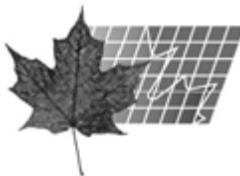


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2019 COMC 142**

**Date de la décision : 2019-12-23**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**AutoCanada Holdings Inc.**

**Opposante**

**et**

**Autocapital Canada Inc.**

**Requérante**

**1,668,881 pour AUTOCAPITAL**

**Demandes**

**1,668,882 pour AC AUTO CAPITAL  
CANADA INC.**

**1,668,883 pour AC AUTOCAPITAL  
CANADA**

**1,668,889 pour AC AUTOCAPITAL  
CANADA INC. & Dessin**

CONTEXTE

[1] Le 20 mars 2014, les demandes d'enregistrement pour les marques AUTOCAPITAL, AC AUTOCAPITAL CANADA, AC AUTOCAPITAL CANADA INC. (les Mots servant de marque) et AC AUTOCAPITAL CANADA INC. & Dessin (le Dessin-marque indiqué ci-dessous) ont été déposées par Autocapital Canada Inc. (la Requérante). Les Mots servant de

marque et le dessin-marque peuvent être appelés collectivement les « Marques » dans la présente décision.



[2] Les demandes d'enregistrement visant les Mots servant de marque sont fondées sur leur emploi au moins depuis 2012 et la demande visant le dessin-marque était fondée sur l'emploi au moins depuis janvier 2012. L'enregistrement de chacune des marques est demandé en liaison avec les services suivants :

Services de financement, nommément services de crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de financement, nommément services de financement pour l'achat d'automobiles et de véhicules; services de prêt en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; gestion de prêts et de financement en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; services de gestion et d'administration en ce qui concerne les portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement automobile; services de crédit et de prêt (les Services).

[3] Les Marques ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 27 mai 2015.

[4] Le 4 mai 2016, une déclaration d'opposition a été déposée contre chacune des demandes par AutoCanada Holdings Inc. (l'Opposante) en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] La Requérante a déposé et signifié ses contre-déclarations le 18 juillet 2016.

[6] Dans chaque cas, l'Opposante a déposé l'affidavit de Tom (T.L.) Orysiuk et la Requérante a choisi de ne déposer aucun élément de preuve. Aucune des parties n'a présenté d'observations écrites. Seule l'Opposante a présenté des observations à l'audience qui a été tenue le 13 novembre 2019. Le 20 novembre 2019, l'Opposante a déposé des observations écrites pour compléter une partie des plaidoiries qui ont été faites à l'audience.

#### MOTIFS D'OPPOSITION

[7] Les motifs d'opposition sont les mêmes dans chaque cas et peuvent être résumés comme suit :

- Le non-respect de l'article 30*b*) de la Loi parce que la Requérante n'a employé aucune des Marques au Canada avec les services visés par la demande depuis les dates revendiquées de premier emploi.
- Le non-respect de l'article 30*i*) de la Loi parce que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue à la date de dépôt qu'elle avait droit d'employer les Marques parce que la Requérante était au courant de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce et du nom commercial AUTOCANADA.
- La non-admissibilité en vertu des articles 16(1)*a*), 16(1)*b*) et 16(1)*c*) de la Loi; la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de l'une ou l'autre des Marques parce qu'à la date à laquelle chacune de celles-ci a été employée pour la première fois, les Marques créaient de la confusion avec la marque employée antérieurement par l'Opposante et/ou avec le nom commercial AUTOCANADA en liaison avec les services de l'Opposante, nommément, « Exploitation de concessions de véhicules automobiles; services de financement pour l'achat de véhicules; location de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; ventes au détail de véhicules automobiles; ventes au détail et en ligne de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles. » (Services de l'Opposante)
- Le caractère non distinctif prévu à l'article 2, étant donné qu'aucune des Marques n'est adaptée pour distinguer ni ne distingue réellement les Services de la Requérante des

services d'autrui, nommément les services de l'Opposante offerts et annoncés en liaison avec la marque de commerce AUTOCANADA.

#### FARDEAU DE LA PREUVE

[8] La Requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes d'enregistrement satisfont aux exigences de la Loi. Toutefois, le fardeau de preuve initial de présenter des éléments de preuve suffisants et admissibles permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition existent dans chaque cas incombe à l'Opposante [voir *John Labatt Ltd v Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst), à la page 298].

#### ÉLÉMENTS DE PREUVE DE L'OPPOSANTE – AFFIDAVIT DE TOM (T.L.) ORYSIUK

[9] M. Orysiuk s'identifie comme président de l'Opposante, un poste qu'il occupe depuis le 13 mai 2011. Il a été auparavant, de novembre 2005, le vice-président exécutif et le dirigeant principal des finances d'AutoCanada LP.

[10] L'Opposante a obtenu le droit d'employer la marque de commerce AUTOCANADA au moyen d'une cession datée du 31 décembre 2010. Avant cette date, du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 31 décembre 2010, la marque de commerce AUTOCANADA appartenait à 7268769 Canada Inc. Du 11 mai 2006 au 1<sup>er</sup> janvier 2010, la marque de commerce appartenait à AutoCanada LP.

[11] M. Orysiuk explique que la marque AUTOCANADA est employée par l'Opposante et par ses prédécesseurs en titre, et par leurs licenciés et leurs sous-licenciés respectifs (collectivement appelé le « Groupe AutoCanada » en liaison avec les Services de l'Opposante au moins depuis 2006. Le Groupe AutoCanada est le premier groupe de concessions automobiles coté en bourse le plus important au Canada avec plusieurs emplacements et le groupe de concessions comprend plus de 30 concessions franchisées partout au Canada. M. Orysiuk joint à titre de pièce A à son affidavit un organigramme indiquant la relation entre les diverses organisations et concessions du Groupe AutoCanada au 31 décembre 2012.

## **Produits des ventes**

[12] M. Orysiuk déclare qu'en 2012, les concessions automobiles du Groupe AutoCanada ont vendu environ 30 000 véhicules et ont traité environ 319 000 demandes de réparation liées aux services et aux collisions dans 333 aires de service, produisant des recettes supérieures à un milliard de dollars. De 2006 à 2012, les recettes du Groupe AutoCanada dépassaient six milliards de dollars. Une répartition annuelle des recettes des ventes au détail de véhicules automobiles, des services de financement et de crédit-bail et des ventes en ligne et au détail de pièces et d'accessoires de véhicules à moteur entre 2006 et 2012 a été fournie aux paragraphes 10 et 12 de son affidavit.

## **Emploi autorisé**

[13] M. Orysiuk explique au paragraphe 13 de son affidavit que l'Opposante est une filiale en propriété exclusive d'AutoCanada Inc. et qu'elle a droit d'employer la marque de commerce AUTOCANADA pour AutoCanada Inc. en vertu d'une entente de licence d'emploi de marques. Il déclare que l'Opposante autorise AutoCanada Inc. d'octroyer une sous-licence de la marque de commerce AUTOCANADA aux fins d'emploi par les concessions automobiles au sein du Groupe AutoCanada. M. Orysiuk soutient qu'aux termes de l'entente de licence, l'Opposante a autorisé l'emploi de la marque de commerce AUTOCANADA tout en assurant le contrôle du caractère et de la qualité des services à l'égard desquels elle est utilisée. M. Orysiuk ne joint aucune copie de l'entente de licence à son affidavit.

## **Promotion et publicité de la Marque de l'Opposante**

[14] Voici certains exemples de la promotion et de la publicité de la marque de l'opposante, tels qu'ils ont été présentés par M. Orysiuk :

- des échantillons représentatifs de la papeterie utilisée par les licenciés et les sous-licenciés présentant la marque de commerce AUTOCANADA;
- des échantillons de factures émises par les concessions pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles présentant la marque de commerce AUTOCANADA;

- des imprimés représentatifs de pages Web archivées du site Web [www.autocan.ca](http://www.autocan.ca) du Groupe AutoCanada dans lesquelles l'exploitation des concessions de véhicules automobiles, les ventes au détail de véhicules automobiles et les ventes au détail des pièces et des accessoires de véhicules automobiles du Groupe AutoCanada sont publiés, ainsi qu'un imprimé de l'analyse Google indiquant que, d'août 2006 à novembre 2015, environ 402 933 nouveaux utilisateurs au Canada avaient consulté le site Web;
- des imprimés de la machine Wayback indiquant les sites Web de huit concessionnaires présentant la marque de commerce AUTOCANADA à la page d'accueil du site Web de chaque concessionnaire; par exemple, le site Web de Capital Chrysler Jeep Dodge, au côté supérieur droit figurent l'expression : [TRADUCTION] « Un concessionnaire d'AutoCanada »; le nombre de consultations à l'échelle mondiale du site Web de chaque concession depuis sa création est également fourni;
- des circulaires présentant la marque de commerce AUTOCANADA distribués par les concessions exploitées par le Groupe AutoCanada au moins depuis le début d'avril 2012 en vue de recruter des employés auprès des concessions;
- un imprimé de la page Facebook d'AutoCanada actuelle présentant la marque de commerce AUTOCANADA qui a été visionnée à l'échelle du Canada depuis son lancement en novembre 2009.

#### MOTIFS D'OPPOSITION

##### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)**

[15] L'Opposante a soutenu que chacune des demandes d'enregistrement de la Requérante n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi parce qu'à la date de dépôt, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait droit d'employer les Marques en liaison avec les Services parce que la Requérante était au courant de l'emploi de l'Opposante de la marque de commerce et du nom commercial AUTOCANADA.

[16] L'article 30i) de la Loi exige simplement qu'un requérant déclare dans sa demande d'enregistrement qu'il est convaincu qu'il a droit d'enregistrer sa marque de commerce.

Lorsqu'un requérant a fait une déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [voir *Sapodilla Co Ltd v Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]. La simple connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante n'étaye pas en soi une allégation selon laquelle la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaruant's Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[17] Étant donné que l'Opposante n'a déposé aucun élément de preuve quant à la mauvaise foi de la Requérante, ce motif est rejeté dans tous les cas.

#### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*)**

[18] L'Opposante a soutenu que la demande d'enregistrement ne se conforme pas aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi en ce sens que la Requérante n'a pas employé les Marques demandées au Canada en liaison avec les Services depuis les dates revendiquées de premier emploi. Il est établi que, lorsque la demande d'enregistrement fait référence à un mois et à une année ou à simplement une année sans mentionner une date précise, la date du premier emploi correspond au dernier jour du mois indiqué dans la demande ou au dernier jour de cette année-là [voir *Khan v Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC)]. Par conséquent, je traiterai les revendications d'emploi antérieur des Mots servant de marque comme s'ils indiquaient [TRADUCTION] « au moins depuis le 31 décembre 2012 ». Puisque la demande d'enregistrement de Dessin-marque indique [TRADUCTION] « depuis janvier 2012 », je traiterai l'argument de l'emploi antérieur de cette demande comme s'il indiquait [TRADUCTION] « au moins depuis le 31 janvier 2012 ».

[19] Le fardeau de preuve initial incombant à un opposant en ce qui concerne le non-respect du requérant de l'article 30*b*) de la Loi est léger parce que les faits concernant le premier emploi par le requérant relèvent particulièrement des connaissances du requérant. Ce fardeau peut être rempli non seulement en fonction des éléments de preuve de l'opposant, mais également de ceux du requérant [voir *Labatt Brewing Co v Molson Breweries, A Partnership* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la page 89]. Toutefois, un opposant ne peut invoquer avec succès les éléments de preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial, si l'opposant établit que les éléments

de preuve du requérant remettent en question les revendications présentées dans la demande du requérant [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd.*, 2014 CF 323 aux paras 30 à 38]. Enfin, la date pertinente pour examiner les circonstances en ce qui concerne ce motif d'opposition est la date de dépôt des demandes d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp v Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[20] En l'espèce, aucun élément de preuve n'a été déposé par l'Opposant pour étayer son allégation selon laquelle la Requérante n'a pas employé les Marques en liaison avec les Services depuis les dates revendiquées de premier emploi. En invoquant la décision rendue dans *Association canadienne des bijoutiers c American Gem Society*, 2010 COMC 106 (CanLII) (*Association canadienne des bijoutiers*), l'argument de l'Opposante, selon ce que je comprends, est que, lorsque la validité de la date du premier emploi d'un requérant est contestée dans le cadre d'une procédure d'opposition, le requérant ne devrait pas défendre avec succès ce motif simplement en ne déposant aucun élément de preuve.

[21] Avec égards, je ne souscris pas à la représentation de l'Opposante. Dans *Association canadienne des bijoutiers*, l'opposante avait remis en question avec succès la date de premier emploi de la requérante à l'aide d'un contre-interrogatoire du déposant de la requérante. L'incapacité de la requérante de fournir des dossiers à l'appui de sa date de premier emploi en contre-interrogatoire a milité contre elle.

[22] En l'espèce, la Requérante n'a déposé aucun élément de preuve et l'Opposante n'a déposé aucun élément de preuve pour remettre en question les dates revendiquées de premier emploi par la Requérante. Il est bien établi que, même si un opposant a le droit d'invoquer les éléments de preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de la preuve, le requérant n'est pas tenu d'établir sa date revendiquée de premier emploi si cette date n'est pas d'abord remise en question par un opposant dans le cadre de son fardeau de la preuve.

[23] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté dans chaque cas puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de la preuve.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)**

[24] L'Opposante a soutenu que la Requérante n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer les Marques en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi étant donné l'emploi antérieur par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre de leur marque de commerce AUTOCANADA au Canada, au moins depuis le début des années 2006, en liaison avec les Services de l'Opposante.

[25] Malgré le fardeau de la preuve imposé à la Requérante pour établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et la marque de commerce de l'Opposante, selon l'article 16(1)a), il incombe d'abord à l'Opposante d'établir que sa marque de commerce a été employée avant la date de premier emploi de la Requérante [le 31 décembre 2012 pour les Mots servant de marque et le 31 janvier 2012 pour le Dessin-marque] et n'avait pas été abandonnée au 27 mai 2015, date de l'annonce de la Marque [article 16(5) de la Loi].

[26] D'après les éléments de preuve déposés, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial dans chaque cas. Plus particulièrement, les éléments de preuve indiquent les recettes tirées des Services de l'Opposante offerts en liaison avec sa marque entre 2006 et 2012, ainsi que bon nombre d'exemples de la façon dont la marque de l'Opposante a été employée dans le cadre de la promotion et de la publicité des Services de l'Opposante.

[27] Même si je suis convaincue qu'il existe une preuve de l'emploi de la marque de l'Opposante avant les dates revendiquées de premier emploi de la Requérante dans chaque cas, afin que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau en vertu de ce motif, elle doit également établir qu'un tel emploi lui profite pour l'application de l'article 50(1) de la Loi. L'article 50(1) dispose ce qui suit :

Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de

commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

[28] Tel que cela a été mentionné ci-dessus, le seul élément de preuve fourni par M. Orysiuk que l’Opposante exerce le contrôle requis des caractéristiques et de la qualité des services en liaison avec lesquels sa marque de commerce est employée est sa déclaration au paragraphe 13 de son affidavit selon lequel l’Opposante a octroyé une licence d’usage de la marque à AutoCanada Inc. en vertu d’une entente de licence d’emploi de marques et selon lequel AutoCanada Inc. est autorisée à octroyer une sous-licence de la marque AUTOCANADA aux fins d’emploi par les concessions automobiles au sein du Groupe AutoCanada. Il affirme en outre qu’en vertu de l’entente de licence d’emploi de marques, l’Opposante a autorisé l’emploi de la marque de commerce AUTOCANADA tout en conservant le contrôle des caractéristiques et de la qualité des services avec lesquels elle est employée.

[29] Même s’il n’est pas nécessaire que l’Opposante établisse l’existence d’une entente de licence écrite pour satisfaire aux exigences de l’article 50(1) de la Loi [voir *Wells’ Dairy Inc. c U L Canada Inc.* (2000), 7 CPR (4th) 77 (C.F. 1<sup>re</sup> inst), elle doit quand même prouver que cette forme de contrôle de la qualité des services existe. Se fondant en partie sur la décision dans *Cook Incorporated c Applied Medical Resources Corporation*, 2011 COMC 151, l’Opposante soutient que la claire déclaration sous serment de M. Orysiuk concernant le contrôle, qui n’a pas été attaquée en contre-interrogatoire, devrait suffire pour satisfaire aux exigences de l’article 50(1) de la Loi.

[30] Je souscris aux observations de l’Opposante. Même si M. Orysiuk n’a pas précisé particulièrement les mesures prises par l’Opposante pour exercer le contrôle des caractéristiques et de la qualité des services de l’Opposante, il n’y a aucune raison pour moi de ne pas accepter, à première vue, la déclaration de M. Orysiuk selon laquelle l’Opposante conserve le contrôle des caractéristiques et de la qualité des services avec lesquels la marque AUTOCANADA est employée par ses licenciés. Je suis donc convaincue que tout emploi par l’Opposante ou par ses sociétés liées reviendrait à l’Opposante, conformément à l’article 50 de la Loi.

[31] Étant donné que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’une des Marques de la

Requérante peut vraisemblablement causer de la confusion avec la marque de commerce AUTOCANADA de l'Opposante.

[32] Le critère applicable 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 de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe.

[33] Pour trancher cette question, l'article 6(2) de la Loi exige la prise en considération de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [*Mattel U.S.A. Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361(CSC) (*Masterpiece*)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[34] Chacune des marques est composée de termes ordinaires définis dans le dictionnaire qui sont suggestif des services respectifs des parties. À l'exception de la marque AUTOCAPITAL, chacune des marques est également descriptive du pays d'origine. À cet égard, la marque de l'Opposante est constituée d'une combinaison des termes AUTO et CANADA, tandis que les Mots servant de marque sont constitués des termes AUTO et CAPITAL, ainsi que d'autres termes ou lettres non distinctifs, y compris les termes CANADA, INC. et les lettres AC (soit l'abréviation des termes AUTO et CAPITAL). Par conséquent, je conclus que les mots servant de marque des parties ne revêtent pas un caractère distinctif inhérent élevé.

[35] Toutefois, je conclus que le Dessin-marque de la Requérante revêt un caractère distinctif inhérent plus fort par rapport à la marque de l'Opposante parce que j'estime que les éléments du dessin du Dessin-marque de la Requérante (c'est-à-dire, l'apparence des lettres AC dans une police stylisée et plus grande à gauche de tous les autres éléments de la marque) la rendent un peu plus distinctive par rapport à la marque de l'Opposante.

[36] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, la Requérante n'a déposé aucun élément de preuve de l'emploi, alors que l'Opposante, comme nous l'avons vu précédemment, a établi un usage prolongé de sa marque en liaison avec les services de l'Opposante au moins depuis 2006.

[37] Par conséquent, dans l'ensemble, je conclus que ce facteur milite en faveur de l'Opposante dans chaque cas.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

[38] Encore une fois, même si les Mots servant de marque de la Requérante sont fondés sur un usage au moins depuis le 31 décembre 2012 et que le Dessin-marque de la Requérante est fondé sur son usage depuis le 31 janvier 2012, la Requérante n'a déposé aucun élément de preuve d'usage de l'une de ses marques. D'autre part, l'Opposante a déposé des éléments de preuve abondants de l'usage de sa marque partout au Canada au moins depuis 2006. Ce facteur milite donc en faveur de l'Opposante.

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

[39] La marque de l'Opposante et chacune des marques de la Requérante dont l'enregistrement est demandé visent des services de financement pour les achats de véhicules, ainsi que des services de location de véhicules. Il existe donc un chevauchement direct entre les services des parties. Compte tenu de ce chevauchement et en l'absence d'une preuve contraire, il est juste de supposer qu'il puisse exister également un chevauchement entre les voies de commercialisation des parties.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent

[40] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que l’approche préférable pour comparer les marques consiste à se demander d’abord si l’un des aspects de celles-ci est particulièrement frappant ou unique. Toutefois, s’il n’y a aucun élément qui est particulièrement frappant ou unique, il existe également un principe bien établi selon lequel la première partie d’une marque de commerce peut être la plus pertinente aux fins de distinction [voir *Conde Nast Publications Inc. c Union des éditions modernes*, (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[41] En commençant par la marque AUTOCAPITAL de la Requérante, tel que je l’ai indiqué dans mon analyse en vertu de l’article 6(5)a), cette marque et la marque de l’Opposante sont toutes les deux constituées de termes ordinaires définis dans le dictionnaire qui sont suggestifs dans le contexte de leurs services connexes. Je conclus donc qu’il n’existe aucun aspect de la marque de l’Opposante ou de la marque de la Requérante qui est particulièrement frappant ou unique. Je conclurais donc que la caractéristique dominante de chaque marque est son premier mot. Étant donné que le premier mot, AUTO, est le même dans chacune des marques et que les deux sont constituées de mots de cinq syllabes qui commencent par les six mêmes lettres, je conclus qu’il existe un degré considérable de ressemblance entre cette marque et la marque AUTOCANADA de l’Opposante en apparence et en son.

[42] J’examinerai ensuite le degré de ressemblance entre les marques AC AUTOCAPITAL CANADA et AC AUTOCAPITAL CANADA INC. & Design de la Requérante et la marque de l’Opposante. Encore une fois, je conclus qu’aucun aspect de ces marques n’est particulièrement frappant ou unique et que ces deux marques sont également constituées de termes ordinaires définis dans le dictionnaire qui sont suggestifs de leurs services connexes. De plus, à mon avis, le degré de ressemblance en ce qui concerne l’apparence et le son entre ces marques et la marque de l’Opposante n’est pas aussi élevé par rapport à celui entre la marque de l’Opposante et la marque AUTOCAPITAL de la Requérante parce que les premières composantes de ces marques diffèrent et ces marques contiennent également plus d’une composante. Cela dit, j’estime toujours qu’il existe un degré de ressemblance assez élevé entre ces marques et la marque de l’Opposante en ce sens que ni les lettres AC ni les termes descriptifs

CANADA ou INC. sont des caractéristiques qui distinguent davantage, dans une large mesure, ces marques de celle de l'Opposante.

[43] En ce qui a trait au Dessin-marque de la Requérante, je conclus que, contrairement aux Mots servant de marque, il possède un aspect qui est particulièrement frappant – le dessin AC constitue clairement la caractéristique dominante de cette marque. Je conclus donc qu'il n'existe pas un degré de ressemblance aussi élevé en apparence entre cette marque et la marque de l'Opposante. Toutefois, en ce qui concerne le son, le degré de ressemblance sonore est le même que celui entre la marque de l'Opposante et le Dessin-marque AC AUTOCAPITAL CANADA INC. de la Requérante.

[44] En ce qui concerne les idées proposées par les marques, je conclus que la marque de l'Opposante, dans son ensemble, laisse entendre quelque chose qui a à voir avec les automobiles au Canada, tandis que chacune des marques de la Requérante est suggestive des services de financement offerts en liaison avec des automobiles au Canada.

#### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[45] Après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes, je conclus que la probabilité de confusion entre la marque de l'Opposante et chacune des Marques est également équilibrée entre une conclusion de confusion et une conclusion de non-confusion. Même si aucune des marques des parties n'est particulièrement intrinsèquement distinctive, l'Opposante a établi qu'elle a employé et fait la promotion de sa marque dans une large mesure au Canada depuis de nombreuses années. De plus, chacune des Marques ressemble, dans une certaine mesure, à la marque de l'Opposante. Enfin, la Requérante n'a pas établi une réputation en liaison avec l'une de ces Marques, mais elle a demandé l'enregistrement de chacune de celles-ci en se fondant sur leur usage antérieur en liaison avec des services qui se chevauchent directement avec celles de l'Opposante ou qui y sont étroitement liés et sont susceptibles de suivre les mêmes voies de commercialisation. De plus, en tenant compte du fait que la Requérante n'a déposé aucun élément de preuve et n'a déposé aucun argument écrit à l'appui de ses demandes d'enregistrement, je ne peux conclure que la Requérante s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif.

[46] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est donc accueilli à l'égard de chacune des Marques de la Requérante.

**Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b)**

[47] L'Opposante a également soutenu que la Requérante n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer la marque de commerce visée en vertu de l'article 16(1)b) de la Loi parce que, pendant toute la période pertinente, elles prêtaient à confusion avec la demande d'enregistrement n° 1,603,853 AUTOCANADA de l'Opposante. Selon ce motif, il incombe à l'Opposante d'établir que la demande d'enregistrement de marque de commerce invoquée avait déjà été déposée au Canada avant les dates de premier emploi de la Requérante et la date à laquelle la demande d'enregistrement était en instance à la date de l'annonce des demandes d'enregistrement de la Requérante (soit le 27 mai 2015).

[48] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier les dossiers du Bureau des marques de commerce pour confirmer l'existence de la demande d'enregistrement de l'Opposante [voir *Royal Appliance Manufacturing Co. c Iona Appliances Inc./Appareils Iona Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (COMC), à la page 529]. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la date de premier emploi des trois Mots servant de marque de la Requérante est considérée comme étant le 31 décembre 2012, tandis que la date de premier emploi du Dessin-marque de la Requérante est considérée comme étant le 31 janvier 2012.

[49] Étant donné que la demande d'enregistrement de l'Opposante a été déposée le 26 novembre 2012 et qu'elle était toujours en instance à la date de l'annonce des Mots servant de marque de la Requérante, je confirme que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif en ce qui concerne chacun des Mots servant de marque de la Requérante. Toutefois, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard du Dessin-marque de la Requérante puisque la demande d'enregistrement de l'Opposante n'a pas été déposée avant la date de premier emploi de cette marque revendiquée par la Requérante.

[50] Par conséquent, ce motif est rejeté en ce qui concerne la demande d'enregistrement n° 1,668,889 pour la marque de commerce AC AUTOCAPITAL CANADA INC. & Dessin. Toutefois, en ce qui concerne les trois marques visées par la demande d'enregistrement, il

incombe à la Requérante d'établir qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre ces marques et la marque de l'Opposante.

[51] Les motifs mentionnés ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) s'appliquent, pour la grande partie, également à ce motif. En l'absence de tout élément de preuve ou d'argument de la Requérante, je conclus que la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties est également équilibrée entre une conclusion de confusion et une conclusion de non-confusion. Ayant rendu cette conclusion, je ne peux conclure que la Requérante s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif.

[52] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) est donc accueilli en ce qui concerne les Mots servant de marque de la Requérante, mais rejeté à l'égard du Dessin-marque de la Requérante.

### **Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif**

[53] Même s'il incombe légalement à la Requérante d'établir que ses Marques sont adaptées pour distinguer ces services de ceux fournis par d'autres personnes au Canada ou qu'elles les distinguent véritablement, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits qu'elle invoque à l'appui du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (COMC)].

Conformément à son fardeau de la preuve, l'Opposante est tenue d'établir qu'à la date de dépôt de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de chacune des Marques de la Requérante [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427, (CF)].

[54] Comme on l'a vu plus en détail dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), l'Opposante a réussi à établir que sa marque de commerce AUTOCANADA était devenue bien connue au Canada à la date de dépôt de la déclaration d'opposition (soit le 4 mai 2016). Je suis donc convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de la preuve en vertu de ce motif dans chaque cas. J'estime également que la différence entre les dates importantes entre ce motif et l'article 16(1)a) est négligeable. Par conséquent, pour les motifs

indiqués ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), je ne suis pas convaincue que la Requérante se soit acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de l'Opposante et chacune des Marques de la Requérante. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli dans chaque cas.

**Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c)**

[55] Étant donné que l'opposition a déjà été accueillie en vertu d'au moins deux motifs d'opposition contre chacune des Marques de la Requérante, je ne me prononcerai pas sur cet autre motif d'opposition.

DISPOSITION

[56] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les demandes d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Crystal Simard

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2019-11-13

**COMPARUTIONS**

Christine Pallotta et Jennifer Ponton

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Borden Ladner Gervais

Pour l'Opposante

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante