



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2016 COMC 157**  
**Date de la décision: 2016-09-23**

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

<b>Canadian Tire Corporation, Limited</b>	<b>Opposante</b>
<b>et</b>	
<b>Gestion André Touchette Inc.</b>	<b>Requérante</b>
<b>1,561,117 pour CANADA'S SINGLE SOURCE FOR TIRE SOLUTIONS</b>	<b>Demande</b>

Introduction

[1] Gestion André Touchette Inc. (la Requérante) a produit le 24 janvier 2012 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce CANADA'S SINGLE SOURCE FOR TIRE SOLUTIONS (la Marque) portant le numéro n° 1,561,117.

[2] La demande est fondée sur un emploi de la Marque au Canada depuis au moins novembre 2009 en liaison avec des services d'entreposage, de stockage, de vente et de distribution de pneus (les Services).

[3] La demande d'enregistrement fut annoncée le 14 novembre 2012 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition.

[4] Canadian Tire Corporation, Limited (l'Opposante) a produit le 12 avril 2013 une déclaration d'opposition soulevant les motifs d'opposition fondés sur les articles 30(e) et (i), 12(1)(b) et (d), 16(3)(a) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi). Toutefois, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a retiré les motifs d'opposition fondés sur la confusion avec des marques déposées et l'emploi antérieur de ces marques (articles 12(1)(d) et 16(3)(a)) et le motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) de la Loi.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration niant tous et chacun des motifs d'opposition plaidés par l'Opposante.

[6] L'Opposante a produit les affidavits souscrits le 24 octobre 2013 par Andaleeb Dobson et Alexandra Scott.

[7] La Requérante a produit deux affidavits souscrits le 21 février 2014 par Sandro Romeo ainsi que les affidavits souscrits le 24 février 2014 par Frédéric Bouthillier et Roger Champoux.

[8] MM. Champoux et Bouthillier ont été contre-interrogés et la transcription de ces contre-interrogatoires fait partie du dossier.

[9] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et elles étaient représentées lors de l'audience. Le dossier concernant l'opposition concurrente de l'Opposante à la demande n° 1,561,116 pour l'enregistrement de la marque CANADA'S SINGLE SOURCE FOR TIRE SOLUTIONS LEADER CANADIEN EN SOLUTIONS DU PNEU (marque bilingue) a été entendu en même temps. Toutefois, les dossiers feront l'objet de décisions distinctes.

[10] Pour les raisons plus amplement décrites ci-après, je rejette l'opposition.

#### Fardeau de preuve

[11] Dans le cadre de la procédure en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposante signifie qu'un motif d'opposition

sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

### Remarques préliminaires

[12] J'ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier et identifiée ci-haut. Toutefois, je me référerai uniquement à ce que je considère pertinent pour les fins de ma décision.

[13] La majorité du contenu de l'affidavit de Mme Dobson, vice-présidente pneus et marketing des services auto, services pneus d'auto de l'Opposante, concerne les activités de l'Opposante au cours des années 2007 à 2013. Or, en raison du retrait des motifs d'opposition fondés sur la confusion avec des marques déposées et l'emploi antérieur de ces marques par l'Opposante, ces faits auront peu d'importance dans le contexte des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)(b) et 2 (absence de caractère distinctif de la Marque puisqu'elle serait clairement descriptive ou constituerait une description fautive et trompeuse de la nature ou qualité des Services).

[14] Lors de l'audience, l'agent de la Requêteurante a soulevé une objection quant à l'admissibilité des pièces C et D produites dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Champoux, directeur national, ventes et marketing de Pneus Touchette Distribution Inc (Touchette Distribution), licencié de la Requêteurante. Ces pièces ont été décrites comme étant des extraits du site web de Touchette Distribution obtenus à partir du site web Wayback Machine. La Requêteurante a argumenté à l'audience que ces pièces constituent une preuve par oui-dire. De plus, la Requêteurante a plaidé que l'Opposante s'est servi du contre-interrogatoire de M. Champoux pour produire cette preuve, alors qu'elle lui était disponible lors du dépôt de sa preuve principale. Une objection similaire a été formulée lors de l'audience concernant les pièces E, F, G et H produites lors du même contre-interrogatoire. Il s'agit d'extraits de sites web de tierces parties.

[15] J'ai souligné à l'agent de la Requêteurante qu'aucune objection à la production de ces pièces n'avait été formulée lors du contre-interrogatoire de M. Champoux. Dans les circonstances, je

rejette les objections puisqu'elles n'ont pas été formulées au moment de la production de ces pièces lors du contre-interrogatoire. Ces documents font donc partie du dossier. Toutefois, je discuterai plus tard de l'admissibilité de leur contenu, compte tenu des dates pertinentes associées aux motifs d'opposition plaidés.

[16] Outre le motif fondé sur l'article 30(b), les deux autres motifs d'opposition à trancher sont fondés sur l'argument que la Marque est clairement descriptive ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services. Par conséquent la Marque ne serait pas enregistrable et serait ainsi dépourvue de caractère distinctif. Il va de soi que si le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) est rejeté, il en sera de même pour celui fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque.

#### Motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi

[17] L'Opposante plaide que la demande d'enregistrement ne respecte pas les dispositions des articles 38(2)(a) et 30(b) de la Loi en ce que la Marque n'a pas été employée au Canada depuis aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les Services tel que revendiqué dans la demande d'enregistrement. Lors de l'audience l'Opposante a soutenu que la preuve au dossier ne démontre pas un emploi continu de la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement. Finalement, l'Opposante plaide que s'il y a preuve d'emploi d'une marque, il ne s'agit pas de la Marque.

[18] Ce motif d'opposition doit s'analyser à la date de production de la demande d'enregistrement (24 janvier 2012) [voir *Georgia-Pacific Corporation v Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)]. L'Opposante a le fardeau initial de preuve. Toutefois, ce fardeau est léger [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)], et l'Opposante peut se référer à la preuve de la Requérante pour se décharger de son léger fardeau initial de preuve [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[19] L'Opposante se réfère au contenu du contre-interrogatoire de M. Champoux (pages 10 à 13, 18 et 19 du contre-interrogatoire), à certaines des pièces produites lors de ce contre-interrogatoire et à une demande d'enregistrement antérieure, produite par la Requérante pour la

marque bilingue fondée sur un emploi au Canada depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2009. Elle fut abandonnée par la suite. J'analyserai chacun de ces éléments de preuve pour déterminer si l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve.

[20] Tout d'abord l'Opposante se fonde sur le contenu de la pièce 1 à l'affidavit de M. Champoux, soit un extrait du site web *tirelink.ca*, site de Touchette Distribution. Sur cet extrait on retrouve la marque bilingue ainsi que la mention 'Droit d'auteur 2010...'. Je tiens à souligner que lors du contre-interrogatoire de M. Champoux deux extraits du même site, obtenus à partir du site Wayback Machine, ont été produits (pièces C et D) et nous retrouvons également l'avis 'Copyright 2010...'.

[21] Bien que tous ces extraits aient été obtenus après la date pertinente (24 janvier 2012) l'Opposante se réfère à la date de l'avis de droit d'auteur, soit 2010. Ainsi, l'Opposante prétend que la Requérente ne pouvait pas avoir commencé l'emploi de la Marque à la date de premier emploi alléguée (novembre 2009) puisque la page web fait référence à un droit d'auteur datant de 2010.

[22] La référence à un mois de l'année comme date de premier emploi de la Marque signifie, en l'absence de date précise, que la date de premier emploi est le dernier jour du mois soit dans notre cas le 30 novembre 2009 [voir *Khan c Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC)]. Or l'indication de l'année 2010 à l'avis de droit d'auteur ne veut pas nécessairement dire que nous devons présumer que l'extrait du site web a été créé le 31 décembre 2010. Cette année de référence signifie simplement que l'œuvre a été créée en 2010. Comme la date de premier emploi est très proche du début de l'année 2010, il est fort possible que la Requérente ait débuté l'emploi de la Marque en novembre 2009, mais que le site web de son licencié ait été modifié pour y inclure une référence à la Marque qu'au début de l'année 2010. Il faut donc d'autres éléments de preuve soulevant un doute sérieux sur la véracité de la date de premier emploi de la Marque.

[23] L'Opposante se réfère également au contenu du paragraphe 7 de l'affidavit de M. Champoux. Ce dernier y allègue que la Marque est employée sur du matériel promotionnel afin de promouvoir les Services auprès des concessionnaires automobiles canadiens. Il a produit deux photos qu'il a prises lors d'une convention des concessionnaires BMW tenue à Blue Mountain en

Ontario en septembre 2010 et sur lesquelles on peut y voir une bannière sur laquelle est inscrite la Marque.

[24] L'Opposante argumente qu'un délai de près d'un an s'est écoulé entre la date alléguée de premier emploi de la Marque et la tenue de cette convention. Ainsi, il y aurait de sérieux doutes quant à la véracité de la date de premier emploi de la Marque.

[25] Je tiens à souligner que la preuve principale de l'Opposante ne contient pas d'éléments de preuve pouvant soulever des doutes sur la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante. Ainsi, la Requérante n'avait pas à produire une preuve détaillée prouvant l'emploi de la Marque à compter de novembre 2009.

[26] Par conséquent, les allégués tirés de l'affidavit de M. Champoux concernant l'emploi de la Marque sont pris hors contexte. M. Champoux ne présente pas cette preuve pour prouver l'emploi de la Marque depuis novembre 2009, mais simplement pour démontrer l'emploi de la Marque au Canada.

[27] D'ailleurs M. Champoux a produit une carte d'affaires portant la Marque et il mentionne clairement au paragraphe 8 de son affidavit que cette carte d'affaires, unilingue anglaise, a été distribuée à des clients en 2009. À ce sujet, l'Opposante plaide que cette pièce ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services puisque ceux-ci ne sont pas identifiés sur la carte d'affaires. Toutefois, M. Champoux dit clairement au paragraphe 8 de son affidavit que cette carte d'affaires est remis aux clients lors de l'ouverture de comptes et donc lors de l'offre ou la fourniture des Services.

[28] Il reste l'argument de l'Opposante quant à la pertinence du fait que le chiffre des ventes allégué dans l'affidavit de M. Champoux serait identique au chiffre des ventes allégué dans l'affidavit de M. Champoux produit au dossier de la marque bilingue. Or ce dernier affidavit de M. Champoux n'a pas été mis en preuve dans le présent dossier.

[29] Concernant l'argument que la Marque n'aurait pas été employée de façon continue depuis novembre 2009, l'Opposante se réfère également au contenu du contre-interrogatoire de M. Champoux et plus particulièrement aux pages 18 et 19 où ce dernier mentionne qu'il lui est impossible de ventiler le chiffre des ventes par marque (la Marque et la marque bilingue). Le fait

que M. Champoux ne pouvait pas au moment du contre-interrogatoire ventiler les ventes par marque et par service ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a eu aucune vente en liaison avec la Marque en 2013. L'Opposante n'a pas demandé à M. Champoux à titre d'engagement de fournir une telle ventilation.

[30] Je rappelle que l'Opposante avait le fardeau initial de preuve. Or, elle n'a pas produit de preuve qui aurait pu remettre en question l'emploi continu de la Marque depuis novembre 2009. Ainsi, la Requérante n'avait pas à prouver cet emploi continu de la Marque. L'allégué de M. Champoux concernant les ventes en 2013 est ainsi pris hors contexte. L'impossibilité pour M. Champoux de ventiler les ventes par marque lors de son contre-interrogatoire ne soulève pas de doutes sérieux sur l'emploi continu de la Marque au Canada depuis novembre 2009.

[31] L'Opposante argumente que, si la Requérante a employé une marque de commerce depuis novembre 2009, il ne s'agit pas de la Marque mais plutôt de la marque bilingue tel qu'il appert des extraits du site web de Touchette Distribution (pièces C et D au contre-interrogatoire de M. Champoux et la pièce 1 à son affidavit). L'Opposante ajoute que la Requérante ne peut employer la même preuve pour supporter une allégation d'emploi de deux marques différentes dans deux dossiers séparés.

[32] Sur ce dernier argument, je tiens à souligner que l'Opposante n'a pas déposé comme preuve dans le présent dossier, la preuve produite dans le dossier de la marque bilingue. Ainsi, je ne peux pas me référer à des éléments de preuve contenus dans un autre dossier qui ne font pas partie du présent dossier. Quant à l'évocation qu'une même preuve ne peut pas supporter une allégation d'emploi de deux marques de commerce différentes, il n'y a aucune jurisprudence de citer par l'Opposante à ce sujet. Au contraire, il a été retenu dans le passé qu'il est possible pour une partie d'employer deux marques distinctes à la fois [*A W Allen Ltd v Canada (Registrar of Trade-marks)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CFPI)].

[33] Sur les extraits du site web identifiés ci-haut, nous retrouvons sur une première ligne la Marque avec les mots 'single source' écrits en jaune et les autres mots en bleu. En dessous de la Marque il y a l'inscription 'Leader canadien en solutions du pneu' où 'Leader canadien' est écrit en jaune et le reste en bleu. Je ne considère pas que la présence sur une deuxième ligne de la mention 'Leader canadien en solutions du pneu' fait perdre à la Marque son identité et que le

consommateur serait porté à croire que la source des services offerts en liaison avec la marque bilingue diffère de la source des Services offerts en liaison avec la Marque [voir *Canada (Registrar of Trade Marks) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA*, (1985) 4 CPR (3d) 523 (FCA)].

[34] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) est donc rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) de la Loi

[35] La date pertinente pour trancher ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement (24 janvier 2012) [voir *Shell Canada Limited c PT Sari Incofood Corporation* 2005 FC 1040, 41 CPR (4th) 250 (CFPI)].

[36] Il est bon de rappeler les principes directeurs qui nous aident à déterminer si une marque est clairement descriptive ou faussement et trompeusement descriptive au sens de l'article 12(1)(b) de la Loi. Ainsi, M. le juge Cattnach énonça la démarche suivante à suivre dans *GWG Ltd c Registrar of Trade-marks* (1981), 55 CPR (2d) 1 :

It has been repeatedly stated based on the authority of numerous decided cases: (1) that whether a trade mark is clearly descriptive is one of first impression; (2) that the word "clearly" in para. 12(1)(b) of the Act is not a tautological use but it signifies a degree and is not synonymous with "accurate" but means in the context of the paragraph "easy to understand, self-evident or plain", and (3) that it is not a proper approach to the determination of whether a trade mark is descriptive to carefully and critically analyse the words to ascertain if they have alternate implications or alternate implications when used in association with certain wares and to ascertain what those words in the context in which they are used would represent to the public at large who will see those words and will form an opinion as to what those words will connote: see *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 at p. 19.

[37] La jurisprudence nous indique également qu'il faut appliquer son sens commun à l'appréciation des faits [voir *Neptune SA c Canada (Procureur Général)* 2003 CFPI 715, 29 CPR (4th) 497(CFPI) et *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada (Procureur Général)* 2011 CF 58, conf 2012 CAF 60]. Aussi l'évaluation du caractère descriptif de la Marque doit se faire en tenant compte des services qui y sont associées [voir *Mitel Corporation c Registrar of Trade Marks* (1984), 79 CPR (2d) 202 à la page 208 (CF 1re inst)].

[38] Alexandra Scott est un agent de marques de commerce à l'emploi de la firme d'agents représentant l'Opposante. Le 16 octobre 2013 elle a procédé à plusieurs recherches pour obtenir les définitions des mots : 'Canada', 'single', 'source', 'tire', et 'solution' dans les dictionnaires *The Canadian Oxford Dictionary*, *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *The Random House Dictionary of the English Language*. Le 22 octobre 2013 Mme Scott a également effectué des recherches sur le site web situé à *www.merriam-webster.com* pour les mêmes mots.

[39] Elle a produit chacun des extraits pertinents de ces dictionnaires concernant ces mots.

[40] Il est clair, à la lumière de cette preuve que chacun des mots qui forment la Marque est un mot courant de la langue anglaise. Toutefois, c'est la Marque prise dans son ensemble qui doit être considérée.

[41] Sans vouloir décortiquer la Marque, le nœud du problème est de déterminer si 'tire solutions' est clairement descriptif de la nature ou de la qualité des Services. Le mot 'solution' en anglais, selon preuve de l'Opposante, signifie : 'the act or a means of solving a problem or difficulty' ou 'an explanation, answer, or decision'.

[42] L'Opposante a présenté des extraits de sites Internet sur lesquels apparaissaient l'expression 'tire solutions' afin de démontrer que cette expression est employée dans l'industrie. Elle réfère plus particulièrement aux pièces E, F et G du contre-interrogatoire de M. Champoux. J'ai rejeté l'objection de la Requérante fondée sur l'argument que l'Opposante aurait dû produire ces pièces comme partie intégrante de sa preuve principale. Toutefois, le motif d'opposition sous l'article 12(1)(b) doit s'analyser à la date de production de la demande d'enregistrement (24 janvier 2012). Or, tous ces documents ont été imprimés les 20 et 23 octobre 2014, soit après la date pertinente. Je ne peux donc pas tenir compte de leur contenu sous ce motif d'opposition.

[43] Lors du contre-interrogatoire de M. Champoux, l'Opposante a tenté de lui faire admettre que chacun des Services pouvait être considéré comme un 'tire solution'. M. Champoux a admis que les services d'entreposage et de stockage de pneus étaient des 'tire solutions' mais que ce n'était pas le cas pour la vente de pneus (page 23).

[44] Il est fort possible que, pour des gens travaillant dans l'industrie du pneu, comme M. Champoux, ou Mme Dobson, l'emploi de l'expression 'tire solutions' puisse référer à des

services liés aux pneus. La Marque pourrait donc être considérée hautement suggestive ou même descriptive de ces services. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'elle est clairement descriptive de la nature ou qualité de ces services pour le consommateur moyen. Je n'ai pas de preuve que le consommateur moyen, sur la base de la première impression, associerait ces expressions à la nature ou la qualité des Services.

[45] Finalement, l'Opposante se réfère à l'allégation de Mme Dobson à l'effet que d'autres marchands offrent des services de solutions du pneu. Toutefois, Mme Dobson n'explique pas ce qu'elle veut dire par 'tire solutions'. De plus, je suis d'accord avec la Requérante qu'un tel allégué constitue sans autre preuve, du oui-dire.

[46] Dans les circonstances, je conclus que la Marque prise dans son ensemble, bien que hautement suggestive de la nature des Services, n'est pas clairement descriptive de ces derniers. Puisqu'elle n'est pas clairement descriptive de la nature ou de la qualité des Services, elle ne peut pas être considérée comme une description fautive et trompeuse des Services.

[47] Je rejette donc ce motif d'opposition.

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

[48] Lors de l'audience l'Opposante a indiqué que ce motif d'opposition était fondé sur le fait que la Marque, étant clairement descriptive, ne pouvait servir à distinguer les Services des services de tierces parties. Or j'ai conclu que la Marque n'était pas une description claire des Services.

[49] Dans les circonstances, je rejette également ce motif d'opposition.

Disposition

[50] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

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

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE:** 2016-08-30

**COMPARUTIONS**

Steven N. Kennedy

Pour l'Opposante

Johanne Muzzo

Pour la Requérante

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Cassels Brock & Blackwell LLP

Pour l'Opposante

Guy & Muzzo Inc.

Pour la Requérante