



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

Référence : 2014 COMC 32
Date de la décision : 2014-02-12

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par la Compagnie Générale des
Établissements Michelin à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,483,763
pour la marque de commerce ROADX au
nom de Sailun Co., Ltd.**

- [1] La Compagnie Générale des Établissements Michelin (l'Opposante) a engagé une opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à l'encontre d'une demande produite à l'origine par Dynamic Tire Corp. pour l'enregistrement de la marque de commerce ROADX (la Marque) en liaison avec des « pneus ».
- [2] La demande est à l'heure actuelle inscrite au nom de Sailun Co., Ltd. à la suite d'une cession de Dynamic Tire Corp. J'utiliserai le terme « Requérente » dans cette décision pour désigner le propriétaire inscrit de la Marque au moment pertinent.
- [3] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada.
- [4] La plupart des motifs d'opposition sont fondés sur des allégations de confusion entre la Marque et la marque de commerce X de l'Opposante. Les motifs d'opposition sont résumés à l'Annexe « A » de ma décision.
- [5] Les deux parties ont produit des éléments de preuve. L'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement n° LMC190,064 de la marque de commerce X. La Requérente a

produit trois affidavits de Lavinia McElwee, tous souscrits le 12 juin 2012. M^{me} McElwee n'a pas été contre-interrogée.

[6] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

[7] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

Fardeaux de preuve

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[9] En plus de limiter sa preuve à une copie certifiée de son enregistrement de la marque de commerce X, l'Opposante a limité ses observations, que ce soit par écrit ou lors de l'audience, au motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi.

[10] Par conséquent, je rejette sommairement chacun des motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 38(2)a), c) et d) de la Loi aux motifs qui suivent.

[11] Premièrement, les motifs d'opposition alléguant que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30e) et i) semblent représenter des allégations « types ». Il a été dit qu'il faut décourager ces allégations parce que, entre autres choses, elles nous éloignent des préoccupations légitimes d'une partie [voir *3103-2964 Quebec Inc c. Philhobar Design Canada*

Ltd, 2009 CanLII 90469 (COMC)]. En tout état de cause, en supposant que chacun de ces motifs d'opposition soit dûment plaidé, ils sont rejetés au motif du défaut de l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve.

[12] Deuxièmement, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqué en vertu du paragraphe introductif de l'article 16(3) de la Loi est rejeté au motif qu'il n'a pas été dûment plaidé. Le paragraphe introductif de l'article 16(3) ne peut servir de fondement à un motif d'opposition, au sens de l'article 38(2) de la Loi, comme l'article 16(3) de la Loi se rapporte dans son ensemble aux motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement.

[13] Troisièmement, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqué en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi est rejeté en raison du défaut de l'Opposante de démontrer que sa marque de commerce alléguée X était employée ou révélée au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, soit le 4 juin 2010.

[14] Quatrièmement, la première partie du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejetée en raison du défaut de l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. En particulier, l'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce alléguée X était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 26 avril 2011, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[15] Enfin, les deuxième et troisième parties du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif semblent aussi représenter des allégations « types ». En tout état de cause, j'estime qu'elles ne renferment aucune allégation de faits, et elles sont par conséquent rejetées au motif qu'elles sont insuffisamment plaidées. Si j'ai tort d'en tirer cette conclusion, elles doivent alors être rejetées en raison du défaut de l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve.

[16] J'en arrive maintenant à l'examen de la seule question qu'il reste à trancher dans cette opposition.

La Marque est-elle enregistrable en date d'aujourd'hui?

[17] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce X de l'Opposante déposée sous le n° LMC190,064 en liaison avec des « *enveloppes et chambres à air pour pneumatiques* » (en anglais, « *tire casings and inner tubes* »).

[18] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du Registrare pour confirmer l'existence de l'enregistrement n° LMC190,064; l'enregistrement est en règle.

[19] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la question consiste donc à déterminer si la Requérente s'est acquittée du fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec la marque de commerce déposée X de l'Opposante.

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques 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.

[21] Dans l'application du test en matière de confusion, le Registrare doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été employée; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation

ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.*, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse exhaustive des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

Article 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] Je suis en désaccord avec l'argument de la Requérante selon lequel les marques de commerce en cause possèdent le même degré de caractère distinctif inhérent. En effet, la marque de l'Opposante comporte seulement la lettre « x ». Il est bien établi en droit qu'une marque de commerce représentant seulement des lettres est une marque de commerce qui ne comporte aucun caractère distinctif inhérent; on la caractérise comme une « marque faible » [voir *GWS Ltd c. Great West Steel Industries Ltd* (1975) 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)].

[23] Par comparaison, la Marque est un mot inventé et a, par conséquent, un caractère distinctif inhérent plus grand que celui de la marque de l'Opposante. Ceci étant dit, le terme « road » (route) dans la Marque de « pneus » évoque [TRADUCTION] « une voie ou un chemin ayant une surface spécialement aménagée, utilisé par les véhicules motorisés, les cyclistes, etc. » [voir *The Canadian Oxford Dictionary*].

[24] Aucune preuve ne permet de conclure que la marque de l'une ou l'autre des parties est devenue connue au Canada par la promotion ou l'emploi. De plus, la simple existence de l'enregistrement de l'Opposante n'établit qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu de la marque [voir *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

Article 6(5)b) – La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[25] Il n'est pas contesté que ce facteur n'est pas une circonstance pertinente en l'espèce.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[26] Il existe de toute évidence un recoupement entre les marchandises liées à la Marque et les marchandises visées par l'enregistrement de l'Opposante. Par conséquent, en l'absence de preuve à l'effet contraire, j'estime qu'il existe un risque de recoupement dans la nature du commerce.

Article 6(5)e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[27] Dans la décision *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce, bien qu'il s'agisse du dernier facteur énoncé à l'article 6(5) de la Loi, est souvent susceptible d'avoir le plus grand effet sur l'analyse de la confusion.

[28] Au moment d'évaluer le degré de ressemblance, la loi stipule clairement qu'il faut prendre les marques de commerce dans leur totalité; il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similarités ou des différences entre les éléments ou composantes de chacune. À cet égard, la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme étant plus importante dans l'appréciation de la probabilité de confusion [voir *Conde Nast Publications c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 à 188 (CF 1^{re} inst.)].

[29] L'Opposante soutient qu'il y a un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce parce qu'elles comportent toutes deux la lettre « x ». L'Opposante soutient aussi que le mot « road » (route) n'aide pas à distinguer la Marque, parce que ce mot décrit l'endroit où les marchandises de la Requérante seront employées. Enfin, à l'audience, l'Opposante a souligné que rien n'empêcherait la Requérante de mettre la lettre « x » en évidence et de donner à l'élément « road » (route) moins d'importance dans l'emploi ou la promotion de la Marque.

[30] Les observations de l'Opposante ne me persuadent pas que les marques ne peuvent pas être distinguées parce qu'elles comportent toutes deux la lettre « x ».

[31] D'une part, tout emploi potentiel de la Marque mettant l'accent sur la lettre « x » n'aurait aucune incidence sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce lorsqu'elles sont prononcées. En tout état de cause, il ne convient pas d'analyser séparément chaque partie d'une marque. Je partage l'avis de la Requérente selon lequel, considéré dans son ensemble, le préfixe « road » (route) permet de distinguer la Marque de la marque de commerce « x » lorsqu'elle est vue et prononcée. De la même façon, je conviens avec la Requérente que les marques se distinguent dans les idées qu'elles suggèrent. La Marque évoque une « voie » ou un « chemin », une idée qui n'est pas suggérée par la marque de l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce : état du registre et du marché

[32] La Requérente soutient que la preuve produite dans les trois affidavits de M^{me} McElwee appuie une conclusion d'absence de probabilité de confusion entre les marques. En particulier, la Requérente soutient que sa preuve démontre l'adoption et l'emploi répandus au Canada de la lettre « x » comme élément des marques de commerce liées à des pneus.

[33] La preuve produite par M^{me} McElwee se compose brièvement de ce qui suit :

- les résultats de ses recherches dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour trouver des marques de commerce qui intègrent la lettre « x » en liaison avec des « pneus », notamment des copies des demandes et des enregistrements relevés grâce à ses recherches;
- des imprimés de pages de sites Web relevés grâce à ses recherches sur Internet; et
- des photographies de pneus, d'étiquettes de pneus et de publicités présentant avec exactitude les pneus qu'elle a vus, lorsqu'elle s'est rendue chez trois détaillants de pneus à Calgary, en Alberta, ainsi que des copies de brochures offertes au public à l'un de ces détaillants.

[34] Pour les motifs qui suivent, j'estime que la preuve de l'état du registre produite par M^{me} McElwee favorise la Requérente. Cela dit, si la preuve de l'état du registre appuie la thèse de la Requérente, il n'est pas nécessaire de se fonder sur la preuve de l'état du registre pour appliquer le principe selon lequel de petites différences peuvent servir à distinguer des marques de commerce qui présentent un faible caractère distinctif.

[35] Une preuve de l'état du registre sert à montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble du registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[36] Au paragraphe 32 de son plaidoyer écrit, la Requérente présente un tableau qui [TRADUCTION] « énumère une série de mots servant de marques qui comportent la lettre "x" en liaison avec des pneus et qui sont déposées par des commerçants autres que l'Opposante ». À l'audience, l'Opposante a fait valoir que les marques de commerce mentionnées dans le plaidoyer écrit de la Requérente ne sont pas pertinentes, parce qu'elles diffèrent considérablement des marques de commerce en cause. En réponse, la Requérente a réitéré sa position quant à la pertinence de ces marques de commerce.

[37] Après avoir examiné uniquement les copies des enregistrements présentées dans l'affidavit, je conclus que la Requérente s'appuie sur 20 marques de commerce appartenant à 10 entités distinctes pour démontrer l'adoption répandue de la lettre « x » comme élément des marques de commerce liées à des pneus.

[38] Au final, je suis convaincue qu'il y a suffisamment d'enregistrements pertinents pour me permettre de tirer une conclusion favorable à la Requérente. Autrement dit, je conclus que l'état du registre pour les marques de commerce comprenant la lettre « x » et liées à des « pneus » dilue effectivement l'étendue de la protection à laquelle a droit la marque de l'Opposante, comme le prétend la Requérente.

[39] Compte tenu de ce qui précède, j'estime inutile d'examiner les affidavits de M^{me} McElwee concernant les résultats de ses recherches sur Internet et sa visite chez des détaillants de pneus.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[40] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer que le risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce X de l'Opposante est peu probable.

[41] De fait, les différences entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, favorisent considérablement la thèse de la Requérante. En outre, la marque de l'Opposante est une marque faible et n'a pas de caractère distinctif acquis. Par conséquent, malgré le recoupement dans le genre de marchandises et la possibilité de recoupement dans la nature du commerce, je suis convaincue que les différences entre les marques de commerce, considérées dans leur ensemble, sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante, encore plus fortement lorsque la preuve de l'état du registre est prise en compte.

[42] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est donc rejeté.

Décision

[43] Après avoir rejeté chacun des motifs d'opposition, et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Annexe « A »

Sommaire des motifs d'opposition

- (a) Conformément à l'article 38(2)*a* de la Loi, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(e) de la Loi, comme à la date de production de la demande :
- (i) la Requérante employait, ou avait employé, la Marque au Canada en liaison avec les marchandises;
 - (ii) la marque de commerce dont l'emploi était projeté n'est pas la Marque;
 - (iii) subsidiairement ou cumulativement, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié.
- (b) Conformément à l'article 38(2)*a* de la Loi, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(i) de la Loi, du fait que la Requérante a fait la fausse déclaration qu'elle a droit d'employer la Marque au Canada en raison des allégations contenues dans la déclaration d'opposition, notamment la connaissance qu'a la Requérante des droits de l'Opposante, parce que :
- (i) l'emploi de la Marque porte atteinte aux droits de l'Opposante;
 - (ii) l'emploi de la Marque est contraire aux dispositions de l'article 22 de la Loi;
 - (ii) l'adoption et l'emploi de la Marque sont contraires à l'article 7(b) de la Loi.
- (c) Conformément à l'article 38(2)*b* de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d* de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce X de l'Opposante (enregistrement n° LMC190,064).
- (d) Conformément à l'article 38(2)*c* de la Loi, la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi, parce que :
- (i) contrairement à l'article 16(3)*a* de la Loi, à l'époque pertinente, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce X de l'Opposante antérieurement employée ou révélée au Canada en liaison avec des produits pour les véhicules, notamment des chambres à air et des pneus;

- (ii) contrairement au paragraphe introductif de l'article 16(3) de la Loi : (1) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi; (2) la Marque ne représente pas un emploi projeté, mais plutôt une marque employée; et (3) la Marque n'est pas enregistrable.

Annexe « A » (suite)

- (e) Conformément à l'article 38(2)*d* de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi, parce que :
- (i) elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante;
 - (ii) la Requérante a autorisé des tiers à employer la Marque au Canada au-delà de la portée de l'emploi sous licence prévu par l'article 50 de la Loi;
 - (iii) en raison d'un transfert de la Marque, plusieurs personnes avaient des droits à l'égard de la Marque et les ont exercés de façon contraire à l'article 48(2) de la Loi.