



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 257

Date de la décision : 2022-12-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Exxon Mobil Corporation

Requérante : Xcel Source Corp.

Demande : 1798010 pour Xmobil

INTRODUCTION

[1] Xcel Source Corp. (la Requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Xmobil (la Marque) en fonction de l'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Appareils électroniques grand public pour la connexion, la configuration, la recharge et la navigation sur Internet, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et terminaux informatiques (les Produits).

[2] Exxon Mobil Corporation (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'opposition est fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la

confusion avec les marques de commerce MOBIL de l'Opposante et son nom commercial Exxon Mobil Corporation, et que les produits dans la demande ne sont pas décrits en termes ordinaires du commerce.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[4] La demande a été produite le 29 août 2016 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 14 juin 2017. Le 6 novembre 2018, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Toutes les mentions visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi).

[5] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur les articles 30a), e) et i), 16(3)a) et c) et 2 de la Loi, exposés plus en détail ci-dessous.

[6] Le 15 janvier 2019, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve, lesquels sont examinés ci-dessous. Les deux parties ont également produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE

Preuve de l'Opposante

[7] L'Opposante a produit des copies certifiées conformes des treize enregistrements des marques de commerce MOBIL énumérées à l'Annexe A (les Marques MOBIL) et de trois enregistrements des marques de commerce « SPEEDPASS » énumérées à l'Annexe B ci-dessous (les Marques SPEEDPASS).

Preuve de la Requérante

[8] La Requérante a soumis l'affidavit d'Helen Terzievski, souscrit le 10 septembre 2020. M^{me} Terzievski est la présidente et fondatrice de la Requérante, qui

emploie environ 15 personnes occupant des postes dans les domaines de la vente, de l'administration et de l'entreposage à Mississauga. Elle affirme que la Requérante a plus de 40 partenaires vendeurs et plus de 2 000 clients actifs au Canada, et qu'il est possible de trouver les produits de la Requérante chez des détaillants nationaux et régionaux, dont Rexall, The Shopping Channel, La Source et Bureau en Gros, entre autres. Elle affirme que les produits offerts par la Requérante comprennent [TRADUCTION] « des produits d'application, des solutions antivirus, des logiciels PC et Mac, des périphériques et des accessoires pour ordinateurs et appareils mobiles ».

[9] M^{me} Terzievski affirme qu'en 2016, la Requérante a lancé sa marque « Xmobil » de produits électroniques de consommation. À titre de Pièce B, elle joint des photographies représentatives d'étalages et d'emballages en magasin pour chargeurs de voitures, chargeurs muraux et câbles de chargement; la Marque figure sur les étalages et les emballages en magasin. À titre de Pièce C, elle joint des captures d'écran des sites Web de la Requérante à *excelsource.com* et *xmobil.ca* montrant les produits de la Pièce B offerts en vente; bien que les captures d'écran soient datées du 10 septembre 2020, elle confirme qu'elles sont représentatives de l'apparence qu'auraient eu les sites [TRADUCTION] « au fil des ans ».

[10] M^{me} Terzievski affirme que de 2016 à 2020, la Requérante a vendu plus de 30 000 unités de [TRADUCTION] « produits électroniques grand public comportant des câbles d'appareils mobiles et des adaptateurs d'alimentation » en liaison avec la Marque, avec un volume de ventes brut d'environ 220 000 \$, principalement entre 2016 et 2018. Elle déclare en outre que les dépenses de commercialisation liées à la marque Xmobil se sont élevées à 30 000 \$ entre 2016 et 2020. À titre de Pièce D, elle joint une copie d'une facture pour les étalages utilisés aux établissements de Rexall partout au Canada à partir de l'automne 2016.

[11] Enfin, M^{me} Terzievski affirme que la Requérante n'a jamais reçu de rapports de confusion présumée à l'égard de l'Opposante depuis 2016. Elle affirme bien connaître l'Opposante et qu'à sa connaissance l'Opposante n'a commencé à employer la marque de commerce MOBIL au Canada qu'en 2018, date à laquelle elle a acquis des biens de

Loblaw et a lancé la marque de commerce MOBIL au Canada. À titre de Pièce E, elle joint une copie d'un article de la CBC daté du 19 avril 2017, faisant référence au lancement des stations-service MOBIL au Canada. L'article décrit une entente commerciale entre Loblaw et une unité de Brookfield Business Partners, qui comprend un réseau de stations-service et de dépanneurs rattachés, précisant que [TRADUCTION] « Brookfield prévoit changer le nom de toutes les stations pour Mobil, marque bien connue aux États-Unis et ailleurs, mais pas au Canada jusqu'à présent ».

[12] M^{me} Terzievski a été contre-interrogée au sujet de son affidavit le 8 février 2021. Au cours du contre-interrogatoire, M^{me} Terzievski a déclaré ce qui suit :

- son affidavit n'indique pas combien de Canadiens ont accédé aux sites Web de la Requérante;
- sa prétention selon laquelle la Marque a été largement annoncée repose sur les sites Web et la présence de la Requérante sur les médias sociaux, y compris un message Facebook du 1^{er} novembre 2016 inclus en preuve avec un « j'aime »;
- la majeure partie des recettes de vente et des dépenses de commercialisation de la Requérante ont été faites en 2016 et 2017, les ventes diminuant en 2019 et 2020 et les dépenses de commercialisation entre 2017 et 2020 étant principalement destinées aux sites Web de la Requérante;
- la Requérante n'avait aucune connaissance des activités de l'Opposante au-delà de l'article de la CBC joint et d'une recherche de ses ventes dans Google.

ANALYSE

Motif d'opposition : Articles 38(2)c), 16(3)a) et 16(3)c)

[13] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 38(2)c), 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, [TRADUCTION] « en ce sens que la [Marque] crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante [énumérées à l'Annexe A] et avec le nom

commercial Exxon Mobil Corporation de l'Opposante, antérieurement employés au Canada par l'Opposante, en liaison avec les produits et services couverts non seulement par les marques de commerce déposées susmentionnées, mais aussi avec les produits et services couverts par [les marques de commerce déposées énumérées à l'Annexe B] avec lesquels les marques de commerce EXXONMOBIL et MOBIL, en particulier, et le nom commercial Exxon Mobil Corporation ont également été employés ».

[14] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande (le 29 août 2016).

[15] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'appui de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé ou révélé une ou plusieurs des Marques MOBIL et/ou son nom commercial Exxon Mobil Corporation au Canada avant le 29 août 2016, date de production de la demande. En outre, l'Opposante doit établir qu'elle n'a pas abandonné les Marques MOBIL à compter du 14 juin 2017, date de l'annonce de la demande visant la Marque.

[16] L'Opposante s'est contentée de fournir des copies certifiées conformes des enregistrements de marque de commerce qu'elle entend invoquer. C'est insuffisant pour établir l'emploi antérieur des Marques MOBIL de l'Opposante [voir *Rooxs, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)] ou l'emploi antérieur de son nom commercial au Canada. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau et ce motif est donc rejeté.

Motif d'opposition : articles 38(2)a) et 2 (caractère distinctif)

[17] L'Opposante a également plaidé que la Marque n'est pas distinctive en vertu des articles 38(2)a) et 2 de la Loi, en ce sens qu'elle ne distingue pas les Produits de ceux de l'Opposante, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi, compte tenu de toutes les marques de commerce déposées de l'Opposante mentionnées aux Annexes A et B et du nom commercial de l'Opposante, Exxon Mobil Corporation, antérieurement employé au Canada par cette dernière.

[18] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, au para 25].

[19] L'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir qu'à la date de production de l'opposition (le 6 novembre 2018), un ou plusieurs des marques de commerce ou noms commerciaux de l'Opposante invoqués étaient connus dans une mesure suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque visée par la demande [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. Bien que l'article de la CBC fasse référence à l'emploi par l'Opposante de ses Marques MOBIL et de son nom commercial, la production de cet article ne constitue pas une preuve de son contenu. Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve démontrant la mesure dans laquelle les marques de commerce ou le nom commercial de l'Opposante sont devenus connus au Canada à la date pertinente, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, et ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

Motif d'opposition : article 30e)

[20] L'Opposante soutient que contrairement à l'article 30e) de la Loi, la Requérente n'a pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les produits visés par la demande.

[21] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la production de la demande (le 29 août 2016) [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475].

[22] Comme la demande contient une déclaration que la Requérente par elle-même ou par l'entremise d'un licencié a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada, elle est officiellement conforme à l'article 30e). La question devient alors de savoir si la Requérente s'est conformée de façon substantielle ou non à l'article 30e); c'est-à-dire, la déclaration de la Requérente qu'elle a l'intention d'employer la Marque est-elle vraie? [Voir *Home Quarters Warehouse, Inc c Home Depot, USA, Inc* (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC)].

[23] Étant donné que les faits concernant les intentions de la Requérante relèvent particulièrement de la connaissance de cette dernière, le fardeau initial qui incombe à l'Opposante est plus léger qu'à l'habitude pour ce qui est de l'article 30e) [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1287]. Toutefois, si l'Opposante invoque les éléments de preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial, elle doit établir que les éléments de preuve de la Requérante remettent en question les allégations formulées dans la demande [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323 aux para 30 à 38].

[24] En l'espèce, je ne suis pas convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en vertu de l'article 30e), puisque, comme je l'ai mentionné, la demande est fondée sur l'emploi projeté. La Requérante n'est pas tenue de démontrer l'emploi de sa Marque avant l'enregistrement [voir *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc, supra*]. Par conséquent, le fait que la preuve ne puisse pas démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en vertu de l'article 4(1) de la Loi à ce jour n'est pas pertinent.

[25] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est rejeté.

Motif d'opposition : article 30i)

[26] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30i) de la Loi, la Requérante, étant au courant des célèbres marques de commerce EXXON MOBIL et MOBIL de l'Opposante, n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits.

[27] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande (le 29 août 2016).

[28] Selon la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant fautive [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. Il a déjà été conclu que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu

être convaincu de son droit d'employer sa marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. Par conséquent, même si la Requêteurante avait connaissance des marques de commerce et du nom commercial de l'Opposante au moment où elle a produit sa demande, cela n'aurait pas suffi à étayer l'allégation de l'Opposante en vertu de ce motif. Par conséquent, ce motif est rejeté.

Motif d'opposition : article 12(1)d)

[29] L'Opposante fait valoir que contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable en ce sens qu'elle crée de la confusion avec les Marques MOBIL.

[30] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[31] L'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. En l'espèce, j'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de confirmer que les enregistrements pour les Marques MOBIL énoncées dans la Déclaration d'opposition sont en règle [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[32] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour ce motif d'opposition, je dois évaluer la question de savoir si la Requêteurante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune confusion entre sa Marque et l'une des Marques MOBIL de l'Opposante. Bien que l'Opposante s'appuie sur un éventail de marques de commerce dans la présente procédure, afin faciliter la consultation dans l'analyse de la confusion, je me concentrerai sur la marque de commerce LMC907741 de l'Opposante, composée uniquement de la marque nominale MOBIL et enregistrée depuis 2015 en liaison avec les [TRADUCTION] « [s]tations-service pour véhicules; lubrification de véhicules » puisque à mon avis elle représente la meilleure chance de succès de l'Opposante en ce qui concerne la question de la confusion. Je note que, bien que les Marques SPEEDPASS

de l'Opposante soient enregistrées en liaison avec certains produits électroniques, ces enregistrements n'ont pas été plaidés à l'appui d'un motif fondé sur l'article 12(1)d) et ne seront donc pas pris en considération en l'espèce.

[33] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément 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 les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27]. De plus, dans *Masterpiece*, la Cour suprême a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[34] Enfin, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est celle de savoir s'il y aurait confusion entre les produits vendus sous la Marque de telle sorte qu'ils seraient considérés comme fournis par l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[35] Une marque de commerce ne possède pas de caractère distinctif inhérent si elle suggère une caractéristique des produits et services liés, que ce soit au moyen d'un libellé descriptif ou d'un qualificatif élogieux. Par contre, un mot forgé ou inventé possédera un caractère distinctif inhérent plus important [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc*, 2003 CAF 120, au para 6].

[36] L'Opposante fait valoir que ses Marques MOBIL ont un caractère distinctif inhérent parce qu'elles ne décrivent pas ni ne suggèrent les produits et services liés. En revanche, l'Opposante fait valoir que la Marque a un faible degré de caractère distinctif inhérent puisqu'elle comprend une lettre comme préfixe au terme « Mobil », qui, lorsqu'elle est sous forme sonore, est très suggestive ou descriptive des produits liés au téléphone mobile. L'Opposante soutient que l'ajout d'une seule lettre à une marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent n'aura normalement pas pour effet de conférer à l'ensemble de la marque de commerce un caractère distinctif inhérent, citant le paragraphe 4.9.5.4 du *Manuel d'examen des marques de commerce*.

[37] La Requérente fait valoir que sa Marque possède un caractère distinctif inhérent, notant que la [TRADUCTION] « partie dominante et frappante » de la Marque est la lettre X, qui n'a aucun rapport avec les Produits de la Requérente et partage le même préfixe que la [TRADUCTION] « marque Xcel bien connue » de la Requérente. Elle soutient en outre que les Marques MOBIL de l'Opposante seraient perçues comme une contraction du terme « automobile » et devraient donc être considérées comme n'ayant pas de caractère distinctif inhérent. La Requérente fait également observer qu'aucune preuve du caractère distinctif acquis n'a été produite par l'Opposante, soutenant que l'article de la CBC joint à l'affidavit de M^{me} Terzievski [TRADUCTION] « a confirmé que la marque "Mobil" n'était pas bien connue au Canada ».

[38] Je suis d'accord avec les parties pour dire que les deux marques de commerce suggèrent dans une certaine mesure les produits et services liés de la Requérente et de l'Opposante ([TRADUCTION] « Appareils électroniques grand public [...], nommément téléphones mobiles » et [TRADUCTION] « Stations-service pour véhicules; lubrification de véhicules » concernant les automobiles, respectivement). À ce titre, je conclus que les deux marques de commerce ont un faible degré de caractère distinctif inhérent, la Marque ayant un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé étant donné qu'il s'agit d'un mot forgé incorporant la lettre « X ».

[39] Comme la preuve de la Requérente, décrite ci-dessus, établit que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada par les activités de vente et de

publicité de la Requérante, je conclus que la Marque de la Requérante a acquis un certain caractère distinctif; en revanche, l'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'usage à l'appui d'une conclusion selon laquelle sa marque de commerce a acquis un caractère distinctif. Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise à un degré modéré la Requérante.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[40] La Requérante a fourni une preuve d'emploi de la Marque depuis 2016.

[41] La marque MOBIL LMC907741 de l'Opposante est enregistrée depuis le 3 juillet 2015, selon une revendication d'emploi au Canada depuis au moins le 24 août 2007. L'Opposante fait valoir qu'elle emploie la marque de commerce MOBIL depuis au moins 1934, selon la date de premier emploi revendiquée dans son enregistrement no UCA07308 pour la Marque MOBIL.

[42] Bien que la Requérante affirme qu'il est possible de déduire de l'article que l'Opposante a commencé l'emploi de sa marque de commerce MOBIL au Canada quelque temps après que la Requérante a commencé à employer la Marque, je refuse de tirer une inférence, puisque l'article constitue un oui-dire. En tout état de cause, je constate que l'Opposante ne se fonde pas sur cet article comme preuve de la période pendant laquelle sa marque de commerce a été en usage.

[43] L'Opposante soutient plutôt que la preuve établit l'emploi continu de ses Marques MOBIL au Canada depuis au moins 1934, en se fondant apparemment sur la date revendiquée dans son enregistrement susmentionné. Cependant, la Cour fédérale a mis en garde contre l'octroi d'un poids *de minimis* à de telles dates et, de plus, a noté qu'un enregistrement en soi n'est pas la preuve que la marque de commerce déposée a été continuellement employée depuis la date revendiquée [voir *Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951; et *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Par conséquent, en l'absence de preuve de l'emploi réel des marques de commerce de l'Opposante, ce facteur favorise la Requérante.

Genre des produits, services ou entreprises

[44] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits ou services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et l'enregistrement qui s'appliquent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, (1987) 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. En l'espèce, comme je l'examinerai ci-dessous en vertu du motif fondé sur l'article 30a), il y a un problème quant à l'interprétation de la nature et de la portée des produits de la requérante tels qu'ils sont énoncés dans la demande. Toutefois, aux fins de ce motif, en ce qui concerne l'enregistrement LMC970741 – et, en fait, toutes les Marques MOBIL – je souscris aux arguments de la Requêteurante selon lesquels les produits et services des parties sont sensiblement différents, quelle que soit la façon dont l'état déclaratif des produits dans la demande de la Marque est interprété. Par conséquent, ce facteur favorise la Requêteurante.

Nature du commerce

[45] L'Opposante fait valoir que la demande de la Marque ne restreint pas la zone de commerce par laquelle la Marque peut être employée, notant que la Cour fédérale a conclu qu'en l'absence d'une restriction sur les voies de commercialisation dans la demande ou l'enregistrement, la confusion doit être appréciée selon la question de savoir si les marques de commerce en question seront employées de toutes les manières prévues par l'état déclaratif des produits et/ou des services [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1984), 2 CPR (3d) 361 (CF 1^{re} inst), à la p. 372]. À cet égard, l'Opposante fait valoir que rien n'empêche la mise en vente des produits de la Requêteurante à l'intérieur d'une station-service MOBIL, auquel cas il y aurait un risque évident de confusion. Toutefois, rien dans la preuve en l'espèce ne concerne les produits disponibles dans une station-service.

[46] À cet égard, la Requêteurante fait valoir que l'Opposante n'a pas apporté de preuve à l'appui de son argument selon lequel les voies de commercialisation sont susceptibles de se chevaucher, faisant observer que selon la preuve de M^{me} Terzievski, la

Requérante distribuait ses produits par l'entremise de détaillants nationaux et régionaux tels que Rexall, The Shopping Channel, La Source et Bureau en Gros.

[47] La Requérante demande en outre que le registraire prenne connaissance d'office du fait que les huiles et graisses lubrifiantes ne sont pas disponibles par ces voies. En l'espèce, bien que je refuse de prendre connaissance d'office de ce fait, comme l'a demandé la Requérante, celle-ci a fourni la preuve de ses voies de commercialisation, alors que l'Opposante ne l'a pas fait. En particulier, je ne dispose d'aucune preuve indiquant que les [TRADUCTION] « [a]ppareils électroniques grand public pour la connexion, la configuration, la recharge et la navigation sur Internet, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et terminaux informatiques » seraient disponibles à la vente dans une station-service.

[48] En l'absence d'éléments de preuve démontrant que les produits de la Requérante franchiraient les mêmes voies de commercialisation que les produits et services de l'Opposante, je conclus que ce facteur favorise la Requérante.

Degré de ressemblance

[49] L'Opposante soutient que la Marque contient l'ensemble de l'élément distinctif clé des Marques MOBIL de l'Opposante. Bien que la première partie de la Marque soit la lettre « X », l'Opposante fait valoir que, parce que cette lettre n'a pas de caractère distinctif, les marques de commerce en cause présentent un degré élevé de similitude. L'Opposante note également que, dans la preuve des emballages et des étalages représentatifs de la Requérante, le terme « mobil » est séparé de la lettre X dans une autre police, et soutient que la partie « mobil » est la [TRADUCTION] « partie la plus dominante et immédiatement apparente pour le client ».

[50] La Requérante fait valoir que l'apparence des marques de commerce en cause n'est pas similaire et que leur son est différent. La Requérante fait valoir que les Marques MOBIL de l'Opposante suggèrent une [TRADUCTION] « contraction du mot automobile » tandis qu'un consommateur comprendrait l'élément « mobil » de la Marque [TRADUCTION] « comme une référence astucieuse aux appareils mobiles ». En outre, la Requérante fait valoir que l'Opposante n'a pas apporté de preuve quant à la

façon dont ses marques de commerce sont employées, notant que la marque de commerce de l'Opposante figurant dans l'article de la CBC comprend un grand « M » majuscule proéminent, tandis que la Marque comprend un « m » minuscule. Toutefois, sur ce dernier point, je note qu'une marque nominale peut être appuyée par l'emploi d'une forme stylisée de cette marque [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. En tout état de cause, encore une fois, je ne considère pas l'article comme une preuve de son contenu.

[51] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi indique clairement qu'il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble; il n'est pas approprié de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. De plus, bien que le premier élément de la marque de commerce soit habituellement le plus important aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst)], lorsqu'il est clair que la première partie d'une marque de commerce n'est pas distinctive, son importance diminue [voir *Vancouver Sushiman Ltd c Sushiboy Foods Co* (2002) 22 CPR (4th) 107 (COMC)]. De plus, la Cour suprême du Canada a indiqué dans *Masterpiece* qu'il est préférable de se demander d'abord si la marque de commerce est particulièrement frappante ou unique.

[52] Lorsqu'on examine les similitudes entre la Marque et la marque de commerce MOBIL de l'Opposante, je constate que les mots sont identiques, à l'exception de la lettre « X » figurant au début de la Marque. Bien que cette lettre puisse être un élément frappant ou dominant de la Marque, son importance est diminuée par le fait qu'elle est une lettre unique [voir *Loblaws Inc c Telecombo Inc*, 2004 CanLII 72196 (COMC) au para 18; *General Motors LLC c Wang*, 2014 COMC 118, au para 39]. Ainsi, il y a une certaine ressemblance dans l'apparence étant donné que la totalité de la marque de commerce MOBIL de l'Opposante est incorporée dans la Marque. Pour la même raison, il y a une certaine ressemblance dans le son, bien que le son de la Marque ne soit pas nécessairement clair. L'idée suggérée par les marques de commerce ne serait pas nécessairement la même, étant donné que XMOBIL est un terme forgé, et surtout lorsqu'il est considéré en liaison avec les produits respectifs des parties.

[53] Par conséquent, je conclus que la Marque a un certain degré de ressemblance avec la marque de commerce MOBIL de l'Opposante. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante dans une certaine mesure.

Circonstances de l'espèce : famille de marques de commerce

[54] L'Opposante fait valoir qu'elle possède une famille de marques de commerce, dont chacune comprend le terme « MOBIL », y compris 28 marques de commerce comprenant l'élément MOBIL qui ont été enregistrées ou annoncées depuis la date de l'opposition dans la présente procédure et dont les détails sont joints aux observations écrites de l'Opposante à l'Annexe B. L'Opposante fait valoir qu'étant donné le caractère non distinctif du « X » dans la Marque, les consommateurs familiarisés avec la famille de Marques MOBIL de l'Opposante sont susceptibles de confondre la Marque avec ces marques de commerce.

[55] Toutefois, dans la mesure où l'Opposante s'appuie sur une famille de marques MOBIL, elle doit démontrer l'emploi de ces marques de commerce sur le marché, et elle ne l'a pas fait [voir *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst)]. En l'absence de preuve de promotion et d'emploi de l'une quelconque de ses marques de commerce, l'Opposante n'a pas établi l'existence d'une famille de marques de commerce, et par conséquent, les observations de l'Opposante concernant une famille de marques ne peuvent constituer des circonstances de l'espèce dans la présente affaire.

Circonstance de l'espèce : Aucune preuve de confusion réelle

[56] La Requérante soutient que M^{me} Terzievski a fourni la preuve qu'il n'y a pas eu de cas de confusion réelle et que l'Opposante n'a pas apporté de preuve du contraire. Toutefois, comme il est indiqué dans *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF) à la p. 164, une inférence défavorable peut normalement être tirée de l'absence de preuve de confusion lorsque l'emploi simultané des marques de commerce des deux parties a été étendu. En l'espèce, comme l'a fait remarquer la Requérante, l'Opposante n'a pas présenté de preuve démontrant l'emploi de ses

Marques MOBIL au Canada. Par conséquent, je ne suis pas disposé à tirer d'inférences fondées sur l'absence de confusion réelle en l'espèce.

Conclusion

[57] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. En dépit des similitudes dans les marques de commerce des parties, les différences dans les produits liés des parties sont suffisantes pour rendre la confusion improbable.

[58] Étant donné que l'Opposante ne réussit pas à faire valoir qu'il existe un risque de confusion entre la Marque et la Marque MOBIL LMC907741 de l'Opposante, qui selon moi, comme je l'ai indiqué, constitue sa meilleure chance de succès, elle n'obtiendrait donc pas gain de cause en ce qui concerne les autres marques invoquées en vertu de ce motif d'opposition.

[59] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Motif d'opposition : article 30a)

[60] L'Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30a) de la Loi en ce sens que les produits visés par la demande ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce.

[61] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande (le 29 août 2016).

[62] Le fardeau initial imposé à un opposant en vertu de l'article 30a) est léger et ce dernier peut s'en acquitter par argumentation seulement [voir *McDonald's Corp c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd*, (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC) à la p. 104]. De plus, il y a deux questions à trancher en vertu d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30a) : d'abord, celle de savoir si l'état déclaratif des produits ou services est dressé dans les termes ordinaires du commerce et s'il désigne dûment les produits et

services spécifiques [*Whirlpool SA c Eurotherm Holdings Ltd*, 2010 COMC 171, au para 39].

[63] La section 2.4.5.2 du *Manuel d'examen des marques de commerce*, intitulée « Produits ou services spécifiques », énonce le critère à trois volets suivant pour aider à déterminer si l'état déclaratif des produits désigne un produit ou un service « spécifique » au sens de la Loi :

1. Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce s'applique? Une marque qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services n'est pas enregistrable.

2. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour s'assurer que le requérant n'obtiendra pas une protection trop étendue? Par exemple, l'approbation de produits décrits comme étant un logiciel, sans plus de précisions, accorderait au requérant une protection trop étendue.

3. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d'évaluer la confusion? Une marque qui peut être confondue avec une marque de commerce déposée ou avec une marque de commerce en instance d'enregistrement n'est pas être enregistrable.

[64] En l'espèce, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'elle s'acquitte de son fardeau initial en vertu de ce motif parce que, à tout le moins, ce qui précède suffit à remettre en cause la conformité à l'article 30a) dans la présente affaire, notamment en ce qui concerne la description des produits visés par la demande en des termes suffisamment précis (compte tenu des deuxième et troisième volets du critère susmentionné) [pour des conclusions similaires, voir, par exemple, *Alliance Mercantile Inc. c Vetex, une société par actions à responsabilité limitée*, 2017 COMC 67, aux para 23 à 29; *Endress+Hauser Group Services AG c Littelfuse, Inc*, 2022 COMC 48, aux para 23 à 25].

[65] Comme l'a fait remarquer l'Opposante, l'état déclaratif de la demande est ambigu en ce sens qu'il est susceptible de faire l'objet de plus d'une interprétation – en particulier, soit l'interprétation avancée par l'Opposante (se référant aux [TRADUCTION] « téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et terminaux informatiques »), soit

l'interprétation compatible avec les produits vendus par la Requérante selon sa preuve (produits employés pour charger les téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes et les terminaux informatiques).

[66] Compte tenu de cette ambiguïté, je suis convaincu que l'Opposante a, au minimum, remis en question le fait que la demande soit suffisamment précise pour désigner les produits en question, comme l'exige l'article 30a).

[67] Les observations de la Requérante sur ce motif se limitent à distinguer la jurisprudence citée par l'Opposante et à faire valoir qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Étant donné que la Requérante n'a présenté aucune preuve de fond ni aucune observation démontrant que les produits sont présentés en termes ordinaires du commerce et sont suffisamment spécifiques, elle ne s'acquitte pas du fardeau ultime qui lui incombe en vertu de ce motif de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme à l'article 30a) de la Loi.

[68] Pour en arriver à cette conclusion, je suis guidé par le raisonnement du registraire dans *Alcon Pharmaceuticals Ltd c Akorn Pharmaceuticals Canada Ltd* (1997), 84 CPR (3d) 241 (COMC) :

[TRADUCTION]

Je conclus que je ne suis pas en mesure de savoir si l'état déclaratif des marchandises de la requérante est conforme ou non à l'article 30a) de la Loi. Étant donné que le fardeau ou le fardeau ultime incombe à la requérante, je dois résoudre ce doute à son encontre. Le premier motif d'opposition est donc accueilli. Bien que ce résultat puisse sembler quelque peu sévère, la requérante pouvait produire des éléments de preuve pour démontrer qu'elle-même ou d'autres commerçants utilisaient une terminologie semblable à celle figurant dans son état déclaratif des marchandises pour décrire leurs produits. Toutefois, la requérante a choisi de ne pas produire de tels éléments de preuve.

[69] Par conséquent, le motif fondé sur l'article 30a) de la Loi est accueilli.

DÉCISION

[70] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard
Le français est conforme aux WCAG.

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Ridout & Maybee LLP

Pour la Requérante : Dickinson Wright LLP

ANNEXE A

Les Marques MOBIL

N° d'enreg.	Marque de commerce	Produits et services enregistrés
LMC907741	MOBIL	[TRADUCTION] Stations-service pour véhicules; lubrification de véhicules
LMC745338	EXXONMOBIL	[TRADUCTION] Carburants d'aéronefs; huiles industrielles et automobiles
LMC698230	EXXONMOBIL Dessin	[TRADUCTION] Carburants d'aéronefs; huiles lubrifiantes pour applications industrielles et automobiles; périodiques
UCA07308	MOBIL	[TRADUCTION] Huiles et graisses lubrifiantes
LMC231087	MOBIL	[TRADUCTION] Coulis de ciment, diluants, taches et produits connexes
LMC955306	MOBIL	[TRADUCTION] Antigél; liquide hydraulique
LMC973296	MOBIL	[TRADUCTION] Diffusion d'information en ligne aux consommateurs sur les lubrifiants; services de formation dans les domaines des lubrifiants pour véhicules automobiles, des lubrifiants pour véhicules commerciaux, des lubrifiants pour la maison, des lubrifiants industriels, des lubrifiants marins, des lubrifiants tout usage et services connexes
LMC228832	MOBIL 1	[TRADUCTION] Lubrifiant à moteur synthétique
LMC946203	MOBIL 1 LUBE EXPRESS	[TRADUCTION] Services de lubrification d'automobiles
LMC923439	MOBIL CENTAUR XHP	[TRADUCTION] Graisses lubrifiantes pour applications industrielles; lubrifiants industriels
LMC908981	MOBIL DELVAC MX	[TRADUCTION] Huiles à moteur
LMC923441	MOBILGREASE XHP	[TRADUCTION] Lubrifiants industriels
LMC335919	MOBILUX	[TRADUCTION] Produits pétroliers

ANNEXE B

Les Marques SPEEDPASS

N° d'enreg.	Marque de commerce	Produits et services enregistrés
LMC590433	SPEEDPASS	<p>[TRADUCTION] Carburants et lubrifiants pour véhicules automobiles; matériel électronique et logiciels qui permettent la réception, la transmission et le traitement d'informations utilisées pour l'autorisation de transactions; qui permettent d'identifier et d'authentifier une personne afin d'apparier un client à un profil contenant des préférences en vue de services, de paiements et de programmes de récompenses et permettent de traiter les transactions de paiements et d'identification; transpondeur électronique à main, contenant des informations uniques et permettant de les communiquer, utilisé pour autoriser des transactions, permettre l'identification et l'authentification d'une personne afin d'apparier un client à un profil contenant des préférences en vue de services, de paiements et de programmes de récompenses et permettent de traiter les transactions de paiements et d'identification.</p> <p>Services d'affaires, notamment facilitation de l'autorisation de transaction, de la vérification de l'identité ou de la collecte et de la collation d'informations; services de station-service; services de lave-autos; services de dépanneur.</p>
LMC948984	SPEEDPASS+	<p>[TRADUCTION] Matériel électronique et logiciel qui permettent la réception, la transmission et le traitement de renseignements d'identification de</p>

		<p>clients utilisés pour autoriser des opérations commerciales; appareil de stockage électronique contenant des renseignements, à savoir un code d'identification par radiofréquence unique utilisé pour autoriser des opérations commerciales, pour permettre l'identification et l'authentification d'une personne de manière à faire correspondre un client avec un profil contenant des préférences pour des services, des programmes de paiement et de récompenses ainsi que pour traiter des opérations de paiement et d'identification; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter le paiement du carburant et des articles de dépanneur et offrir de l'information sur les promotions et les programmes de stations-service de détail et le carburant.</p> <p>Services d'affaires, notamment aide à l'autorisation d'opérations, à savoir suivi et gestion intégrés d'opérations commerciales par un système d'identification par radiofréquence ou d'identification électronique ou par une application mobile servant à l'achat de carburant, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos.</p>
LMC949980	Speedpass+ Dessin	<p>[TRADUCTION] Matériel électronique et logiciel qui permettent la réception, la transmission et le traitement de renseignements d'identification de clients utilisés pour autoriser des opérations commerciales; appareil de stockage électronique contenant des renseignements, à savoir un code d'identification par radiofréquence unique utilisé</p>

		<p>pour autoriser des opérations commerciales, pour permettre l'identification et l'authentification d'une personne de manière à faire correspondre un client avec un profil contenant des préférences pour des services, des programmes de paiement et de récompenses ainsi que pour traiter des opérations de paiement et d'identification; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter le paiement du carburant et des articles de dépanneur et offrir de l'information sur les promotions et les programmes de stations-service de détail et le carburant.</p> <p>Services d'affaires, nommément aide à l'autorisation d'opérations, à savoir suivi et gestion intégrés d'opérations commerciales par un système d'identification par radiofréquence ou d'identification électronique ou par une application mobile servant à l'achat de carburant, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos.</p>
--	--	---