

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 075

Date de la décision : 2023-05-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Belron International Limited

Requérante : Stand Out Auto Glass Inc.

Demande : 1,854,882 pour STAND OUT AUTO GLASS

INTRODUCTION

[1] Stand Out Auto Glass Inc. (la Requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce STAND OUT AUTO GLASS (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,854,882 (la Demande) en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Glaces et verre utilisés comme pare-brise, vitres, miroirs et toits ouvrants pour automobiles, camions, semi-remorques, trains, véhicules de plaisance, motos et autres véhicules routiers, bateaux et autres navires; moteurs pour vitres et coulisses latérales de vitres pour véhicules terrestres et navires.

(1) Remplacement, réparation, coupe, installation et entretien de pare-brise pour véhicules automobiles, de vitres pour automobiles et autres véhicules ainsi que de glaces.

(2) Teinte de vitres pour les automobiles, les autres véhicules et les navires. (les Produits et Services)

[2] Belron International Limited (l'Opposante) s'oppose à la Demande pour divers motifs, y compris une confusion alléguée avec la famille de marques de commerce STANDARD AUTO GLASS déposées de l'Opposante, qui ont été employées antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec, notamment, la distribution et la vente de pare-brise pour véhicules à moteur, ainsi que des services de réparation et de remplacement de verre de véhicule au Canada (collectivement, les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS). Les détails complets des enregistrements de l'Opposante sont énoncés à l'annexe A des présentes.

[3] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est accueillie.

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 29 août 2017 et est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services. La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 20 février 2019.

[5] Le 17 juillet 2019, l'Opposante a produit une demande d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition en l'espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] Le 17 septembre 2019, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Brian Clements, directeur régional, Ventes commerciales de Belron Canada Inc. (Belron Canada), une

filiale en propriété exclusive et un licencié de l'Opposante, souscrit le 7 avril 2020 (l'affidavit Clements). L'affidavit Clements examine les questions liées à l'emploi des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante et à la relation antérieure entre Belron Canada et la Requérente (anciennement 1304045 Ontario Inc.) en tant qu'ancien franchisé et licencié de Belron Canada. M. Clements n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[8] À l'appui de sa demande, la Requérente a déposé l'affidavit de Linda Marie Kim Swailes, copropriétaire, administratrice et dirigeante de la Requérente, souscrit le 5 août 2020 (l'affidavit Swailes). L'affidavit Swailes aborde les questions liées à la relation antérieure entre la Requérente (anciennement 1304045 Ontario Inc.) et Belron Canada, et à l'adoption de la Marque par la Requérente. M^{me} Swailes a été contre-interrogée au sujet de son affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience. À cet égard, je note que l'Opposante a déclaré dans ses observations écrites qu'elle ne poursuivait plus les motifs d'opposition énoncés aux paragraphes 8 et 13 de sa déclaration d'opposition.

FARDEAU INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[10] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérente doit s'acquitter du fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

ANALYSE

Non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi

[11] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec ses marques de commerce STANDARD AUTO GLASS déposées.

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer si tous les enregistrements invoqués par l'Opposante sont en règle à la date d'aujourd'hui, qui est la date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. À cet égard, je note que l'état déclaratif des produits et services de l'enregistrement n° LMC197301 se lit maintenant comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Cire; savon pour véhicules.

(2) Pare-brise pour véhicules à moteur; vitres pour automobiles et autres véhicules; garnitures et bordures pour automobiles et autres véhicules; toits de vinyle et capotes pour automobiles et autres véhicules; housses de siège.

(3) Glaces; verres pour vitrines.

(4) Tapis pour véhicules.

(1) Remplacement, réparation, installation et/ou entretien de pare-brise pour véhicules à moteur, de vitres pour automobiles et autres véhicules, de garnitures et bordures pour automobiles et autres véhicules, de tapis, de toits de vinyle et capotes pour automobiles et autres véhicules, et de housses de siège.

[13] La Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce invoquées par l'Opposante.

[14] À cet égard, j'insiste sur le fait que les marques déposées de l'Opposante doivent être examinées individuellement, et non collectivement en tant que « famille de marques », aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion avec la Marque. Toutefois, comme il en sera discuté ci-dessous, la preuve de l'existence d'une famille

de marques est une circonstance pertinente dans chaque procédure. Cela dit, à moins d'indication contraire, je concentrerai mon analyse sur la marque nominale STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC197301.

Le test en matière de confusion

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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 de la classification de Nice.

[16] Par conséquent, 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 des sources proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question est essentiellement celle de savoir si un consommateur, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante, qui voit les Produits et Services de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu'ils sont vendus par l'Opposante ou autrement proviennent de cette dernière, ou qu'ils sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'Opposante.

[17] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées 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; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. De plus, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas

nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[18] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur susceptible de revêtir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion et est donc un point de départ approprié [*Masterpiece*, précité, au para 49]. Chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur ordinaire comme question de première impression; l'approche appropriée n'est pas de mettre les marques de commerce côte à côte et de les examiner soigneusement pour en relever les similarités et les différences. Toutefois, il est tout de même possible de faire ressortir des caractéristiques particulières de chaque marque de commerce susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [conformément à *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF)]. À cet égard, il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, précité, au para 64].

[19] Compte tenu du caractère descriptif des mots AUTO et GLASS dans le contexte des produits et services de verre pour automobiles des parties, je conclus que les aspects les plus frappants des marques de commerce des parties sont les mots STANDARD et STAND OUT, respectivement. Cela dit, je ne peux pas ignorer les mots AUTO et GLASS simplement parce qu'ils décrivent le genre des produits et services des parties.

[20] Cela étant dit, je conclus que les marques de commerce des parties sont beaucoup plus semblables que différentes dans la présentation et le son, comme première impression, puisqu'elles ont la même construction, comprennent le même nombre de syllabes, et commencent toutes deux par « STAND » et finissent par

« AUTO GLASS ». Toutefois, je conclus que l'argument de l'Opposante selon lequel le consommateur ordinaire serait susceptible de se tromper dans la fin des mots STANDARD et STAND OUT, puisque leurs dernières syllabes, surtout la syllabe OUT, ne s'effacent pas, plutôt tout le contraire, n'est pas convainquant. Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante que toute différence dans la prononciation de STANDARD et de STAND OUT est [TRADUCTION] « négligeable ».

[21] Sur le plan conceptuel, les termes STANDARD et STAND OUT laissent tous deux entendre, comme l'a reconnu la Requérante dans ses observations écrites, une idée générale de la qualité des produits et services des parties. À cet égard, je suis généralement d'accord avec l'argument de la Requérante selon lequel les marques de commerce des parties [TRADUCTION] « laissent aussi entendre plus que cela » parce que la Marque indique aux consommateurs que la Requérante offre des produits et services [TRADUCTION] « exceptionnel » de verre pour automobiles qui font que la requérante « stand out » [se démarque] de ses concurrents, tandis que la marque de commerce de l'Opposante indique aux consommateurs que l'Opposante offre des produits et services de verre pour automobiles de qualité « standard ». En effet, selon l'affidavit Swailes (qui est examiné ci-dessous), la Marque [TRADUCTION] « visait à suggérer le *contraire* de “standard” » [affidavit Swailes, au para 16]. Toutefois, compte tenu des diverses définitions du mot STANDARD dans l'*Oxford Canadian Dictionary*, deuxième édition, qui comprend : [TRADUCTION] « un objet, une qualité ou une mesure servant d'exemple ou de principe auquel d'autres se conforment ou devraient se conformer ou par lequel l'exactitude ou la qualité d'autrui est jugée »; [TRADUCTION] « le degré d'excellence, etc. requis à une fin particulière (*pas à la hauteur du standard*) »; [TRADUCTION] « qui a une valeur reconnue et permanente; qui fait autorité »; [TRADUCTION] « établir le standard : atteindre un niveau d'excellence que d'autres doivent respecter ». Je suis également d'accord avec l'Opposante que les [TRADUCTION] « marques des deux parties sont une combinaison d'un terme plutôt élogieux et du terme “AUTO GLASS” », et que, par conséquent, les marques de commerce laissent entendre l'idée générale que les parties offrent des produits et services de verre pour automobiles de qualité.

[22] En résumé, considérant la question comme une question de première impression et de souvenir imparfait, je conclus qu'il y a un degré plutôt élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[23] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce renvoie à son originalité. Les marques de commerce composées en tout ou en partie de mots qui décrivent des articles à vendre ou des services à offrir acquièrent une protection plus limitée qu'un mot inventé, unique ou non descriptif ou un dessin original [voir *General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, citant *Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd* (1946), 63 RPC 39, à la p. 41 (CL); et *Fairmount Resort Properties Ltd c Fairmount Hotel Management LP*, 2008 CF 876].

[24] Compte tenu du caractère descriptif des mots AUTO et GLASS dans le contexte des produits et services de verre pour automobiles des parties, et de la nature suggestive des mots STANDARD et STAND OUT, comme discuté ci-dessus, aucune des marques de commerce des parties ne possède un caractère distinctif inhérent plus fort que l'autre. Au contraire, les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent faible et se situent à l'extrémité inférieure du spectre du caractère distinctif inhérent.

[25] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi.

[26] Cela m'amène à examiner la preuve d'emploi des marques de commerce des parties produite au moyen de l'affidavit Clements et de l'affidavit Swailes, respectivement, à la lumière des observations des parties. À cet égard, je conclus que les faits particuliers de l'espèce nécessitent un degré de détail élevé compte tenu de la relation commerciale antérieure entre Belron Canada et la Requérante, et de la position de la Requérante selon laquelle l'Opposante a perdu le contrôle de la nature et de la qualité des produits et services offerts par ses franchisés et ses licenciés – y compris,

anciennement la Requérante – en liaison avec les marques de commerce de l’Opposante. Comme il ressortira de mon examen de la preuve ci-dessous, les parties ne s’entendent pas au sujet de la résiliation du contrat de licence de marque de commerce qui a été conclu entre les parties en 2006. C’est pourquoi j’ai accordé plus d’importance à certaines affirmations reproduites ci-dessous.

L’affidavit Clements

[27] Étant donné que la preuve de l’Opposante concernant l’emploi de ses autres marques de commerce STANDARD AUTO GLASS déposées sera pertinente en tant qu’autre circonstance de l’espèce, je résume ci-dessous les parties de l’affidavit Clements que je considère comme les plus pertinentes en ce qui a trait à la mesure dans laquelle la marque nominale STANDARD AUTO GLASS de l’Opposante et ses autres marques de commerce invoquées qui constitue la famille de marques STANDARD AUTO GLASS ont été employées et promues.

[28] M. Clements atteste essentiellement ce qui suit :

i. Contexte et historique

- L’Opposante est une société affiliée de Belron Group S.A., qui est la société mère du groupe Belron, la plus grande société de réparation et de remplacement de verre spécialisé pour véhicules au monde, comptant environ 30 000 employés et faisant affaire dans plus de 30 pays sur cinq continents [para 2].
- L’Opposante et ses filiales possèdent un certain nombre de marques dans le domaine des services de réparation et de remplacement de verre pour véhicules (les « Services de RRVV »), y compris APPLE AUTO GLASS, BROCO GLASS, DURO, LEBEAU, SPEEDY AUTO GLASS et STANDARD AUTO GLASS. L’Opposante et ses prédécesseurs en titre annoncent, promeuvent, offrent et exécutent des services de RRVV en liaison avec ces marques au Canada depuis plus de 75 ans, desservant des centaines de milliers de clients canadiens chaque année [para 2 et 3].

- Belron Canada *supervise* les activités nationales de ces marques et *offre un soutien à ses centres de services franchisés, autorisés et appartenant à des entreprises* partout au Canada. Avec plus de 350 centres de services, 40 centres de distribution et entrepôts, et plus de 1 800 employés dans les 10 provinces, Belron Canada est le chef de file canadien dans le domaine des services de RRVV [para 4; Pièce A – captures d'écran du site Web de Belron Canada situé à l'adresse *www.belroncanada.com* et du site Web de l'Opposante situé à l'adresse *www.belron.com*, qui fournissent des détails supplémentaires sur ces deux entreprises].
- ii. *Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS*
- L'Opposante et ses prédécesseurs en titre emploient les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS au Canada en liaison avec des pare-brise, des fenêtres et des glaces pour véhicules à moteur, entre autres, et des Services de RRVV depuis au moins aussi tôt que juin 1960 [para 7; et Pièce B – copies des enregistrements canadiens pour les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante].
 - Depuis, l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont annoncé, promu, offert en vente et vendu des pare-brise, des fenêtres et des glaces pour véhicules à moteur, et ont annoncé et exécuté des Services de RRVV, *exclusivement par l'entremise de centres de services STANDARD AUTO GLASS* situés partout au Canada. Depuis plus de 60 ans, l'Opposante et ses prédécesseurs en titre présentent bien en vue les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS dans ces centres de services canadiens, sur ceux-ci et près de ceux-ci. En particulier, Belron Canada offre *actuellement un soutien à 22 centres de services STANDARD AUTO GLASS au Canada* [para 8, 9 et 14; et Pièce C – photographies représentatives de divers centres de services STANDARD AUTO GLASS situés au Canada, qui présentent tous bien en vue une ou plusieurs des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS, notamment sous forme d'enseignes intérieures et extérieures. M. Clements affirme que ces photographies sont représentatives de la façon dont l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont employé les Marques de commerce STANDARD

AUTO GLASS au Canada en liaison avec leurs pare-brise, fenêtres et glaces pour véhicules à moteur, et l'exécution et l'annonce de leurs Services de RRVV].

- L'Opposante annonce également ses Services de RRVV en distribuant des cartes de visite qui arborent bien en vue les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS [para 10; Pièce D – copies représentatives de cartes de visite qui ont été distribuées au Canada].
- Les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS figurent également bien en vue sur le site Web STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante situé à l'adresse *www.standardautoglass.ca* [para 11; Pièce E – captures d'écran représentatives de ce site Web, qui a été consulté plus de 25 000 fois depuis son lancement en juin 2017].
- Le montant total des ventes au détail de Services de RRVV exécutés par les *licenciés* de Belron Canada *par l'entremise de centres de services canadiens STANDARD AUTO GLASS spécialisés* était de plus de 7,2 millions de dollars canadiens pour les années 2015 à 2019. Les ventes au détail approximatives de Services de RRVV au Canada par l'Opposante peuvent être résumées comme suit :

Année	Ventes (en dollars canadiens)
2015	1 200 000
2016	1 300 000
2017	1 500 000
2018	1 700 000
2019	1 500 000
Total	7 200 000

iii. *Historique de la Requérante en tant qu'ancien franchisé et licencié*

- La Requérante est une société constituée en vertu des lois de la province d'Ontario sous le nom 1304045 Ontario Inc. La Requérante est détenue et exploitée par M^{me} Swailes et Peter Swailes (l'affidavit Swailes précise que M. Swailes est l'époux de M^{me} Swailes), qui sont les administrateurs et

dirigeants de 1304045 Ontario Inc. [para 15; et Pièce F – copie du Profil de société de 1304045 Ontario Inc.].

- 1304045 Ontario Inc. est un ancien franchisé et licencié de Belron Canada. En décembre 2006, elle a conclu une entente d’approvisionnement avec Belron Canada en vertu de laquelle 1304045 Ontario Inc. exploitait un centre de services STANDARD AUTO GLASS à Orillia (Ontario) [para 16; et Pièce G – copie de l’entente d’approvisionnement signée, exécutée le 12 décembre 2006 par M. Swailes et M^{me} Swailes].
- En décembre 2006, 1304045 Ontario Inc. a également conclu un contrat de licence de marque de commerce avec Belron Canada, en vertu duquel 1304045 Ontario Inc. était autorisée à employer les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS à Orillia (Ontario) et dans les environs dans le cadre de ses activités d’annonce, de promotion, d’offre et d’exécution des Services de RRVV en tant que licencié de Belron Canada [para 17; Pièce H – copie du contrat de licence de marque de commerce signée, exécutée le 12 décembre 2006 par M. Swailes et M^{me} Swailes].
- En juin 2017, Belron Canada a informé M. et M^{me} Swailes qu’elle mettrait fin à sa relation d’affaires avec 1304045 Ontario Inc. à compter du 11 août 2017 [para 18; et Pièce I – copies de lettres datées du 15 septembre 2016, du 2 février 2017 et du 6 juin 2017 de Belron Canada à M. Swailes et M^{me} Swailes concernant la fin de la relation d’affaires de Belron Canada avec 1304045 Ontario Inc.]. Belron Canada a subséquemment mis fin à sa relation d’affaires avec 1304045 Ontario Inc., y compris l’entente d’approvisionnement et le contrat de licence de marque de commerce, le 11 août 2017.
- La Requérante a produit la Demande d’enregistrement pour la Marque le 29 août 2017, soit peu après que Belron Canada ait mis fin à sa relation d’affaires avec 1304045 Ontario Inc. [para 18. Sont également joints à l’affidavit Clements, à titre de Pièces J et K, une copie de la carte de visite de M. Swailes remise à M. Clements par un collègue et arborant l’adresse à laquelle 1304045 Ontario Inc. exploitait auparavant un centre de service STANDARD AUTO GLASS et annonçait ses Services de RRVV en liaison avec

la Marque, ainsi qu'une capture d'écran du site Web de la Requérante situé à l'adresse *www.standoutautoglass.ca* qui montre une photographie d'un panneau publicitaire annonçant que les Services de RRVV de la Requérante ont été votés « The BEST of ORILLIA » [le meilleur d'Orillia] en 2016, et qui arbore bien en vue la Marque sous l'expression « (*formerly Standard Auto Glass*) » (anciennement Standard Auto Glass)].

[29] Tant dans ses observations écrites qu'à l'audience, la Requérante a soutenu que l'affidavit Clements contient peu de détails réels sur l'emploi par l'Opposante de ses Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS et qui, *précisément*, emploie les marques de commerce de l'Opposante (et profite de leur emploi) au Canada. Par exemple, la Requérante soutient ce qui suit :

- Les [TRADUCTION] « photographies représentatives des divers centres STANDARD AUTO GLASS au Canada » jointes à l'affidavit Clements à titre de Pièce C ne fournissent aucun détail sur la relation entre l'Opposante et ces centres de services. En fait, les échantillons représentatifs d'emploi joints à l'affidavit Clements à titre de Pièces C et D (copies de cartes professionnelles) n'indiquent pas les dates ou d'autres renseignements sur lesquels la Commission peut déterminer la période réelle d'emploi des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante au Canada, que ce soit par l'Opposante, Belron Canada ou leurs licenciés.
- M. Clements déclare, au paragraphe 9, que [TRADUCTION] « [Belron Canada] offre actuellement un soutien à 22 centres de services STANDARD AUTO GLASS au Canada ». Toutefois, au paragraphe 13, les Services AUTO GLASS sont définis comme étant exécutés par les [TRADUCTION] « licenciés » de Belron Canada. De même, M. Clements déclare au paragraphe 4 que [TRADUCTION] « [Belron Canada] supervise les activités nationales de ces marques et offre un soutien à ses centres de services franchisés, *autorisés* et appartenant à des entreprises partout au Canada ». Bien que cet énoncé renvoie aux centres de services exploités sous toutes les marques de l'Opposante, l'effet cumulatif de la preuve de M. Clements montre clairement que plusieurs des centres de services

STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante sont exploités par des licenciés indépendants et n'appartiennent pas, en fait, à l'Opposante ou de ses sociétés affiliées.

- À l'exception de son contrat de licence de marque de commerce avec la Requérante, l'Opposante n'a présenté aucune preuve établissant lequel de ses centres de marque STANDARD AUTO GLASS est exploité par des licenciés, ou, plus important encore, que l'Opposante exerce le degré de contrôle requis sur la nature ou la qualité des produits et services fournis par ces licenciés en liaison avec les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante, comme l'exige l'article 50 de la Loi.

[30] Par conséquent, la Requérante soutient que l'affidavit Clements n'établit pas, en fait, l'emploi [TRADUCTION] « étendu » des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante partout au Canada, comme il le prétend, et que les déclarations de M. Clements quant à la portée et à la durée de l'emploi des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante devraient avoir peu de poids, puisqu'elles ne sont pas étayées par une preuve documentaire et qu'il n'est pas clair si l'Opposante a droit aux avantages conférés par l'article 50(1) de la Loi.

[31] Je suis généralement d'accord avec les observations de la Requérante.

[32] À cet égard, je reconnais que le contrat de licence de marque de commerce produit en preuve entre 1304045 Ontario Inc. et Belron Canada [Pièce H] comprend des clauses particulières concernant le contrôle de la qualité. Toutefois, en l'absence d'une déclaration claire à cet effet de la part de M. Clements et compte tenu de l'incertitude quant à la date d'entrée en vigueur de la résiliation ce contrat après l'expiration de la période initiale de deux ans prévue à la clause 3 de ce contrat (qui est examinée ci-dessous), je ne suis pas disposée à conclure que le même type de contrat de licence de marque de commerce a nécessairement été conclu entre l'Opposante et chacun des 22 centres STANDARD AUTO GLASS et que l'Opposante a exercé le degré de contrôle requis sur l'emploi de ses Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS par chacun de ses licenciés. Cela dit, je ne suis pas disposée à conclure, comme le

souhaite la Requéranter, que l'Opposante a nécessairement perdu le contrôle de la nature et de la qualité des produits et services offerts par ses licenciés, y compris la Requéranter, en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante et que ces derniers ne sont pas distinctifs. En fait, je ne suis tout simplement pas en mesure, compte tenu des imprécisions susmentionnées, de déterminer dans quelle mesure l'une ou l'autre des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante est devenue connue au Canada en vertu d'une telle licence.

[33] Cela m'amène à passer à la preuve de la Requéranter produite au moyen de l'affidavit Swailes.

L'affidavit Swailes

[34] M^{me} Swailes atteste essentiellement ce qui suit :

- La Requéranter exploite une entreprise de réparation et de remplacement de verre pour véhicules à Ramara (Ontario), qui exerce ses activités sous la marque de commerce et le nom commercial STAND OUT AUTO GLASS depuis environ le début de 2018 [para 1 et 21].
- De 1998 à 2006, l'entreprise de la Requéranter était exploitée en tant que franchise de Standard Auto Glass Limited, une filiale de l'Opposante [para 2].
- En 2006, l'Opposante a plutôt convaincu la Requéranter de devenir une [TRADUCTION] « Filiale très importante » (un « FTI »). En décembre 2006, la Requéranter a conclu avec l'Opposante un contrat de licence de marque de commerce en vertu duquel l'Opposante a accordé à la Requéranter le droit de continuer à employer la marque de commerce STANDARD AUTO GLASS et le nom commercial de son entreprise en tant que FTI pour une période de deux ans et pour des frais de 500 \$ [para 3 et 4; Pièce A – autre copie du contrat de licence de marque de commerce susmentionné, jointe à l'affidavit Clements à titre de Pièce H].
- À la même date ou vers la même date, la Requéranter a conclu une entente d'approvisionnement qui l'obligeait à verser à l'Opposante des frais mensuels de

200 \$ et à acheter 90 % de son inventaire de verre pour automobiles auprès de l'Opposante [para 5].

- Entre 2006 et 2008, la Requérente a eu un certain nombre de problèmes avec l'Opposante. Notamment, la Requérente croyait que l'Opposante l'avait surfacturée pour des matériaux et avait fait de fausses déclarations concernant le montant que la Requérente versait à l'Opposante par rapport à ses autres affiliés. En fin de compte, la Requérente a choisi de ne pas verser les frais requis en vertu du contrat de licence de marque de commerce et de l'entente d'approvisionnement [para 6].
- À la fin de 2008, M^{me} Swailes a appelé un représentant de l'Opposante, nommé Yvon Ouellette, pour expliquer pourquoi elle voulait mettre fin à sa relation avec l'Opposante. Selon M^{me} Swailes, M. Ouellette l'aurait informée que l'Opposante [TRADUCTION] « *en avait fini avec la bannière STANDARD AUTO GLASS* » ou aurait utilisé des termes similaires voulant que l'Opposante [TRADUCTION] « *ne ferait plus la promotion de la marque STANDARD AUTO GLASS* » [para 7].
- Par la suite, la Requérente a continué d'employer la marque de commerce et le nom commercial STANDARD AUTO GLASS, mais, compte tenu de ce que M^{me} Swailes avait dit à M. Ouellette et des problèmes que la Requérente avait avec l'Opposante, la Requérente *n'a fait aucun effort* pour renouveler le contrat de licence de marque de commerce et l'Opposante ne l'a jamais demandé [para 8].
- Dans les mois et les années qui ont suivi l'expiration du contrat de licence de marque de commerce, *l'Opposante ne s'est jamais opposée à l'emploi continu par la Requérente de STANDARD AUTO GLASS* comme nom de son entreprise. La Requérente a continué de le faire, croyant de bonne foi que l'Opposante n'avait aucun problème à ce qu'elle *emploie de façon non autorisée* de ce nom. La conviction de la Requérente était fondée sur le fait que, notamment, *l'Opposante savait que la Requérente continuait d'employer le nom et ne lui avait jamais dit de cesser* [para 9].
- Par exemple, tout au long de cette période, l'Opposante a envoyé des factures à la Requérente, adressées à STANDARD AUTO GLASS, pour les matériaux que

la Requêteurante avait achetées auprès de l'entreprise Vanfax de l'Opposante [para 10; et Pièce B – échantillons de factures datées du 30 mai 2014 et du 3 mars 2017].

- En avril 2012 ou vers cette date, une autre représentante de l'Opposante à Montréal, M^{me} Christina Calucci, a confirmé à la Requêteurante que l'Opposante considérait l'entente d'approvisionnement de décembre 2006 comme nulle et sans effet [para 11].
- Au milieu de 2016, un représentant de l'Opposante, Scott Stevenson, a informé la Requêteurante que cette dernière devrait conclure une nouvelle entente d'approvisionnement avec l'Opposante si elle souhaitait *continuer* à acheter des matériaux auprès de l'entreprise Vanfax de l'Opposante. La Requêteurante a refusé et l'Opposante a indiqué en septembre 2016 qu'*elle mettrait fin à sa relation avec la Requêteurante au plus tard le 31 décembre 2016* [para 12 et 13].
- Puis, en février 2017, l'Opposante a écrit de nouveau à la Requêteurante, l'informant que *l'Opposante ne mettrait pas fin à sa relation avec la Requêteurante* si cette dernière commençait à se conformer aux modalités de l'entente de décembre 2006, qui, selon M^{me} Swailes, avait expiré depuis longtemps. À cet égard, elle ajoute qu'elle ne sait pas pourquoi l'Opposante a changé d'avis, puisque la Requêteurante n'avait accepté aucune de ses modalités et n'avait acheté aucun de ses matériaux [para 13].
- En juillet 2017, l'Opposante a de nouveau écrit à la Requêteurante pour l'informer que l'Opposante mettrait fin à sa relation à compter du 11 août 2017. Dans sa lettre du 19 juillet 2017, l'Opposante a déclaré que, [TRADUCTION] « *à compter du 11 août 2017, nous nous attendons à ce que vous enleviez toutes les enseignes liées à la bannière Standard Auto Glass* » [para 14; et Pièce C – autre copie de la lettre susmentionnée, jointe à l'affidavit Clements à titre de Pièce I].
- La Requêteurante a été étonnée par la *demande soudaine* de l'Opposante de cesser d'employer la bannière STANDARD AUTO GLASS puisque, selon M^{me} Swailes, l'Opposante *n'avait jamais eu de problème avec l'emploi non autorisée de ce nom par la Requêteurante au cours des neuf années, environ, où la*

Requérante l'a employé après l'expiration du contrat de licence de marque de commerce [para 15].

- *Toutefois, la Requérante a décidé en août 2017 de se conformer à la demande de l'Opposante de changer le nom de la Requérante seulement parce que cette dernière ne voulait plus avoir de contact avec l'Opposante [para 15].*
- *La Requérante a choisi son nouveau nom STAND OUT AUTO GLASS, qui avait pour but de suggérer le contraire de « standard », c'est-à-dire qu'au lieu d'être connue pour des produits et services « standard » de verre pour automobiles, la Requérante voulait devenir connu pour son verre pour automobiles et ses services connexes qui « stand out » [se démarquent] (soit pour être exceptionnelle) [para 16].*
- *La procédure de changement du nom de la Requérante n'a pas été facile, d'autant plus que l'Opposante n'a accordé à la Requérante que quelques semaines pour effectuer le changement. La procédure comprenait, entre autres, la commande et l'obtention de nouvelles enseignes extérieures et intérieures pour l'entreprise de la Requérante, de nouveaux autocollants pour les véhicules de la Requérante, et des modifications au site Web, à la page Facebook, aux cartes professionnelles, aux factures et à d'autres documents commerciaux de la Requérante. Cette transition n'a été achevée qu'au début de 2018 [para 19 à 21].*
- *Dans la mesure où l'Opposante s'appuie sur la Pièce K de l'affidavit Clements pour suggérer que la Requérante s'appelait « STAND OUT AUTO GLASS » en 2016 ou au moment de la production de la Demande d'enregistrement de la Marque, ce n'est pas exact. Comme il est indiqué ci-dessus, la Requérante n'a choisi ce nom qu'en août 2017 [para 21].*

[35] Tant dans ses observations écrites qu'à l'audience, la Requérante est d'avis que l'Opposante a amené la Requérante à croire que l'Opposante abandonnerait sa marque STANDARD AUTO GLASS. Dans la mesure où la Requérante invoque de présumées conversations entre M^{me} Swailes et M. Ouellette ou entre M^{me} Swailes et M^{me} Calucci comme preuve que l'Opposante avait abandonné ou avait l'intention d'abandonner les Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS, je suis d'accord avec l'Opposante

qu'il s'agit d'un oui-dire inadmissible qui devrait être écarté, sans parler du fait que M^{me} Swailes n'a pu trouver des documents écrits ou enregistrés de sa présumée conversation avec M^{me} Calucci selon laquelle l'Opposante considérait l'entente d'approvisionnement de décembre 2006 comme nulle et sans effet [transcription, 15:13 à 15:25; et réponse à l'engagement].

[36] En fait, en ce qui concerne l'entente d'approvisionnement de décembre 2006, je conclus que la position de la Requérante selon laquelle elle serait devenue nulle et sans effet n'est pas convaincante. Au contraire, la preuve au dossier m'amène à croire que cette entente a été tacitement renouvelée jusqu'à la date de résiliation effective du 11 août 2017.

[37] Premièrement, je note que la clause 14 de l'entente prévoit qu'elle sera renouvelée automatiquement pour une année supplémentaire, à moins que l'une ou l'autre des parties ne fournisse un avis contraire à l'autre partie. Deuxièmement, les échantillons de factures datées du 30 mai 2014 et du 3 mars 2017, jointes à l'affidavit Swailes à titre de Pièce B, identifient explicitement la Requérante comme une « FTI » (soit une [TRADUCTION] « filiale très importante », conformément à l'entente d'approvisionnement), ce qui contredit les affirmations de M^{me} Swailes selon lesquelles l'entente d'approvisionnement était devenue nulle et sans effet. Troisièmement, à titre de réserve supplémentaire quant à la crédibilité à accorder au témoignage de M^{me} Swailes, je note que l'affirmation de M^{me} Swailes, au paragraphe 13 de son affidavit susmentionné, selon laquelle elle [TRADUCTION] « ne sai[t] pas pourquoi l'Opposante a changé d'avis » est apparemment contredite par la lettre de Belron Canada datée du 2 février 2017 et adressée à la Requérante ([TRADUCTION] « À l'intention de : Peter Swailes et Linda Kim Swailes ») [inclus dans l'ensemble de lettres jointes à l'affidavit Clements à titre de Pièce I]. Cette lettre indiquait explicitement qu'elle [TRADUCTION] « sert de confirmation que Belron n'exercera pas, pour le moment, son droit de résilier » tant l'entente d'approvisionnement que le contrat de licence de marque de commerce compte tenu de [TRADUCTION] « vos récentes discussions avec M. Scott Stevenson, au cours desquelles vous avez exprimé votre désir de commencer à respecter l'entente et le contrat ». La lettre soulignait également qu'il a été

[TRADUCTION] « fait preuve de clémence à votre égard à la lumière de votre désir à corriger vos récents torts et que Belron n'hésitera pas à prendre toute mesure prévue dans l'entente, le contrat et/ou la loi si vous ne respectez pas les obligations qui y sont énoncées ». Quatrièmement, je note que la capture d'écran du site Web de la Requérante jointe à l'affidavit Clements à titre de Pièce K, qui arbore une date de droit d'auteur de 2020 et qui montre un panneau publicitaire arborant la Marque sous la mention « formerly Standard Auto Glass » [anciennement Standard Auto Glass], comprend également le texte ci-dessous qui renvoie à l'historique de la Requérante avec l'Opposante et qui indique que la Requérante est [TRADUCTION] « maintenant une entreprise familiale » [non souligné dans l'original] :



We would like to sincerely thank the people of Orillia and surrounding area for voting us #1 in the automotive glass industry! I started working with Standard Auto Glass on March 1, 1981 as a glass technician, road man, then as a shop assistant manager, to shop manager, to owner/operator on October 1, 1998. I am proud to say that we are now a family-run business, independently owned and operated. During the past 35+ years in the glass industry I have strived to give my customers #1 quality products, service, and most importantly to treat each and every person I meet with kindness and compassion.

On behalf of **Stand Out Auto Glass** Orillia, Kim and I would like to wish everyone a very Merry Christmas and a wonderful, safe, and prosperous New Year! Thank you again for voting us #1; this award means a great deal to us.

All the best,
Pete & Kim Swailes
Stand Out Auto Glass Orillia

[38] Cela m'amène à discuter du contrat de licence de marque de commerce. Comme il est indiqué ci-dessus, et comme il ressort de mon examen de l'affidavit Clements et de l'affidavit Swailes, respectivement, il y a un débat entre les parties quant à la résiliation du contrat de licence de marque de commerce qui a été conclu entre les parties en 2006. La Requérante semble croire qu'il a été résilié après la période initiale de deux ans prévue à la clause 3 du contrat, tandis que l'Opposante soutient que le contrat a été résilié à la date de résiliation effective du 11 août 2017. Je note que la clause 3 du contrat prévoyait que les parties pouvaient convenir de renouveler le contrat de licence au plus tard à l'expiration de la période initiale de deux ans du contrat et que c'était une condition de l'adhésion en règle de la Requérante au programme de FTI de l'Opposante. Compte tenu du contenu des trois lettres successives jointes à l'affidavit Clements à titre de Pièce I et de mes réserves susmentionnées quant à la crédibilité à accorder au témoignage de M^{me} Swailes, je suis disposée à conclure que le

contrat de licence de marque de commerce a été tacitement renouvelé jusqu'à la date de résiliation effective du 11 août 2017. Néanmoins, compte tenu de l'absence de détails sur la portée de l'emploi par la Requérante de l'une ou l'autre des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante, la mesure dans laquelle ces marques sont connues au Canada en raison de cet emploi autorisé en vertu d'une licence demeure très peu claire.

[39] J'ajouterai à cet égard que, même si j'ai tort de conclure que le contrat de licence de marque de commerce a été tacitement renouvelé, cela ne change pas ma conclusion ultime quant au caractère distinctif des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante. La clause 8.3 du contrat de licence prévoit explicitement que [TRADUCTION] « [à] aucun moment, le Licencié ne prendra de mesures pour contester la validité ou la propriété » des marques de commerce de l'Opposante, tandis que la clause 9.3 comprend la disposition de non-renonciation suivante :

Non-waiver - The failure of Licensor to exercise any right, power or option given hereunder or to insist upon the strict compliance with the terms and conditions hereof by Licensee shall not constitute a waiver of the terms and conditions of this Agreement with respect to that or any other or subsequent breach thereof nor a waiver by Licensor of its rights at any time thereafter to require strict compliance with all terms and conditions hereof including the terms or conditions with respect to which Licensee has failed to exercise such right, power or option.

Conclusion concernant ce deuxième facteur

[40] Dans l'ensemble, je conclus que la preuve n'est pas concluante quant à la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des marques de commerce des parties a été employée ou est devenue connue au Canada.

[41] Comme l'a soutenu la Requérante tant dans ses observations écrites qu'à l'audience, le spécimen de carte de visite arborant la Marque qui a été remise à M. Clements et la capture d'écran du site Web de la Requérante montrant un panneau publicitaire arborant la Marque [Pièces J et K de l'affidavit Clements] ne font que démontrer que la Requérante employait la Marque à *un moment donné*. Aucune preuve n'est fournie quant au moment où la carte de visite a été obtenue par l'Opposante. Il n'y a pas non plus de preuve indiquant la date à laquelle le panneau publicitaire a été

construit. À cet égard, je suis d'accord avec la Requérante qu'il est tout à fait raisonnable que la Requérante annonce qu'elle a été votée LE MEILLEUR D'ORILLIA en 2016, même après avoir changé son nom pour STAND OUT AUTO GLASS au début de 2018, comme l'a affirmé M^{me} Swailes. Néanmoins, l'affidavit Swailes ne fournit aucun renseignement sur l'incidence des efforts d'annonce de la Requérante ou sur la mesure dans laquelle la Marque a été employée.

[42] Dans le même ordre d'idées, compte tenu des imprécisions susmentionnées dans mon examen de l'affidavit Clements, je suis d'accord avec la Requérante que les déclarations de M. Clements quant à la portée et à la durée de l'emploi des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante devraient avoir peu de poids, puisqu'elles ne sont pas étayées par une preuve documentaire détaillée et qu'il n'est pas clair si l'Opposante a droit aux avantages conférés par l'article 50(1) de la Loi.

[43] Dans l'ensemble, je conclus que le facteur de l'article 6(5)a) ne favorise pas de façon importante une partie par rapport à l'autre.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[44] Comme l'a noté la Cour d'appel fédérale, « [p]ar rapport à une marque qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids » [*United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, [1998] 3 CF 534].

[45] Comme il est indiqué ci-dessus, la Demande est fondée sur l'emploi projeté et la date réelle de premier emploi de la Marque n'est pas claire.

[46] Malgré les imprécisions susmentionnées dans mon examen de l'affidavit Clements, il n'en demeure pas moins que l'enregistrement n° LMC197301 de l'Opposante revendique l'emploi de la marque de commerce STANDARD AUTO GLASS au Canada depuis au moins aussi tôt le 1^{er} juin 1960, ce qui est compatible avec les déclarations d'emploi de M. Clements et permet au registraire de présumer l'emploi minimal de la marque de commerce de l'Opposante [*Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[47] Par conséquent, le facteur de l'article 6(5)b) favorise l'Opposante, mais pas de façon importante.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[48] Comme l'a reconnu la Requérante dans ses observations écrites et à l'audience, il n'est pas contesté que les produits et services offerts par les deux parties en liaison avec leurs marques de commerce respectives sont identiques ou se chevauchent directement, et que les produits et services des parties sont offerts par des voies de commercialisation similaires.

[49] Toutefois, la Requérante soutient que [TRADUCTION] « les consommateurs dans le commerce des produits et services de verre pour automobiles ont été conditionnés à faire la distinction entre les marques en fonction de petites différences, en raison du nombre de commerçants qui emploient des marques très suggestives ou descriptives en liaison avec leurs produits ou services ». Par exemple, la Requérante note que les marques APPLE AUTO GLASS, BROCO GLASS, SPEEDY AUTO GLASS et STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante contiennent toutes des termes descriptifs ou très suggestifs. Bien que ce ne soit pas sans fondement, je ne suis pas disposée à accorder un poids significatif à ce dernier argument de la Requérante, car la preuve au dossier est tout simplement insuffisante pour établir l'emploi important de l'une ou l'autre de ces marques invoquées. Cela m'amène à examiner la preuve de l'état du registre et du marché.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[50] L'affidavit Swailes vise également à présenter une preuve de l'état du registre et l'état du marché qui démontre que STANDARD est un terme couramment employé dans le commerce des produits et services pour automobiles, bien qu'elle ne soit pas explicitement décrite comme telle.

[51] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de faire des déductions quant à l'état du marché [*Ports International Ltd c*

Dunlop Ltd, 1992 CarswellNat 1431 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178 (CF 1^{re} inst)]. Des déductions quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve que si un grand nombre de marques de commerce pertinentes sont trouvées [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 1992 CanLII 14792 (CAF), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Les marques de commerce pertinentes comprennent celles qui : (i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l'emploi; (ii) concernent des produits et services similaires à ceux visés par les marques en cause; et (iii) comprennent l'élément en cause en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197].

[52] En l'espèce, M^{me} Swailes joint à son affidavit, à titre de Pièce D, les imprimés des enregistrements de marques de commerce et des sites Web canadiens suivants qui seraient liés à l'emploi du mot STANDARD dans des marques de commerce et des noms commerciaux au Canada :

Trade Name / Trademark	Website	Goods/services	Related Canadian Trademark Registration(s)
STANDARD	www.standardbrand.com	Sale of auto parts	TMA492883 TMA492889 TMA492885 TMA506147
STANDARD AUTOWRECKERS	www.standardautowreckers.com	Sale of auto parts	
STANDARD		Automotive tires	NFLD2227
STANDARDFIT	www.rossie.com	Automotive parts	TMA774052
STANDARD ROAD ASSIST		Roadside services for automobiles	TMA679554
STANDARD PLUS EMERGENCY ROADSIDE ASSISTANCE	www.costco.ca	Roadside services for automobiles	

[53] Toutefois, je suis d'accord avec l'Opposante que cette preuve devrait avoir peu ou pas de poids en raison du faible nombre d'enregistrements trouvés et en l'absence de toute preuve concluante de l'état du marché, conformément aux passages suivants tirés des observations écrites de l'Opposante :

[TRADUCTION]

- Quatre enregistrements appartenant à Standard Motor Products, Inc. et une capture d'écran du site Web de cette société situé à l'adresse *www.standardbrand.com*. Comme le montre clairement le coin inférieur droit de la capture d'écran, cette société a son siège social à Long Island City (New York). En contre-interrogatoire, M^{me} Swailes a admis qu'elle ne savait pas que cette société faisait des affaires au Canada, avait une présence commerciale au Canada ou jouissait d'une réputation au Canada. Elle a également admis ne pas connaître l'une des marques de commerce déposées employées au Canada ou les pièces d'automobile vendues par cette société au Canada [transcription, 26:3 à 26:21].
- Une capture d'écran du site Web *www.standardautowreckers.com*, le site Web de Standard Autowreckers. Lorsqu'on lui a demandé si elle connaissait la réputation de cette société au Canada, M^{me} Swailes a répondu : [TRADUCTION] « Je penserais qu'elle doit avoir une bonne réputation, je pense. Elle est certainement beaucoup à la radio. » Toutefois, il n'y a aucune preuve de ce genre d'annonces à la radio dans l'affidavit Swailes, et M^{me} Swailes l'a admis en contre-interrogatoire [transcription, 27:4 à 27:8].
- L'enregistrement de Terre-Neuve pour STANDARD qui appartient à Firestone Tire and Rubber Company, une société établie en Ohio. En vertu de l'article 67(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement de cette marque n'est pas expiré et n'est pas assujéti à la procédure de radiation prévue à l'article 45. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de déterminer si cette marque, qui a été déposée en 1937, est toujours active. Notamment, M^{me} Swailes n'a ni indiqué de site Web correspondant ni joint une capture d'écran pertinente, et elle a admis ne pas savoir que cette société qui faisait des affaires, avait une présence commerciale ou jouissait d'une réputation au Canada [transcription, 27:22 à 28:8].
- Un enregistrement pour STANDARDFIT GR & Design qui appartient à Rossi S.P.A, une société italienne. Bien que M^{me} Swailes indique le site Web de cette société, situé à l'adresse *www.rossie.com*, elle n'en a pas inclus de capture d'écran. En contre-interrogatoire, M^{me} Swailes a admis qu'elle n'avait aucun renseignement sur cette société et ne savait pas que cette société faisait des affaires au Canada, avait une présence commerciale au Canada ou jouissait d'une réputation au Canada [transcription, 28:9 à 29:2].
- Un enregistrement pour STANDARD ROAD ASSIST qui appartient à SP Plus Corporation, une société établie en Illinois. Encore une fois, M^{me} Swailes n'a ni indiqué de site Web ni joint de capture d'écran pertinente. En contre-interrogatoire, M^{me} Swailes a admis qu'elle n'avait aucun renseignement sur cette société et ne savait pas que cette société faisait des affaires au Canada, avait une présence commerciale au Canada ou jouissait d'une réputation au Canada [transcription, 29:4 à 29:17].

- Une capture d'écran de l'annonce du programme « Standard Plus Emergency Roadside Assistance » [aide routière d'urgence standard plus] sur le site Web *www.costco.ca*. En contre-interrogatoire, M^{me} Swailes a admis qu'elle n'avait aucun renseignement sur cette société et ne savait pas que cette société faisait des affaires au Canada, avait une présence commerciale au Canada ou jouissait d'une réputation au Canada [transcription, 30:2 à 30:9].

61. En fait, M^{me} Swailes a admis en contre-interrogatoire qu'elle ne sait pas si quelqu'un avait visité ces sites Web au Canada ou vu ces marques ou ces noms, si l'une ou l'autre de ces marques de commerce déposés a été employée au Canada, si quelqu'un au Canada a acheté ou s'est procuré des produits ou des services de marque STANDARD [transcription, 22:13 à 23:18, et 24:12 à 24:12].

Famille de marques

[54] Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante est d'avis qu'elle est propriétaire d'une famille de marques de commerce STANDARD AUTO GLASS déposées.

[55] Toutefois, on ne peut pas présumer qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie qui cherche à invoquer une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce faisant partie de la famille alléguée (l'enregistrement ou la demande ne permet pas d'établir l'emploi) [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 1998 CanLII 7573 (CF), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 305 (CAF); *New Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].

[56] Compte tenu des imprécisions susmentionnées dans mon examen de l'affidavit Clements, je ne suis pas convaincue que l'Opposante a établi qu'elle a une famille de marques.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[57] Comme il est indiqué ci-dessus, la Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits ou services des parties. En raison du fardeau qui incombe à la Requérante, si, après avoir évalué l'ensemble de la preuve, l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

[58] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, j'arrive à la conclusion que la probabilité de confusion est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion. Plus précisément, compte tenu du caractère identique ou du chevauchement dans le genre des produits, les voies de commercialisation et le public cible, ainsi que du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, la Requérante n'a pas démontré qu'un consommateur ordinaire qui voit la Marque en liaison avec les Produits et Services visés par la Demande et qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce de l'Opposante ne conclurait pas, sous l'angle de la première impression, que les Produits et Services sont vendus par l'Opposante ou autrement proviennent de celle-ci, ou qu'ils approuvés, autorisés ou appuyés par l'Opposante. En effet, même si j'ai conclu que la marque de commerce de l'Opposante possède un faible caractère distinctif inhérent, je ne suis pas convaincue que la Requérante ait suffisamment distingué sa Marque de la marque de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante.

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

Non-conformité de la Demande à l'article 30i) de la Loi

[60] L'Opposante a fait valoir que, contrairement à l'article 30j) de la Loi, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue, à la date de production de la Demande, qu'elle avait le droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services visés par la Demande, compte tenu de l'emploi, de la promotion, de l'annonce et de la révélation, au Canada, des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS en liaison avec des produits et services qui se chevauchent; la Requérante était pleinement au courant, en tant qu'ancien franchisé de la filiale de l'Opposante, Belron Canada, et ancien licencié des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS.

[61] L'article 30j) de la Loi exige qu'une demande comprenne une déclaration portant que le requérant est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce visée par la demande en liaison avec les produits ou services visés par la demande. En l'espèce, l'Opposante reconnaît qu'une telle déclaration a été fournie dans la Demande. Toutefois, l'Opposante fait valoir implicitement que cette déclaration a été faite de

mauvaise foi en raison de la relation antérieure entre Belron Canada et la Requérante en tant qu'ancien franchisé et licencié des Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS.

[62] Plus particulièrement, l'Opposante soutient qu'à la résiliation du contrat de licence de marque de commerce, la Requérante s'est vu interdire par contrat d'employer [TRADUCTION] « tout nom ou marque similaire aux [Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS] », conformément aux clauses 8.2 et 8.3 du contrat de licence de marque de commerce, reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

8.2 Obligations du Licencié en matière de résiliation – À la résiliation appropriée du présent contrat, pour quelque raison que ce soit, le Licencié cesse d'être un licencié du Concédant et doit :

a) cesser immédiatement d'employer, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, les Marques de commerce, ou *tout nom ou marque similaire aux Marques de commerce*. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Licencié doit immédiatement cesser et s'abstenir d'employer les Marques de commerce, que ce soit sur des documents, dans des annonces ou autrement;

b) retirer les Marques de commerce ou remettre au Concédant ou à ses représentants dûment autorisés tous les documents, y compris les enseignes et les documents publicitaires qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, sur lesquels les Marques de commerce figurent (à l'exception de ces documents raisonnablement nécessaires aux fins d'archivage). Ces documents doivent être remis gratuitement au Concédant.

8.3 Le Licencié n'acquiert aucun droit, titre ou intérêt à l'égard desdites Marques de commerce, et tout achalandage attaché auxdites Marques de commerce ne doit profiter qu'au Concédant. Aucune somme monétaire ne doit être associée ou attribuable à un achalandage attaché à l'emploi par le Licencié desdites Marques de commerce à l'expiration ou à la résiliation du présent contrat. À aucun moment, le Licencié ne prendra de mesures pour contester la validité ou la propriété desdites Marques de commerce.

[63] Je suis d'accord avec l'Opposante que la Requérante était tenue par contrat de ne pas adopter une [TRADUCTION] « marque similaire » aux Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS de l'Opposante. Je suis également d'accord avec l'Opposante que la Marque [TRADUCTION] « est sans aucun doute "similaire" aux

Marques de commerce STANDARD AUTO GLASS ». Comme l'a indiqué l'Opposante dans ses observations écrites :

[TRADUCTION]

180. Lorsque la relation de franchise a pris fin, la Requérante n'a pas déménagé ni changé son entreprise de quelque autre façon : la Requérante continue d'exploiter une entreprise de réparation et de remplacement de verre pour véhicules par l'entremise de son centre de service à Orillia (Ontario). La Requérante a simplement adopté un nouveau nom qui, comme il est décrit en détail [...] ci-dessus, est remarquablement similaire à son ancien nom.

[64] À cet égard, l'Opposante renvoie à la décision *Super Seer Corp c 546401 Ontario Ltd* (2000), 6 CPR (4th) 560 (COMC), dans laquelle le registraire a conclu qu'un contrat de licence entre les parties appuyait un motif d'opposition fondé sur l'article 30*l*) de la Loi. Dans cette affaire, le contrat prévoyait explicitement que si la licence est [TRADUCTION] « résiliée à tout moment ou pour quelque raison que ce soit, [le requérant] doit immédiatement cesser tout emploi du logo et des marques de commerce "Super Seer" et, par la suite, ne plus employer ou avoir le droit d'employer le logo et les marques de commerce "Super Seer", ou toute variante de ceux-ci ». Le registraire a finalement rejeté la demande, déclarant ce qui suit :

[TRADUCTION]

Compte tenu du contrat de licence entre les parties et du fait que M. Reuber, le président de la Requérante, était au **courant** de l'histoire de la marque SUPER SEER en raison de son partenariat antérieur avec M. Smith et de sa participation à SEER INDUSTRIES LIMITED, et compte tenu en outre que la marque SEER & Design de la Requérante est **presque identique dans la présentation** à la marque de commerce SUPER SEER & Design de l'Opposante, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait à l'égard du motif fondé sur l'article 30*l*) en ce qui a trait à sa marque de commerce SEER & Design. [Caractères gras et soulignement ajoutés par l'Opposante.]

[65] L'Opposante renvoie également à la décision *Flame Guard Water Heaters, Inc c Usines Giant Inc*, [2008] TMOB No 36, dans laquelle le registraire a également conclu que la violation d'une relation contractuelle était suffisante pour établir la mauvaise foi en vertu de l'article 30*l*) de la Loi, déclarant ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial d'établir qu'il existait, avant la production de la présente demande, **une relation contractuelle de type concédant-licencié entre les parties**. La Requérante n'a pas contesté les affirmations de M. Phillips décrites ci-dessus. Par conséquent, j'accepte le fait que la Requérante était **pleinement consciente** que l'Opposante est la propriétaire inscrite de la marque de commerce FLAME GUARD. Toutefois, dans des circonstances normales, ce fait ne serait pas suffisant pour permettre à l'Opposant d'avoir gain de cause. La simple connaissance des droits de l'Opposante n'empêche pas la Requérante de faire la déclaration requise en vertu de l'article 30*l*) de la Loi selon laquelle elle est convaincue d'avoir droit d'employer la Marque. Néanmoins, l'Opposante allègue que la Requérante voulait inclure dans le contrat de licence une disposition selon laquelle l'Opposante reconnaîtrait la propriété de la Requérante et son droit absolu d'employer la marque de commerce FLAMEBAR. L'Opposante a refusé d'insérer cette clause et, comme il a été mentionné ci-dessus, elle a plutôt **interdit à la Requérante d'adopter une marque de commerce qui serait considérée, dans une décision raisonnable de l'Opposante, comme créant de la confusion** avec sa marque de commerce FLAME GUARD. Évidemment, si l'Opposante a refusé de reconnaître le droit de la Requérante d'employer la Marque dans le contrat de licence, elle considérait que la marque de commerce risquait de créer de la confusion avec sa marque de commerce FLAME GUARD.

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, il incombe à la Requérante de s'acquitter de son fardeau, mais elle n'a pas produit de preuve. Dans certains cas, le registraire a maintenu un motif d'opposition fondé sur l'article 30*l*) lorsque la preuve démontrait qu'il existait une relation contractuelle « concédant-licencié » et que l'enregistrement d'une marque de commerce constituerait une violation de cette relation contractuelle [...]. Dans les circonstances décrites ci-dessus, la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, sa conformité au fond à l'article 30*l*) de la Loi. Le deuxième motif d'opposition est donc accueilli. [Caractères gras et soulignement ajoutés par l'Opposante.]

[66] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombe à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30*l*). Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[67] Étant donné que deux motifs d'opposition de l'Opposante ont été accueillis, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[68] 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 selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.


Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

Je reproduis ci-dessous les détails complets des enregistrements de l'Opposante, tels qu'ils sont énoncés dans sa déclaration d'opposition.

Reg. No.	Trademark	Goods/Services
TMA197301	STANDARD AUTO GLASS	<p>Goods: (1) Windshields for motor vehicles, automobile and other vehicles window-panes, automobile and other vehicles upholstery and trim, floor mats, automobile and other vinyl tops and convertible tops, seat covers, store fronts, plate glass, wax, soap.</p> <p>Services: (1) Replacement, repair, installing and/or servicing of windshields for motor vehicles, automobile and other vehicles window-panes, automobile and other vehicles upholstery and trim, floor mats, automobile and other vehicles vinyl tops and convertible tops, seat covers, store fronts, plate glass.</p>
TMA447504	STANDARD AUTO GLASS	(1) Operation of a business involving the sale, replacement, repair, installation and servicing of motor vehicle windshields, window-panes, side and back lights, upholstery and trim, floor mats, vinyl tops and convertible tops, seat covers, plate glass, and automobile accessories manufactured by others.
TMA753439	STANDARD AUTOGLASS	<p>Goods: (1) Windshields for motor vehicles; window-panes for automobiles and other vehicles; upholstery and trim for automobiles and other vehicles; floor mats; convertible tops and other vinyl tops for automobiles; seat covers; plate glass; wax; soap.</p> <p>Services: (1) Operation of a business involving the sale, replacement, repair, installation and servicing of motor vehicle windshields, window-panes, side and back lights, upholstery and trim, floor mats, vinyl tops and convertible tops, seat covers, plate glass and automobile accessories.</p>
TMA1035952	STANDARD AUTO GLASS 	<p>Goods: (1) Car wax, soap for vehicles. (2) Windshields and windows for vehicles, upholstery and trim for motor vehicles, convertible tops and vinyl tops for motor vehicles, seat covers. (3) Plate glass. (4) Floor mats for vehicles.</p> <p>Services: (1) Operation of a business involving the sale of windshields and windows for vehicles, headlights, sidelights and taillights, plate glass, upholstery and trim for motor vehicles, floor mats, convertible tops and vinyl tops for motor vehicles, seat covers, and accessories for motor vehicles manufactured by others, namely, windshield wipers, covers for steering wheels, headrest covers for</p>

Reg. No.	Trademark	Goods/Services
		<p>vehicle seats, floor mats, lights for vehicles. 37(2) Operation of a business involving the replacement, repair, installation and servicing of windshields and windows for vehicles, headlights, sidelights and taillights, plate glass, upholstery and trim for motor vehicles, floor mats, convertible tops and vinyl tops for motor vehicles, seat covers, and accessories for motor vehicles manufactured by others, namely, windshield wipers, covers for steering wheels, headrest covers for vehicle seats, floor mats, lights for vehicles.</p>

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-01-19

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Graham Hood

Pour la Requérante : John H. Simpson

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Smart & Biggar S.E.N.C.R.L.

Pour la Requérante : Shift Law Professional Corporation