

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT HUIT OPPOSITIONS de la part de la Compagnie Générale des Établissements Michelin - Michelin & Cie aux demandes d'enregistrement numéros 681,271; 681,274; 681,275; 681,282; 681,286 et 681,290 visant les marques de commerce XP2000, XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z respectivement, et aux demandes d'enregistrement numéros 681,261 et 681,265 visant les marques de commerce AMERI WAY XT & Design et AMERI XL 4 & Design respectivement, produites par General Tire Canada Inc.

La présente décision porte sur huit demandes d'enregistrement de marques de commerce produites par General Tire Canada Inc. («General») le 2 mai 1991 visant les marques XP2000, XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V, XP 2000Z, AMERI WAY XT & Design et AMERI XL 4 & Design. Chaque demande est fondée sur l'emploi au Canada; la date d'emploi la plus reculée invoquée est le 31 décembre 1983, et la date du premier emploi la plus récente invoquée est le 31 janvier 1990. Les plaidoiries, les questions en litige et les éléments de preuve dans chaque affaire sont assez semblables. La demande n° 681, 271 visant la marque XP2000 étant assez représentative du groupe de demandes, je commencerai par un examen détaillé de cette demande.

La demande d'enregistrement de la marque de commerce XP2000 est fondée sur l'emploi de la marque au Canada en liaison avec des pneus remontant à juillet 1985. La demande visée a fait l'objet d'un avis aux fins d'opposition dans le numéro du 11 décembre 1991 du *Journal des marques de commerce*, puis d'une opposition par la Compagnie Générale des Établissements Michelin - Michelin & Cie («CGEM») le 9 avril 1992. Une copie de la déclaration d'opposition a été communiquée à la requérante le 2 juin 1992. La requérante a répondu par la production d'une contre-déclaration. L'opposante a par la suite demandé et obtenu la permission de modifier sa déclaration d'opposition : voir la décision de la Commission en date du 22 janvier 1993.

Le premier moyen d'opposition porte que la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* parce que (i) la requérante n'a jamais employé la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement ou que, subsidiairement ou en outre, (ii) la requérante a abandonné sa marque en totalité ou en partie et que (iii) la déclaration par laquelle la requérante prétend être convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque est fausse.

Le deuxième moyen d'opposition, fondé sur l'alinéa 12(1)d), porte que la marque visée par la demande d'enregistrement n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'opposante applicables aux pneus et chambres à air d'automobiles. À cet égard, l'opposante se fonde sur près de trente-cinq marques de commerce déposées qui comportent la marque X. Les autres marques de commerce déposées sur lesquelles se fonde l'opposante comprennent la lettre X, suivie d'une autre lettre dont, par exemple, XF, XK, XB, XY et XX; la lettre X, suivie de deux autres lettres dont, par exemple, XZZ, XWX, XRD, XKD et XAS; et des marques qui comprennent la lettre X autrement qu'à titre de préfixe, à savoir TRX, MX, EP-X et MXM. Pour désigner ces marques sur lesquelles elle se fonde, l'opposante parle de marques «X», expression que je reprendrai.

Le troisième moyen d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(1)a), porte que la requérante n'a pas le droit d'employer la marque visée par la demande d'enregistrement parce que, à la date où la requérante a en premier employé la marque XP2000, celle-ci créait de la confusion avec les marques «X» antérieurement employées ou révélées au Canada par l'opposante ou ses prédécesseurs en titre. L'opposante a aussi inclus dans le troisième moyen une deuxième partie qui ne fait que reprendre ses arguments antérieurs et qui est donc jugée redondante.

Dans son quatrième et dernier moyen d'opposition, l'opposante fait valoir que la marque visée par la demande d'enregistrement n'est pas distinctive des marchandises de la requérante (i) du fait de l'emploi et de la révélation antérieurs des marques de l'opposante, (ii) du fait que les droits d'employer la marque visée par la demande d'enregistrement sont répartis entre deux personnes ou plus par suite d'une cession et que ces personnes ont exercé ces droits simultanément, et (iii) du fait que la requérante a permis à des tiers d'employer les marques visées par la demande d'enregistrement même si cet emploi n'a pas fait l'objet d'une licence conformément à l'article 50 de la Loi.

La preuve principale de l'opposante consiste en l'affidavit de Michel Savard, employé et conseiller d'une filiale canadienne («Michelin Canada») de la société opposante. Michelin Canada est le distributeur exclusif des pneus de l'opposante au Canada. La preuve de la requérante consiste en les affidavits de Jeff Hazelgrove, employé de la société requérante, et de Robert William Sterling, agent de marques de commerce. La preuve en réplique de l'opposante consiste en les affidavits de Robert Hiebel, cadre de la société opposante, et en l'affidavit de Nancy Hubert, chercheuse employée par les agents de l'opposante. Même si le constat d'assermentation de l'affidavit de M. Hiebel n'a pas été rempli, les deux parties ont traité l'affidavit comme s'il avait été fait sous serment, et je ferai de même. Les deux parties ont produit une argumentation écrite et elles ont toutes deux été représentées à l'audience.

Le premier moyen d'opposition est rejeté puisqu'aucune preuve n'a été versée au dossier pour l'appuyer. Les deuxième et troisième volets du quatrième moyen d'opposition sont rejetés pour la même raison. Les autres moyens d'opposition portent sur la question de la confusion entre la marque visée par la demande d'enregistrement et l'une ou plusieurs des marques «X» sur lesquelles se fonde l'opposante dans sa déclaration d'opposition. La date pertinente à considérer à l'égard de la confusion est la

date de ma décision sur le moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi; la date du premier emploi de la marque visée par la demande d'enregistrement (c'est-à-dire le 31 juillet 1985), à l'égard du deuxième moyen fondé sur l'alinéa 16(1)a); et la date de l'opposition (c'est-à-dire le 9 avril 1992), à l'égard de la partie (i) du quatrième moyen d'opposition portant que la marque visée par la demande d'enregistrement n'est pas distinctive. Compte tenu des circonstances de la présente espèce, rien ne se joue sur le choix de la date pertinente. Toutefois, la thèse de l'opposante est plus forte si c'est la date la plus reculée qui est adoptée, à savoir le moment où la requérante a commencé à employer sa marque. L'examen de la question de la confusion au sens de l'alinéa 16(1)a) permettra donc de trancher clairement la présente affaire.

En vertu des dispositions des paragraphes 16 (1) et 16 (5) de la Loi, il incombait à l'opposante d'établir la preuve de son emploi des marques «X» avant la date du premier emploi de la requérante et de montrer que ses marques «X» n'avaient pas été abandonnées avant la date de l'annonce de la requérante (c'est-à-dire le 11 décembre 1991). Je conclus que la juste lecture de l'affidavit de M. Savard satisfait aux exigences susmentionnées, à tout le moins en l'absence d'un contre-interrogatoire.

Il incombe en droit à la requérante de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Le critère applicable à la question de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si deux marques causent de la confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sont énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune d'elles a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il ne s'agit

pas d'une liste exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. Le poids relatif à donner à chacun dépend des circonstances : voir la décision *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (12 mars 1996, T-1530-94, encore inédite).

Les marques «X» de l'opposante ne possèdent pas un degré élevé de caractère distinctif inhérent puisqu'elles sont constituées de lettres de l'alphabet. De même, la marque XP2000 visée par la demande d'enregistrement ne possède pas un degré élevé de caractère distinctif inhérent puisqu'elle est constituée de lettres et de chiffres. La preuve incontestée et non contredite de M. Savard m'a convaincu du fait que l'opposante vend des pneus de véhicules automobiles sous chacune de ses marques de commerce déposées. Toutefois, sa déposition ne donne aucune ventilation en ce qui a trait au montant des ventes pour chaque marque en particulier. Ce sont plutôt des chiffres globaux qui ont été fournis, à savoir qu'il s'agit de ventes annuelles au Canada d'au moins cent (100) millions de dollars sous les marques «X» de l'opposante depuis 1980. De même, les frais de publicité au Canada en liaison avec les pneus de marques «X» de l'opposante ont dépassé la somme de un million de dollars annuellement depuis 1985. Il ressort des exemples de publicité joints à titre de pièces à l'affidavit de M. Savard, que l'opposante annonce ses pneus de marque «X» (dont certaines ne figurent pas dans la déclaration d'opposition) en liaison avec une autre des marques de l'opposante, à savoir MICHELIN. Il semble en outre que le message principal véhiculé par la publicité de l'opposante soit que le consommateur achète un pneu MICHELIN, et que la marque «X» particulière n'ait qu'une importance secondaire. La publicité de la requérante est semblable, à savoir que sa marque GENERAL figure de façon proéminente, tandis que la marque visée par la demande d'enregistrement est secondaire. Les détaillants et les garages annoncent bien en vue la marque MICHELIN et les autres marques de pneus (à savoir FIRESTONE, DAYTON, UNIROYAL, BFGOODRICH, GENERAL) dans des affiches en évidence à

l'extérieur de leurs lieux de commerce, sans faire aucune mention des marques en cause dans la présente espèce : à cet égard, voir la pièce MS-5 produite avec l'affidavit de M. Savard. Des exemples de publicité faisant partie de la pièce MS-3 produite avec l'affidavit de M. Savard montrent que les marques «X» de l'opposante comportent à leur suite deux séries alphanumériques, la première étant UTQG et la deuxième, une suite sous la forme de 170AA, 240AA, 310AB et ainsi de suite. Les exemples de publicité susmentionnés ne font que confirmer mon impression que l'attention du consommateur risque de se porter sur la marque MICHELIN et que le consommateur est susceptible de porter moins d'attention aux marques «X» de l'opposante et d'en prendre moins conscience. De même, il est probable que le consommateur concentre son attention sur la marque GENERAL plutôt que sur les marques secondaires de la requérante. Les ventes de pneus GENERAL au Canada sous la marque XP2000 visée par la demande d'enregistrement se sont élevées à dix (10) millions de dollars pour la période de 1985 à 1992; à environ trois (3) millions de dollars en tout sous les marques XP2000 AS et XP2000 H; et à moins de un (1) million de dollars sous les marques XP2000 MS, XP2000 V et XP2000 Z. La publicité pour les pneus sous chacune des marques visées par les demandes d'enregistrement représente annuellement des frais de l'ordre de 100 000 \$ (sommes que j'ai estimées approximativement à partir des renseignements figurant aux paragraphes 7 et 8 de l'affidavit de M. Hazelgrove) pour la période de 1988 à 1993.

La période durant laquelle les marques visées ont été employées favorise l'opposante puisque son emploi des marques «X» au Canada remonte au moins jusqu'à 1970. Les marchandises respectives des parties sont du même genre ou ont un grand degré de ressemblance et elles sont vendues par l'intermédiaire des mêmes points de vente au détail.

Les marques des parties se ressemblent jusqu'à un certain point dans la présentation ou le son puisque la lettre X est commune aux marques visées par la demande d'enregistrement et au groupe de marques «X» de l'opposante. Toutefois, les marques des parties ne suggèrent aucune autre idée en particulier si ce n'est peut-être le type de codage qui pourrait identifier les caractéristiques de la marchandise.

À titre de circonstances supplémentaires, la requérante a tenté de s'appuyer sur la preuve de l'état du registre pour établir que la lettre X est un élément commun des marques de commerce visant les pneus de véhicules automobiles. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences sur l'état du marché : voir *Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R.(3d) 432 (COMC) et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.). Voir aussi *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.) qui vient appuyer la proposition selon laquelle il n'est possible de tirer des inférences sur le marché à partir de la preuve de l'état du registre que lorsqu'un grand nombre d'enregistrements pertinents sont relevés. En la présente espèce, la requérante a déposé en preuve douze enregistrements au nom de six propriétaires différents. J'ai exclu un enregistrement parce qu'il couvre des [TRADUCTION] «emplâtres en composite» plutôt que des pneus. J'en ai exclu un autre parce qu'il s'agit de l'enregistrement d'un dessin de marque qui n'est pas illustré. La preuve de l'opposante montre que trois des enregistrements (appartenant tous à un même propriétaire) ont été radiés. Il reste donc sept enregistrements pertinents inscrits aux noms de quatre propriétaires différents. En outre, la force probante de la recherche effectuée dans la présente espèce doit être tempérée parce que celle-ci ne donne que des détails incomplets sur les enregistrements et les demandes relevés. Ainsi, il se peut par exemple qu'un certain nombre d'enregistrements soient fondés sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger plutôt que sur l'emploi au Canada. La meilleure façon

d'établir la preuve de l'état du registre, c'est au moyen de copies certifiées des enregistrements ou des demandes en cours invoquées, ou de photocopies des enregistrements ou des demandes avec un affidavit de la personne qui a fait les photocopies : voir *Quebec Maple Products v. Stafford Foods Ltd.* (1988), 20 C.P.R.(2d) 404, à la page 408 (COMC). De toute façon, étant donné le nombre relativement peu élevé d'enregistrements relevés, je ne suis pas prêt à inférer que les marques composées en partie de la lettre X sont d'usage courant en ce qui a trait à des pneus.

Il est en revanche quelque peu significatif que la recherche sur l'état du registre ait permis de relever les marques XLM et TIGER PAW XTM appartenant à Uniroyal Goodrich Tire Company («UGTC»). La preuve de M. Hiebel, déposée pour le compte de l'opposante, porte que UGTC, de même que Uniroyal Goodrich Canada, Inc. (UGCI), sont affiliées à l'opposante, et que le 16 juin 1994, UGTC a cédé les deux marques susmentionnées (en même temps que quatre autres marques) à UGCI. Une copie du document de cession est annexée à titre de pièce A-1 à l'affidavit de M. Hiebel. La preuve de M. Hiebel porte que UGCI est sous le contrôle financier de Michelin Corporation (société américaine), laquelle est à son tour sous le contrôle financier de l'opposante CGEM. L'opposante, grâce à ses liens avec UGCI, s'assure ainsi que les pneus vendus par UGCI sous les marques XLM et TIGER PAW XTM sont conformes aux normes de qualité de l'opposante : voir les paragraphes 8 à 12 de l'affidavit de M. Hiebel. Ainsi qu'il a été noté par la requérante à l'audience, l'opposante n'est pas en mesure de prétendre que UGCI est un usager inscrit des marques puisque l'opposante n'est pas propriétaire des marques; c'est UGCI qui est propriétaire des marques. Je suis donc amené à conclure qu'au moins une autre partie hors les parties à la présente opposition vend des pneus au Canada sous des marques qui comprennent la composante X.

Même si la date pertinente pour l'examen de la question de la confusion au sens de l'alinéa 16(1)a) est la date du premier emploi de la marque invoquée dans la demande en l'espèce, la Commission peut tenir compte de points qui surviennent après cette date pertinente, dans la mesure où l'on peut tirer des inférences quant à la situation qui existait à la date pertinente; voir *Speedo Knitting Mills Pty. Ltd. v. Beaver Knitwear (1975) Ltd.* (1985), C.P.R.(3d) 176, aux pages 184 et 185 (COMC). À cet égard, j'ai fait remarquer qu'il y avait eu d'importantes ventes de pneus sous les marques de commerce XP2000, XP2000 AS et XP2000 H, à savoir près de treize (13) millions de dollars américains entre 1985 et 1992 et que l'opposante n'a établi aucun incident de confusion dans les faits. Bien sûr, l'opposante n'est absolument pas tenue de le faire, et l'absence d'une telle preuve ne soulève pas nécessairement des présomptions qui iraient à l'encontre de l'opposante et n'est pas déterminante quant à la question de la confusion. Comme l'opposante l'a fait remarquer, dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), la Cour a conclu que les marques SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA de la défenderesse créaient de la confusion avec la marque MR. SUBMARINE de la demanderesse, même s'il n'y avait aucune preuve de confusion dans les faits, malgré dix (10) ans d'utilisation contemporaine dans la région de Dartmouth. L'absence de preuve de confusion est, bien sûr, une circonstance parmi nombre d'autres qui doivent être examinées.

En tenant compte de ce qui précède et en gardant à l'esprit que le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait, je conclus selon la prépondérance des probabilités que la requérante s'est acquittée de la charge qui lui incombait de montrer que la marque XP2000 ne crée pas de confusion avec l'une ou l'autre des marques de l'opposante à la date pertinente la plus reculée. Les facteurs principaux qui me conduisent à cette conclusion sont la faiblesse du caractère distinctif inhérent des marques «X» de l'opposante; le fait qu'elles semblent être employées à titre

de marques secondaires; le fait que la preuve ne permet pas de tirer des conclusion fiables sur la mesure à laquelle l'une ou l'autre des marques de l'opposante, en soi, aurait acquis un caractère distinctif important; le fait qu'un tiers, à savoir UGCI, emploie la marque XLM; et l'absence de preuve de confusion dans les faits entre les marques des parties malgré un emploi contemporain important.

L'opposition de l'opposante à l'égard de la marque XP2000 est donc rejetée.

Les plaidoiries, les questions en litige, les dates pertinentes et les circonstances relatives aux marques de commerce XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z visées par les demandes d'enregistrement sont très semblables à celles qui viennent d'être examinées relativement à la marque XP2000. Une différence a déjà été mentionnée en passant, à savoir que les ventes de pneus sous les marques de commerce XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z depuis 1985 sont considérablement moins élevées que celles qui ont eu lieu sous la marque XP2000. Toutefois, selon moi, cette circonstance en soi ne fait pas plus pencher en faveur de l'opposante la prépondérance des probabilités en ce qui a trait à la questions de la confusion.

Compte tenu de ce qui précède, les oppositions de l'opposante à l'égard des marques de commerce XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z sont rejetées par les présentes.

L'audience visant chacune des huit demandes de la requérante étaient prévue pour le 12 septembre 1996. Malheureusement, par suite d'inadvertance administrative, seulement six des affaires examinées plus haut furent entendues le 12 septembre, et

l'audience a dû se poursuivre le 25 septembre 1996 à l'égard des marques AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design.

Les plaidoiries, les questions en litige, les dates pertinentes et les circonstances relatives aux marques de commerce AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design, décrites plus bas, sont très semblables à celles qui viennent d'être examinées relativement à la marque XP2000.

Une ressemblance significative a trait aux importantes ventes de pneus sous les marques «AMERI», à savoir sept (7) millions de dollars sous la marque AMERI XL 4 & Design pour la période de deux ans de 1988 à 1990, et 640 000 \$ pour la période de deux ans de 1991 à 1992; trente (30) millions de dollars sous la marque AMERI WAY XT & Design pour la période de dix ans de 1983 à 1992. Une différence significative a trait à la dissemblance entre les marques «AMERI» et les marques «X» de l'opposante dans la présentation ou le son. Essentiellement pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés à l'égard de la marque XP2000 visée par la demande d'enregistrement, j'arrive à la conclusion que les marques AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design visées par les demandes d'enregistrement ne créent aucune confusion avec quelque marque que ce soit des marques «X» de l'opposante.

Pour les motifs susmentionnés, les oppositions de l'opposante à l'égard des marques AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design sont rejetées.

Il reste une dernière question à trancher. Les 9 et 10 septembre, l'opposante a avisé la Commission et la requérante de son intention de demander une prorogation à

l'audience prévue pour le 12 septembre, afin de modifier ses déclarations d'opposition pour se fonder sur quelque 27 marques «X» déposées supplémentaires, et son intention de demander la permission de produire ces enregistrements comme preuve supplémentaire. J'ai rejeté les demandes de l'opposante à l'audience du 12 septembre à l'égard des six premières affaires d'opposition déjà examinées, et j'ai rejeté les demandes de l'opposante le 25 septembre à l'égard des deux dernières affaires d'opposition portant sur les marques «AMERI». Ainsi qu'il est prévu dans l'*Énoncé de pratique - Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce*, l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition ou de déposer une preuve supplémentaire ne sera accordée que si la Commission est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances, y compris *a)* l'étape où en est rendue la procédure d'opposition, *b)* la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou pourquoi la preuve n'a pas été déposée plus tôt, *c)* l'importance de la modification ou de la preuve et *d)* le tort qui sera causé à l'autre partie. Dans la présente espèce, la demande de l'opposante a été produite à la toute dernière étape de la procédure sans que ne soit donnée une explication satisfaisante des raisons pour ne pas l'avoir déposée plus tôt. À cet égard, toutes les marques «X» supplémentaires, à l'exception d'une seule, étaient déposées en décembre 1995, soit huit mois avant les demandes de l'opposante. La plupart des marques supplémentaires figuraient sur le registre en décembre 1994. La modification des plaidoiries et la preuve supplémentaire n'auraient pas amélioré de façon significative la thèse de l'opposante de toute manière. Enfin, la modification des plaidoiries et la preuve supplémentaire ont été présentées beaucoup trop tard pour que la

requérante puisse répondre de façon valable.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 25^e JOUR DE OCTOBRE, 1996.

Myer Herzig,
Commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce