

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT LES OPPOSITIONS de la Société Canadian Tire, Limitée aux demandes d'enregistrement n° 754032 et n° 754033 des marques de commerce THE BEST PARTS IN AUTO PARTS et YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART produites par Autozone, Inc. (maintenant au nom de Speedbar, Inc.)

Le 6 mai 1994, la requérante, Autozone, Inc., a produit une demande d'enregistrement des marques de commerce THE BEST PARTS IN AUTO PARTS (la première demande ou la première affaire) et YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART (la seconde demande ou la seconde affaire) en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « Services d'un commerce au détail de pièces de véhicules automobiles ». Les demandes d'enregistrement étaient fondées sur l'emploi et l'enregistrement des marques de commerce aux États-Unis sous les n°s 1,478,070 et 1,512,104 et sur l'emploi projeté au Canada. La première demande comporte des désistements à l'égard des mots BEST, PARTS et AUTO PARTS. La seconde demande comporte des désistements à l'égard des mots DISCOUNT, PARTS et SUPERMART. La première demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition le 25 décembre 1996 et la seconde, le 20 mars 1996. L'opposante, la Société Canadian Tire, Limitée, a produit une déclaration d'opposition à la première demande le 12 février 1997 et une déclaration d'opposition à la seconde demande le 17 mai 1996.

Le requérante a produit et signifié une contre-déclaration pour chaque opposition. Comme preuve relative à la première demande, l'opposante a déposé l'affidavit de Richard Goulet. M. Goulet a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier de la procédure. La requérante a déposé les affidavits de Donald R. Rawlins, Dominique Hussey et Glenda O'Brien. M. Rawlins a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire, accompagnée de la pièce n° 1, a été versée au dossier de la procédure. Dans la seconde affaire, l'opposante a produit en preuve les affidavits de Sandra Nadeau et de Timothy Price. La requérante a déposé l'affidavit de Harry L. Goldsmith. M. Goldsmith a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription de l'interrogatoire, accompagnée de la pièce n° 1, a été versée au dossier de la procédure. Dans chaque affaire, les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et une audience s'est tenue où les deux parties se sont fait représenter. Le 13 mai 1999, la cession des deux marques de commerce de la requérante à Speedbar, Inc. (société par actions du Nevada) a été inscrite au registre.

Les deux affaires font appel à des motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) et sur le caractère non distinctif en vertu de l'alinéa 38(2)*d*) et de l'article 2 de la Loi. L'opposante n'ayant pas allégué de faits à l'appui des motifs reliés au caractère non distinctif, ces motifs d'opposition doivent être restreints aux allégations de fait prévues au motif d'opposition visé à l'alinéa 12(1)*b*). Par conséquent, la décision rendue sur la question relative à l'alinéa 12(1)*b*) sera déterminante pour les deux motifs d'opposition dans chaque affaire. Les autres motifs d'opposition dans la seconde affaire concernent : 1) le non-respect de l'alinéa 30*a*) de la Loi et 2) le non-respect de l'alinéa 30*i*) de la Loi. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*a*) a été retiré à l'audience.

S'agissant d'abord du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, l'alinéa prévoit :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

Pour décider si les marques de commerce THE BEST PARTS IN AUTO PARTS et YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART donnent une description claire (ou une description fautive et trompeuse) de la nature ou de la qualité des services d'un commerce au détail de pièces de véhicules automobiles, les marques de commerce ne doivent pas être décomposées en leurs éléments constitutifs ni analysées avec soin, mais doivent plutôt être considérées dans leur ensemble, selon la première impression qui s'en dégage pour un consommateur ordinaire de ces services (voir les décisions *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et *Atlantic Promotions Inc. c. Le registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186)). L'époque pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) est la date de la décision (voir l'arrêt *Lubrication Engineers, Inc. c. Le Conseil canadien des ingénieurs professionnels*, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)). La requérante assume le fardeau de persuasion en ce qui concerne l'enregistrabilité de ses marques de commerce, mais le fardeau de présentation initial à l'égard de ce motif incombe à l'opposante, qui doit présenter suffisamment d'éléments de preuve qui, s'ils sont persuasifs, appuient la véracité de ses allégations que les deux marques de commerce donnent chacune une

description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services du commerce au détail de pièces de véhicules automobiles de la requérante.

En l'espèce, on peut soutenir que les désistements de la requérante à l'égard des mots « BEST », « PARTS » et « AUTO PARTS » dans la première marque de commerce et à l'égard des mots « DISCOUNT », « PARTS » et « SUPERMART » dans la seconde signifient qu'elle reconnaît que ces mots, soit donnent une description claire de la nature ou de la qualité des services visés, soit sont employés couramment dans la profession ou constituent la désignation de ces services (voir la décision *Andres Wines Ltd. c. Les Vins La Salle Inc.*, 3 C.P.R. (3d) 272, à la page 275). Cependant, même si tous ces mots, pris séparément, peuvent chacun donner une description claire et ne pas être enregistrables, la question à trancher eu égard au présent motif d'opposition est de savoir si les marques de commerce THE BEST PARTS IN AUTO PARTS et YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART **dans leur ensemble** sont ou ne sont pas enregistrables. Pour arriver à cette décision, il faut se demander quelle est la signification des termes THE BEST PARTS IN AUTO PARTS et YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART pour le consommateur ordinaire des services d'un commerce au détail de pièces de véhicules automobiles.

Dans la première affaire, la requérante soutient que la marque de commerce THE BEST PARTS IN AUTO PARTS peut avoir plusieurs connotations, étant donné la répétition du mot « parts » et le fait que ce terme est polysémique. Par exemple, la requérante fait valoir que la marque de commerce peut suggérer à un consommateur que les commerces de la requérante sont le meilleur endroit pour acheter des pièces de véhicules automobiles et à un autre, que les commerces de la requérante vendent les meilleures pièces de véhicules automobiles. En outre, la requérante plaide que le terme « best » est subjectif et qu'il peut prendre des sens différents selon les personnes, comme la qualité, le prix, la proximité, le choix ou le service. S'agissant de la seconde affaire, la requérante fait valoir que le mot « YOUR » introduit un élément subjectif dans la marque YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART, car il implique que le consommateur choisit ces services pour ce qu'ils sont sans en indiquer la raison. Cette décision, prétend la requérante, pourrait être fondée sur le choix, la qualité, le prix, le service ou la proximité des services offerts. La requérante fait valoir que le fait que les deux marques puissent faire référence à un aspect ou à l'autre des services qu'elle offre n'entraîne pas qu'elles donnent une description claire aux fins de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. S'appuyant sur la décision *Home Juice Company c. Orange Maison Limitée* (1967), 53 C.P.R. 71 à la page 76 (C. de l'É.), la requérante soutient que

les marques de commerce qui sont simplement suggestives ne contreviennent pas à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi.

S'agissant de la marque THE BEST PARTS IN AUTO PARTS, la requérante souligne que le mot [TRADUCTION] « services » ne figure pas dans la marque de commerce, ni les termes [TRADUCTION] « au détail » ni [TRADUCTION] « commerce ». Elle fait donc valoir qu'en admettant qu'elle décrive quelque chose, la marque de la requérante donne une description des marchandises, et non des services fournis par la requérante. La requérante appuie ses observations sur les décisions *Équipements de stationnement canadien limitée c. Le registraire des marques de commerce* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154 et *Clarkson Gordon c. Le registraire des marques de commerce*, 5 C.P.R. (3d) 252 (C.F. 1^{re} inst.).

D'autres observations de la requérante concernent le fait que l'opposante ne se serait pas acquittée de son fardeau de présentation à l'égard de ce motif d'opposition pour chacune des marques. À ce sujet, la requérante soutient qu'en se désistant du droit à l'usage des mots « PARTS », « AUTO PARTS » et « BEST » dans la première affaire, et des mots « DISCOUNT », « PARTS » et « SUPERMART » dans la seconde affaire, la requérante ne revendique pas le monopole de ces termes courants, mais exclusivement celui des expressions originales THE BEST PARTS IN AUTO PARTS et YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART. Elle fait valoir que l'opposante n'a pas présenté dans les deux affaires un seul élément de preuve corroborant sa prétention que l'une ou l'autre des expressions THE BEST PARTS IN AUTO PARTS et YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART est une expression courante descriptive utilisée par d'autres personnes qui fournissent des services similaires. En revanche, la requérante soutient qu'elle a présenté en preuve une recension exhaustive des bases de données pertinentes, qui établit un emploi original de l'expression THE BEST PARTS IN AUTO PARTS par la requérante. La requérante a également établi que ses deux marques ont été employées comme marques de commerce aux États-Unis, marché dont elle prétend qu'il est similaire au marché canadien. Par conséquent, la requérante soutient que l'enregistrement des marques n'aurait pas pour effet d'interdire l'emploi d'expressions ou de termes descriptifs courants dans la profession.

Les observations de l'opposante eu égard aux deux affaires sont presque identiques et se résument de la manière suivante. En premier lieu, l'opposante soutient que vue sous l'angle de la première impression, la marque de commerce THE BEST PARTS IN AUTO PARTS indique au consommateur ordinaire des services de la requérante que les services au détail visés sont ceux

d'un commerce au détail qui vend les meilleures pièces de véhicules automobiles. Dans la seconde affaire, l'opposante soutient que, vue sous l'angle de la première impression, la marque de commerce YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART indique au consommateur ordinaire des services de la requérante que les services au détail visés sont ceux d'un commerce au détail qui vend des pièces de véhicules automobiles à rabais. En deuxième lieu, l'opposante fait valoir que les mots qui composent les deux marques de commerce alléguées pourraient être utilisés par d'autres commerçants pour décrire leurs points de vente au détail et ne devraient donc pas être réservés à l'usage exclusif de la requérante. Troisièmement, l'opposante soutient que la requérante a reconnu que les marques de commerce donnent une description claire, car elle s'est désistée du droit à l'usage exclusif de chacun des mots constitutifs des marques de commerce, sauf les termes non distinctifs « THE » et « IN » dans la première affaire et le terme « YOUR » dans la seconde affaire. Enfin, l'opposante fait observer que dans la première affaire, le terme « BEST » est une épithète laudative et à ce titre, est à première vue une description des services en liaison avec lesquels la marque est utilisée. S'agissant de la seconde affaire, l'opposante fait état du dossier de la demande d'enregistrement de la marque de commerce YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART aux États-Unis, qui révèle que la marque a été refusée à l'origine parce qu'elle était [TRADUCTION] « une simple description » des services faisant l'objet de la demande, mais qu'elle a été autorisée par la suite après qu'on ait établi son [TRADUCTION] « emploi fondamentalement exclusif et continu dans le commerce » aux États-Unis. L'opposante allègue que, puisque la présente demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté au Canada, la demande ne peut être traitée sur la même base qu'aux États-Unis, c'est-à-dire selon le paragraphe 12(2) de la Loi.

À mon avis, les deux marques de la requérante, considérées sous l'angle de la première impression, donnent soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services de la requérante pour les raisons qui suivent. Les extraits significatifs des définitions de dictionnaires présentés en preuve par l'opposante pour chacun des mots qui forment les marques de la requérante donnent à ces mots les sens suivants :

[TRADUCTION]

Best :	l'espèce la plus recherchée
Part :	quelque chose de plus petit que le tout composante d'une machine, etc. élément essentiel, détachable, d'une machine
Auto :	véhicule automobile; automobile
Your :	de vous, vous appartenant ou fait par vous
Discount :	prix inférieur au prix nominal ou courant; réduction sur le montant ou le coût
Supermart :	grand marché ou grande surface commerciale

À mon avis, le fait que certains éléments constitutifs des marques de la requérante puissent posséder des connotations différentes ne suffit pas à les soustraire au champ d'application de l'alinéa 12(1)b) (voir la décision *Imperial Tobacco Ltd. c. Benson and Hedges (Canada) Inc.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 115). À la lumière des définitions de dictionnaires indiquées ci-dessus, j'estime que l'expression THE BEST PARTS IN AUTO PARTS, employée en liaison avec les [TRADUCTION] « services d'un commerce au détail de pièces de véhicules automobiles », signifie de façon courante et manifeste que ce commerce vend les pièces automobiles les plus recherchées. Pour l'expression YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART, j'estime que le sens courant et manifeste de l'expression, employée en liaison avec les services de la requérante, est que le commerce de la requérante vend des pièces de véhicules automobiles à rabais.

S'agissant de la marque THE BEST PARTS IN AUTO PARTS, je considère que la présente affaire diffère de la décision *Équipements de stationnement canadien*, précitée. Dans cette décision, la marque qui faisait l'objet de la demande était AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA et la demande d'enregistrement était fondée sur l'emploi au Canada en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « l'entretien de terrains de stationnement et d'équipement de contrôle d'accès, de services de consultation, techniques et de conception relatifs à l'installation de terrains de stationnement et d'équipement de contrôle d'accès. » En rendant son jugement, le juge Jerome a déclaré à la page 160 :

« Le mot “service” n'apparaît pas dans la demande, ni les mots “consulting”, “engineering”, “designing” ou “servicing”. En outre, la combinaison des mots que l'on utilise effectivement dans la demande semble pour le moins inhabituelle, sinon unique. Je suis d'accord avec l'appelante pour dire que si cette marque décrit quoi que ce soit, elle décrit des marchandises et non les services qu'offre l'appelante; il ne s'agit donc pas d'une marque qui donne une description claire des services de l'appelante au sens de l'alinéa 12(1)b). »

En l'espèce, la marque visée par la demande, THE BEST PARTS IN AUTO PARTS, comporte une formulation abrégée du type de service fourni, soit [TRADUCTION] « pièces de véhicules automobiles » pour désigner des services reliés à des pièces de véhicules automobiles. En outre, je n'estime pas que la marque de la présente affaire soit unique ou inhabituelle. Selon moi, le terme [TRADUCTION] « best » est employé pour faire l'éloge des services en question et la marque prise globalement laisse entendre à l'acheteur potentiel de pièces automobiles que ce commerce vend ce qu'il souhaite que le consommateur pense être les meilleures pièces de véhicules automobiles. Enfin, bien que la requérante ait établi que sa marque lui est exclusive, n'a pas été employée par d'autres commerçants et a été largement utilisée aux États-Unis, ces facteurs ne suffisent pas, à mon avis, à rendre la marque de commerce enregistrable au Canada.

Je considère donc que la marque THE BEST PARTS IN AUTO PARTS donne, soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse des services en liaison avec lesquels elle est demandée.

S'agissant de la marque YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART, j'estime que le dossier de la demande aux États-Unis, formant la pièce A jointe à l'affidavit Price, présente un certain intérêt dans la présente affaire, encore qu'il n'influe d'aucune manière sur ma décision. Aux États-Unis, après un refus initial au motif qu'elle donnait [TRADUCTION] « une simple description » des services faisant l'objet de la demande, la marque YOUR DISCOUNT PARTS SUPERMART a été autorisée par la suite après qu'on a établi [TRADUCTION] « son emploi fondamentalement exclusif et continu dans le commerce ». Dans la présente affaire, la requérante ne pouvait s'appuyer sur le paragraphe 12(2) de la Loi pour aucune de ses demandes parce qu'elle étaient toutes les deux fondées sur l'emploi projeté au Canada. Je me permets toutefois d'ajouter que si elle ne pouvait avoir recours au paragraphe 12(2) dans les deux affaires, la requérante aurait pu faire appel à l'alinéa 14(1)b) de la Loi, si elle avait invoqué cette disposition et présenté les éléments de preuve suffisants. L'alinéa 14(1)b) de la Loi dispose en effet :

- 14.(1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas : [...]
- b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays.

La preuve versée au dossier établit des ventes aux États-Unis de produits et de services en liaison avec les deux marques de la requérante dans les présentes affaires (ainsi qu'avec les marques AUTOZONE et AUTOZONE & Design de la requérante) dans une fourchette de 354 205 000 \$ à 2 691 440 000 \$ par année, entre 1987 et 1997. Les dépenses totales de publicité concernant ces marques se sont chiffrées entre 9 306 000 \$ et 24 622 000 \$ par année, de 1994 à 1997.

L'affidavit Rawlins a cherché également à présenter en preuve la publicité indirecte au Canada des marques de la requérante, mais cet élément de preuve est de peu de valeur car il est fondamentalement une preuve par oui-dire. Si la requérante avait fourni le type de preuve présenté dans l'affaire *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.) et avait pu établir que sa marque était devenue notoire au Canada par la publicité indirecte, cela aurait pu satisfaire à l'alinéa 14(1)b) de la Loi, même en l'absence d'emploi au Canada (voir à ce sujet la décision *John Labatt c. Miller Brewing* (1996), 70 C.P.R. (3d) 351).

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les motifs visés à l'alinéa 12(1)*b*) et les motifs afférents au caractère non distinctif sont fondés dans les deux affaires. S'agissant de l'autre motif d'opposition soulevé dans la seconde affaire, je considère qu'il n'a pas été correctement étayé, l'opposante n'ayant pas présenté de faits suffisants pour permettre à la requérante d'y répondre, comme le prévoit le paragraphe 38(3) de la Loi. Le motif d'opposition est donc rejeté.

Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués selon le paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les deux demandes d'enregistrement de la requérante.

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU 21 JUIN 2001.

C. R. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce