



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 156
Date de la décision: 2016-09-23

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Canadian Tire Corporation, Limited **Opposante**

et

Gestion André Touchette Inc. **Requérante**

1,561,116 pour CANADA'S SINGLE **Demande**
SOURCE FOR TIRE SOLUTIONS
LEADER CANADIEN EN SOLUTIONS
DU PNEU

Introduction

[1] Gestion André Touchette Inc. (la Requérante) a produit le 24 janvier 2012 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce CANADA'S SINGLE SOURCE FOR TIRE SOLUTIONS LEADER CANADIEN EN SOLUTIONS DU PNEU (la Marque) portant le numéro n° 1,561,116.

[2] La demande est fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des services d'entreposage, de stockage, de vente et de distribution de pneus (les Services).

[3] La demande d'enregistrement fut annoncée le 14 novembre 2012 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition.

[4] Canadian Tire Corporation, Limited (l'Opposante) a produit le 12 avril 2013 une déclaration d'opposition soulevant les motifs d'opposition fondés sur les articles 30(e) et (i), 12(1)(b) et (d), 16(3)(a) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi). Toutefois, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a retiré les motifs d'opposition fondés sur la confusion avec des marques déposées et l'emploi antérieur de ces marques (articles 12(1)(d) et 16(3)(a)) et le motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) de la Loi.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration niant tous et chacun des motifs d'opposition plaidés par l'Opposante.

[6] L'Opposante a produit les affidavits souscrits le 24 octobre 2013 par Andaleeb Dobson et Alexandra Scott.

[7] La Requérante a produit deux affidavits souscrits le 21 février 2014 par Sandro Romeo ainsi que les affidavits souscrits le 24 février 2014 par Frédéric Bouthillier et Roger Champoux.

[8] MM. Champoux et Bouthillier ont été contre-interrogés et la transcription de ces contre-interrogatoires fait partie du dossier.

[9] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et elles étaient représentées lors de l'audience.

[10] Pour les raisons plus amplement décrites ci-après, je refuse la demande d'enregistrement.

Fardeau de preuve

[11] Dans le cadre de la procédure en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposante signifie qu'un motif d'opposition sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John*

Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Remarques préliminaires

[12] J'ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier et identifiée ci-haut. Toutefois, je me référerai uniquement à ce que je considère pertinent pour les fins de ma décision.

[13] La majorité du contenu de l'affidavit de Mme Dobson, vice-présidente pneus et marketing des services auto, services pneus d'auto de l'Opposante concerne les activités de l'Opposante au cours des années 2007 à 2013. Or, en raison du retrait des motifs d'opposition fondés sur la confusion avec des marques déposées et l'emploi antérieur de ces marques par l'Opposante, ces faits auront peu d'importance dans le contexte des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)(b) et 2 (absence de caractère distinctif de la Marque puisqu'elle serait clairement descriptive ou constituerait une description fautive et trompeuse de la nature ou qualité des Services).

[14] Lors de l'audience, l'agent de la Requêteurante a soulevé une objection quant à l'admissibilité des pièces C et D produites dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Champoux, directeur national, ventes et marketing de Pneus Touchette Distribution Inc (Touchette Distribution), licencié de la Requêteurante. Ces pièces ont été décrites comme étant des extraits du site web de Touchette Distribution obtenus à partir du site web Wayback Machine. La Requêteurante a argumenté à l'audience que ces pièces constituent une preuve par oui-dire. De plus, elle a plaidé que l'Opposante s'est servi du contre-interrogatoire de M. Champoux pour produire cette preuve, alors qu'elle lui était disponible lors du dépôt de sa preuve principale. Une objection similaire a été formulée lors de l'audience concernant les pièces E, F, G et H produites lors du même contre-interrogatoire. Il s'agit d'extraits de sites web de tierces parties.

[15] J'ai souligné à l'agent de la Requêteurante qu'aucune objection à la production de ces pièces n'avait été formulée lors du contre-interrogatoire de M. Champoux. Dans les circonstances, je rejette les objections puisqu'elles n'ont pas été formulées au moment de la production de ces pièces lors du contre-interrogatoire. Ces documents font donc partie du dossier. Toutefois, je

discuteraï plus tard de l'admissibilité de leur contenu, compte tenu des dates pertinentes associées aux motifs d'opposition plaidés.

[16] Outre le motif fondé sur l'article 30(e), les deux autres motifs d'opposition à trancher sont fondés sur l'argument que la Marque est clairement descriptive ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services. Par conséquent la Marque ne serait pas enregistrable et serait ainsi dépourvue de caractère distinctif. Il va de soi que si le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) est rejeté, il en sera de même pour celui fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30(e) de la Loi

[17] L'Opposante plaide que la demande d'enregistrement ne respecte pas les dispositions des articles 38(2)(a) et 30(e) de la Loi en ce que la Requérente, à la date de production de sa demande d'enregistrement, utilisait déjà la Marque au Canada en tout ou en partie.

[18] Ce motif d'opposition doit s'analyser à la date de production de la demande d'enregistrement (24 janvier 2012) [voir *Canadian National Railway Co c Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC)]. L'Opposante a le fardeau initial de preuve. Toutefois, ce fardeau est léger [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)], et l'Opposante peut se référer à la preuve de la Requérente pour se décharger de son léger fardeau initial de preuve [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)].

[19] L'Opposante se réfère au contenu du contre-interrogatoire de M. Champoux (pages 10 à 13 du contre-interrogatoire), à certaines des pièces produites lors de ce contre-interrogatoire et à une demande d'enregistrement antérieure produite par la Requérente pour une marque identique fondée sur un emploi au Canada depuis le 1^{er} novembre 2009, qui fut abandonnée par la suite. J'analyserai chacun de ces éléments de preuve pour déterminer si l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve.

[20] Durant le contre-interrogatoire de M. Champoux, l'Opposante a présenté certains extraits du site web *tirelink.ca*, site utilisé par Touchette Distribution pour faire la promotion des services

liés à la marque TIRELINK. M. Champoux a admis que ces services incluent les Services. M. Champoux a admis que la Marque apparaissait dans la partie supérieure de chacune des pages de ce site.

[21] Lorsque confronté au fait que la pièce 1 à son affidavit comportait la Marque ainsi qu'un avis de droit d'auteur : 'Droit d'auteur 2010 TireLink. Tous droits réservés', il a simplement répondu qu'il s'agissait d'une erreur.

[22] C'est dans ce contexte que l'Opposante a présenté à M. Champoux deux extraits datés du 11 juillet 2010 et du 12 septembre 2010 du site web *tirelink.ca* obtenus à l'aide du site web Wayback Machine (pièces C et D au contre-interrogatoire de M. Champoux). M. Champoux a admis qu'en 2010 Touchette Distribution utilisait ce site web pour faire la promotion des Services.

[23] Toutefois M. Champoux a également souligné qu'il avait la responsabilité de la maintenance de ce site web. Il a mentionné, en autant qu'il se souvienne, que l'information apparaissant sur ces extraits retracés par le site web Wayback Machine est incorrecte puisque seule la portion unilingue anglaise de la Marque était employée à cette époque et non la version bilingue (la Marque).

[24] L'Opposante, pour supporter sa prétention que la Requérante employait la Marque au moment de la production de la demande d'enregistrement, a présenté à M. Champoux lors de son contre-interrogatoire un extrait du registre des marques concernant la demande d'enregistrement n° 1,476,696 produite par la Requérante le 13 avril 2010. Il s'agissait d'une demande pour l'enregistrement d'une marque identique à la Marque en liaison avec des services identiques aux Services. Cette demande était fondée sur un emploi au Canada depuis le 1^{er} novembre 2009. Elle fut déclarée abandonnée le 19 avril 2012.

[25] Interrogé sur cette demande d'enregistrement, qui contredit le contenu de la présente demande d'enregistrement en ce qui concerne l'emploi ou non de la Marque au Canada, M. Champoux s'est limité à dire qu'il s'agissait d'une erreur.

[26] De cette preuve, je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de prouver que la Requérante employait la Marque au Canada en liaison avec les Services au moment de la production de la présente demande d'enregistrement, soit le 24 janvier 2012.

[27] En effet, nous pouvons voir la Marque sur les extraits du site web *tirelink.ca*, opéré par le licencié de la Requérante, en date du 11 juillet 2010 et du 12 septembre 2010 obtenus à partir du site web Wayback Machine. Nous la retrouvons également sur l'extrait du site web *tirelink.ca* annexé à l'affidavit de M. Champoux qui comporte également un avis de droit d'auteur de 2010. Finalement, il y a cette demande d'enregistrement produite par la Requérante le 13 avril 2010 pour l'enregistrement de la Marque fondée sur un emploi au Canada depuis le 1^{er} novembre 2009.

[28] Par conséquent, la Requérante avait le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle n'avait pas employé au Canada la Marque en liaison avec les Services au moment de la production de la présente demande d'enregistrement. Pour satisfaire ce fardeau, la Requérante se réfère simplement au témoignage de M. Champoux lors de son contre-interrogatoire à l'effet que les extraits tirés du site web Wayback Machine ainsi que la mention 'Droit d'auteur 2010' sur la pièce 1 de son affidavit sont des erreurs. Quant à l'allégation d'emploi de la Marque dans la demande d'enregistrement n^o 1,476,696, elle constituerait également une erreur de telle sorte que cette demande d'enregistrement fut abandonnée. Selon la Requérante, ces allégés seraient suffisants pour se décharger de son fardeau de preuve.

[29] Je suis d'avis contraire. Il faut une preuve qui va au-delà de la simple négation des faits ou de la mention qu'il s'agit d'une erreur pour satisfaire le fardeau de preuve qui incombe maintenant sur la Requérante. Toute la preuve de l'Opposante sur ce point, ainsi que la pièce 1 à l'affidavit de M. Champoux supporte la position de cette dernière et soulève de sérieux doutes sur la déclaration contenue dans la présente demande d'enregistrement à l'effet qu'elle est fondée sur un emploi projeté au Canada.

[30] Je tiens à souligner que M. Champoux est un simple représentant du licencié de la Requérante. Je ne vois pas comment il pouvait affirmer que le contenu de la demande d'enregistrement n^o 1,476,696 produite par la Requérante était une erreur. J'ajouterais que, pris isolément, le contenu de cette demande d'enregistrement n'aurait pas été suffisant pour satisfaire

le fardeau initial de preuve de l'Opposante. Toutefois, son contenu s'ajoute aux autres éléments de preuve et c'est l'ensemble de cette preuve qui permet à l'Opposante de soutenir que la Marque était employée au Canada par la Requérante à la date de production de la présente demande d'enregistrement.

[31] Dans les circonstances, la Requérante se devait de fournir des explications plausibles concernant la présence de la Marque sur les extraits du site web *tirelink.ca*. En l'absence d'explications, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver qu'elle n'avait pas employée la Marque au Canada au moment de la production de la présente demande d'enregistrement [voir *Marineland Inc c Marine Wonderland & Animal Park Ltd* [1974] 2 CF 558 au para 41].

[32] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30(e) est donc accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) de la Loi

[33] La date pertinente pour trancher ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement (24 janvier 2012) [voir *Shell Canada Limited c. PT Sari Incofood Corporation* 2005 FC 1040, 41 CPR (4th) 250 (CFPI)].

[34] Il est bon de rappeler les principes directeurs qui nous aident à déterminer si une marque est clairement descriptive ou faussement et trompeusement descriptive au sens de l'article 12(1)(b) de la Loi. Ainsi, M. le juge Cattanach énonça la démarche suivante à suivre dans *GWG Ltd c Registrar of Trade-marks* (1981), 55 CPR (2d) 1 :

It has been repeatedly stated based on the authority of numerous decided cases:
(1) that whether a trade mark is clearly descriptive is one of first impression;
(2) that the word "clearly" in para. 12(1)(b) of the Act is not a tautological use but it signifies a degree and is not synonymous with "accurate" but means in the context of the paragraph "easy to understand, self-evident or plain", and
(3) that it is not a proper approach to the determination of whether a trade mark is descriptive to carefully and critically analyse the words to ascertain if they have alternate implications or alternate implications when used in association with certain wares and to ascertain what those words in the context in which they are used would represent to the public at large who will see those words and will form an opinion as to what those words will connote: see *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 at p. 19.

[35] La jurisprudence nous indique également qu'il faut appliquer son sens commun à l'appréciation des faits [voir *Neptune SA c Canada (Procureur Général)* 2003 CFPI 715, 29 CPR (4th) 497(CFPI) et *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada (Procureur Général)* 2011 CF 58, conf 2012 CAF 60]. Aussi l'évaluation du caractère descriptif de la Marque doit se faire en tenant compte des services qui y sont associées [voir *Mitel Corporation c Registrar of Trade Marks* (1984), 79 CPR (2d) 202 à la page 208 (CF 1re inst)].

[36] Alexandra Scott est un agent de marques de commerce à l'emploi de la firme d'agents représentant l'Opposante. Le 16 octobre 2013 elle a procédé à plusieurs recherches pour obtenir les définitions des mots : 'Canada', 'single', 'source', 'tire', et 'solution' dans les dictionnaires *The Canadian Oxford Dictionary*, *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *The Random House Dictionary of the English Language*. La même journée elle a fait une recherche dans le dictionnaire *Le nouveau petit Robert de la langue française* pour trouver la définition des mots : 'leader', 'canadien', 'solution' et 'pneu'.

[37] Le 22 octobre 2013 Mme Scott a également effectué des recherches sur le site web situé à www.merriam-webster.com pour les mots : 'Canada', 'single', 'source', 'tire', et 'solution'.

[38] Elle a pareillement fait une recherche sur le web le 23 octobre 2013 en visitant le site www.larousse.com pour y trouver les définitions des mots : 'leader', 'canadien', 'solution' et 'pneu'.

[39] Elle a produit chacun des extraits pertinents de ces dictionnaires concernant ces mots.

[40] Il est clair, à la lumière de cette preuve que chacun des mots qui forment la Marque est un mot courant de la anglaise ou française. Toutefois, c'est la Marque prise dans son ensemble qui doit être considérée.

[41] Sans vouloir décortiquer la Marque, le nœud du problème est de déterminer si 'tire solutions' et 'solutions du pneu' sont clairement descriptifs de la nature ou de la qualité des Services. Le mot 'solution' en anglais, selon preuve de l'Opposante, signifie : 'the act or a means of solving a problem or difficulty' ou 'an explanation, answer, or decision'. En français le mot 'solution' signifie 'réponse à un problème, à une question' ou 'ce qui peut résoudre une difficulté, dénouer une situation complexe'.

[42] L'Opposante a présenté des extraits de sites Internet sur lesquels apparaissaient l'expression 'tire solutions' afin de démontrer que cette expression est employée dans l'industrie. Elle réfère plus particulièrement aux pièces E, F et G du contre-interrogatoire de M. Champoux. J'ai rejeté l'objection de la Requérante fondée sur l'argument que l'Opposante aurait dû produire ces pièces comme partie intégrante de sa preuve principale. Toutefois, le motif d'opposition sous l'article 12(1)(b) doit s'analyser à la date de production de la demande d'enregistrement (24 janvier 2012). Or, tous ces extraits ont été imprimés les 20 et 23 octobre 2014, soit après la date pertinente. Je ne peux donc pas tenir compte de leur contenu sous ce motif d'opposition.

[43] Lors du contre-interrogatoire de M. Champoux, l'Opposante a tenté de lui faire admettre que chacun des Services pouvait être considéré comme une 'solution du pneu' ou 'tire solution'. M. Champoux a admis que les services d'entreposage et de stockage de pneus étaient des 'solutions du pneu' ou 'tire solutions' mais que ce n'était pas le cas pour la vente de pneus (page 23).

[44] Il est fort possible que, pour des gens travaillant dans l'industrie du pneu, comme M. Champoux, ou Mme Dobson, l'emploi de l'expression 'tire solutions' ou 'solutions du pneu' puisse référer à des services liés aux pneus. La Marque pourrait donc être considérée hautement suggestive ou même descriptive de ces services. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'elle est clairement descriptive de la nature ou qualité de ces services pour le consommateur moyen. Je n'ai pas de preuve que le consommateur moyen, sur la base de la première impression, associerait ces expressions à la nature ou la qualité des Services.

[45] Dans les circonstances, je conclus que la Marque prise dans son ensemble, bien que hautement suggestive de la nature des Services, n'est pas clairement descriptive de ces derniers. Puisqu'elle n'est pas clairement descriptive de la nature ou de la qualité des Services, elle ne peut être considérée comme une description fautive et trompeuse des Services.

[46] Les parties ont argumenté sur la question de savoir si la portion française de la Marque constituait ou non une traduction de sa portion anglaise. Compte tenu de ma conclusion que la Marque, prise dans son ensemble, ne constituait pas une description claire ou fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services, je n'ai pas à trancher cette question.

[47] Finalement, l'Opposante se réfère à l'allégation de Mme Dobson à l'effet que d'autres marchands offrent des services de solutions du pneu. Toutefois, Mme Dobson n'explique pas ce qu'elle veut dire par 'tire solutions'. De plus, je suis d'accord avec la Requérante qu'un tel allégué constitue sans autre preuve, du oui-dire.

[48] Je rejette donc ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque

[49] Lors de l'audience l'Opposante a indiqué que ce motif d'opposition était fondé sur le fait que la Marque, étant clairement descriptive, ne pouvait servir à distinguer les Services des services de tierces parties. Or j'ai conclu que la Marque n'était pas une description claire des Services.

[50] Dans les circonstances, je rejette également ce motif d'opposition.

Disposition

[51] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE: 2016-08-30

COMPARUTIONS

Steven N. Kennedy

Pour l'Opposante

Johanne Muzzo

Pour la Requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Cassels Brock & Blackwell LLP

Pour l'Opposante

Guy & Muzzo Inc.

Pour la Requérante