

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT LES
OPPOSITIONS d'Accessoires d'autos
Nordiques Inc à la demande n° 860710
produite par la Société Canadian Tire
Limitée en vue de l'enregistrement de
la marque de commerce NORDIC &
SNOWFLAKE et dessin.**

I Les actes de procédure

Le 6 novembre 1997, la Société Canadian Tire Limitée (la requérante) a produit une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce NORDIC & Snowflake et dessin (la marque), demande n° 860710, illustrée ci-dessous :



en liaison avec des pneus (les marchandises).

La demande a été annoncée le 19 avril 2000 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition. Le 2 juin 2000, Accessoires d'autos Nordiques Inc (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition, dont une copie a été envoyée à la requérante le 20 juin 2000.

On peut résumer les motifs d'opposition de la manière suivante :

- 1) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) du fait que, à la date de la production de la demande, la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises;
- 2) La marque n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée NORDIQUES de l'opposante, certificat d'enregistrement LMC367415 qui a été délivré le 30 mars 1990 en liaison avec les marchandises suivantes :

« Outillage et accessoires d'auto, nommément: clés, étau, perceuse, meule, planeur, rouleau, table pour planeur, extension de table, corroyeur, scie, banc de scie, disques et tables à scie, tour à bois, collecteur de poussière, sableuse, chalumeau, tour à fer, perceuse-fraiseuse, coffre, mèches, ruban à mesurer, fusil à peinture, tire-fort, miroir, vérin, support, douilles, coffre à bougies, compas, pince, coffre d'outils, ciseaux, riveteuse, rivets, tournevis, extracteur, cadenas, croix pour roue, chariot, couteaux, attache-mortaise, lame, guide à onglet, mandrin, mâchoire en V, brosse, affûteuse, fusil à souder, fusil à graisser, huilier, casier en plastique emboîtable, câble de nylon, projecteur, vérificateur électrique, vérificateur d'haleine, boule d'attache-remorque, catalogues, éponge, régulateur, compte-tour, antenne, analyseur de mise au point, enjoliveur de roue, guide à refente sur roulements, balai d'essuie-glace, vérificateur de compression, tuyau à air, cliquet, boyau, clé anglaise, racloir en caoutchouc, zip gun, polisseuse, douille électrique, terminal pour phare, lumière de vérificateur. » (les marchandises de l'opposante);

- 3) La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque en vertu de l'alinéa 16(3)a) parce que, à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce NORDIQUES et dessin N de l'opposante illustrée ci-dessous :

antérieurement employée au Canada depuis décembre 1988 en liaison avec des services d'offre et de vente de pièces et accessoires d'automobile et de l'outillage pour effectuer des mises au point mécanique, et en liaison avec les marchandises de l'opposante;

- 4) La requérante n'est pas la personne qui a le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque en vertu des dispositions de l'alinéa 16(3)c) de la Loi du fait que, à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec le nom commercial Accessoires d'autos Nordiques Inc de l'opposante antérieurement employé au Canada depuis le 17 septembre 1979 en liaison avec la vente de pièces et accessoires d'automobile et la vente d'outillage pour l'entretien mécanique;

- 5) La marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi du fait qu'elle ne distingue pas les marchandises de la requérante des marchandises et services de l'opposante, ou qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

Dans sa contre-déclaration, la requérante a nié les allégations contenues dans la déclaration d'opposition produite par l'opposante. Les deux parties ont présenté des observations écrites et ont été représentées à l'audience qui s'est déroulée par conférence téléphonique.

II La preuve de l'opposante

La preuve de l'opposante consiste en un affidavit de M. Denis Bérubé. Celui-ci a été contre-interrogé et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

M. Bérubé travaille pour l'opposante depuis 1985 et a occupé diverses fonctions. Le 6 septembre 1979, l'opposante a été constituée en société et a commencé à exploiter une entreprise offrant et vendant des pièces, accessoires et outils d'automobile. M. Bérubé affirme que l'opposante emploie la marque de commerce NORDIQUES depuis le 12 décembre 1986 et qu'elle a obtenu l'enregistrement le 30 mars 1990, une copie du certificat d'enregistrement n° LMC367415 ayant été jointe comme annexe II à son affidavit.

Il soutient que l'opposante emploie depuis décembre 1988 la marque de commerce NORDIQUES et dessin N illustrée ci-dessus en liaison avec ses marchandises.

Il indique, année par année, les sommes qu'a dépensées l'opposante de 1989 à 2000 pour faire la publicité de ses marques de commerce, sans cependant ventiler les dépenses pour chacune des marques de commerce mentionnées ci-dessus. Je considère toutefois que l'emploi de la marque de commerce NORDIQUES et dessin N constitue l'emploi de la marque de commerce NORDIQUES. [Voir *Promafil Canada Ltée v. Munsingwear Inc. (1992)*, 44 C.P.R. (3d) 59]

Il a fourni des échantillons des annonces publiées dans un journal local de Québec, *Le Journal de Québec*, dans lesquelles les marques de commerce NORDIQUES et dessin N et NORDIQUES

sont employées pour faire la promotion des services de l'opposante et de certaines de ses marchandises. Après avoir résumé son contre-interrogatoire, je déciderai si la preuve de l'opposante établit l'« emploi » de la marque de commerce NORDIQUES en liaison avec ses marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

En 1994, l'opposante a commencé à faire de la publicité sur la station de télévision CFAP de Québec, une station affiliée du réseau français TQS, au sujet l'outillage qu'elle vendait. Au cours de son contre-interrogatoire, M. Bérubé a admis que l'opposante ne fait pas de publicité à la télévision relativement à la vente de pièces et accessoires d'automobile. Il a également fourni des échantillons des brochures, des feuillets publicitaires contenus dans diverses revues professionnelles, des brochures promotionnelles, du papier à correspondance officielle et des envois postaux qui portent tous les marques de commerce NORDIQUES et/ou NORDIQUES et dessin N et/ou la dénomination sociale de l'opposante. Il ne donne toutefois pas de détails au sujet de l'emploi de ce matériel promotionnel comme, par exemple, le nombre de copies distribuées, le lieu où elles l'ont été, les revues professionnelles dans lesquelles les annonces ont été publiées, la date de leur publication et leur tirage.

M. Bérubé affirme que l'opposante exploite six magasins, qui sont tous situés dans la région métropolitaine de Québec. Il allègue qu'il y a un risque de confusion entre la marque en cause et les marques de commerce NORDIQUES, NORDIQUES et dessin N ou la dénomination sociale de l'opposante, et qu'il y a effectivement eu des cas de confusion. Je dois écarter ces déclarations car c'est au registraire qu'il incombe de trancher la question du risque de confusion entre les marques de commerce ou le nom commercial des parties. Pour ce qui est des cas allégués de confusion, aucun renseignement n'a été fourni à cet égard et, de toute façon, M. Bérubé n'allègue pas être personnellement au courant de tels cas.

Il ressort de son contre-interrogatoire que l'opposante importe de l'outillage qu'elle revend soit sous la marque nominative du fabricant soit sous ses marques de commerce NORDIQUES et/ou NORDIQUES et dessin N. Parfois, les marques de commerce NORDIQUES et/ou NORDIQUES et dessin N apparaîtront sur la boîte qui contient l'outillage, sur une plaque apposée sur les outils (par exemple, un banc de scie) ou dans le mode d'emploi (voir la pièce U-1 jointe au

contre-interrogatoire de M. Bérubé). Il a reconnu que les marques de commerce NORDIQUES et NORDIQUES et dessin N de l'opposante ne figurent pas sur les pièces et accessoires d'automobile que vend l'opposante. Il a joint comme pièce à son contre-interrogatoire des photographies d'outils portant les marques de commerce NORDIQUES ou NORDIQUES et dessin N. L'opposante ne vend pas de pneus; par contre, elle vend des freins, des roues et des enjoliveurs de roue qui ne portent pas la marque de commerce NORDIQUES. La marque de commerce NORDIQUES et dessin N de l'opposante apparaît sur la page couverture de son catalogue d'outils qui contient des photographies des outils qu'elle vend. Certaines des photographies utilisées dans le catalogue montrent que la marque de commerce NORDIQUES est apposée sur certains des outils. En 1990, l'opposante a cessé d'imprimer des catalogues de pièces et accessoires d'automobile.

III La preuve de la requérante

La requérante a produit les affidavits de M. Robert Pierce, M. Paul Laurendeau, M^{me} Joanne Grison, M^{me} Sonja Shpeley et M. Sylvain Ouimet. Aucune de ces personnes n'a été contre-interrogée. J'aimerais souligner que la requérante a demandé l'autorisation de déposer l'affidavit de M^{me} Christine Salo mais, que dans une décision datée du 17 décembre 2002, l'ex-président de la Commission des oppositions, M. Gary W. Partington, a rejeté la demande et l'affidavit de M^{me} Salo a été retourné à la requérante.

M. Pierce s'est décrit comme gestionnaire des produits (pneus) pour la Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire). Le dernier paragraphe de son affidavit contient ce qui suit :

[TRADUCTION] 16. Le présent affidavit est déposé au nom de la Société Canadian Tire Limitée, l'opposante dans la présente instance.

L'agent de marques de commerce de l'opposante soutient que M. Pierce ayant signé son affidavit en qualité de représentant de l'opposante plutôt qu'en qualité de représentant de la requérante, on peut douter qu'il a une connaissance personnelle des faits décrits dans son affidavit. L'opposante invoque la décision *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Company (2004), 30 C.P.R. (4th) 331*, pour étayer sa prétention, mais je ne vois pas en quoi cette décision s'applique à la présente situation. Il est évident que l'emploi du mot « opposante » plutôt que du mot « requérante » est une

erreur. De plus, au début de son affidavit, le déposant s'est correctement décrit comme le représentant de la requérante. Je rejette donc l'argument de l'opposante selon lequel il convient d'écarter l'affidavit de M. Pierce pour ce seul motif.

M. Pierce affirme que, depuis le mois d'octobre 1998, la requérante vend des pneus portant la marque en cause dans ses magasins Canadian Tire répartis sur l'ensemble du territoire canadien et dont 90 se trouvent dans la province de Québec. Il a joint comme pièce A à son affidavit un dessin à l'échelle d'un pneu montrant comment la marque apparaît sur les marchandises elles-mêmes. Il a joint comme pièces B et C à son affidavit des extraits des catalogues de la requérante dans lesquels on trouve des illustrations de pneus portant la marque. Il convient de souligner que le dessin de la marque de commerce NORDIC de la requérante figurant dans ces catalogues est différent de celui qui fait partie de la marque, comme le montre ci-dessous une photocopie du dessin figurant dans lesdits catalogues :

La présentation d'une marque de commerce sur du matériel publicitaire ne constitue pas l'« emploi » de la marque en liaison avec les marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. La preuve versée au dossier établit toutefois l'emploi de la marque par la requérante puisque la marque est apposée sur les marchandises elles-mêmes au moment où elles sont transférées.

M. Pierce a indiqué que les chiffres de vente des marchandises en liaison avec la marque au Canada ont dépassé 90 millions de dollars pour la période de 1999 à 2001. Il a décrit les ventes de la manière suivante :

[TRADUCTION] 3. Canadian Tire vend des pneus portant le dessin-marque NORDIC à des magasins associés Canadian Tire qui les revendent au public.

Dans ses observations écrites, l'opposante affirme que la preuve de l'« emploi » de la marque est ambiguë : qui vend les marchandises, la requérante ou ses magasins associés? Il n'y a aucune ambiguïté dans la déclaration du déposant. La requérante vend à ses magasins associés les marchandises qui portent la marque au moment où elles sont transférées. Une telle vente constitue un « emploi » de la marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Le fait que les marchandises soient ensuite revendues par les magasins associés de la requérante sans que le lien exact qui existe entre l'opposante et les magasins associés soit connu n'invalide pas la preuve de l'emploi de la marque dans le cadre des ventes effectuées dans la pratique normale du commerce. L'entreprise qui acquiert un produit du propriétaire de la marque de commerce, ou de son licencié autorisé, a toute liberté pour revendre le produit sans mettre en péril le caractère distinctif de la marque de commerce.

M. Pierce conclut son affidavit en affirmant qu'aucun cas de confusion entre les produits de l'opposante portant la marque de commerce NORDIQUES et les marchandises vendues en liaison avec la marque en cause n'a été porté à son attention depuis que la requérante a commencé à employer la marque.

M. Ouimet est analyste en marques de commerce pour IntelPro Thomson & Thomson, une firme de recherche en propriété intellectuelle. Malheureusement, un espace n'a pas été rempli au paragraphe 2 de son affidavit, de sorte que nous ignorons depuis combien de temps il effectue des recherches et depuis combien de temps il utilise les différentes bases de données mentionnées dans son affidavit. Une telle omission aura à coup sûr une incidence sur le poids qu'il convient de donner aux résultats de ses recherches et sur leur fiabilité.

Son mandat, qu'il a reçu des agents de marques de commerce de la requérante, consistait à repérer les marques de commerce reconnues en common law et les noms commerciaux au Canada qui comportent l'un ou plusieurs des mots suivants : NORDIQUE, NORDIC ou des équivalents phonétiques. Les résultats obtenus de différentes bases de données sont décrits dans son affidavit et annexés à celui-ci. Dans ses observations écrites, l'opposante soutient que le déposant n'a pas fourni de renseignements au sujet de la fréquence des mises à jour de ces bases de données afin de prouver que les résultats de ses recherches sont exacts et fiables. Le déposant a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION] 3(...) Je crois que toutes ces bases de données sont tenues à jour dans le cours ordinaire des affaires de leurs propriétaires.

Cette affirmation, sans autre précision additionnelle quant à la fiabilité de ces bases de données, ainsi que l'absence de renseignements au sujet de l'expertise du déposant dans les recherches effectuées à l'aide desdites bases de données m'amènent à n'accorder que peu de poids à cet élément de preuve. Nous ne disposons d'aucun renseignement indiquant que les entreprises dont il est question dans les résultats de ces recherches exercent encore leurs activités et, le cas échéant, précisant le genre d'activités qu'elles exercent et le nom commercial qu'elles utilisent au Canada. Par conséquent, je ne peux pas conclure que les mots NORDIC ou NORDIQUES sont employés couramment dans le domaine de la vente de pièces et accessoires d'automobile.

M^{me} Grison est recherchiste en marques de commerce pour Grison Intellectual Property Services et effectue des recherches en marques de commerce depuis dix ans. Les agents de marques de commerce de la requérante lui ont demandé d'effectuer une recherche dans le registre afin de repérer les marques de commerce déposées et en suspens qui contiennent l'un ou l'autre des mots NORDIC ou NORDIQUE. Elle a limité sa recherche aux marques de commerce en vigueur, mais il n'y avait aucune restriction quant aux catégories de marchandises et de services. Les résultats de sa recherche, effectuée à l'aide de la base de données CD Name Search, ont été joints comme pièce A à son affidavit. Soixante-trois (63) marques de commerce ont été repérées dans le registre. À l'exclusion des marques des parties respectives, seulement cinq (5) de ces marques visaient des marchandises ou des services connexes. Un nombre aussi faible ne me permet pas de conclure que les mots NORDIC ou NORDIQUE sont couramment employés dans le domaine de la vente de pièces et accessoires d'automobile.

M^{me} Shpeley était stagiaire en droit au cabinet d'agents de marques de commerce agissant pour la requérante. Le 10 février 2002, elle a mené une recherche dans la base de données en ligne exploitée et mise à jour par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada afin de repérer la marque de commerce déposée NORDIC, certificat d'enregistrement LMC303789, appartenant à Nordic Auto Care Ltd. Elle a joint les résultats de cette recherche comme pièce A de son affidavit. L'enregistrement vise des services de réparation de véhicules accidentés. Le reste de son affidavit

contient des éléments de preuve visant à prouver que Nordic Auto Care Ltd. est encore en exploitation et exerce ses activités sous le nom commercial Nordic Auto Care. Il est effectivement question dans certains documents annexés à son affidavit d'une entreprise appelée Nordic Auto Body Ltd. Nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit d'une seule et même entreprise, bien que lesdites entreprises semblent exercer leurs activités à la même adresse.

M. Laurendeau est professeur agrégé au département des études françaises de l'Université York à Toronto (Ontario), où il enseigne la linguistique française. Il est titulaire d'une maîtrise ès arts de l'Université de Sherbrooke, avec spécialisation en linguistique française, et d'un doctorat ès lettres, avec spécialisation en morphosyntaxe, de l'Université Denis Diderot, à Paris (France). Il est également l'auteur d'une quarantaine (40) de publications portant sur la linguistique française. Malheureusement, M. Laurendeau n'explique pas en détail ce qu'est la linguistique française, même si l'on trouve une définition générale du mot « linguistique » dans l'une des annexes de son affidavit. Je suis disposé à considérer que M. Laurendeau est un expert en linguistique française, mais non un expert sur les autres sujets abordés dans son affidavit, comme nous le verrons plus loin. [Voir *WIC TV Amalco Inc. et al c. ITV Technologies, Inc., décision non publiée, [2005] CAF 96, 14 mars 2005*]

Le cabinet des agents de marques de commerce de la requérante lui a demandé son point de vue quant à la manière dont les marques de commerce respectives des parties seraient prononcées en anglais et en français et quant aux idées qu'elles suggéreraient. M. Laurendeau admet au paragraphe 8 de son affidavit qu'un francophone unilingue prononcerait les deux mots « Nordic » et « Nordiques » de la même manière. Il ajoute ensuite qu'il y aurait une différence de prononciation en anglais. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que M. Laurendeau, malgré son curriculum vitae impressionnant, est un expert en morphologie et en linguistique anglaises; toutefois, compte tenu de son niveau de scolarité, je suis disposé à conclure qu'une personne bilingue au Canada prononcerait différemment ces deux mots en anglais. Quoi qu'il en soit, le degré de ressemblance doit être établi dans un seul des groupes suivants de la population : francophone unilingue, anglophone unilingue ou personne bilingue. [Voir *Smithkline Beecham Corporation c. Pierre Fabre Médicament, (2001) 11 C.P.R. (4th) 1*]

Enfin, M. Laurendeau donne son opinion quant à la connotation du mot « Nordiques » pour un francophone habitant au Québec. Les paragraphes 16 et suivants dépassent largement son domaine de compétence. Sa conclusion, qui repose sur la connotation et les règles de la sémantique et selon laquelle le mot « Nordiques » évoquerait pour un francophone l'ancienne équipe de hockey « Les Nordiques de Québec » est pour le moins hypothétique. Une telle conclusion ne peut être tirée qu'à partir d'une preuve par sondage. M. Laurendeau n'a pas établi qu'il est un expert dans ce domaine et il n'y a aucune preuve par sondage pour étayer une telle prétention. M. Laurendeau mentionne des noms d'équipes sportives pour étayer sa prétention. Il n'examine toutefois pas le cas de la personne qui n'a aucune connaissance des sports en général ni des équipes de hockey en particulier. De toute façon, il ne faut pas oublier que l'opposante est la propriétaire de la marque déposée NORDIQUES et que le risque de confusion doit être apprécié à partir des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi qui sont examinés ci-dessous.

L'opposante n'a pas produit de contre-preuve.

IV Le droit

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a le fardeau initial d'établir les faits invoqués pour chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'opposante s'est acquittée de ce fardeau, la requérante doit prouver que les motifs d'opposition n'empêchent pas l'enregistrement de la marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. v. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329-330; et *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293].

Le premier motif d'opposition n'est pas suffisamment étayé étant donné que l'opposante n'a pas allégué que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises parce que la marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Le sort des autres motifs d'opposition dépendra de l'évaluation du risque de confusion entre la marque, lorsqu'elle est employée en liaison avec les marchandises, et les marques de commerce

NORDIQUES, NORDIQUES et dessin N et son nom commercial Accessoires d'autos Nordiques Inc.

La date pertinente pour l'examen du droit à l'enregistrement sous le régime du paragraphe 16(3) de la Loi est la date de la production de la demande (le 6 novembre 1997) [voir l'article 16 de la Loi]. On s'entend en général pour dire que la date pertinente pour l'évaluation du caractère distinctif est celle de la production de la déclaration d'opposition (le 2 juin 2000) alors que l'enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d) doit être appréciée à la date de ma décision. [Voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 424 (C.A.F.)] Une différence entre les dates pertinentes n'aura pas d'incidence sur l'issue de l'affaire.

Dans l'arrêt *Miss Universe, Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614, le juge Décary a formulé le critère applicable pour déterminer le risque de confusion entre des marques de commerce :

Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale (Voir: les art. 6(2),(3) et (4) de la Loi; *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al.*, [1968] R.C.S. 134; *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 9-10, [1988] 3 C.F. 91, 16 C.I.P.R. 282.

J'aimerais également me reporter aux commentaires du juge Denault dans l'affaire *Pernod Ricard v. Molson Breweries*, 44 C.P.R. (3d) 359 :

Bien qu'on ne doive pas disséquer les marques pour trancher la question de la confusion, on a jugé que la première partie d'une marque de commerce était la plus pertinente pour les fins de la distinction (*Molson Companies Ltd. v. John*

Labatt Ltd. (1990), 28 C.P.R. (3d) 457, à la p. 461, 32 F.T.R. 152, 19 A.C.W.S. (3d) 1369 (C.F. 1^{re} inst.); *Conde Nast Publications Inc. v. Union des Éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, à la p. 188 (C.F. 1^{re} inst.)). Je trouve les propos suivants du président Thorson dans l'arrêt *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* (1945), 4 C.P.R. 48, aux pp. 57 et 58 (C. de l'É.) particulièrement utiles pour expliquer la raison pour laquelle on devrait attirer l'attention sur la première partie de la marque de l'appelante en l'espèce :

[TRADUCTION] ...la Cour devrait plutôt chercher à se placer dans la position d'une personne qui ne possède qu'un souvenir général et non précis de la marque précédente et qui voit ensuite la marque récente seule; si cette personne est susceptible de penser que les marchandises sur lesquelles la marque récente est apposée sont produites par les mêmes personnes que les marchandises vendues sous la marque dont il n'a que le souvenir, la Cour peut à bon droit conclure que les marques sont semblables.

Dans l'arrêt *Battle Pharmaceuticals c. British Drug House Ltd.*, [1946] R.C.S.50, le juge Kerwin a cité l'extrait suivant tiré de la décision du Conseil privé dans *Aritoc Limited v. Rysta Limited*, [1945] A.C. 68 :

[TRADUCTION] La réponse à la question de savoir si un phonème ressemble tellement à un autre qu'il tombe dans le champ d'application de l'article 12 de la loi de 1938 sur les marques de commerce, doit presque toujours être fonction de la première impression, car il est manifeste qu'une personne qui connaît les deux ne sera pas induite en erreur ni ne les prendra l'un pour l'autre. C'est la personne qui ne connaît qu'un phonème et qui en garde peut-être un vague souvenir, qui pourrait se tromper ou les prendre l'un pour l'autre. Il ne servirait donc à rien de comparer méticuleusement, lettre par lettre et syllabe par syllabe, les deux mots prononcés avec une clarté digne d'un professeur d'élocution. La juridiction saisie doit veiller à prendre en considération l'imperfection du souvenir et l'effet d'une prononciation ou élocution peu soignée, non seulement sur la personne qui se propose d'acheter sur la foi de la description commerciale, mais aussi sur le commis de vente qui sert cette personne. (Non souligné dans l'original.)

Je dois également me reporter au paragraphe 6(2) de la Loi qui prévoit ce qui suit :

6(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le paragraphe 6(5) de la Loi prévoit que, pour décider si des marques de commerce créent de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il a été établi que la liste des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun d'entre eux [Voir *Clorox Co. v. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc. v. Marchildon* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

C'est en gardant ces principes à l'esprit que je dois analyser la preuve résumée ci-dessus, en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ainsi que de toutes les circonstances de l'espèce. Je dois tout d'abord examiner le deuxième motif d'opposition qui conteste l'enregistrabilité de la marque (alinéa 12(1)d) de la Loi).

- a) Le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

La marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent marqué parce qu'on pourrait considérer qu'elle évoque fortement l'une des caractéristiques des marchandises, savoir le fait que les pneus vendus en liaison avec la marque doivent être employés dans des conditions hivernales. La marque de commerce NORDIQUES de l'opposante n'a pas non plus un caractère distinctif inhérent marqué car elle pourrait laisser entendre que certaines des pièces d'automobile énumérées dans la liste des marchandises visées par le certificat d'enregistrement LMC367415 sont destinées à être employées dans des conditions hivernales.

Le chiffre total des ventes des marchandises au Canada entre 1999 et 2001 inclusivement est d'environ 90 millions de dollars. L'opposante conteste la validité des éléments de preuve produits pour étayer cette prétention parce qu'il n'est pas question de la marque dans les photocopies des

fichiers électroniques. La requérante a toutefois déclaré au paragraphe 12 de son affidavit que [TRADUCTION] « ...la pièce E jointe à mon affidavit est constituée de photocopies d'extraits de nos fichiers électroniques (les fichiers) qui indiquent les ventes de pneus portant le dessin-marque NORDIC ». L'opposante a décidé de ne pas contre-interroger le déposant pour clarifier toute ambiguïté qu'il aurait pu y avoir dans son esprit. Je ne vois aucune ambiguïté dans la déclaration faite. Enfin, la preuve indique que la marque est apposée sur les marchandises elles-mêmes. Par conséquent, la marque de la requérante est connue dans une certaine mesure au Canada.

L'opposante a indiqué les sommes qu'elle a consacrées au fil des ans pour faire la promotion de sa marque de commerce NORDIQUES. Nous ne disposons toutefois pas de preuve de l'importance des ventes par l'opposante des marchandises énumérées dans le certificat d'enregistrement LMC367415. La seule publicité ne constitue pas un « emploi » d'une marque en liaison avec des marchandises [voir l'article 4 de la Loi]. De plus, comme je l'ai indiqué précédemment, le contre-interrogatoire de M. Bérubé a permis de constater qu'il n'y avait eu aucun « emploi » de la marque de commerce NORDIQUES en liaison avec des pièces d'automobile. Il y a toutefois des preuves de l'« emploi » de la marque de commerce NORDIQUES en liaison avec de l'outillage, mais nous ignorons l'étendue de cet emploi. Il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure la marque de commerce NORDIQUES de l'opposante est connue au Canada.

b) La période pendant laquelle les marques ont été en usage

Comme nous l'avons vu précédemment, il y a des preuves de l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises depuis 1998. Il y a aussi des preuves de l'emploi de la marque de commerce NORDIQUES par l'opposante en liaison avec de l'outillage. Le certificat d'enregistrement LMC367415 a été délivré sur le fondement de l'emploi de la marque de commerce NORDIQUES depuis le 15 décembre 1986. M. Bérubé a toutefois admis au cours de son contre-interrogatoire que l'opposante n'emploie pas la marque de commerce en liaison avec des pièces d'automobile. De plus, il n'y a aucune preuve de l'emploi, au sens de l'article 4 de la Loi, en liaison avec de l'outillage comme il n'y a aucune preuve d'une transaction commerciale, dans la pratique normale du commerce, concernant de l'outillage portant la marque de commerce NORDIQUES de l'opposante. Compte tenu des circonstances, je ne suis pas disposé à conclure en m'appuyant uniquement sur le

certificat d'enregistrement LMC367415 que l'opposante emploie sa marque de commerce depuis le 15 décembre 1986 en liaison avec des pièces et accessoires d'automobile. [Voir *Park Avenue, op. cit.*, et *Canadian Co-Operative Credit Society Ltd. v. Commercial Union Assurance Co., Plc* (1992), 42 C.P.R. (3d) 239]

c) Le genre de marchandises

Lorsque l'on compare les marchandises respectives des parties, il faut examiner les marchandises énumérées dans le certificat d'enregistrement et les marchandises énumérées dans la demande faisant l'objet de l'opposition. Il existe manifestement des similitudes entre certaines des marchandises de l'opposante, tels des freins, des roues, des enjoliveurs et d'autres accessoires d'automobile, et les marchandises de la requérante.

d) La nature du commerce

La nature des entreprises des parties est similaire. Comme l'a dit le juge Teitelbaum dans la décision *Everex Systems Inc. v. Everdata Computer Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 175, à la p. 182 :

Eu égard à la nature du commerce, il n'est pas nécessaire de prouver que les marchandises en question ont déjà été ou sont vendues aux mêmes endroits. Il convient plutôt de se demander si les marchandises pourraient un jour être vendues aux mêmes endroits. Comme l'a dit le juge Dubé dans l'arrêt *Cartier Inc. c. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée* (1988), 20 C.P.R. (3d) 68 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 74 :

Toutefois, si les marchandises sont de la même catégorie générale, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elles sont vendues aux mêmes endroits pour établir le risque de confusion; il suffit d'établir qu'elles le pourraient et que les parties ont le droit de le faire (voir la décision *Éminence, SA c. Registrare des marques de commerce* (1977), 39 C.P.R. (2d) 40.

e) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

Dans l'examen du risque de confusion, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est souvent considéré comme le facteur déterminant, en particulier lorsque les marchandises respectives des parties et leurs réseaux de vente sont similaires. (Voir *Berverly Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, à la p. 149 (C.F. 1^{re} inst.))

Les marques en litige sont phonétiquement identiques pour un francophone unilingue. S'appuyant sur les observations contenues dans l'affidavit de M. Laurendeau, la requérante a tenté de minimiser ce fait en alléguant que l'ajout de la lettre « s » à la fin du mot « Nordiques » crée, dans l'esprit d'un groupe de la population, une connotation avec l'ancienne équipe de hockey professionnelle les « Nordiques de Québec » et non avec l'opposante. Je n'accepte pas cet argument. Cette conclusion n'est nullement corroborée par la preuve, y compris par la preuve par sondage. Enfin, l'élément le plus important de la marque de la requérante est le mot « NORDIC » plutôt que l'élément graphique de la marque.

V Conclusion

Mon analyse des critères pertinents m'amène à conclure que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver suivant la prépondérance de la preuve qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les mots NORDIC et NORDIQUES lorsque la marque est employée en liaison avec les marchandises. Ma conclusion repose sur le fait que les marques en cause sont phonétiquement identiques pour un francophone unilingue, qu'il y a des similarités entre certaines des marchandises visées par le certificat d'enregistrement LMC367415 et les pneus, et qu'il y a des similitudes entre les entreprises des parties. Par conséquent, je retiens le deuxième motif d'opposition invoqué par l'opposante.

On n'a produit aucune preuve de l'emploi du nom commercial Accessoires d'auto Nordiques Inc de l'opposante en liaison avec des pièces et accessoires d'automobile ni, comme l'exige le paragraphe 16(5), de preuve que l'opposante n'a pas abandonné l'emploi de son nom commercial à

la date de l'annonce de la demande de la requérante. Je rejette par conséquent le quatrième motif d'opposition.

L'opposante fait valoir comme cinquième motif d'opposition que la marque n'est pas distinctive ou qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises et des services de l'opposante. Il convient de souligner que l'opposante n'a pas mentionné ses marques de commerce NORDIQUES et NORDIQUES et dessin N, et qu'elle n'a pas non plus précisé les services. La requérante n'a pas demandé de précisions sur ce motif d'opposition. Compte tenu de la décision *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB 21 C.P.R. (4th) 289*, la Commission doit tenir compte de tous les éléments de preuve produits pour évaluer un tel motif d'opposition. J'ai déjà conclu que la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée NORDIQUES de l'opposante. Par conséquent, la marque de la requérante ne peut pas être distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. De plus, l'opposante a établi l'emploi de ses marques de commerce NORDIQUES et NORDIQUES et dessin N avec des services consistant à offrir et à vendre des pièces et accessoires d'automobile. Il existe un lien entre les pneus et les services de vente de pièces et accessoires d'automobile. Mon analyse des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, s'appliquerait également au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, sauf en ce qui concerne le critère du genre des marchandises et des services, car j'ajouterais qu'il existe un lien entre les marchandises en cause et les services de l'opposante. Qui plus est, il y a des preuves de l'emploi des marques de commerce NORDIQUES et NORDIQUES et dessin N depuis au moins 1994 en liaison avec des services consistant à offrir et à vendre des pièces et accessoires d'automobile. Par conséquent, le critère de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage jouerait également en faveur de l'opposante.

Je conclus en outre que la marque ne pourrait pas être distinctive ou adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des services de l'opposante consistant à offrir et à vendre des pièces et accessoires d'automobile en liaison avec les marques de commerce NORDIQUES et NORDIQUES et dessin N.

Ayant déjà conclu en faveur de l'opposante en ce qui concerne deux motifs d'opposition, il est inutile de me prononcer sur le troisième motif d'opposition décrit précédemment.

Par conséquent, en vertu de la délégation des pouvoirs du registraire faite sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse, en application du paragraphe 38(8) de la Loi, la demande d'enregistrement produite par la requérante.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 MARS 2005.

Jean Carrière
Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce