



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

Référence: 2010 COMC 82
Date de la décision: 2010-06-01

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Exxon Mobil Corporation à
l’encontre des demandes
d’enregistrement n^{os} 1,214,252 et
1,214,253 pour les marques de commerce
AUTO XTRA & Dessin au nom de Uni-
Select Inc.**

[1] Le 22 avril 2004, Uni-Select Inc. (la Requérante) a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce AUTO XTRA & Dessin reproduites ci-après (les Marques) revendiquant l'emploi de chacune de ces marques au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises suivantes :

Lubrifiants, huiles à moteur; tous produits chimiques et toutes pièces et accessoires d'automobiles, nommément: amortisseurs, freins à disques, freins à collar (sabots), pièces à frein, accords en laiton accumulateurs-batteries, filtres à huile, filtres à air, alternateurs, générateurs, boîtes de contrôle, modules, pompes à eau, pompes à essence, graisses pour auto, phares et lumières pour auto, tuyaux en cuivre, boyaux de caoutchouc pour air, huile, eau, essence, pièces pour suspension, pièces de chassis, bougies, pièces pour système d'échappement, joints d'étanchéité, bavolets, joints universels, miroirs d'auto, produits d'ignition, nommément: bobine d'allumage, relais de démarreur, régulateur de tension, fusibles, rotors, modules de contrôle, électrique, jeu de fils de bougie; coffres d'outils, outils, nommément: tournevis, pinces, marteaux de débosselage, clés à rochet, perceuses électriques, perceuses électriques, déboulonneuses de jante de roue (les Marchandises).

[2] Les demandes tel qu'annoncées pour fins d'opposition le 16 février 2005 dans le *Journal des marques de commerce* comprennent les revendications de couleurs et désistements suivants :

Demande n° 1,214,252 :



Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de la marque. GRIS pour le mot AUTO, la partie droite de la barre supérieure devant le terme XTRA et le X ; BLANC pour la perspective des lettres des termes AUTO et XTRA et la partie gauche des trois barres devant le terme XTRA ; ORANGE pour la partie droite de la barre centrale devant XTRA et les lignes fines figurant sous le trait épais au dessus du fond et au dessus du trait épais au dessous du fond ; ROUGE pour la partie droite de la barre inférieure devant le terme XTRA, les lettres T, R et A du terme XTRA, la ligne au dessus du mot AUTO, la ligne au dessous du mot XTRA et les traits épais au dessus et au dessous du fond ; NOIR pour le fond.

Le droit à l'usage exclusif des mots AUTO et XTRA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Demande n° 1,214,253 :



Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de la marque. GRIS pour le mot AUTO, la partie droite de la barre supérieure devant le terme XTRA et le X ; BLANC pour la perspective des lettres des termes AUTO et XTRA et la partie gauche des trois barres devant le terme XTRA ; ORANGE pour la partie droite de la barre centrale devant XTRA et les lignes fines figurant sous le trait épais au dessus du fond et au dessus du trait épais au dessous du fond ; ROUGE pour la partie droite de la barre inférieure devant le terme XTRA, les lettres T, R et A du terme XTRA, les lignes au dessus et au dessous des termes AUTO XTRA et les traits épais au dessus et au dessous du fond ; NOIR pour le fond.

Le droit à l'usage exclusif des mots AUTO et EXTRA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

[3] Exxon Mobil Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune de ces demandes en date du 18 juillet 2005. Les motifs d'opposition dans chaque dossier peuvent se résumer ainsi :

1. Eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) (la Loi), chacune des Marques n'est pas enregistrable en ce que les mots AUTO EXTRA sont clairement descriptifs de la nature ou de la qualité des Marchandises. Les Marques ne comportent aucun élément graphique enregistrable;
2. Chacune des Marques n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi en ce que les Marques ne sont pas adaptées à distinguer et ne distinguent véritablement pas les Marchandises de la Requérante des marchandises et services d'autres personnes puisque les Marques sont clairement descriptives de la nature ou de la qualité des Marchandises. L'Opposante ajoute sur ce point que les éléments graphiques composant les Marques ne sont pas suffisants pour rendre les Marques distinctives. Les mots AUTO EXTRA sont employés couramment par d'autres en liaison avec le même type de marchandises.

[4] La Requérante a produit une contre-déclaration déniait tous les motifs d'opposition dans chaque dossier.

[5] Au soutien de son opposition dans chaque dossier, l'Opposante a produit à titre de preuve en chef, les affidavits de James Haggerty (rechercheur en marques de commerce à l'emploi de la firme d'avocats et d'agents de marques de commerce représentant l'Opposante) assermenté le 17 mars 2006. Comme les deux affidavits de M. Haggerty sont à toutes fins pratiques identiques, je référerai à ceux-ci en employant le singulier. Au soutien de chacune de ses demandes, la Requérante a produit à titre de preuve en chef les déclarations solennelles de Michel Maheux (retraité, auparavant Vice-président principal, Développement des marchés nord-américains au sein de la Requérante). Comme ces déclarations solennelles sont à toutes fins pratiques identiques, je référerai à celles-ci en employant le singulier. Aucun de ces déposants ne fut contre-interrogé.

[6] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et participé à une audience. À titre d'objection préliminaire, la Requérante avait fait valoir dans son plaidoyer écrit que les documents joints à l'affidavit de M. Haggerty comme pièces « A » et « B » n'étaient pas identifiés par la personne qui a reçu le serment et ainsi, que cet affidavit contenait un vice de

forme et était irrecevable. Il convient de noter que l'original de l'affidavit de M. Haggerty et des pièces « A » et « B » produits auprès du registraire dans chacun des dossiers ne sont pas entachés de pareil défaut. Quoiqu'il en soit, la Requérante a retiré cette objection lors de l'audience de sorte que l'affidavit de M. Haggerty sera considéré aux fins de mon analyse dans son ensemble.

Analyse

Principes généraux et dates pertinentes

[7] Il incombe à la Requérante de démontrer que chacune de ses demandes est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de chacune des Marques [voir à cet effet *Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio* (1984), 2 C.P.R. (3d) 319 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al*, (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.F.A.); et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

[8] Les dates pertinentes pour l'appréciation des circonstances relatives à chacun des motifs d'opposition en l'espèce sont les suivantes :

1. Motif fondé sur l'article 12(1)(b) de la Loi : la date de production de chacune des demandes [voir à cet effet *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F.)]; et
2. Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de chacune des Marques : généralement acceptée comme étant la date de production de chacune des déclarations d'opposition [voir à cet effet *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

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

[9] La question de savoir si les Marques de la Requérante donnent une description claire de la nature ou de la qualité des Marchandises doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen de ces marchandises. À cet égard, il ne faut pas décortiquer les Marques et les analyser minutieusement, mais les considérer dans leur ensemble en tenant compte de l'impression immédiate qui s'en dégage [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27-28 (C.F. 1^{re} inst.); *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186 (C.F. 1^{re} inst)]. Le mot « nature » s'entend d'un aspect, d'un trait ou d'une caractéristique du produit, 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.)]

[10] Considérant dans un premier temps la preuve de l'Opposante sur ce motif, celle-ci a produit par le biais de l'affidavit de M. Haggerty, les résultats de recherches effectuées auprès du registre des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

[11] M. Haggerty produit plus particulièrement comme pièces « A » et « B » au soutien de son affidavit, les détails de certains enregistrements ou demandes d'enregistrement de marques de commerce figurant sur le registre incluant un désistement du droit à l'usage exclusif des mots « AUTO » ou « EXTRA » respectivement, dans le domaine de l'automobile. Il s'agit-là de la seule preuve de l'Opposante.

[12] Cette preuve s'avère peu pertinente dans les circonstances. Le fait que des tiers détiennent de tels enregistrements ou demandes d'enregistrement de marques de commerce ne signifie pas pour autant que les Marques sont en soi clairement descriptives de la nature ou de la qualité des Marchandises. Au contraire, la présence sur le registre de pareils enregistrements ou demandes d'enregistrement de marques de commerce (pour certaines admises à l'enregistrement), supporte la position de la Requérante à l'effet que des marques comprenant des mots descriptifs de la nature ou de la qualité des marchandises ou services leur étant associés puissent malgré tout être enregistrées moyennant un désistement du droit à l'usage exclusif de ces mots (à titre d'exemples 1ST AUTO (LMC449,307) en liaison avec des accessoires de véhicules automobiles comprenant un désistement des mots « 1ST AUTO »; AUTO

ESSENTIALS (LMC511,091) en liaison avec des produits reliés aux véhicules automobiles comprenant un désistement du mot « AUTO »; AUTO TRACTION (LMC608,777) en liaison avec de l'équipement de réparation de véhicules comprenant un désistement des mots « AUTO » et « TRACTION »; AUTO TRENDS (LMC493,313) en liaison avec des accessoires pour automobiles comprenant un désistement du mot « AUTO »; EXTRA RANGE GREASE (LMC472,784) en liaison avec des graisses pour véhicules automobiles comprenant un désistement des mots « EXTRA » et « GREASE »; XTRA CAB DESIGN (LMC310,807) en liaison avec des véhicules moteurs, pièces et accessoires comprenant un désistement des mots « XTRA CAB », etc.).

[13] Considérant maintenant la preuve introduite par la Requérante, la déclaration solennelle de Michel Maheux révèle que la Requérante emploie les Marques au Canada depuis janvier 2004, bien que la Requérante ait employé la marque AUTO EXTRA nominale ou sous certaines autres formes graphiques depuis 1984.

[14] La Requérante fut fondée en 1968 et se spécialise dans la distribution de pièces de rechange, d'outillage, d'équipement et accessoires pour véhicules moteurs. La Requérante regroupe aujourd'hui plus de 589 marchands membres qui exploitent un total de 1 148 magasins. La Requérante est de plus le fournisseur, entre autres, des réseaux de franchises *Midas*, *Speedy Brake & Wheel*, *Minute Muffler*, *OK Tire*, *Kal-Tire*, *Tirecraft*, *Certigard*, et de clients institutionnels tels que *Hydro-Québec* et le *Ministère des Transports du Québec* [paragraphe 5 de la déclaration solennelle de M. Maheux].

[15] M. Maheux explique dans sa déclaration solennelle que la Requérante a débuté l'emploi de la marque nominale AUTO EXTRA en 1984 aux fins d'identifier certains de ses points de vente [paragraphe 6 de la déclaration solennelle de M. Maheux et pièces « MM-1 » à « MM-3 »]. Une copie des détails de l'enregistrement de marque de commerce N° LMC399,047 (toujours en vigueur) obtenu par la Requérante pour cette marque de service en liaison avec notamment « l'exploitation d'une entreprise de vente au détail ou en gros de pièces et accessoires pour véhicules moteurs », est d'ailleurs jointe à sa déclaration solennelle à titre de pièce « MM-14 ».

[16] M. Maheux poursuit sa déclaration solennelle en expliquant que la Requérante a par la suite débuté l'emploi de la marque AUTO EXTRA sous certaines formes graphiques en liaison

avec une gamme de produits et accessoires pour véhicules moteurs en 1991 [paragraphe 8 à 10 de la déclaration solennelle de M. Maheux et pièces « MM-4 » à « MM-8 »]. Des copies des détails des enregistrements N^{os} LMC468,467 et LMC468,485 (toujours en vigueur) obtenus par la Requérante pour deux de ces formes graphiques (reproduites ci-après) sont également jointes à sa déclaration solennelle à titre de pièce « MM-14 » :

<p>Enregistrement n^o LMC468,467 :</p>  <p><i>Revendication de couleur : Le rouge pour la bande du haut et la bande du bas ainsi que les lettres XTRA; le blanc pour le mot AUTO; l'orange pour la bande du milieu; le tout sur fond noir.</i></p> <p><i>Désistement : Le droit à l'usage exclusif du mot AUTO en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.</i></p>	<p>Enregistrement n^o LMC468,485 :</p>  <p><i>Revendication de couleur : Le rouge pour la bande du haut et la bande du bas ainsi que les lettres XTRA; le blanc pour le mot AUTO; l'orange pour la bande du milieu; le tout sur fond noir.</i></p> <p><i>Désistement : Le droit à l'usage exclusif du mot AUTO en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.</i></p>
---	--

[17] C'est en 2004 que la Requérante a commencé à employer la marque AUTO EXTRA sous les formes graphiques faisant l'objet des présentes demandes [paragraphe 12 de la déclaration solennelle de M. Maheux]. M. Maheux joint à cet effet à sa déclaration solennelle divers spécimens de feuillets publicitaires, emballages et photographies, faisant voir les Marques telles qu'apposées sur plusieurs des Marchandises depuis 2004 [pièces « MM-9 » à « MM-14 »].

[18] M. Maheux affirme que la Requérante a réalisé, entre 1994 et 2004, un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers de dollars en association avec la marque AUTO EXTRA sous la forme graphique illustrée dans les pièces « MM-5 » et « MM-6 » correspondant à celle visée par l'enregistrement N^o 468,485 [paragraphe 11 de la déclaration solennelle de M. Maheux]. Bien que M. Maheux affirme que la forme graphique illustrée dans ces spécimens n'est pas substantiellement différente de celles faisant l'objet des présentes demandes, il n'en demeure pas moins que ces chiffres d'affaires sont antérieurs à l'adoption et l'emploi des Marques.

[19] M. Maheux ajoute à cet égard que le chiffre d'affaires réalisé par la vente de produits portant la marque AUTO EXTRA, y compris dans les formes graphiques faisant l'objet des présentes demandes, pour les années 2001 à juillet 2006 s'est élevé à environ 118 171 425 dollars [paragraphe 18 de la déclaration solennelle de M. Maheux]. Comme ce montant n'est pas détaillé par année, il m'est difficile d'apprécier la valeur des ventes réalisées à compter de l'adoption des Marques.

[20] M. Maheux affirme par ailleurs que soit par l'utilisation de dépliants publicitaires, de posters ou d'affiches aux points de vente, de bulletins promotionnels ou autres types de promotion et plus particulièrement par l'affichage sur ses bulletins de vente électroniques aux clients, la Requérente a déployé des efforts considérables pour publiciser la marque AUTO EXTRA y compris dans les formes graphiques faisant l'objet des présentes demandes [paragraphe 17 de la déclaration solennelle de M. Maheux]. Faute de précision, il m'est, encore ici, difficile d'apprécier la valeur et l'étendue de cette promotion en ce qui a trait aux Marques. Ces lacunes dans la preuve de la Requérente m'empêchent d'évaluer valablement le caractère distinctif acquis par l'emploi de chacune des Marques à la date de production des demandes. Quoiqu'il en soit, la Requérente n'a pas invoqué le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi en réponse au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) de la Loi.

[21] La Requérente fait valoir à juste titre qu'il n'y a aucune preuve à l'effet que d'autres ont employé les mots « AUTO EXTRA » pour décrire des marchandises telles celles énumérées dans les présentes demandes. La Requérente, s'appuyant sur la décision *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (F.C.) (*Fiesta*), ajoute sur ce point qu'il n'y a aucune preuve à l'effet qu'en autorisant l'enregistrement des Marques, on empêcherait des commerçants de se prévaloir d'un droit quelconque de décrire leurs marchandises comme ils le font ou souhaitent le faire. Dans le même ordre d'idées, la Requérente fait valoir qu'elle n'a jamais employé les mots « AUTO EXTRA » de façon descriptive pour décrire ses marchandises, ce qui semble d'ailleurs être corroboré par la preuve introduite par M. Maheux.

[22] Bien que les Marques sous étude possèdent en soi un caractère distinctif inhérent faible de par le caractère descriptif ou laudatif des mots « AUTO » et « [E]XTRA » (la Requérente s'étant à cet égard désistée du droit à l'usage exclusif de chacun de ces mots en dehors des

Marques), je suis d'avis que les Marques, dans leur ensemble, ne peuvent en l'occurrence être qualifiées de clairement descriptives (ou de faussement et trompeusement descriptives) de la nature ou de la qualité des Marchandises au sens de l'article 12(1)(b) de la Loi. Selon que le mot « [E]XTRA » est considéré non pas en tant qu'adjectif élogieux, mais en tant que nom commun dans le sens de « supplément », les Marques revêtent alors un caractère suggestif plutôt que laudatif ou descriptif. Ainsi, les Marques peuvent suggérer dans le contexte des Marchandises que celles-ci se rattachent au domaine automobile et s'apparentent en quelque sorte à des « suppléments ». La combinaison des mots « AUTO » et « EXTRA » dans ce contexte ne peut être considérée clairement descriptive de la nature ou de la qualité des pièces de rechange pour véhicules moteurs et des outils de la Requérante. Tel que rappelé à juste titre dans l'affaire *Fiesta*, la question n'est pas de savoir si les Marques sont descriptives ou suggestives, mais bien si elles donnent une « description claire ».

[23] Il convient de noter à cet égard que bien que mes conclusions quant à l'enregistrabilité des Marques de commerce sous étude vont dans le sens des enregistrements de marques de commerce décrits plus haut (à savoir les enregistrements LMC399,047, LMC399,191 et LMC468,485) obtenus par la Requérante pour la marque nominale AUTO EXTRA et certaines autres formes graphiques de celle-ci, il n'en demeure pas moins qu'aucun de ces enregistrements ne peut en soi entraîner ou garantir l'enregistrabilité des Marques de commerce sous étude [voir à cet effet la décision *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc.* (1984), 4 C.P.R. (3d) 108 (T.M.O.B.)].

[24] Il convient également de noter en terminant que les Marques consistent en une combinaison des mots « AUTO [E]XTRA » et d'éléments graphiques, comprenant des revendications de couleurs. J'estime que ces éléments graphiques et notamment les contrastes des couleurs rouge, orange, grise et blanche sur fond de rectangle noir stimulent l'intérêt visuel des Marques. La plupart de ces éléments graphiques s'apparentent toutefois à un embellissement des lettres dont les mots se composent. En cela, ils ne peuvent être qualifiés d'éléments dominants dissociables des mots « AUTO EXTRA » rendant à eux seuls les Marques enregistrables.

[25] En résumé, je suis d'avis que l'Opposante n'a pas satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant d'établir les faits sur lesquels elle appuie son motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)(b) de la Loi. Bien que les Marques sous étude ne puissent être qualifiées de marques fortes, je suis d'avis que celles-ci sont néanmoins enregistrables en ce qu'elles ne décrivent pas clairement la nature ou la qualité des Marchandises de la Requérante. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) de la Loi est par conséquent rejeté.

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif

[26] L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif des Marques en établissant les faits sur lesquels elle appuie son motif d'opposition. L'Opposante a à cet égard allégué que chacune des Marques est clairement descriptive de la nature ou de la qualité des Marchandises et que les mots « AUTO » et « EXTRA » sont en usage commun par d'autres.

[27] Pour les raisons expliquées plus haut, je suis d'avis que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Conséquemment, je suis d'avis de rejeter également le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[28] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette chacune des oppositions selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada