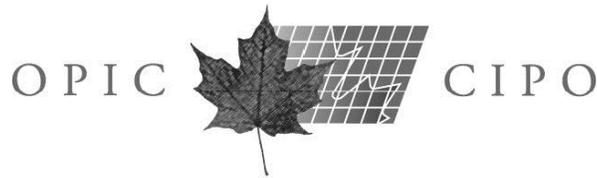


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 152
Date de la décision : 2010-09-29

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par BFS BRANDS, LLC à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1,263,672 pour
la marque de commerce WORLD'S TOUGHEST
OFF-ROAD TIRES au nom de MICHELIN
RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.**

[1] Le 6 juillet 2005, MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque WORLD'S TOUGHEST OFF-ROAD TIRES (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des « [p]neumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles » (les Marchandises).

[2] La Requérante a plus tard modifié la demande pour se désister du droit à l'usage exclusif des mots TOUGHEST OFF-ROAD TIRES en dehors de la marque de commerce.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 12 juillet 2006.

[4] Le 12 décembre 2006, BFS BRANDS, LLC (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'enregistrement. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit de Kimberley Broome, et celle de la Requérante, de la déclaration solennelle de Claire Cébron et d'une copie certifiée conforme de la demande n° 1,263,673.

[6] Les deux parties ont demandé la tenue d'une audience, et elles ont été représentées avec compétence à l'audience.

Déclaration d'opposition

[7] Voici un résumé des motifs d'opposition :

Alinéa 38(2)a)

La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce que la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises décrites dans la demande, étant donné qu'à la date de production de la demande la Marque n'était pas et ne pouvait être une « marque de commerce » au sens de l'article 2 de la Loi. La Marque est un énoncé descriptif que d'autres devraient avoir la possibilité d'employer en liaison avec des « pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles », et qui ne saurait faire l'objet de droits de marque de commerce exclusifs.

Alinéa 38(2)b)

Aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, la Marque, WORLD'S TOUGHEST OFF-ROAD TIRES, n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire ou une description fautive ou trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer.

Alinéa 38(2)d)

La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles

elle est employée des marchandises d'autres propriétaires, dont l'Opposante, ou n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

Principale question en litige

[8] La question déterminante en l'espèce est posée par le deuxième motif d'opposition, énonçant que la Marque donne une description claire ou une description fautive ou trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises. La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi est la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)].

[9] Relativement à ce motif, c'est à la Requérente qu'il incombe d'établir l'enregistrabilité de sa Marque. L'Opposante assume toutefois un fardeau de preuve initial l'obligeant à étayer, au moyen d'une preuve suffisante, son allégation que la Marque donne une description claire ou une description fautive ou trompeuse des Marchandises. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'affidavit Broome, lequel introduit en preuve des extraits de l'*Oxford English Dictionary* en ligne pour les mots « world », « tough », « off-road » et « tire ».

[10] L'affidavit Broome vise également à faire la preuve que des tiers se servent d'expressions comme « world's toughest... » et « world's toughest tire » pour décrire des marchandises (pièces E à P, S et T de l'affidavit Broome). Comme la plupart des sites Web mentionnés ne portent pas de date, je puis uniquement conclure qu'ils existaient le jour où la recherche a été effectuée, c'est-à-dire le 20 août 2007. Comme la recherche est de beaucoup postérieure à la date pertinente applicable, je ne suis pas disposée à conclure que ces sites Web existaient à cette date. Je n'accorderai donc que très peu de poids à ces éléments de preuve.

[11] Pour ce qui est de la preuve relative aux définitions du dictionnaire, la Requérente soutient qu'il faut tenir compte de la date du dictionnaire par rapport à la date pertinente pour en apprécier la pertinence. Portant à mon attention que la [TRADUCTION] « date d'édition (1989) » et la [TRADUCTION] « date de la première version (2004) » de ces définitions diffèrent, de même que la date de leur copyright respectif (2007), elle fait

valoir qu'il est impossible de savoir avec certitude si les définitions ont uniquement été mises à jour dans les versions de 2007, soit postérieurement à la date pertinente. Cet argument n'est pas dépourvu de fondement, mais je dois signaler que je suis habilitée à prendre connaissance d'office de définitions de dictionnaires [voir *Yahoo! Inc. c. audible.ca inc.* (2009), 76 C.P.R. (4th) 222 (C.O.M.C.)]; après consultation de l'*Oxford Dictionary of the English Language*, 2^e éd. (date de copyright : 2004), je puis confirmer que la totalité des mots de la Marque y sont définis. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial relatif à ce motif. Il incombe alors à la Requérante de démontrer que sa Marque est enregistrable.

[12] La disposition de la Loi énonçant ce motif est l'alinéa 12 (1)b), ainsi libellé :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services ...

[13] Il faut aborder la question de savoir si les mots WORLD'S TOUGHEST OFF-ROAD TIRES donnent une description claire ou une description fautive ou trompeuse des « pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles » du point de vue du consommateur ordinaire de ces marchandises. Pour déterminer si la Marque donne une description claire des marchandises de la Requérante, en outre, il faut se garder de décomposer la Marque pour en analyser minutieusement chacun des éléments; il faut la considérer dans son ensemble en fonction de la première impression qu'elle produit [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.); *Atlantic Promotions Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des

marchandises, et le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l'É.)].

[14] En l'espèce, la Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots TOUGHEST OFF-ROAD TIRES. Compte tenu des définitions du dictionnaire, je suis d'avis qu'employés ensemble, ces mots donnent une description claire de la nature ou de la qualité des Marchandises de la Requérante. Aucune autre conclusion n'est possible, notamment parce que chacun des mots est, à mon avis, d'usage courant. Le sens ordinaire de cette partie de la Marque, pour un consommateur anglophone de pneus et marchandises connexes, est que ces pneus sont les pneus tout-terrain les plus solides. Il s'agit alors de se demander si l'ajout de WORLD'S à ces mots fait en sorte que la Marque dans son ensemble ne donne pas une description claire.

[15] La Requérante soutient que l'ajout de WORLD'S enlève à la Marque son caractère clairement descriptif, en particulier lorsqu'elle est prise dans son intégralité et qu'il s'agit simplement d'une suggestion d'un lieu physique où les produits pourraient évoluer. Elle ajoute que les termes WORLD'S ne désignent pas une caractéristique inhérente des Marchandises, de sorte qu'ils font sortir la Marque du domaine de la description claire. Elle cite également des enregistrements de tiers comprenant les termes WORLD'S qui ressemblent selon elle à la Marque.

[16] L'Opposante, pour sa part, soutient que l'emploi du superlatif TOUGHEST a pour but d'exprimer une qualité particulière des marchandises et que WORLD'S sert uniquement à circonscrire la portée de la nature supérieure alléguée.

[17] Je lui donne raison. Je suis d'avis que les termes WORLD'S doivent s'interpréter en lien avec le superlatif TOUGHEST et que leur combinaison forme un qualificatif élogieux. La Cour fédérale a conclu, dans plusieurs décisions, que des mots ou préfixes à connotation élogieuse sont *prima facie* descriptifs ou a signalé ce fait [voir *Mitel Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202 (C.F. 1^{re} inst.); *Molson Cos. c. John Labatt Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^{re} inst.); *Imperial Tobacco Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Inc.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 115

(C.F. 1^{re} inst.); *Cafe Supreme F. & P. Ltée c. Canada (Sous-procureur général)* (1984), 4 C.P.R. (3d) 529 (C.F. 1^{re} inst.). Il ressort clairement de cette jurisprudence que des marques de commerce uniquement composées d'épithètes élogieuses qualifiant des termes clairement descriptifs sont visées par l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

[18] Dans la décision *GWG Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 55 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach a bien exposé l'objet de l'alinéa 12(1)*b* au moyen du passage suivant de l'arrêt *Eastman Photographic Materials Co. Ltd. c. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 :

[TRADUCTION] ... n'importe quel mot de la langue anglaise peut être utilisé comme marque de commerce - on pourrait employer le mot le plus commun. Dans ces circonstances, il serait évidemment impossible d'accorder à quelqu'un le monopole de l'emploi d'un mot qui réfère à la nature ou à la qualité de certaines marchandises en lui permettant d'enregistrer une marque de commerce en liaison avec une certaine catégorie de marchandises. Les mots de la langue anglaise constituent un bien commun : ils appartiennent également à tous; et personne ne devrait être autorisé à empêcher les autres membres de la communauté d'employer un mot qui réfère à la nature ou à la qualité de marchandises pour les décrire.

S'il est effectivement possible d'utiliser n'importe quel mot à titre de marque de commerce, il est également essentiel d'empêcher l'emploi d'un mot à titre de marque de commerce lorsqu'un tel emploi priverait le reste de la communauté de son droit à utiliser ce mot dans le but de décrire la nature ou la qualité de marchandises.

[19] Ainsi qu'il a été statué dans *General Motors Corps. c. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101 (C.S.C.) [TRADUCTION] « ... les tribunaux doivent établir un équilibre entre les intérêts conflictuels et éviter de mettre des concurrents légitimes dans une situation injustement désavantageuse en relation avec un langage qui est commun à tous ».

[20] On se rappelle également que le test applicable en matière de description claire exige d'adopter le point de vue du consommateur ordinaire des marchandises visées, en fonction de la première impression. Dans son évaluation des faits à la lumière des marchandises en cause, le registraire ne doit pas se contenter d'examiner la preuve, il doit aussi exercer son sens commun [voir *Neptune S.A. c. Canada (P.G.)* (2003), 29 C.P.R. (4th) 497].

[21] Compte tenu de ces principes et, pour les motifs précédemment exposés, je ne suis pas convaincue que l'ajout des termes WORLD'S fait sortir la Marque du domaine de la description claire. Conclure autrement équivaldrait à permettre à la Requérante de contourner l'interdiction établie à l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Les mots clairement descriptifs devraient demeurer l'apanage commun des commerçants et du public en général et nulle personne physique ou morale ne saurait jouir d'un droit exclusif ou d'un monopole à leur égard car ce serait mettre des concurrents légitimes dans une situation injustement désavantageuse.

[22] J'ai également pris en compte la preuve de la Requérante relative à l'état du registre, faisant état d'enregistrements de tiers ressemblant, selon elle, à la Marque et comportant les termes WORLD'S (déclaration solennelle Cébron).

[23] L'Opposante, cependant, a relevé dans cette preuve plusieurs éléments permettant d'établir des distinctions entre la Marque et beaucoup des marques énumérées dans la déclaration solennelle Cébron. Certaines marques, par exemple, ne peuvent être qualifiées de clairement descriptives car elles sont sans rapport avec les marchandises et services, et d'autres comportent des éléments graphiques ou d'autres éléments nominaux enregistrables les distinguant de la Marque.

[24] Il reste donc 14 enregistrements dont on peut dire qu'ils ressemblent à la Marque. Je constate toutefois que l'un d'eux a été radié depuis et que trois autres sont visés par l'exception prévue à l'article 14 de la Loi, ce qui laisse 10 marques pertinentes. Invoquant *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. R.J. Reynolds Tobacco Co.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 439 (C.F. 1^{re} inst.), la Requérante soutient que l'enregistrement de ces marques ayant été accepté, le rejet de sa demande créerait une anomalie inexplicquée dans le registre. Il est toutefois possible de distinguer les faits de la présente instance de ceux de l'affaire *Rothmans*. Dans cette décision, en effet, la Cour a conclu qu'en dépit de la présence de l'élément descriptif MILD dans la marque de commerce THE MILD ONE visant du tabac à cigarette et des cigarettes, cette marque, prise dans son ensemble, était distinctive, comme l'étaient d'autres marques du registre. Comme j'estime que la Marque

dans son ensemble donne une description claire des Marchandises de la Requérante, *Rothmans* est donc de peu d'utilité pour la Requérante.

[25] Relativement à la prétendue analogie de structure de ces 10 marques déposées avec la Marque, l'Opposante soutient en outre qu'en matière d'enregistrement de marque de commerce au Canada, chaque demande est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres et, lorsqu'il y a opposition, en fonction de la preuve versée au dossier d'opposition. Je suis d'accord avec elle, et j'ajouterais que, dans le cas de huit de ces enregistrements, il n'y avait pas eu d'opposition, ce qui veut dire que les demandes ont été annoncées à l'issue de l'étape de l'examen, en application de l'article 37 de la Loi. Lorsque le registraire décide de faire annoncer la demande aux fins d'opposition à l'étape de l'examen, il ne statue pas que la marque est enregistrable. Contrairement à l'examen initial d'une demande par le registraire, l'opposition est une procédure contradictoire qui fait reposer sur le requérant le fardeau de prouver que sa marque est enregistrable [voir *Thomas J. Lipton Inc. c. Boyd Coffee Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Je ne connais pas les circonstances ayant présidé à l'enregistrement des marques de ces tiers et, comme des raisons spéciales ont pu motiver la décision d'en autoriser l'enregistrement, il ne convient pas que je me livre à des suppositions à cet égard [voir *Proctor & Gamble Inc. c. Morlee Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (C.O.M.C.)]. En conséquence, j'ai attaché peu d'importance à ces enregistrements antérieurs pour trancher la question de l'enregistrabilité de la Marque sous le régime de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

[26] Dans le contexte d'une opposition, c'est au requérant qu'il incombe de démontrer l'enregistrabilité de sa marque et, compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de ce fardeau à l'égard de ce motif d'opposition. Selon moi, la première impression qui se dégage de la phrase WORLD'S TOUGHEST OFF-ROAD TIRES est qu'elle donne une description claire des « [p]neumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles », et il s'agit là d'une description élogieuse interdite par l'alinéa 12(1)*b* de la Loi, du fait, plus particulièrement, que la Marque est un énoncé grammatical commun auquel d'autres participants de l'industrie devraient pouvoir recourir pour décrire leurs produits.

[27] Ce motif d'opposition est donc accueilli.

Alinéa 38(2)d) / Caractère distinctif

[28] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée de celles d'autres propriétaires, dont l'Opposante, ou n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[29] La date pertinente pour l'examen d'un motif lié au caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition, en l'occurrence le 12 décembre 2006 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[30] On peut lire, dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - Engineered Wood Assn.* (2002), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^{re} inst.), les propos suivants du juge O'Keefe : « une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fautive et trompeuse [est] nécessairement sans caractère distinctif ». Étant donné ma conclusion antérieure selon laquelle la Marque donne une description claire des Marchandises, je conclus donc qu'elle n'est pas non plus intrinsèquement adaptée pour distinguer les Marchandises de la Requérante de marchandises semblables de tiers.

[31] En outre, la demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque, et la Requérante n'a présenté aucune preuve indiquant qu'il y a eu emploi depuis la production de la demande. Rien ne m'autorise donc à conclure que le 12 décembre 2006, la Marque était devenue suffisamment distinctive au Canada pour lui permettre de distinguer véritablement les Marchandises de la Requérante de celles de tiers.

[32] En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

[33] Puisque j'ai retenu deux des motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur le dernier.

Décision

[34] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Lynne Pelletier
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.