

TRADUCTION/TRANSLATION

**RELATIVEMENT A L'OPPOSITION par Exxon Corporation,
devenue Exxon Mobil Corporation, à la demande n° 758 202
concernant la marque de commerce FLEX-OIL produite par
FLEX-O CANADA INTERNATIONAL INC.**

Le 23 juin 1994, la requérante, FLEX-O CANADA INTERNATIONAL INC., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce FLEX-OIL fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada par la requérante elle-même et par l'entremise d'un licencié en liaison avec « Produits à base de pétrole, nommément huiles et lubrifiants ».

La présente demande d'enregistrement a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 juillet 1995 et l'opposante, Exxon Corporation, a produit une déclaration d'opposition le 18 décembre 1995, dont une copie a été transmise à la requérante le 11 janvier 1996. Le 11 juin 1996, la requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition. Comme preuve, l'opposante a présenté l'affidavit de M. John Ciruna tandis que la requérante a produit comme preuve les affidavits de M. Robert W. Sterling et de M. Claude Dupont, ainsi que la déclaration solennelle de M. Zeljko A. Severdija. Au cours de l'opposition, l'opposante a demandé et obtenu l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*. En outre, l'opposante a changé sa raison sociale qui est devenue Exxon Mobil Corporation. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et les deux parties étaient représentées à l'audition orale.

Comme question préliminaire, l'opposante s'est opposée à la recevabilité de la déclaration de M. Severdija en faisant valoir que ladite déclaration, prévue par la loi, n'est pas conforme aux dispositions de la *Loi sur la preuve au Canada*. À cet égard, le texte de l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada* est le suivant :

41. Any judge, notary public, justice of the peace, provincial court judge, recorder, mayor or commissioner authorized to take affidavits to be used either in the provincial or federal courts, or any other functionary authorized by law to administer an oath in any matter, may receive the solemn declaration of any person voluntarily making the declaration before him, in the following form, in attestation of the execution of any writing, deed or instrument, or of the truth of any fact, or of any account rendered in writing:

I,, solemnly declare that (state the fact or facts declared to), and I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true, and knowing that it is the same force and effect as if made under oath.

Declared before me at
this day of 19.....

41. Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui selon la formule qui suit, pour attester soit l'exécution d'un écrit, d'un acte ou d'une pièce, soit la vérité d'un fait, soit l'exactitude d'un compte rendu par écrit :

Je,, déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à, ce
jour de 19.....

La déclaration de M. Severdaji n'est pas conforme aux exigences de l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada*, car la déclaration n'a pas été reçue par un fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit. Toutefois, par lettre en date du 3 avril 2000, la requérante a demandé la permission, en vertu du paragraphe 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, de présenter une nouvelle déclaration sous serment de M. Zeljko A. Severdija. Malheureusement, la demande de la requérante a échappé à l'attention de la Commission des

oppositions des marques de commerce et aucune suite n'a été donnée à cette demande . À l'audition orale, l'opposante a indiqué que la demande de la requérante en vertu du paragraphe 44(1) avait été présentée plus de vingt-huit mois après que l'opposante a fait valoir son objection à l'égard de la déclaration de M. Severdija. Toutefois, étant donné le défaut de la Commission des oppositions d'examiner la demande de la requérante en vertu du paragraphe 44(1) et même en gardant à l'esprit le délai pris par la requérante pour présenter sa demande d'autorisation, j'ai décidé de ne pas tenir compte des lacunes de la déclaration de M. Severdija et de la traiter comme si elle était conforme à l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada*.

Suivent les motifs d'opposition invoqués par l'opposante dans sa déclaration d'opposition modifiée :

- a) La présente demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, car la requérante par la voie de son administrateur, M. Severdija, a produit un document indiquant que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce FLEX-OIL en liaison avec des huiles pour véhicules automobiles à l'avenir et qu'elle a l'intention d'employer la marque en liaison avec des stabilisants d'huile. Par conséquent, la requérante a abandonné la marque en liaison avec les « huiles et lubrifiants ». Les marchandises « stabilisants d'huile » ne sont pas revendiquées dans la demande et ne tombent pas sous le coup des marchandises revendiquées « huiles et lubrifiants ».
- b) La marque visée par la demande d'enregistrement n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, car la marque de commerce de la requérante FLEX-OIL crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée FLEXON, portant le numéro d'enregistrement 124 677, couvrant des huiles pour usage industriel.
- c) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement compte tenu des dispositions de l'alinéa 16(3)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce*, car à la date où la présente demande a été produite, à savoir le 23 juin 1994, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante FLEXON utilisée avant le 23 juin 1994 en liaison avec des huiles pour usage industriel.
- d) La marque visée par la demande d'enregistrement n'est pas distinctive, car la marque de commerce de la requérante ne permet pas de distinguer réellement les marchandises en

liaison avec lesquelles la requérante peut employer ou envisage d'employer la marque de commerce, des marchandises des autres, et ladite marque n'est pas non plus adaptée pour les distinguer. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, l'opposante fait valoir que la marque en question ne permet pas de distinguer réellement les marchandises de la requérante couvertes par la présente demande d'enregistrement des marchandises de l'opposante, et ladite marque n'est pas non plus adaptée pour les distinguer.

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Même s'il incombe à la requérante d'établir que sa demande est conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, il y a un fardeau de preuve initial qui repose sur l'opposante d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour étayer son motif d'opposition fondé sur l'article 30 [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R.(3d) 293]. En outre, la date pertinente aux fins de l'examen des circonstances se rapportant aux questions de non-conformité à l'article 30 de la *Loi* est la date du dépôt de la demande par la requérante [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R.(3d) 469, à la page 475].

En ce qui concerne le fardeau de la preuve qui lui incombe, l'opposante s'est basée sur la déclaration de M. Severdija dans laquelle ce dernier, administrateur de la requérante, indique que la requérante a employé la marque de commerce FLEX-OIL en liaison avec des huiles pour véhicules automobiles durant environ 18 mois à partir de 1994, mais que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque FLEX-OIL à l'avenir en liaison avec des huiles pour véhicules automobiles. Toutefois, M. Severdija n'indique pas précisément que la requérante a employée sa marque de commerce FLEX-OIL « au Canada », par conséquent, sa déclaration n'établit pas que la requérante avait l'intention d'employer la marque de commerce FLEX-OIL au Canada. Par ailleurs, le fait que, dans sa déclaration, M. Severdija indique, qu'à compter de la date de sa déclaration (le 24 octobre

1997), la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce FLEX-OIL à l'avenir en liaison avec des huiles pour véhicules automobiles n'est pas nettement incompatible avec la revendication de la requérante voulant que, à compter de la date du dépôt de la présente demande (le 23 juin 1994), elle avait l'intention d'employer la marque de commerce FLEX-OIL au Canada en liaison avec des huiles et lubrifiants, lesquels ont une portée plus étendue que les huiles pour véhicules automobiles. En conséquence je rejette le premier motif d'opposition.

Comme deuxième motif, basé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante fait valoir que la marque de commerce de la requérante FLEX-OIL crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée FLEXON, numéro d'enregistrement 124 677, en liaison avec des « huiles pour usage industriel ». En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige à la date de la décision, qui est la date pertinente en ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. De plus, pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce FLEX-OIL de la requérante et la marque de commerce enregistrée FLEXON de l'opposante, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisément mentionnées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La requérante a mis en doute l'authenticité de la photocopie de l'enregistrement de l'opposante, qui est jointe comme pièce à l'affidavit de M. Ciruna. Toutefois, il n'est pas nécessaire

pour l'opposante de produire une copie de son enregistrement à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) étant donné que le registraire a le pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l'intérêt public qui veut que l'intégrité du registre soit protégée, de vérifier le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement sur lequel se fonde l'opposante [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./ La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410]. Ce faisant, j'ai remarqué que l'enregistrement, portant le numéro 124 677, pour la marque de commerce FLEXON couvrant des « huiles pour usage industriel » est présentement en vigueur et est inscrit au nom de l'opposante, Exxon Mobil Corporation.

D'abord, en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en litige [al.6(5)a)], la marque de commerce enregistrée de l'opposante FLEXON est intrinsèquement distinctive lorsqu'elle est employée en liaison avec des huiles pour usage industriel, car ladite marque n'est ni descriptive ni suggestive des marchandises de l'opposante, et elle ne semble pas avoir d'autre connotation apparente qui l'éloignerait de son caractère distinctif inhérent. La marque de commerce de la requérante FLEX-OIL en liaison avec « Produits à base de pétrole, nommément huiles et lubrifiants » possède, dans une certaine mesure, un caractère distinctif inhérent lorsqu'on la considère globalement malgré que le mot OIL désigne le type de marchandises couvertes dans la présente demande.

La preuve de la requérante n'établit pas que sa marque de commerce FLEX-OIL est devenue connue au Canada en liaison avec des huiles et lubrifiants, dans une mesure chiffrable, en gardant à l'esprit que la présente demande ne couvre pas les stabilisants d'huile. Même si la requérante a

soulevé un certain nombre d'objections à l'égard de l'affidavit de M. Ciruna, à la fois dans son plaidoyer écrit et au cours de l'audition orale, la requérante n'a pas tenté de contester la preuve de M. Ciruna par la voie du contre-interrogatoire ou en produisant des preuves qui contrediraient les déclarations de M. Ciruna. En conséquence j'accepte la preuve de M. Ciruna voulant que Imperial Oil soit une société liée et un licencié de l'opposante et que, conformément à la licence avec Imperial Oil, l'opposante a le contrôle relativement au caractère et à la qualité des marchandises avec lesquelles la marque de commerce FLEXON est employée. En conséquence, j'arrive à la conclusion que l'affidavit de M. Ciruna établit que la marque de commerce enregistrée de l'opposante FLEXON est devenue connue au Canada, car, de 1990 à octobre 1996 inclusivement, Imperial Oil a réalisé des ventes d'huiles pour usage industriel sous la marque FLEXON pour une valeur excédant 22 000 000 \$. Ainsi, la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues [al.6(5)a)] et la période pendant laquelle ces marques ont été en usage [al.6(5)b)] jouent en faveur de l'opposante.

En ce qui concerne le genre de marchandises des parties [al.6(5)c)] et la nature du commerce liée à ces marchandises [al.6(5)d)], ce sont l'état déclaratif des marchandises de la requérante et l'état déclaratif des marchandises couvertes dans l'enregistrement de l'opposante qu'il faut examiner pour déterminer s'il y aurait un risque de confusion en ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10-11 (C.A.F.); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon*, 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.); et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390-392 (C.A.F.)]. De plus, pour déterminer s'il y aurait un risque de confusion entre les marques de commerce en ce

qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte des réseaux commerciaux qui sont habituellement liés aux marchandises indiquées dans la demande de la requérante et dans les enregistrements de l'opposante. Dans le cas qui nous occupe, les huiles et lubrifiants de la requérante chevauchent les huiles pour usage industriel de l'opposante et je m'attendrais à ce que les réseaux commerciaux qui sont habituellement liés aux marchandises soient susceptibles de se chevaucher.

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige [al.6(5)e)], la marque de commerce de la requérante FLEX-OIL a un certain degré de ressemblance avec la marque de commerce enregistrée de l'opposante FLEXON, à la fois, dans la présentation et dans le son, mais pas dans les idées suggérées.

Comme autre circonstance pour déterminer le risque de confusion entre les marques de commerce en litige, la requérante s'est basée sur l'affidavit de M. Sterling, dans lequel on retrouve les résultats d'une recherche dans la base de données CD NameSearch menée par l'auteur de l'affidavit pour repérer toutes les demandes d'enregistrement de marque de commerce en suspens et/ou enregistrements de marque de commerce comportant le mot ou l'élément FLEX comme préfixe ou suffixe pour des marchandises de la nature des lubrifiants, des huiles pour usage industriel et des autres du même genre. La preuve tirée de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.*, 41 C.P.R.(3d) 432 et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.*, 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Kellogg Salada Canada Inc.*

c. Maximum Nutrition Ltd., 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.) confirme la proposition que des conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées que de la preuve tirée de l'état du registre dans lequel se trouve un grand nombre d'enregistrements pertinents.

Dans la présente affaire, les résultats de la recherche menée par M. Sterling indiquent l'existence de sept enregistrements possiblement pertinents inscrits au nom de six propriétaires pour les marques CYCLOFLEX, ENERFLEX, ESSOFLEX, FLEXCO, MULTIFLEX, SHELLFLEX et ULTRAFLEX couvrant les huiles et les lubrifiants. Toutefois, parmi ces marques, seule la marque de commerce FLEXCO est inscrite au nom d'un tiers et comporte l'élément FLEX comme préfixe. De toute façon, étant donné le nombre limité d'enregistrements pertinents divulgués par la recherche menée par M. Sterling, je ne suis pas prêt à tirer quelque conclusion importante que ce soit concernant l'usage possible de l'une ou l'autre de ces marques, inscrites au nom de tiers, sur le marché au Canada.

Vu le degré de ressemblance entre la marque de commerce de la requérante FLEX-OIL et la marque de commerce enregistrée de l'opposante FLEXON en liaison avec des marchandises qui se chevauchent et qui peuvent circuler dans les mêmes canaux de distribution, et, compte tenu que l'opposante a fait la preuve que sa marque FLEXON est devenue, dans une certaine mesure, connue au Canada en liaison avec ses huiles pour usage industriel, j'arrive à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait à l'égard du deuxième motif. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est accueilli.

Comme troisième motif, fondé sur l’alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, l’opposante fait valoir que la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce FLEX-OIL étant donné l’usage antérieur de la marque de commerce FLEXON par l’opposante. L’opposante s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait, en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, d’établir son usage antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce FLEXON en liaison avec des huiles pour usage industriel. Ainsi ce motif porte sur la question de la confusion entre la marque de commerce de la requérante FLEX-OIL en liaison avec des huiles et des lubrifiants et la marque de commerce de l’opposante FLEXON en liaison avec des huiles pour usage industriel. À cet égard, le fardeau légal incombe à la requérante et celle-ci doit convaincre le registraire qu’il n’y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige à la date du dépôt de la présente demande, qui est la date pertinente pour évaluer le motif basé sur l’alinéa 16(3)a). Vu le degré de ressemblance entre la marque de commerce de la requérante FLEX-OIL et la marque de commerce de l’opposante FLEXON en liaison avec des marchandises qui se chevauchent et qui peuvent circuler dans les mêmes canaux de distribution, et, compte tenu que l’opposante a fait la preuve que sa marque FLEXON est devenue connue au Canada en liaison avec des huiles pour usage industriel avant le 23 juin 1994, j’arrive à la conclusion que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait à l’égard du troisième motif. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) est également accueilli.

Le dernier motif d’opposition a trait à l’absence présumée du caractère distinctif de la marque de commerce de la requérante FLEX-OIL étant donné l’emploi, par l’opposante, de sa marque de

commerce FLEXON au Canada. Encore une fois, même si le fardeau légal repose sur la requérante de convaincre le registraire que sa marque de commerce est distinctive, il y a un fardeau de preuve qui repose sur l'opposante d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour étayer son dernier motif d'opposition. À cet égard, l'opposante a établi l'usage de sa marque de commerce FLEXON au Canada avant la date de l'opposition, qui est la date pertinente pour évaluer le motif d'opposition basé sur l'absence de caractère distinctif. Par conséquent, il incombe à la requérante d'établir que sa marque de commerce FLEX-OIL était distinctive à la date pertinente. Toutefois, compte tenu de mes conclusions concernant les deuxième et troisième motifs d'opposition, il s'ensuit que le dernier motif d'opposition est également accueilli.

Conformément au pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce, en application du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL, QUÉBEC CE 18^e JOUR DE JANVIER 2002.

G.W.Partington,
Agent d'audience