

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION PAR  
Continental Tire Canada, Inc. à la demande  
d’enregistrement No. 1126765 pour la marque  
de commerce XP produite par Compagnie  
Générale des Établissements Michelin-  
Michelin et Cie.**

---

**I Les Procédures**

Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin et Cie (la « Requérante ») a produit le 21 décembre 2001 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce XP (la « Marque»), fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes :

Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques, chenilles. ( les « Marchandises »)

La demande est fondée sur un emploi projeté et la Requérante réclame la priorité prévue à l’article 34 de la *loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« loi »), fondée sur une demande d’enregistrement pour la Marque produite en France le 16 juillet 2001. Elle fut publiée le 25 juin 2003 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition.

Continental Tire Canada, Inc. (« l’Opposante ») a produit le 29 août 2003 une déclaration d’opposition soulevant les motifs d’opposition suivants :

1. La Marque n’a pas été employée en France en liaison avec les Marchandises (articles 38(2)(a) et 30(d) de la loi);
2. La demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences de la loi car la Requérante ne pouvait, à la date de priorité revendiquée, soit le 16 juillet 2001, et à tout autre date pertinente, déclarer être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises car :
  - i) la Requérante s’est opposée aux demandes d’enregistrement des marques de l’Opposante et ci-après définies sur la base qu’elles portaient à confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de la Requérante en liaison avec des pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules :

X	TMA190064	ZX	TMA210318	XF	TMA211567
XK	TMA211568	XB	TMA211569	XY	TMA211570
XZZ	TMA211571	XU	TMA211572	XS	TMA211573
XC	TMA211574	XWX	TMA211575	XN	TMA211576

XM	TMA211578	XRD	TMA211579	XKD	TMA211581
TRX	TMA219885	XAS	TMA222528	XVS	TMA222529
XZA	TMA228254	XZY	TMA228255	XZX	TMA230064
XCA	TMA236258	XA	TMA245045	XZU	TMA291590
XZM	TMA292506	XR	TMA303145	XL	TMA303146
MX	TMA320454	XGT	TMA325011	XDA	TMA325041
XH	TMA325164	XDU	TMA325165	EP-X	TMA364990
XPS	TMA367552	MXM	TMA380029		

(« marques déposées de la Requérente »)

Dans les circonstances la Requérente serait forclosée de plaider qu'elle était satisfaite d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. (Articles 38(2)(a) et 30(i) de la loi)

3. La Marque porte à confusion avec les marques déposées suivantes de l'Opposante :

XP 2000, certificat d'enregistrement TMA543259 enregistrée le 30 mars 2001 et fondée sur un emploi depuis juin 1985;  
XP 2000 AS, certificat d'enregistrement TMA543275 enregistrée le 2 avril 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1988;  
XP 2000H, certificat d'enregistrement TMA543257 enregistrée le 30 mars 2001 et fondée sur un emploi depuis juillet 1985;  
XP 2000 MS, certificat d'enregistrement TMA543258 enregistrée le 30 mars 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1990;  
XP 2000V, certificat d'enregistrement TMA543278 enregistrée le 2 avril 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1988;  
XP 2000Z, certificat d'enregistrement TMA543277 enregistrée le 2 avril 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1988.  
(ci-dessus et ci-après désignées « marques de l'Opposante »)  
(Articles 38(2)(b) et 12(1)(d) de la loi)

4. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de priorité revendiquée dans la demande d'enregistrement, la Marque portait à confusion avec l'une ou l'autre des marques de l'Opposante et préalablement employées au Canada par l'Opposante ou son prédécesseur en titre et qui n'avaient pas été abandonnées au moment de la publication de la présente demande d'enregistrement; (Articles 38(2)(c), 16(2)(a) et 16(3)(a) de la loi)

5. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de priorité revendiquée dans la demande d'enregistrement, la Marque portait à confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce de l'Opposante dont les demandes d'enregistrement avaient été préalablement produites par le prédécesseur en titre de l'Opposante et n'avaient pas été abandonnées au moment de la publication de la présente demande d'enregistrement; (Articles 38(2)(c) 16(2)(b) et 16(3)(b) de la loi)

6. La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la loi car elle ne distingue ou n'est pas apte à distinguer les Marchandises des marchandises et services des tiers et en particulier les marchandises de l'Opposante et de son prédécesseur en titre associées aux marques de commerce de l'Opposante.

Le 23 décembre 2003, la Requérante a déposé une contre-déclaration d'opposition niant les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante.

L'Opposante a produit en preuve le 20 juillet 2004 une copie certifiée des affidavits de M. Michel Savard et M. Jeff Hazelgrove, datés du 9 mars 1993 et 8 octobre 1993 respectivement, produits dans le cadre d'une opposition de la Requérante à l'enregistrement de la marque de commerce XP2000 de l'Opposante, portant maintenant le numéro d'enregistrement TMA543259. Le 5 novembre 2004, la Requérante s'est objectée à la production de cette preuve. Le 11 janvier 2005, le registraire a référé l'adjudication de cette objection à l'étape de la décision sur le fond. La Requérante n'a produit aucune preuve au dossier et l'Opposante n'a pas cru bon de corriger les prétendues lacunes de sa preuve.

Les parties n'ont pas produit un plaidoyer écrit et une audience fut tenue où elles étaient représentées.

## **II Objection préliminaire à la production de la preuve de l'Opposante**

Je dois donc déterminer si le contenu de l'affidavit de M. Hazelgrove, représentant de l'Opposante, et celui de M. Savard, avocat conseil à l'emploi de la Requérante à l'époque, produits dans le cadre d'une autre procédure d'opposition sont admissibles en preuve dans le présent dossier.

L'Opposante se réfère aux dispositions de l'article 54 de la loi, de la règle 41(1) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, des principes de droit commun en matière de preuve, plus particulièrement aux conditions d'exception à la règle du ouï-dire et finalement à l'arrêt *Tradition Fine Foods Ltd. v. Groupe Tradition 'l Inc.* (2006) FC 588 pour appuyer ses prétentions que le contenu de ces affidavits est admissible en preuve pour les fins de cette opposition.

L'article 54(1) de la loi permet la preuve de tout document en la garde officielle du registraire par la production d'une copie certifiée conforme par le registraire de ce document. Par le biais de cet article, je peux conclure que la copie certifiée conforme de ces affidavits représente une copie des originaux produits dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement de la marque de commerce XP2000 de la présente Opposante. Cet article ne crée toutefois pas une présomption de la validité de leur contenu. Une telle présomption existe seulement pour toute inscription au registre si une copie certifiée conforme par le registraire d'un extrait du registre est produite. Or un affidavit n'est certainement pas une inscription au registre visée par l'article 54(2) de la loi. Ainsi l'admissibilité du contenu de ces affidavits demeure tout entier.

Il ne saurait être question d'une preuve par ouï-dire dans le présent dossier car les affidavits contestés n'ont pas été produits comme pièces au soutien d'un affidavit signé par une autre personne.

Je suis conscient que dans certains cas bien particuliers la production d'une copie certifiée conforme d'un affidavit produit dans le cadre d'une autre procédure d'opposition a déjà été admise en preuve. Toutefois je me réfère au passage suivant dans l'affaire *Springwall Sleep Products Ltd. c. Ther-A-Pedic Associates, Inc* (1984), 79 C.P.R. (2d) 227 où mon collègue M. David Martin s'exprima ainsi sur cette question :

As its *Trade Marks Rules*, P.C. 1954-692, SOR Con. 1955, vol. 3, p. 2838, Rule 43 [maintenant la règle 41] evidence in each opposition, the opponent filed a certified copy of the affidavit of Philip Kornblum dated June 25, 1969 which was filed in support of the opposition by Beverly Bedding & Upholstery Co. to application No. 303, 593 for the trade mark MED-I-COIL. The certified copy of the Kornblum affidavit filed in each opposition is inadmissible. Although the registrar has accepted certified copies of affidavits filed in other opposition proceedings where the circumstances justify such a course of action (see e.g. *Beachcombers Restaurant Ltd. v. Vita-Pakt Citrus Products Co.* (1976), 26 C.P.R. (2d) 282), the opponent has not made any submissions justifying such an approach in this case. Among the circumstances that have been considered in the past are:

- (1) whether or not the parties to the current proceedings are the same as in the previous proceedings;
- (2) whether or not the trade mark applied for was the same in both proceedings;
- (3) the availability of the affiant for cross-examination; and,

(4) whether or not all, or most, of the issues in the two proceedings are the same.

The opponent has failed to file submissions respecting any of the above circumstances and I would especially note that the opponent failed to file a bridging affidavit of Mr. Kornblum covering the period subsequent to his original affidavit. This failure on the part of the opponent effectively precluded the applicant from cross-examining Mr. Kornblum and this fact alone is enough to conclude that the certified copies of the Kornblum affidavit are inadmissible in these proceedings. (Mes soulignements)

Bien que notre situation ne soit pas identique, nous pouvons nous référer aux critères y énoncés. Dans un premier temps il n'y a aucun affidavit de M. Hazelgrove qui couvrirait la période entre les deux affidavits. Par cet affidavit additionnel M. Hazelgrove se rendrait contraignable pour un contre-interrogatoire. Même s'il appert que les parties sont les mêmes, la Marque n'est pas identique à celle qui faisait l'objet de l'autre opposition. De plus je n'ai aucune preuve que les questions en litige étaient sensiblement les mêmes que celles soulevées dans les présentes procédures. On peut ajouter que les dates pertinentes (date de production de la demande, date de production de la déclaration d'opposition et date de la décision) ne sont évidemment pas les mêmes. Le rôle des parties étant inversé, le fardeau de preuve diffère. Finalement la situation factuelle de la présente affaire diffère de l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce XP2000 puisque cette marque de commerce apparaît maintenant au registre.

Pour tous ces motifs je conclus que le contenu de l'affidavit de M. Hazelgrove est inadmissible en preuve dans le contexte des présentes procédures d'opposition. Pour les mêmes motifs, l'affidavit de M. Savard est également inadmissible en preuve. Dans ce dernier cas, j'ajouterais que je fais miens les commentaires de ma collègue Jill W. Bradbury, dans la décision rendue le 4 novembre 2005, dans l'affaire de l'opposition de *Direct Plus Food Group Ltd.* à la demande d'enregistrement no. 1,027,831 pour la marque de commerce GOODLIFE & Design produite par Hong Rock Trading Co., Ltd.:

The opponent anticipated that the applicant might point out that the opponent took the position that the marks at issue are not confusing when it defended the applicant's opposition against its application No. 1,045,773 for GOODLIFE. Those pleadings are part of the present record because they were filed by the applicant. The opponent need not be concerned that I would treat this as an admission against interest for two

reasons. First, as indicated in the case relied upon by the opponent, *California Fashion Industries, Inc. v. Reitmans (Canada) Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 439 (F.C.T.D.), the decision as to whether or not a trade-mark is confusing within the meaning of s. 6 of the Act involves a judicial determination of a practical question of fact and the facts in the present case are not identical to those in the opposition with respect to application No. 1,045,773. Even though the marks at issue are the same, there are important differences such as the relevant material dates. In *Molson Breweries v. Labatt Brewing Co.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (F.C.T.D.), where one party argued that a prior inconsistent position taken by the other party was a relevant surrounding circumstance in assessing the likelihood of confusion, the Court said: “In my view, this circumstance is not relevant in determining whether the two trade-marks at issue are confusing. Regardless of the previous positions taken by Labatt, I must come to a determination as to confusion that is in accordance with the law and relevant jurisprudence.” A second reason why the positions taken in the earlier opposition are irrelevant is that a decision has recently been issued with respect to that opposition, refusing application No. 1,045,773 on the basis of a likelihood of confusion. If this had not been the case, I would have considered the fact that in the opposition proceedings with respect to application No. 1,045,773, both parties, not just Direct Plus Food Group Ltd., took positions that are opposite to those taken in the present proceedings. If I were to treat the opponent’s prior position against it, it would seem fair that the applicant’s prior position also be held against it, with the possible outcome that the two “admissions against interest” would cancel each other out. (Mes soulignements)

### **III Analyse des différents motifs d’opposition**

Dans le cadre de procédures en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce, l’Opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve concernant les motifs d’opposition qu’elle soulève afin qu’il soit apparent qu’il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d’opposition. Si l’Opposante rencontre cette exigence initiale, la Requérante devra par la suite convaincre le registraire, selon la balance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque. [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, *Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293]

Or puisque je considère le contenu des affidavits de M. Hazelgrove et M. Savard inadmissible en preuve, il n’y a aucune preuve au dossier de part et d’autre. L’Opposante ne s’est donc pas

déchargé de son fardeau initial de preuve d'établir l'existence de faits qui supporteraient chacun des motifs d'opposition ci-haut décrits. Ainsi je me dois de rejeter tous et chacun de ces motifs d'opposition, sauf en ce qui concerne le troisième motif d'opposition (enregistrabilité) pour le motif ci-après mentionné, vu le défaut de l'Opposante de satisfaire son fardeau initial de preuve. Quant au troisième motif d'opposition, la jurisprudence a établi que le registraire jouit d'une certaine discrétion et peut consulter le registre pour vérifier si effectivement l'Opposante est propriétaire des marques déposées citées au soutien de ce motif d'opposition. [Voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 à la page 411 (TMOB)]

J'ai vérifié le registre et peux confirmer que chacune des marques de commerce mentionnées au troisième motif d'opposition ci-haut décrit sont toujours inscrites au registre et au nom de l'Opposante. Dans les circonstances je considère que le fardeau initial qui incombe à l'Opposante est rempli et c'est maintenant à la Requérente de démontrer, selon la balance des probabilités, que la Marque ne risque pas de porter à confusion avec l'une ou l'autre des marques de l'Opposante.

La date pertinente pour déterminer le bien fondé de ce motif d'opposition est celle de la décision du registraire. [Voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 à la page 424 (F.C.A)].

Le test applicable pour déterminer s'il existe un risque de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de l'Opposante est décrit à l'article 6(2) de la loi :

(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 registraire doit tenir compte de toutes circonstances pertinentes incluant le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle elles sont

devenues connues, 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.

Je considère que si j'arrivais à la conclusion qu'il n'y aurait pas de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce XP 2000 de l'Opposante *a fortiori* il n'y aurait pas de risque de confusion entre la Marque et les autres marques de commerce déposées de l'Opposante citées au paragraphe 3 ci-haut. Je procéderai donc à l'analyse des différentes circonstances pertinentes en comparant la Marque à la marque de commerce XP 2000.

Ces marques de commerce ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent. En effet il a été mentionné à maintes reprises qu'une marque de commerce composée de lettres de l'alphabet est une marque faible. [Voir à titre d'exemple *GWS Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 à la page 163] De plus il n'y a aucune preuve d'usage de part et d'autre qui aurait pu rehausser leur degré de caractère distinctif. Dans les circonstances ce facteur ne favorise aucune des parties.

En vertu des principes établis dans l'arrêt *Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 le registraire peut se référer à la date d'usage mentionnée au registre pour déterminer la période d'emploi de la marque visée par le certificat d'enregistrement. Toutefois je ne peux conclure qu'à un usage minime, insuffisant pour donner à ce facteur une importance marquée dans les circonstances.

La marque XP 2000 est enregistrée en liaison avec des pneus et il y a donc chevauchement entre les marchandises des parties. Je n'ai aucune preuve quant aux créneaux de distributions mais puisque les marchandises sont, à toutes fins utiles identiques, il est logique de présumer que les créneaux de distribution seraient les mêmes. Ces facteurs favorisent donc l'Opposante.

Au sujet du degré de ressemblance entre les marques de commerce sous analyses, il est bon de se rappeler les commentaires de Monsieur le juge Cattanach dans *Beverly Bedding & Upholstery*



*Co. v. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70:

“Realistically appraised it is the degree of resemblance between the trademarks in appearance, sound or in ideas suggested by them that is the most crucial factor, in most instances, and is the dominant factor and other factors play a subservient role in the over-all *surrounding* circumstances.”

Les marques doivent être analysées dans leur ensemble et non pas être décortiquées pour trouver des similitudes ou des différences. Le test demeure celui de la mémoire imparfaite du consommateur moyen. [Voir *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1]. Finalement, la première portion d'une marque de commerce est la plus importante lorsque nous comparons les marques en cause. [Voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183] Il est indéniable qu'il y a ressemblance entre les marques tant au niveau de l'apparence que phonétiquement. La Marque incorpore de façon identique la première portion de la marque de commerce de l'Opposante. J'arrive à la conclusion que ce facteur favorise légèrement l'Opposante.

Je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce XP2000. En effet les marchandises sont les mêmes et il y a une certaine ressemblance entre les marques. Au mieux pour la Requérante, j'arriverais à la conclusion, vu le faible degré de caractère distinctif de la marque XP 2000 de l'Opposante, que les probabilités seraient égales. Il existerait alors un doute qui doit être également résolu en faveur de l'Opposante. [Voir *Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155]

Je maintiens donc le troisième motif d'opposition.

#### **IV Conclusion**

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la loi, je maintiens l'opposition de l'Opposante et je rejette donc la demande d'enregistrement de la Requérante pour la marque XP en liaison avec les Marchandises, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 12<sup>ième</sup> JOUR DE JANVIER 2007.

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce