposante sont relativement chères et ne peuvent être achetées à la légère. Qui plus est, je serais porté à croire que les marchandises de l'opposante intéresseraient plutôt une catégorie spéciale d'acheteurs, ayant une certaine connaissance des systèmes de chauffage. Toutefois, les appareils de chauffage, les marchandises identifiées dans l'enregistrement de l'opposante, ne sont pas restreints aux appareils complexes et sophistiqués, tels que ceux vendus jusqu'à maintenant par l'opposante. Donc, je dois considérer les circuits de distribution habituels du genre de marchandises d'après l'énoncé de marchandises dans l'enregistrement de l'opposante (et la demande d'enregistrement de la requérante), et non seulement ceux utilisés par l'opposante et la requérante (voir Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc., 2 C.P.R. (3d) 361, à la page

372, et Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11).

A part de ce qui précède et selon l'affidavit Tabib, il y a une certaine connexité entre les marchandises des parties en ce que les extincteurs et les appareils de chauffage peuvent être utilisés dans le même endroit dans les établissements commerciaux et industriels. S'il n'y a pas chevauchement entre les circuits de distribution des marchandises en question, il incombe à la requérante de l'établir et la requérante n'a produit aucune preuve recevable touchant les canaux de distribution des marchandises respectives des parties.

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en l'espèce, les marques de commerce VOLCANEX et VOLCANOIL, vues dans leur ensemble et de prime abord, sont semblables dans leur présentation et leur son, bien qu'elles ne suggèrent pas les mêmes idées.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombe de prouver qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce VOLCANEX et la marque de commerce enregistrée VOLCANOIL de l'opposante.

Je repousse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38 (8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT A HULL (QUÉBEC), CE 31<sup>e</sup> JOUR DE JUILLET 1991.

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