

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de UAP Inc. à la demande d'enregistrement n° 574 782 concernant la marque de commerce OTTO-MAX produite par Otto-Max Industries Ltd.

Le 16 décembre 1986, la requérante, Otto-Max Industries Ltd., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce OTTO-MAX fondée sur l'usage projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec «automotive paints and marine paints».

Le 9 décembre 1988, l'opposante, UAP Inc., a produit une déclaration d'opposition et a été accordée la permission le 19 mars 1990 de modifier cette déclaration, conformément à la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce. Le motif d'opposition le plus pertinent énoncé dans la déclaration d'opposition modifiée est le motif fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi sur les marques de commerce, l'opposante alléguant que la marque de commerce OTTO-MAX de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce AUTOMAX de l'opposante, demande d'enregistrement n° 560 247, produite le 16 avril 1986 et visant, inter alia, les «peintures».

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration, dans laquelle elle niait les motifs d'opposition de l'opposante.

Les deux parties ont produit des preuves et des plaidoyers écrits mais elles n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

La demande d'enregistrement n° 560 247 de l'opposante a été produite le 16 avril 1986, avant la date de dépôt de la présente demande et était pendante au 30 novembre 1988, la date de l'annonce de la demande de la requérante. Donc, l'opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait en ce qui concerne le paragraphe 16(4) de la Loi sur les marques de commerce. En conséquence, le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce OTTO-MAX et AUTOMAX à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la requérante, soit la date pertinente en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de ladite loi.

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige, à la date de dépôt de la demande de la requérante, soit le 16 décembre 1986, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont spécifiées 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 des deux parties, à la date pertinente.

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en question, je considère que tant la marque de commerce AUTOMAX de l'opposante, en liaison avec les marchandises et les services visés dans la demande de cette dernière, que la marque de commerce OTTO-MAX de la requérante en liaison avec les marchandises visées dans sa propre demande, présentent un certain caractère distinctif inhérent, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble. La marque de commerce AUTOMAX de l'opposante comporte l'élément «AUTO» indiquant clairement que certaines marchandises et certains services associés à la marque de commerce en question ont un lien avec l'automobile ou l'usage de celle-ci. En outre, la marque de commerce de la requérante comporte le nom ou le prénom «OTTO» qui ajoute peu au caractère distinctif inhérent de la marque OTTO-MAX.

À la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce OTTO-MAX de la requérante, cette marque n'était pas devenue connue au Canada en liaison avec les peintures pour automobiles ou pour navires, les marchandises visées dans la demande de la requérante. Par contre, selon la déclaration solennelle de M. Lemay, les marques de commerce de l'opposante, soit AUTOMAX et AUTOMAX & dessin, étaient pour leur part devenues connues, dans une certaine mesure, dans la région de Montréal (Québec), en liaison avec des services reliés à la vente et à l'installation de pièces d'automobiles ainsi qu'à la réparation d'automobiles. À cet égard, M. Lemay affirme, au paragraphe 7 de sa déclaration solennelle, que les ventes de l'opposante se sont chiffrées, en 1986, à 1 449 799 \$. En outre, la période d'utilisation des marques de commerce ne semble pas être un facteur particulièrement pertinent, pour ce qui est de la question de la confusion.

En ce qui concerne la nature des marchandises des deux parties ainsi que les canaux de distribution liés à ces marchandises, les peintures pour automobiles et pour navires de la requérante figurent au nombre des marchandises décrites dans la demande de l'opposante comme des «peintures». De plus, dans la mesure où les marchandises des deux parties se chevauchent, les canaux de distribution liés à ces marchandises doivent pareillement se chevaucher.

En ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce en question, je considère qu'elles présentent une certaine similitude au niveau de l'apparence, mais qu'elles n'en

présentent aucune au niveau des idées suggérées. Par contre, ces marques semblent identiques au niveau du son et la requérante n'a produit aucune preuve que cette ressemblance phonétique n'était pas pertinente, relativement au risque de la confusion entre les deux marques.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce OTTO-MAX en liaison avec «automotive paints and marine paints» et la marque de commerce AUTOMAX de l'opposante en liaison avec les «peintures».

Je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE _30____ JOUR DE ____ Octobre, 1992

1992.

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