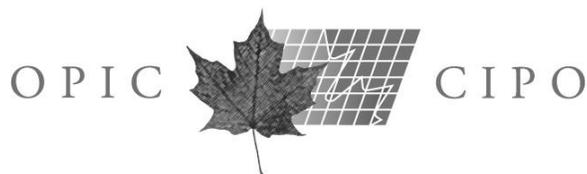


## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 154

Date de la décision : 2010-09-30

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par A.M. Ford Sales Ltd. à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1286529 pour la  
marque de commerce AUTOCANADA &  
Dessin au nom de 7268769 Canada Inc.**

[1] Le 18 janvier 2006, Canada One Auto Group Ltd. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce AUTOCANADA & Dessin (la Marque). Cette demande, inscrite sous le numéro 1286529, a été cédée à AutoCanada LP le 6 juillet 2006, puis à 7268769 Canada Inc. (la Requérante) le 25 mars 2010. La demande est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les services de « *gestion et administration d'un fonds de revenus; exploitation d'une concession d'automobiles* »; elle a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 26 décembre 2007. La Marque est reproduite ci-dessous.



[2] Le 22 février 2008, A.M. Ford Sales Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition; la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 21 avril 2008.

[3] L'Opposante a produit les affidavits de Dan Ashman, Barbara Blatchford et Yawen Liu. La preuve de la Requérente consiste en l'affidavit souscrit par T.L. (Tom) Orysiuk. Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience tenue en l'espèce.

#### Les motifs d'opposition

[4] Les motifs d'opposition se résument comme suit :

- Non-conformité à l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) : à la date de production de la demande, la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada pour distinguer, ou de manière à distinguer, les services offerts par la Requérente des services offerts par d'autres propriétaires.
- Non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi : la Requérente ne pouvait être convaincue, à la date de production de la demande, qu'elle avait le droit d'employer la Marque, compte tenu des droits antérieurs de l'Opposante.
- Non-enregistrabilité de la Marque, conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi : la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services de la Requérente en liaison avec lesquels son emploi est projeté, à savoir la gestion et l'administration d'un fonds de revenus et l'exploitation d'une concession d'automobiles au Canada.
- Absence de droit à l'enregistrement, suivant l'alinéa 16(3)a) de la Loi : la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque AUTOCANADA de l'Opposante, antérieurement employée en liaison avec des services de concession d'automobiles.
- Absence de caractère distinctif, suivant l'article 2 : la Marque ne distingue pas véritablement les services de la Requérente de ceux de l'Opposante et de ceux d'autres propriétaires, ou n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

### Les dates pertinentes

[5] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition soulevés en l'espèce sont généralement reconnues comme étant les suivantes :

- non-conformité à l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (18 janvier 2006), [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- absence de droit à l'enregistrement de la Marque, suivant l'alinéa 16(3)a) : la date de production de la demande;
- non-enregistrabilité de la Marque, conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi : la date de production de la demande [voir *Zorti Investments Inc c. Party City Corp.* (2004), 36 C.P.R. (4th) 90 (C.O.M.C.); *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Co.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)];
- absence de caractère distinctif de la Marque : date de production de la déclaration d'opposition (22 février 2008) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

### Le résumé de la preuve de l'Opposante

#### *L'affidavit de Dan Ashman*

[6] Dans son affidavit, M. Ashman atteste qu'il est président de l'Opposante depuis novembre 1984. Il décrit l'entreprise de l'Opposante comme une concession d'automobiles Ford située à Trail, en Colombie-Britannique. Les diverses activités de la concession sont liées à l'automobile, notamment la vente et la location de véhicules neufs et usagés, la vente de pièces et d'accessoires d'automobiles, dont des GPS antivol et des produits Bluetooth, la prestation de réparations et de services, et l'offre de financement à l'achat.

[7] Le témoignage de M. Ashman vise à étayer l’assertion selon laquelle l’Opposante a employé la marque de commerce AUTOCANADA au Canada. Monsieur Ashman précise que l’Opposante a enregistré le nom de domaine « autocanada.com » le 10 janvier 1996 ou vers cette date, et qu’au moins depuis l’année 2000, l’Opposante a fait rediriger le nom de domaine au site Web principal de l’Opposante, « amford.com ». Monsieur Ashman déclare que depuis au moins juillet 2004, le nom de domaine figure dans les annonces que l’Opposante fait paraître du lundi au vendredi dans les journaux *Trail Daily Times* et *Nelson Times*, et les vendredis dans le *Weekender*; tous ces journaux sont distribués à Trail et à Nelson, en Colombie-Britannique, et dans les environs.

[8] Un exemple de l’annonce a été joint comme pièce A. La taille de l’annonce est d’environ 2” x 2”; elle semble promouvoir des services de financement d’achat et fournit un nom et un numéro de téléphone pour l’obtention d’une préautorisation. Elle indique aussi qu’il est possible de présenter une demande à [www.autocanada.com](http://www.autocanada.com). Je ferai observer que le nom de domaine est l’inscription écrite dans la plus petite police de caractères de l’annonce; les mots les plus en vue et arborant les plus gros caractères sont « *You’re Approved* » [Votre demande est approuvée]; l’annonce signale la disponibilité de financement à l’achat, indépendamment de la cote de solvabilité ou de la situation d’endettement. Le terme AUTOCANADA ne figure nulle part dans l’annonce, sauf dans le nom de domaine. J’ajouterai que si ce n’est implicitement, du fait que l’annonce est placée dans la section des annonces classées concernant la vente de voitures, rien dans l’annonce n’indique que ces services sont liés à la concession de l’Opposante ni même à l’achat de voitures en général.

[9] La Requérante a présenté plusieurs observations relativement à cette preuve. Elle a souligné qu’aucune des déclarations de M. Ashman n’atteste que l’Opposante a bien employé le nom de domaine depuis 1996; de plus, on ne sait pas si le nom de domaine a jamais été utilisé avant juillet 2000, et depuis cette date il a été employé uniquement pour rediriger les gens au site Web principal de l’Opposante, dont le nom est « amford.com ».

[10] Pour ce qui est des annonces imprimées, la Requérante plaide que le nom de domaine n’est pas employé comme marque de commerce et qu’il figure plutôt à titre d’information pour le consommateur, dans la plus petite police de caractères de l’annonce; rien dans l’annonce

même ne témoigne d'un lien avec l'entreprise de l'Opposante. Comme il a été mentionné, rien n'indique que ces services sont liés à l'achat de voitures, si ce n'est implicitement, étant donné que l'annonce est placée dans la section des annonces classées concernant les automobiles.

[11] Je suis d'avis que le nom de domaine n'est pas employé dans l'annonce à titre de marque de commerce à l'égard des services de concession d'automobiles. Il y est placé comme un outil qui permet au consommateur de communiquer avec le fournisseur du financement d'achat annoncé, de la même manière que le serait un numéro de téléphone. On pourrait peut-être le percevoir également comme le nom commercial du fournisseur des services « *You're Approved* ». À ce titre, j'estime que l'annonce imprimée ne prouve pas l'emploi d'une marque de commerce AUTOCANADA ou « *autocanada.com* ». Par conséquent, je conclus qu'aucun élément de cette preuve n'est utile pour étayer l'assertion d'emploi de la marque de commerce AUTOCANADA formulée par l'Opposante.

#### *L'affidavit de Barbara Blatchford*

[12] Madame Blatchford est l'éditrice du journal *Trail Daily Times*, publié à Trail, en Colombie-Britannique. Son affidavit a pour but d'établir que l'annonce de l'Opposante est publiée depuis la mi-juillet 2004 dans le *Trail Daily Times*, le *Nelson Times* et le *Weekender*. Cependant, comme j'ai conclu que cette annonce ne fait pas foi de l'emploi d'une marque de commerce, il est inutile d'examiner cet affidavit plus avant.

#### *L'affidavit de Yawen Liu*

[13] Yawen Liu est technicien juridique et employé chez les agents de l'Opposante. Son affidavit vise à établir l'emploi du nom de domaine *autocanada.ca* par un tiers. Le 20 août 2008, l'auteur de l'affidavit a cherché le nom de domaine *autocanada.ca* dans le site Web *www.whois.net*; les résultats de sa recherche sont joints à son affidavit comme pièce A. Cette pièce indique qu'un nom de domaine *autocanada.ca* appartient à Meloche Monnex Inc. La pièce B est constituée de pages Web qui révèlent que Meloche Monnex est une société de la TD qui offre de l'assurance automobile et de l'assurance habitation individuelles au Canada. La

pièce C consiste en une page extraite du site Web de la TD, sur laquelle on peut lire que la TD offre de l'assurance automobile. Je remarque que ni la marque ni le nom de domaine en cause ne paraissent dans ce site Web. La pièce D est un DVD dans lequel on voit l'auteur de l'affidavit qui saisit *www.autocanada.ca* sur l'écran d'un moteur de recherche et qui est ensuite dirigé vers le site Web de la TD traitant d'assurance automobile. Il convient de souligner que nulle part dans cette preuve, la partie « autocanada » du nom de domaine ne figure sans la mention du World Wide Web, « *www* ».

[14] La Requérante ne s'est pas opposée à l'affidavit de Yawen Liu au motif qu'il constitue du ouï-dire. Comme elle l'a fait remarquer, cet affidavit met en preuve des éléments postérieurs à la date pertinente pour l'examen des questions d'absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(3)a) et d'absence de caractère distinctif. Quoiqu'il en soit, pour les motifs déjà exposés relativement à l'emploi par l'Opposante de son nom de domaine, la preuve soumise ne m'a pas convaincue que l'emploi fait par TD/Meloche Monnex en l'espèce constitue un emploi d'une marque de commerce.

#### Le résumé de la preuve de la Requérante

##### *L'affidavit de Tom Orysiuk*

[15] Monsieur Orysiuk atteste qu'il est comptable agréé et qu'il occupe le poste de vice-président directeur et directeur financier de la Requérante depuis novembre 2005. Il explique que la Requérante est une société en commandite dont le commandité est AutoCanada GP Inc., une société à charte fédérale. La Requérante fait partie d'un groupe d'entités qui comprend AutoCanada LP, AutoCanada GP Inc., AutoCanada Operating Trust, AutoCanada Income Fund et GPN Auto Ltd. (désignées collectivement sous le nom de « groupe AutoCanada »).

[16] Monsieur Orysiuk a annexé à son affidavit des certificats d'enregistrement des sociétés (pièce A) ainsi qu'un organigramme qui illustre les relations entre les divers membres du groupe (pièce B).

[17] La Requérante exploite ou gère plus de 20 concessions dans tout le Canada et compte plus de 1 070 employés dans ces concessions. En 2007, les concessionnaires ont vendu environ

23 300 véhicules et ont effectué environ 231 700 réparations de service ou réparations consécutives à des collisions, générant des recettes de quelque 835 millions de dollars. Monsieur Orysiuk affirme que la Marque est employée en liaison avec la gestion et l'administration d'un fonds de revenus et avec l'exploitation d'une concession d'automobiles depuis aussi tôt que mai 2006. Comme pièce F de son affidavit, il a joint des factures provenant de concessionnaires et se rapportant à la prestation de services et à l'achat d'automobiles; toutes ces factures arborent la Marque, au bas de la page. Comme pièce D, M. Orysiuk a joint à son affidavit 79 communiqués de presse et articles écrits concernant le groupe AutoCanada, ses concessionnaires et le fonctionnement du fonds de revenus.

### Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[18] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

[19] Au regard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) de la Loi, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour satisfaire à son fardeau initial, mais elle doit démontrer que la preuve est clairement incompatible avec les prétentions de la Requérante [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

[20] En l'espèce, aucun élément de la preuve de la Requérante n'est clairement incompatible avec l'affirmation selon laquelle celle-ci entend employer la Marque en liaison avec des services. L'Opposante avance que la Requérante n'a pu avoir l'intention d'employer la Marque puisque (de l'avis de l'Opposante) la Marque n'a pas pour effet de distinguer les services de la Requérante des services de l'Opposante. Cet argument est soulevé à meilleur escient à l'égard de l'absence de caractère distinctif qu'en vertu de l'alinéa 30e). Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau sur ce point; en outre, la Requérante a établi qu'elle a bien commencé à employer la Marque (après la production de sa demande). Ce motif d'opposition est rejeté.

[21] Il importe de relever qu'à l'audience, l'Opposante a tenté de s'opposer, en invoquant ce motif, aux services de « *gestion et administration d'un fonds de revenus* », parce que ces services ne procurent pas un avantage à des tiers. Selon le raisonnement de l'Opposante, la Requérante dans ces circonstances ne pouvait avoir régulièrement formé l'intention d'employer la Marque au sens de la Loi en liaison avec ces services.

[22] Aucun motif invoqué dans la déclaration d'opposition ni aucun argument formulé à l'étape du plaidoyer écrit ne fait état de l'opposition à ces services. La question n'a été soulevée qu'au moment où la jurisprudence sur laquelle se fonde l'Opposante au soutien de son allégation [*Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 528 (C.O.M.C.); *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.-Les Brasseries Carling O'Keefe Du Canada Ltée c. Anheuser Busch, Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 216 (C.O.M.C.) a été envoyée à la Requérante (et à la Commission des oppositions des marques de commerce), la veille de l'audience. Aussi cet argument ne peut-il être examiné à ce stade tardif. En outre, il est plus approprié de formuler une allégation de cette nature au titre du motif fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30a) de la Loi; or, cette disposition n'a pas été invoquée.

[23] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) de la Loi, aucun élément de preuve au dossier n'établit que la Requérante connaissait l'existence de droits antérieurs de l'Opposante lorsqu'elle a produit sa demande. Même si un opposant démontre l'emploi de sa marque de commerce et que le requérant a connaissance de cet emploi, ces circonstances seules n'empêchent pas le requérant de faire de bonne foi la déclaration prescrite. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), ce motif d'opposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. L'Opposante n'ayant fait la preuve d'aucune mauvaise foi de la part de la Requérante, ce motif d'opposition est rejeté.

### Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[24] L'Opposante allègue qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, de sorte qu'elle contrevient à l'alinéa 16(3)a) de la Loi. Cette disposition exige que l'Opposante établisse que sa marque était employée à la date pertinente (18 janvier 2006) et que, conformément au paragraphe 16(5), elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande.

[25] L'Opposante a le fardeau initial de fournir une preuve admissible à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien du motif d'opposition [voir *Joseph E. Seagram & Sons, Limited c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, à la page 329 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *John Labatt Ltd. c. Molson Cos Ltd.* (1980), 30 C.P.R. (3d) 293, confirmée par (1992) 42 C.P.R. (3d) 495 (C.A.F.)].

[26] Étant donné ma conclusion selon laquelle la preuve soumise n'établit pas l'emploi d'une marque de commerce par l'Opposante à la date de la production de la présente demande (ou à une date quelconque), l'Opposante ne s'est pas acquittée de ce fardeau de preuve initial au regard de l'alinéa 16(3)a); ce motif d'opposition doit donc être écarté.

### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

[27] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable car, ainsi que le prévoit l'alinéa 12(1)b), elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises.

[28] L'Opposante a satisfait à son fardeau de preuve initial, étant donné le sens ordinaire des mots AUTO et CANADA. De l'avis de l'Opposante, la partie constituée du dessin est intrinsèquement faible et ne saurait éviter à la Marque de donner dans l'ensemble une description claire. L'Opposante soutient que les mots de la Marque relèvent du commerce et en sont des termes courants, et que la Requérante ne devrait pas obtenir un monopole sur ces termes.

[29] La question de savoir si la Marque donne une description claire doit être examinée du point de vue de l'acheteur ordinaire des services liés à la Marque. Par ailleurs, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque; celle-ci doit plutôt être

examinée dans son ensemble, sous l'angle de la première impression [*Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le mot « nature », à l'alinéa 12(1)*b*), s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des marchandises ou services, et le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple » [*Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la page 34 (C. de l'É.)].

[30] L'Opposante soutient, se fondant sur la décision rendue dans *Best Canadian Motor Inns, Ltd. c. Best Western International, Inc.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 481 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [*Best Canadian*], que l'alinéa 12(1)*b*) interdit l'enregistrement de marques de commerce qui donnent une description claire sous leur forme *sonore*; d'où l'interdiction d'enregistrer des marques de commerce qui comprennent des éléments de dessin lorsque les mots constituent une caractéristique dominante de la marque et donnent une description claire. Dans l'affaire *Best Canadian*, il a été jugé que la marque illustrée ci-dessous n'était pas enregistrable (à l'égard de « services d'hôtellerie, de restauration et d'hébergement ») :



[31] Je remarque que dans la marque de commerce qui précède, la partie dessin consiste en deux lignes et en une feuille d'érable à onze pointes (pour laquelle il y avait eu désistement); visuellement, les caractéristiques de dessin sont petites, en comparaison avec la partie de la marque composée de mots. Il a été jugé que la partie formée de mots donnait une description claire. Je signale que les mots sont placés suivant leur ordre naturel et qu'ils incluent un terme élogieux (*best*) et un autre adjectif (*canadian*) qui qualifient Motor Inns; comme la Cour l'a souligné, on ne saurait dire que les éléments de dessin introduisent des éléments distinctifs.

[32] L'Opposante a aussi fait référence à une décision récente, *Worldwide Diamond Trademarks Ltd. c. Canadian Jewellers Association* (2010), 82 C.P.R. (4th) 435 [*Worldwide Diamond*], rendue par la Cour fédérale dans le cadre d'un appel à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce (C.O.M.C.). Les trois marques de commerce en cause dans

cette affaire sont reproduites ci-dessous (elles étaient destinées à être employées en liaison avec les marchandises « diamants, certificats et évaluation de diamants; chiffons pour diamants, loupes; cartons publicitaires de comptoir pour points de vente; affiches, stylos » et avec des « services d'évaluation de diamants ») :

THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE   
The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada

THE CANADIAN DIAMOND REPORT   
The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada

THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL   
The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada

[33] Dans ces demandes, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots *CANADIAN DIAMOND*, *DIAMOND*, *CUT*, *POLISHED* et *CANADA* ainsi que de la formule « *DIAMOND THAT IS MINED, CUT, AND POLISHED IN CANADA* » [Un diamant extrait, taillé et poli au Canada] à l'égard de la marchandise « diamants ».

[34] Le registraire avait conclu que les seuls ajouts importants aux mots descriptifs étaient le dessin évoquant un drapeau. La Cour a jugé que le registraire avait eu raison de conclure que le dessin évoquant le drapeau ne constituait pas une caractéristique dominante des marques de commerce projetées, de sorte que la marque de commerce dans son ensemble n'était pas enregistrable. La Cour a cité la décision *Best Canadian* au soutien de sa décision.

[35] Après un examen attentif des arguments soumis, et avec déférence pour les arguments avancés par l'Opposante, je ne peux souscrire au raisonnement de cette dernière, qui est d'avis que la Marque en la présente instance devrait être considérée comme étant semblable et traitée de la même façon que les marques de commerce en cause dans les affaires *Best Canadian* et *Worldwide Diamond*.

[36] En ce qui concerne la partie de la Marque formée de mots, je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'elle s'apparente davantage à la marque de commerce

AUDITCOMPUTER et qu'elle se prête mieux au raisonnement exposé dans cette affaire, dans laquelle il a été décidé que AUDITCOMPUTER ne donne pas une description claire des services d'« examen et contrôle par ordinateur, de livres comptables; service d'expert-conseil en rapport à tels examens et contrôles » [Clarkson Gordon c. Registrare des marques de commerce (1985), 5 C.P.R. (3d) 252] [AuditComputer]. En infirmant la décision du registraire, la Cour est venue à la conclusion que le mot AuditComputer ne donne pas une description claire (au paragraphe 7) :

Je ne saurais conclure que le mot AuditComputer constitue une description claire. Il résulte d'une combinaison maladroite et encombrante de deux mots (et l'on peut se demander à cet égard à quel point cette marque de commerce peut remplir sa fonction). À première vue, le mot semble dénué de sens. Dans la mesure où il pourrait signifier quelque chose, il semblerait qu'il sert à désigner un type d'ordinateur, ou encore un mécanisme servant à vérifier l'exactitude ou l'efficacité du fonctionnement d'un ordinateur ou de programmes-machines. Mais ce mot forgé ne constitue pas la description claire d'une « vérification automatisée ». Cela ressort à l'évidence, car, pour dégager ce dernier sens, de la marque de commerce envisagée, l'on serait obligé de scinder les deux mots qui la forment, de les intervertir et d'insérer un verbe entre les deux.

[37] La Cour a ensuite déclaré (au paragraphe 8) :

Je reconnais que les mots forgés n'échappent pas aux impératifs de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* du seul fait qu'ils sont forgés, mais il est toujours plus difficile de prouver qu'ils constituent une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel ils se rapportent que lorsqu'il s'agit de mots « naturels ». Je note que dans toutes les causes citées par l'avocate de l'intimé et dans lesquelles il a été jugé qu'un mot forgé constituait une description claire, ce mot était formé d'un nom et d'un adjectif, accolés l'un à l'autre dans l'ordre normal (superwash, superweave, hypervalue, superset). Le mot forgé en l'espèce n'a pas ce sens grammatical qui découle logiquement de pareille, conjonction naturelle des composants.

[38] De même, dans le cas qui nous occupe, je suis d'avis que le terme « AutoCanada » ne représente pas une conjonction naturelle de mots, puisque les deux mots sont des noms et qu'aucun ne modifie l'autre; pour conclure que la Marque donne une description claire, il faudrait scinder les mots, y ajouter quelque chose et peut-être en interverser l'ordre, comme dans « Autos from Canada » ou « Canadian Autos », par exemple. De ce fait, je conclus que bien que le terme « AutoCanada » ne constitue pas une marque forte, on ne peut dire qu'il donne une description *claire* des services qui y sont liés.

[39] Par conséquent, j'estime que la Marque ne donne une description claire d'aucun des services en liaison avec lesquels son emploi est projeté. Au regard des services de « gestion et administration d'un fonds de revenus », la Marque est déconcertante et semble ne pas signifier grand-chose. Pour ce qui est de l'« exploitation d'une concession d'automobiles », je note que les mots AUTO et CANADA ont fait l'objet de désistements distincts, et bien qu'individuellement et séparément, l'un et l'autre mot puisse être un mot d'usage courant dans le commerce, je ne suis pas d'accord pour dire que l'enregistrement de ces mots ensemble, comme expression singulière, aurait pour effet d'accorder à la Requérante un monopole contrevenant à l'intention et à l'objet de la Loi.

[40] Je suis également d'avis que lorsque l'on tient compte des éléments de dessin, la Marque, de toute façon, est enregistrable dans son ensemble. Selon moi, la forme découpée en diagonale d'une demi-feuille d'érable superposée sur le chiffre un (1) donne au dessin une importance égale à la partie des mots, compte tenu de sa présentation stylisée, de sa taille et du fait qu'elle est placée au début de la Marque. Autrement dit, j'estime que contrairement à la situation dans l'affaire *Best Canadian*, la partie formée des mots ne domine pas la Marque au point d'exclure les éléments de dessin de l'examen du caractère descriptif.

[41] L'Opposante fait valoir que l'emploi du chiffre 1 donne une connotation élogieuse; cependant, je suis d'avis, comme la Requérante, que le chiffre 1 n'étant pas en l'espèce accompagné de la mention « n<sup>o</sup> » (comme dans n<sup>o</sup> 1), on peut aussi attribuer au chiffre 1 d'autres significations dépourvues de connotation élogieuse, comme [TRADUCTION] « premier dans l'ordre chronologique », « le seul », « l'unique entreprise », etc. À seul titre d'exemple d'un emploi possible non élogieux, je rappellerai la dénomination sociale de la requérante initiale - Auto One Canada.

[42] Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne contrevient pas à l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Aussi ce motif d'opposition est-il rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 – absence de caractère distinctif

[1] L'Opposante n'ayant pas établi l'emploi de la marque de commerce ou des marques de commerce alléguées à l'égard du présent motif d'opposition, ce motif d'opposition est également rejeté.

*Décision*

[2] Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

P. Heidi Sprung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.