



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 064

Date de la décision : 2023-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Max-Quip Inc.

Requérante : JLG Industries, Inc.

Demande : 1,779,991 pour MAXQUIP

INTRODUCTION

[1] Max-Quip Inc (l'Opposante) s'oppose à la demande d'enregistrement de la marque de commerce MAXQUIP (la Marque) déposée par JLG Industries, Inc (la Requérante).

[2] La demande a été déposée le 29 avril 2016, pour emploi en liaison avec les Produits suivants, ainsi que les classes de Nice connexes (CI). La demande revendique une date de priorité du 29 janvier 2016 et est fondée sur l'emploi projeté des Produits au Canada.

[traduction]

CI 7 (1) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour machines et équipement de construction, engins et équipement de terrassement, machines et équipement industriels, machines et équipement agricoles, chargeuses, engins de levage et appareils de levage, équipement de levage, plateformes aériennes, élévateurs de

personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices, plateformes de levage pour remorques, chariots-échelles à tablettes, grues et chariots élévateurs à portée variable, nommément axes, roulements, freins et pièces de frein, câbles et pièces pour câbles, accouplements, couvre-culasses pour moteurs de véhicule, pièces de moteur, filtres pour moteurs, fourches tractées, génératrices, régulateurs de vitesse, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc et en plastique, flexibles de gaz, durites de radiateur, flexibles de prise d'air, tuyaux à air, flexibles de flèche, flexibles à dépression, tuyaux souples de carburant, flexibles de frein, cabines de chariot élévateur à portée variable, moteurs non conçus pour les véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes, plateformes de travail élévatrices, plateformes élévatrices et pièces connexes, pompes à vide, joints mécaniques, ensembles d'étanchéisation constitués principalement de joints mécaniques, interrupteurs, manostats, outils, nommément machines-outils pour le travail des métaux et outils électriques, valves, plaquettes antifriccion, soudeuses, y compris scies et outils de coupe, électrodes pour soudeuses et soudeuses électriques.

CI 9 (2) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour machines et équipement de construction, engins et équipement de terrassement, machines et équipement industriels, machines et équipement agricoles, chargeuses, engins de levage et appareils de levage, équipement de levage, plateformes aériennes, élévateurs de personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices, plateformes de levage pour remorques, chariots-échelles à tablettes, grues et chariots élévateurs à portée variable, remorques, remorques utilitaires, remorques semi-surbaissées, remorques fermées et semi-remorques à marchandises, véhicules, camions, appareils élévateurs à fourche, chariots élévateurs et chariots élévateurs à fourche, nommément chargeurs de batterie, disjoncteurs, connecteurs électriques, contacteurs électriques, boîtiers de commandes électriques, fusibles, matériel informatique, capteurs électriques, interrupteurs, interrupteurs à bascule, alarmes antivol, alarmes de sécurité et alarmes antivol, klaxons électroniques, pièces de régulateur électrique, régulateurs électriques, composants électriques, en l'occurrence relais de protection, pièces de moteur, filtres pour moteurs, fourches tractées, fusibles, génératrices, régulateurs de vitesse, cartes de circuits imprimés, régulateurs, relais électriques, capteurs électriques, interrupteurs, indicateurs de carburant, vacuomètres, manomètres ainsi que moyeux de roue de véhicule et mécanique.

CI 11 (3) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour machines et équipement de construction, engins et équipement de terrassement, machines et équipement industriels, machines et équipement agricoles, chargeuses, engins de levage et appareils de levage, équipement de levage, plateformes aériennes, élévateurs de personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices, plateformes de levage pour remorques, chariots-échelles à tablettes, grues et chariots élévateurs à portée variable, remorques, remorques utilitaires, remorques semi-surbaissées, remorques fermées et semi-remorques à marchandises, véhicules, camions, appareils élévateurs à fourche, chariots élévateurs et chariots élévateurs à fourche, nommément lampes polyvalentes, nommément lampes polyvalentes portatives, en l'occurrence lampes de travail portatives, projecteurs d'illumination, projecteurs et barres de signalisation, lampes pour machines,

notamment lampes à fixer sur de la machinerie industrielle pour améliorer la visibilité, phares et feux de véhicule ainsi qu'accessoires connexes.

CI 12 (4) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour remorques, remorques utilitaires, remorques semi-surbaissées, remorques fermées et semi-remorques à marchandises, notamment alarmes de véhicule, alarmes de sécurité et alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores de recul de véhicule, klaxons de véhicule, essieux, roulements, freins et pièces de frein, câbles de frein et pièces pour câbles, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de moteur pour véhicules terrestres, fourches pour camions, chariots élévateurs à portée variable et équipement de levage, bielles pour véhicules terrestres autres que les pièces de moteur, les tuyaux de servodirection, les moyeux et les ensembles de moyeux pour roues de véhicule et de remorque, cabines, moteurs pour véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes, tuyaux de servodirection et boyaux d'accouplement de frein à air, moteurs pour véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes, ensembles de pneus et de moyeux de roue de véhicule.

[3] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 21 août 2019. Le 17 octobre 2019, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Étant donné que la demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s'applique [article 69.1 de la Loi].

[4] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et c) et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

LE DOSSIER

[6] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Cameron Stewart, son président et directeur général. Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit la déclaration de Sally Hooper, sa gestionnaire principale des communications en marketing. Mme Hooper a été contre-interrogée au sujet de son affidavit. L'Opposante a produit une contre-preuve au moyen de l'affidavit de Cameron Stewart. La Requérante a soulevé une objection à l'admissibilité de la preuve. Le 22 novembre 2022, j'ai tranché que l'affidavit de M. Stewart constituait une contre-preuve appropriée. M. Stewart a été contre-interrogé au sujet de sa preuve et, bien que l'ordonnance de contre-interrogatoire du registraire fût propre à la

contre-preuve de M. Stewart, des questions concernant ses deux affidavits ont été posées et ont reçu des réponses.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

ANALYSE

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c

[9] Je vais d'abord examiner le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c.

[10] L'Opposante allègue que, en vertu de l'article 16(1)c de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de priorité, elle créait de la confusion au sens de l'article 6 de la Loi avec les noms commerciaux MAXQUIP et MAX-QUIP INC de l'Opposante employés au Canada par l'Opposante [TRADUCTION] « dans la prestation des produits et des services, y compris les produits et les services visés par les Marques de commerce de l'Opposante ». Les produits et les services pour lesquels l'emploi est revendiqué à l'égard des marques de commerce de l'Opposante dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) sont établis à l'annexe A.

[11] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir que l'un de ses noms commerciaux allégués invoqués en appui de ce motif d'opposition a été employé avant la date de priorité de la demande, soit le 29 janvier 2016, ou avant la date de premier emploi de la Marque au Canada, selon la première de ces deux dates, et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement (en l'espèce, le 21 août 2019) [article 16(3) de la Loi]. Puisque, selon la preuve de la Requérante, l'emploi a débuté après la date de priorité (affidavit de Mme Hooper, para 9), la date de priorité est la date pertinente.

Portée des arguments

[12] Après la production de la preuve, le registraire examine les arguments en ce qui a trait à la preuve [*Novopharm Ltd c Astrazeneca AB*, 2002 CAF 387]. En l'espèce, les arguments couvrent [TRADUCTION] « la prestation des produits et des services, y compris les produits et les services visés par les marques de commerce de l'Opposante et dont les noms commerciaux n'ont pas été abandonnés par l'Opposante ». Par conséquent, l'Opposante n'est pas limitée aux produits et services de l'annexe A et peut invoquer l'emploi de ses noms commerciaux en liaison avec d'autres produits et services, tant que cela est appuyé par la preuve.

[13] Un nom commercial est défini à l'article 2 de la Loi comme étant le nom sous lequel une entreprise est exploitée. Par conséquent, un opposant qui se fonde sur l'emploi antérieur d'un nom commercial doit démontrer son emploi dans le cours normal d'une entreprise en exploitation et par rapport à la catégorie ou aux catégories de personnes avec qui une telle entreprise doit être menée [*Mr Goodwrench Inc c General Motors Corp* (1994), 55 CPR (3d) 508 (CF 1^{re} inst)]. Conformément aux principes de l'article 4 de la Loi, l'affichage d'un nom commercial dans la prestation ou l'annonce des services disponibles au Canada suffira [*Carbon Trust c Pacific Carbon Trust*, 2013 CF 946, au para 68]. De plus, l'article 16 de la Loi n'exige pas qu'un opposant établisse un certain niveau d'emploi ou de réputation acquise. Si un opposant démontre que son emploi satisfait aux exigences de l'article 4 de la Loi, qu'un tel emploi a eu lieu avant la date pertinente et que son nom commercial n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande d'un requérant, un opposant se sera acquitté de son fardeau de preuve initial. C'est le cas même si cette preuve se limite à une seule vente ou à un seul événement, tant que cela a eu lieu dans la pratique normale du commerce [voir par analogie les affaires suivantes concernant des litiges fondés sur la marque de commerce d'un opposant : *7666705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc*, 2015 COMC 150; *Olive Me Inc*, et *al c 1887150 Ontario Inc*, 2020 COMC 26].

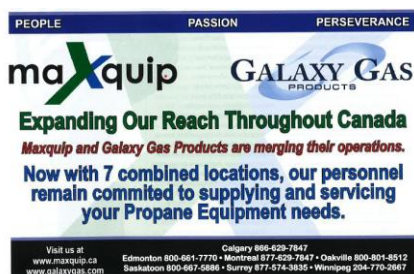
Preuve d'emploi de l'Opposante de son nom commercial

[14] M. Stewart explique que l'Opposante est un distributeur d'équipement pour l'entreposage, le transfert, le traitement, l'application et la mesure de gaz comprimés, ainsi que la distribution d'équipement à l'industrie des combustibles de rechange. L'Opposante fournit des pièces, des composantes et des systèmes pour la distribution de propane aux installations du secteur agricole et des champs de pétrole et de gaz naturel, ainsi que des systèmes de combustibles de rechange pour un large éventail de véhicules (para 4). À titre de Pièce K à

l'affidavit de M. Stewart est jointe une copie d'une partie d'une présentation faite par l'Opposante décrivant ses technologies de première catégorie comme étant appropriées pour un large éventail de véhicules à injection de combustibles (Pièce K). De plus, des publicités pour les produits que l'Opposante distribue comprennent la marque Prins visant des systèmes de combustibles pour camions et automobiles (questions 82 et 83).

[15] Le nom commercial est employé des façons suivantes en liaison avec l'annonce et l'exécution des services de l'Opposante :

[16] Publicités – M. Stewart fournit des publicités dans les magazines professionnels Propane Canada et Energized qui comportent le nom commercial MAXQUIP. Au moins l'une des publicités, reproduite ci-dessous, annonce l'entreprise de l'Opposante comme [TRADUCTION] « répondant et comblant vos besoins en équipement de propane » (Pièce D).



[17] Inscriptions de répertoires – M. Stewart fournit des inscriptions de répertoires pour l'Opposante dans Propane Canada sous le nom commercial MAXQUIP, comme celle reproduite ci-dessous qui fait référence à un large éventail d'équipements (Pièce J) :

MAXQUIP

ADDRESS: 6235A 86 Avenue SE,

Calgary, AB T2C 2S4

PH: (403) 258-3685 / 1-866-MAXQUIP (629-7847)

FAX: (403) 279-3099

WEBSITE: www.maxquip.ca

E-MAIL: sales@maxquip.ca

OFFICERS: Cameron Stewart - President

MARKETING/SALES MANAGER:

Dan Giasson - Business Development Manager

BRANCHES/PLANTS: Calgary, AB -

Wayne Gustafson 1-866-629-7847;

Edmonton, AB - Bruce Osborne 1-800-661-7770;

Surrey, BC - Willie Stephen 1-877-574-3835;

Saskatoon, SK - Lance Hartman 1-800-667-5886;

Montreal, QC - Michel Gaulin 1-877-629-7847;

Winnipeg, MB - Dave Neufeld (204) 770-2667;

Oakville, ON - Garnet Fox (905) 339-2948

AFFILIATED/SUBSIDIARY COMPANIES:

Galaxy Gas Products

INDUSTRY CATEGORY: Equipment Distributor,

Carburetion/Conversion, Manufacturer

PRODUCTS PRODUCED/MARKETED/SERVICES:

Alternative Fuel Conversion Systems, Cylinders

& Tanks, Gauges, Regulators & Valves, Pumps &

Compressors, Vapourizers, Meters & Registers,

Hose Reels, Hose & Fittings, Falk Lights, Heaters

OTHER SERVICES OFFERED: Repair of Pumps,

Compressors & Meters

[18] Facteurs – M. Stewart fournit des échantillons de factures qui comprennent le nom commercial MAXQUIP INC de l'Opposante distribuées à compter de 2010 (Pièce L). Compte tenu de l'emploi par M. Stewart du mot [TRADUCTION] « échantillon » pour décrire ces facteurs, je conclus que les factures distribuées par l'Opposante à la date pertinente auraient compris le nom commercial. Dans sa contre-preuve, M. Stewart indique que la présentation du nom commercial sur les échantillons de factures était semblable à celle sur les factures fournies à United Rentals avant la date pertinente pour lesquelles l'Opposante avait plus de 40 000 \$ en ventes pour son équipement de location qui emploie le propane comme source de combustible (contre-preuve, para 3, 5, 10). M. Stewart nomme l'équipement suivant comme étant vendu à United Rentals : adaptateurs, accouplements, tuyaux, trousse de scellage, trousse d'entretien et vannes (y compris des vannes de service, des vannes d'évacuation et des vannes de surpression), des cylindres de propane, des branchements de remplissage et des indicateurs de niveau (para 3).

[19] La preuve de M. Stewart démontre l'emploi du nom commercial en liaison avec les services suivants : distribution d'équipement pour l'entreposage, le transfert, le traitement, l'application et la mesure de gaz comprimés, la distribution d'équipement dans l'industrie des combustibles de rechange, et l'approvisionnement de pièces, de composantes et de systèmes

pour la distribution de propane, le secteur agricole et les installations de champ de pétrole et de gaz naturel, ainsi que des systèmes de combustibles de rechange et de l'équipement et des pièces pour les véhicules qui consomment du propane.

Test en matière de confusion

[20] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir du nom commercial d'un opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre la marque et le nom commercial [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[21] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et du nom commercial et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle la marque de commerce et le nom commercial ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre la marque de commerce et le nom commercial dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, et n'ont pas nécessairement le même poids [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot*, précité; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

Article 6(5)e) – Degré de ressemblance

[22] Dans ses observations écrites, la Requérante admet que les marques de commerce et les noms commerciaux des parties sont identiques ou quasi-identiques (para 117).

Article 6(5)a) – Caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et du nom commercial, et mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[23] La marque de commerce et le nom commercial des parties possèdent un caractère distinctif inhérent puisqu'ils sont composés d'un mot inventé. Je ne suis pas d'accord avec les observations de la Requérante que le nom commercial de l'Opposante possède un faible degré de caractère distinctif inhérent. Bien que la dérivation du nom commercial et de la marque de

commerce des parties puisse être MAXIMUM EQUIP ou MAXIMUM EQUIPMENT, il n'y a aucune preuve que cela se produirait comme question de première impression. De plus, comme question de première impression, il est difficile de confirmer ce que MAXQUIP ou même MAXIMUM EQUIPMENT suggérerait aux consommateurs.

[24] Il est possible de renforcer une marque de commerce ou un nom commercial en les faisant connaître au Canada par leur emploi ou leur promotion.

[25] La preuve de la Requérante est qu'elle a commencé à employer la Marque seulement après la date pertinente (affidavit Hooper, para 9). En revanche, l'Opposante a démontré l'emploi de son nom commercial sur des échantillons de factures et dans des publicités et elle a fourni des renseignements de ventes indiquant des ventes annuelles importantes (variant de plus de 9 millions de dollars en 2010 à plus de 20 millions de dollars en 2015). Cependant, puisqu'il n'y a aucune information qui me permet de confirmer l'étendue de la réputation ou de la connaissance du nom commercial de l'Opposante, ce facteur favorise seulement légèrement l'Opposante. En particulier, il n'y a aucune preuve de la portée de la publicisation et de la promotion de l'Opposante à l'égard des différents types de services et des clients de l'Opposante.

Article 6(5)b) – Durée d'emploi

[26] La Requérante a commencé à employer la Marque seulement après la date pertinente (affidavit Hooper, para 9). En revanche, puisque l'Opposante a démontré l'emploi de son nom commercial depuis 2010 (affidavit Stewart, Pièce L), ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)c) – Genre de produits, services et entreprises

[27] Le genre des Produits chevauche en partie celui des services et de l'entreprise de l'Opposante.

[28] Les Produits sont des pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour machines et équipement de construction, engins et équipement de terrassement, machines et équipement industriels, machines et équipement agricoles, chargeuses, engins de levage et appareils de levage et équipement de levage. La preuve de la Requérante est qu'elle fournit des pièces MAXQUIP pour plus de 70 marques populaires, y compris CAT, Genie, JCB, Kubota, Simon et Skyjack (affidavit Hooper, Pièce B, page 21). Bien que la preuve de la Requérante soit ultérieure à la date pertinente pour ce motif d'opposition, le registraire pourrait tenir compte

d'une telle preuve dans la mesure qu'elle indique une situation qui existait à la date pertinente [voir, par exemple, *George Weston Ltd c Corporate Foods Ltd* (1988), 19 CPR (3d) 566 (COMC)]; en l'espèce, le chevauchement dans le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce.

[29] La preuve de la Requérante indique ce qui suit (affidavit Hooper, Pièces A et C) :

(page 9)

[traduction]

La gamme MaxQuip est présentement composée de pièces pour 67 modèles concurrentiels d'équipement aérien et est constituée de plus de 18 000 articles dans plus de 50 catégories de produits de 71 fabricants. La nouvelle gamme vise à fournir une solution de pièces supplémentaires aux clients de JLG avec des parcs mixtes.

(page 20)

[traduction]

Lorsque vous gérez un parc mixte, répartir les sources de pièces peut être compliqué. Vous avez besoin du meilleur prix, de la meilleure qualité et de la meilleure disponibilité. Avec MaxQuip de JLG, vous pouvez acheter des pièces de haute qualité pour l'ensemble de votre parc à partir d'une seule source chef de file de l'industrie. Associez-vous à JLG et travaillez avec une équipe dévouée d'experts en produits, en achats et en soutien à la clientèle pour vous permettre d'économiser temps et argent.

[30] L'Opposante assure l'approvisionnement de pièces, de composantes et de systèmes pour la distribution de propane, le secteur agricole et les installations de champ de pétrole et de gaz naturel, ainsi que des systèmes de combustibles de rechange et de l'équipement et des pièces pour les véhicules qui consomment du propane comme source de combustible (affidavit Stewart, para 4; contre-preuve Stewart, para 3). La carte de gamme de l'Opposante de 2015, laquelle est décrite comme représentative et ayant été distribuée, présente les produits qu'elle vend et les services qu'elle offre, y compris : des systèmes de combustibles de rechange, des cylindres et des réservoirs comprimés et cryogéniques, des serpentins et des fixations de tuyaux, des bobines, des jauges, des cadrans et des vaporisateurs (Pièce F). L'une des publicités de l'Opposante de 2014 est reproduite ci-dessous (Pièce B) avec des publicités semblables figurant dans les publications professionnelles Propane Canada et Energized :



Dans son contre-interrogatoire, M. Stewart explique que « LPG » est la même chose que du gaz de pétrole liquéfié de propane (Q66) et que la marque PRINS est un système de combustibles pour camions et automobiles (Q82). Enfin, une copie d'une partie d'une présentation faite par l'Opposante décrit ses technologies de première catégorie comme étant appropriées pour un large éventail de véhicules à injection de combustibles (Pièce K).

[31] La preuve de la Requérante comprend [TRADUCTION] « l'offre par catégorie » établie ci-dessous qui illustre plusieurs produits qui chevauchent directement les produits distribués par l'Opposante, y compris : les branchements, les jauges, les filtres, les cylindres, les tuyaux, les accessoires de GPL et les régulateurs (affidavit Hooper, Pièce C, page 53).

OFFERING BY CATEGORY:

Offering a complete array of parts based on your needs and includes parts in over 50 categories:

Alarms & Horns	Cylinders	Lights & Accessories	Seal Kits
Axles	Decals	LPG Accessories	Sensors
Bearings	Electrical Components	Manual Enclosures	Switches
Brakes & Accessories	Engines & Accessories	Manuals	Tools
Cables & Accessories	Filters	Miscellaneous	Toggle Switches
Chargers	Forks	Module	Paint
Circuit Breakers	Fuses	Motors & Accessories	Tape
Connectors	Gauges	O-Rings	Valves
Contactors	Generators	PCB	Wear Pads
Control Boxes	Governors	Pins	Weldments
Controller Parts	Hardware	Platforms & Accessories	Wheel & Tire Assemblies
Controllers	Hoses	Pumps	
Couplings	Hubs	Regulators	
Covers	Keys	Relays	

Lors de l'audience, la Requérante a observé qu'elle se concentrait sur l'équipement pour les systèmes de levage (c.-à-d. les lève-palettes) et équipement semblable et que cela aiderait les clients à distinguer sa Marque du nom commercial de l'Opposante. Cependant, puisque

l'application n'est pas limitée et couvre un large éventail de pièces pour un large éventail d'équipement, toute attention portée à un domaine en particulier n'aidera pas la Requérante.

Article 6(5)d) – Voies de commercialisation

[32] Au paragraphe 94 des observations écrites de la Requérante, elle aborde les clients de la Requérante et la voie de commercialisation :

[traduction]

94. En l'espèce, les utilisateurs des Produits de la Requérante seraient : i) toute entreprise ou personne qui possède des véhicules d'accès et de l'équipement employés dans la pratique de leurs activités commerciales pour leurs entreprises; ii) toute entreprise ou entreprise de location d'équipement d'accès qui vend ou loue les Produits de la Requérante et emploie les pièces et accessoires de la Requérante sur l'équipement qu'elle possède, vend ou loue.

[33] Au para 97, la Requérante observe ce qui suit :

[traduction]

97. Il n'y a aucune preuve indiquant que le public ou l'entreprise possédant l'équipement d'accès (concernant le scénario (i)) ferait affaire avec l'Opposante. Au contraire, par définition un distributeur figure dans la chaîne de commerce à titre d'intermédiaire. Un distributeur est un agent qui fournit des produits aux magasins et à d'autres entreprises.

[34] J'estime que, bien qu'il y ait des différences dans les voies de commercialisation, il y a également des points de chevauchement. La preuve est que les parties partagent au moins deux clients : United Rentals et Sunbelt Rentals (affidavit Hopper, Q32; affidavit de réponses Stewart). La Requérante affirme ce qui suit dans ses observations écrites (para 109) :

[traduction]

Les entreprises de location connaissent les produits qu'elles louent ou achètent pour leur propre équipement et, si elles font affaire avec la Requérante et l'Opposante, elles peuvent facilement les différencier en raison de la nature de leur domaine d'activité respectif et des marques de commerce qui figurent dessus [...]

[35] Bien que je sois d'accord avec la Requérante que certaines des pièces et des fixations dans sa demande sont loin d'être employées pour les aspects relatifs aux combustibles pour les véhicules, par exemple, des alarmes antivol, des alarmes de sécurité et des alarmes antivol, des klaxons électroniques, des projecteurs d'illumination, des projecteurs et barres de

signalisation, des freins et pièces de frein, des câbles et pièces pour câbles, les deux parties mènent leurs activités dans le domaine de l'approvisionnement de pièces pour véhicules à des consommateurs avec des parcs. Bien que, lors de l'audience, la Requêteur ait affirmé que ses pièces étaient destinées à des systèmes de levage, il n'existe aucune telle restriction dans la demande.

Circonstance de l'espèce – Produits vendus par l'Opposante qui seraient marqués par des marques de tiers

[36] Dans ses observations, lors de l'audience, la Requêteur a affirmé que l'Opposante distribue des produits sous les marques de commerce de tiers et que cela atténue la probabilité de confusion. Lors de l'audience, la Requêteur a observé que les consommateurs comprendraient la différence entre l'Opposante, un distributeur de produits fabriqués par des tiers sous diverses marques de commerce, et les Produits vendus en liaison avec la Marque. Le fait qu'il n'y ait aucune preuve que l'Opposante vend des produits portant sa marque de commerce est un facteur qui favorise la Requêteur à un très léger degré. La confusion quant à la source peut toujours avoir lieu si un consommateur connaît l'entreprise de l'Opposante sous son nom commercial et voit les Produits de la Requêteur avec la Marque et, comme question de première impression, croit que la source de ces Produits est l'Opposante. Cela est même le cas si le consommateur est conscient que l'entreprise de l'Opposante vend des produits de tiers.

Circonstance de l'espèce – Consommateurs sophistiqués

[37] La Requêteur observe que, puisque les domaines d'activités des parties et les consommateurs des parties sont sophistiqués, les consommateurs porteront une attention particulière et il sera moins probable qu'ils mélangent la Marque et le nom commercial de l'Opposante.

[38] La preuve démontre que les consommateurs moyens des parties sont sophistiqués et les Produits dans la demande et les produits vendus par l'Opposante eux-mêmes sont spécialisés ou concernent de la machinerie et de l'équipement spécialisés. Cependant, le test en matière de confusion en est un de première impression [*Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* 2000 CanLII 16099]. Toute démarche subséquente prise par les consommateurs sophistiqués dans une tentative de corriger tout cas potentiel de confusion

lorsqu'ils font preuve de patience et de diligence raisonnable dans leur décision d'achat n'a aucune pertinence [par analogie, voir les paragraphes 68 à 74 de *Masterpiece*, précité].

CONCLUSION

[39] La Requérante affirme ce qui suit dans ses observations écrites (para 45) :

[traduction]

[...] United Rentals et les autres détaillants savent avec qui ils font affaire et ils ne seraient pas mélangés s'il y avait d'une part un distributeur MAXQUIP d'équipement de propane et de gaz et d'autre part des produits MAXQUIP comme dans la demande [...]

[40] Je ne suis pas d'accord. Après avoir évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que, en date du 29 janvier 2016, la prépondérance des probabilités est tout aussi égale pour les deux parties quant à savoir s'il y a une probabilité de confusion et qu'il y a une chance égale qu'un consommateur, au moment d'apercevoir la Marque, conclue ou non que les Produits associés avec la Marque soient d'une certaine façon approuvés ou autorisés par l'Opposante. Par conséquent, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. J'arrive à cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre la Marque et le nom commercial MAXQUIP de l'Opposante, du fait que seule l'Opposante avait acquis une réputation en liaison avec son nom commercial à la date pertinente et du chevauchement entre les produits et les services des parties. Puisqu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec le nom commercial de l'Opposante et qu'elle ne l'a pas fait, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[41] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, compte tenu des dispositions des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, car elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer les produits de la Requérante des produits et services de l'Opposante :

[...] les services de la Requérante, tels que décrits dans la Demande, des produits et services des autres et, plus particulièrement, des produits et services en liaison avec lesquels les marques de commerce MAXQUIP et MAX-QUIP INC et les noms commerciaux MAXQUIP et MAX-QUIP INC de l'Opposante ont été précédemment employés au Canada. Par leur emploi répandu au Canada, les marques de commerce MAXQUIP et MAX-QUIP INC et les noms commerciaux MAXQUIP et MAX-QUIP INC de l'Opposante sont devenus distinctifs au Canada en liaison avec les produits et services

de l'Opposante, y compris les produits et services sous les Marques de commerce MAXQUIP de l'Opposante. La Marque de commerce opposée n'est pas en mesure de distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de l'Opposante, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce MAXQUIP et MAX-QUIP INC et les noms commerciaux MAXQUIP et MAX-QUIP INC de l'Opposante.

[42] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est le 18 octobre 2019, soit la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[43] Afin que ce motif soit accueilli, l'opposant invoquant sa propre marque de commerce, ou son propre nom commercial, doit établir que, à cette date, sa marque de commerce ou son nom commercial était connu au Canada au moins dans une certaine mesure, c'est-à-dire que sa réputation était « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque de commerce ou sinon être bien connue dans une région particulière du Canada [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657; *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (pvt) Ltd*, 2019 CF 1305]. À cet égard, l'opposant doit démontrer que sa marque ou son nom commercial ont acquis une réputation parmi les consommateurs comme indicateur de la source [*Akbar Brothers*, précité; *Scott Paper Ltd c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478]. De plus, il doit y avoir une preuve claire de la mesure dans laquelle la marque de commerce ou le nom commercial était connu [*Bojangles*, précité; *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 10].

[44] Bien que les chiffres de ventes de l'Opposante à la date pertinente soient plutôt importants, je ne suis pas en mesure de déterminer si la réputation des marques et de commerce et des noms commerciaux de l'Opposante respectent la norme du caractère distinctif. En particulier, il n'y a aucune preuve quant à la portée de la publicisation et de la promotion à l'égard des différents types de services et des clients de l'Opposante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[45] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la Marque compte tenu du fait que les marques de commerce MAXQUIP et MAX-QUIP INC de l'Opposante ont été précédemment employées ou révélées au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits et services à l'annexe A.

[46] En ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1)a) de la Loi, la date pertinente est le 29 janvier 2016. Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé ou révélé ses marques de commerce conformément aux articles 4 et 5 de la Loi.

L'allégation fondée sur la révélation est rejetée

[47] Les exigences relatives à la révélation énoncées à l'article 5 exigent de conclure qu'une marque est devenue bien connue au Canada en raison de la distribution ou de la publicité des produits et services d'un opposant au Canada, de sorte qu'une région importante du Canada connaît sa marque de commerce [*Marineland Inc c Marine Wonderland and Animal Park Ltd* (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1^{re} inst)]. Bien que l'Opposante ait démontré que sa marque MAXQUIP a été publicisée dans les périodiques professionnels Propane Canada et Energized, cette preuve ne démontre pas que sa marque a été révélée par la publicité comme l'exige l'article 5 [*Williams Companies Inc et al c William Tel Ltd* (2000), 4 CPR (4th) 253 (COMC)].

L'allégation fondée sur l'emploi est rejetée

[48] Je n'estime pas que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de la démonstration de l'emploi de sa marque de commerce MAXQUIP en liaison avec les produits établis à l'annexe A. D'abord, bien que M. Stewart indique que la marque de commerce MAXQUIP est arborée en relief sur le collier des cylindres de propane et est estampillée sur l'équipement de pompage (affidavit de réponses Stewart, para 4), aucune preuve démontrant cela n'a été fournie. Deuxièmement, bien que M. Stewart indique que les produits vendus à United Rentals ont tous été vendus sous la marque de commerce et le nom commercial MAXQUIP, avec MAXQUIP figurant sur les factures et d'autres documents, comme des bordereaux d'emballage (para 4), seuls les échantillons de factures ont été versés dans la preuve. Bien que la marque de commerce MAXQUIP se trouve sur les factures, M. Stewart ne confirme pas qu'elles étaient associées aux produits de manière à donner l'avis de liaison à la personne à laquelle la propriété ou la possession est transférée, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi. De plus, la preuve n'est également pas claire quant à savoir si la marque de commerce de l'Opposante est employée comme indicateur de source avec les produits énumérés dans ce motif d'opposition contrairement à ses services de distribution.

[49] En ce qui a trait aux services à l'annexe A, l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve de démontrer qu'elle avait publicisé ses services en liaison avec sa marque de

commerce MAXQUIP par les publicités placées dans Propane Canada (Pièce J). Cependant, j'estime également que la Requérante s'acquitte de son fardeau ultime de démontrer l'absence de confusion puisque ces services sont plus limités dans leur portée comparativement à ceux en question à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c). Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[50] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

L'Opposante fait valoir, à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), qu'elle avait précédemment employé ses marques de commerce MAXQUIP et MAX-QUIP INC au Canada ou révélé ces marques de commerce en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

CI 6 Cylindres pour propane; réservoirs de fluides en métal; réservoirs en métal pour l'entreposage de gaz comprimés, nommément gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel comprimé (GNC) et ammoniac (NH₃) employé dans l'industrie du propane et de l'ammoniac; fixations de tuyaux, pinces de tuyaux, dévidoirs de tuyaux, accouplements de tuyaux et pinces de métal de tuyaux; pinces de métal pour tuyauterie; tubes en acier inoxydable; fixations de tuyauterie en acier inoxydable; bouchons adaptateurs; vaporisateurs électriques, à bain-marie et à déclenchement direct de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d'ammoniac (NH₃); moteurs électriques à l'épreuve des explosions employés dans l'industrie du propane et de l'ammoniac; trousse de collecteurs; vannes en métal employées dans les véhicules d'entreposage de gaz comprimés; réservoirs d'eau; tuyaux en acier inoxydable et tressés en acier inoxydable à des fins agricoles; réservoirs en métal de gaz; trousse de conversion du gaz de pétrole liquéfié (GPL); trousse de conversion du gaz naturel comprimé (GNC);

CI 7 Compresseurs électriques; compresseurs, pompes, nommément pompes pour les gaz liquéfiés; jauges de gazoline; jauges de pression; contrôles du flux de gaz;

CI 9 Mesure du gaz naturel comprimé (GNC); appareils d'analyse, de mesure et de régulation, nommément hydromètres, indicateurs de niveau, jauges de pression, débitmètres, enregistreurs; systèmes de surveillance du niveau des réservoirs branchés avec tous les types de moteurs de camion et contrôles de châssis; systèmes de surveillance électronique programmables pour les camions de livraison de combustibles;

CI 11 Appareils de chauffage de patio; foyers extérieurs; éclairage au gaz, électrique et à cuivre; éclairage au gaz intérieur au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel comprimé (GNC);

CI 16 Décalcomanies;

CI 17 Tuyaux de plastique et de caoutchouc à des fins agricoles; marchés de propane et d'ammoniac;

CI 35 Vente de détail d'équipement de pétrole et de gaz pour les camions de transport, nommément systèmes de fermeture à distance, système de surveillance des réservoirs qui contiennent du combustible diesel, du propane, des lubrifiants, des produits chimiques agricoles et des huiles usées, employés dans le domaine du pétrole et du gaz;

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-12-07

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : David Reive

Pour la Requérante : Chantal Desjardins

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Miller Thomson LLP

Pour la Requérante : Lavery, de Billy, LLP