

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Spacemaker Limited à la
demande n° 601 827 concernant la marque de commerce
STOWAWAY produite par Heinz Georg Baus

-

Le 29 février 1988, Heinz Georg Baus a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce STOWAWAY fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins aussitôt que juillet 1986 par le requérant et son prédécesseur en titre, Showerlux Canada Limited, en liaison avec: «bathroom cabinet».

Le 21 octobre 1988, l'opposante, Spacemaker Limited, a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allégué que la marque de commerce du requérant n'est ni enregistrable, ni distinctive, et que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, en vertu de l'enregistrement et l'emploi antérieur par l'opposante de sa marque de commerce enregistrée STOW-AWAY (enregistrement n° 268 393) qui englobe «racks and shelving».

Le requérant a produit une contre-déclaration dans laquelle il niait les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit en guise de preuve l'affidavit de Patrick Minshall, tandis que le requérant n'a produit ni preuve, ni déclaration, conformément à la Règle 44 du Règlement, pour indiquer qu'il n'entend pas produire de preuve dans cette instance.

Seul l'opposante a produit un plaidoyer écrit et ni l'une ni l'autre partie n'a demandé une audience.

Tous les motifs d'opposition de l'opposante gravitent autour de la question de confusion entre la marque de commerce du requérant STOWAWAY et la marque de commerce enregistrée de l'opposante, STOW-AWAY. Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date pertinente semblerait être la date de ma décision (voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF) et Conde Nast Publications, Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants, 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC)). Les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement du

requérant et sur l'absence de caractère distinctif de la marque de commerce sont, respectivement, la date de premier emploi revendiquée par le requérant (juillet 1986) et la date de production de la déclaration d'opposition (le 21 octobre 1988).

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. Le Registraire doit aussi se rappeler que le fardeau légal repose sur le requérant d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, les marques de commerce en litige sont suggestives du caractère des marchandises respectives des parties et, par conséquent, elles possèdent peu de caractère distinctif inhérent.

L'affidavit de M. Minshall établit que la marque de commerce STOW-AWAY de l'opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec «racks and shelving». D'autre part, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve; il faut donc considérer que sa marque de commerce STOWAWAY n'est pas devenue connue au Canada. Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues et la durée de leur utilisation jouent donc en faveur de l'opposante dans la présente instance.

Le «bathroom cabinet» du requérant diffère des marchandises visées par l'enregistrement de l'opposante, soit «racks and shelving» bien qu'on puisse installer les «racks and shelving» de l'opposante dans les armoires du requérant. De plus, les marchandises des deux parties sont utilisées pour l'entreposage. En ce qui concerne les canaux de distribution, M. Minshall dans son affidavit déclare que les marchandises de l'opposante sont vendues dans les magasins de détail «including home improvement stores, hardware stores and building centres where bathroom cabinets are also offered for sale and sold». Par conséquent, les canaux de distribution des parties se chevauchent.

Le seul autre critère qui reste à examiner aux termes du paragraphe 6(5) est le degré de ressemblance visuelle et phonique entre les marques de commerce en cause, de même que les idées suggérées. À cet égard, les marques de commerce STOWAWAY et STOW-AWAY ont une grande ressemblance visuelle et sont identiques dans leur son et au niveau des idées qu'elles

suggèrent.

Outre ce qui précède, le requérant n'a pris aucune mesure dans la présente opposition après avoir produit sa contre-déclaration, bien que le fardeau légal reposait sur lui d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige. Par conséquent, et en tenant compte du degré de ressemblance entre les marques de commerce STOWAWAY et STOW-AWAY en liaison avec les marchandises respectives des parties qui sont vendues par les mêmes canaux de distribution, je suis parvenu à la conclusion que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

Étant donné ce qui précède, je repousse la demande du requérant conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 30^e JOUR DE Novembre, 1993.

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