



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

Référence : 2015 COMC 211
Date de la décision : 2015-11-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

Fuchs Petrolub AG **Opposante**

et

Castrol Limited **Requérante**

1,539,442 pour la marque de commerce **Demande**
TITANIUM FLUID STRENGTH **d'enregistrement**
TECHNOLOGY

[1] Le 11 août 2011, Castrol Limited a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY (la Marque) sur la base de son emploi projeté en liaison avec les Produits suivants (tels que modifiés). La date de priorité conventionnelle revendiquée dans la demande est le 4 mars 2011.

[TRADUCTION]

Lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour automobiles;
huiles de graissage pour véhicules automobiles; additifs non chimiques
pour carburants et lubrifiants; huiles pour engrenages; huiles pour
transmissions.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 juin 2012.

[2] Le 27 août 2012, Fuchs Petrolub AG (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Une demande de modification de la déclaration d'opposition a subséquentement été accordée et les motifs d'opposition sont les suivants :

- (a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) puisque la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque compte tenu de l'enregistrement et de l'emploi au Canada de la marque de commerce TITAN de l'Opposante en liaison avec de l'huile à moteur, du liquide hydraulique et du liquide de transmission, considérant que l'emploi de la Marque contrevient aux exigences des articles 19, 20 et 22.
- (b) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC483,384 de l'Opposante pour TITAN.
- (c) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce TITAN de l'Opposante, employée antérieurement.
- (d) La Marque n'est pas distinctive du fait qu'elle ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les Produits de la Requérente de ceux de l'Opposante, compte tenu de l'enregistrement et de l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce TITAN.

[3] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Christian Bigelow, vice-président, Affaires juridiques, de Fuchs Lubricants Co., qui appartient à une filiale en propriété exclusive de l'Opposante. La Requérente a produit en preuve l'affidavit d'Ian Hutchison, chef de marque national de Castrol, à l'emploi de la licenciée exclusive de la Requérente au Canada, et

l'affidavit de Richard Goddard, avocat en droit des marques de commerce pour BP p.l.c., la société mère de la Requérante.

[5] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à une audience.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[6] Bien que divers motifs d'opposition soient invoqués, la question déterminante à trancher est celle de savoir si la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce TITAN de l'Opposante. La date pertinente la plus lointaine pour l'appréciation de la question de la confusion est la date de priorité de la demande, alors que la plus récente date pertinente est la date de ma décision; pour un examen des dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198 (CF 1^{re} inst), à 206-208 (CF 1^{re} inst) et les articles 16 et 34 de la Loi.

[7] Avant de me pencher sur la question de la confusion entre les marques des parties, il est nécessaire d'examiner certaines exigences techniques relatives i) au fardeau de preuve initial imposé à un opposant au soutien des allégations figurant dans la déclaration d'opposition et ii) au fardeau ultime imposé à un requérant pour établir sa preuve.

[8] En ce qui concerne le point i) susmentionné, il incombe à un opposant de démontrer les faits sur lesquels il appuie ses allégations invoquées dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. En ce qui concerne le point ii) susmentionné, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (concernant les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait qu'un fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[9] Je commencerai d'abord par examiner le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) invoqué par l'Opposante. L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée présentée ci-dessous :

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION]
LMC483,384	TITAN	(1) Huile à moteur. (2) Huile à moteur.

[10] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement est en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

Quand une marque de commerce crée-t-elle de la confusion?

[11] Des marques de commerce sont réputées créer de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

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 ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués. . . ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[12] Ainsi, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des lubrifiants, additifs, huiles pour engrenages et huiles pour transmissions de la Requérante, vendus sous la marque TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY, croiraient que ces produits ont été fabriqués ou autorisés par l'Opposante, qui offre ses huiles à moteur sous la marque de commerce TITAN. C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime

de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

Test en matière de confusion

[13] Pour apprécier la confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a indiqué la façon dont le test doit être appliqué :

[TRADUCTION]

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4^e) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême a indiqué, au paragraphe 49, que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), c'est-à-dire la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'examen relatif à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[14] La marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent. Le mot « titan » signifie, entre autres, une personne qui ressemble à Titan, le dieu du Soleil de grande taille, de grande force physique et de grand pouvoir intellectuel, et ne semble pas avoir de lien direct avec les produits de l'Opposante visés par l'enregistrement (définition tirée du *Shorter*

Oxford English Dictionary on Historical Principles (6^e éd.) jointe en pièce K de l'affidavit de M. Bigelow). Le caractère distinctif inhérent de la Marque est atténué par le fait qu'elle suggère des Produits qui contiennent du titane. À cet égard, je remarque que la preuve indique que l'huile à moteur de la Requérante contient des molécules de titane liquide (affidavit de M. Hutchison, pièces 2 et 3).

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[15] Ces facteurs favorisent l'Opposante. La marque de commerce TITAN de l'Opposante apparaît sur les bouteilles d'huile à moteur qui sont vendues au Canada depuis 1997 (affidavit de M. Bigelow, para 7, pièce C). Les produits TITAN de l'Opposante vendus au Canada sont fabriqués en Allemagne sous le contrôle de l'Opposante par sa licenciée (affidavit de M. Bigelow, para 6). De 2009 à 2012, les ventes annuelles de produits TITAN sont passées de 115 000 L à plus de 400 000 L (affidavit de M. Bigelow, para 9). En revanche, M. Hutchison affirme que les huiles à moteur CASTROL EDGE de la Requérante ont été vendues, annoncées ou promues en liaison avec la marque de commerce TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY au Canada, sous le contrôle de la Requérante par sa licenciée, depuis au moins aussi tôt que 2012, et les ventes ont dépassé les centaines de milliers de litres en 2012 (affidavit de M. Hutchison, para 6 à 9). Je remarque, cependant, que la preuve de M. Hutchison ne montre pas la Marque sur les Produits mêmes de la Requérante mais plutôt sur le matériel promotionnel.

Le genre de produits et les voies de commercialisation

[16] Ce facteur favorise l'Opposante puisque les produits des deux parties semblent identiques. Les huiles à moteurs et huiles pour engrenage TITAN de l'Opposante sont employées à diverses fins, entre autres, dans le but d'offrir un rendement supérieur pour les voitures avec transmission automatique, direction assistée, boîtes CVT et transmissions hydrauliques (affidavit de M. Bigelow, pièce G). La preuve de la Requérante indique que son huile à moteur promue en liaison avec la Marque comprend une molécule de titane liquide brevetée qui augmente la force de l'huile à moteur (affidavit de M. Hutchison, pièces 2 et 3). Comme les produits des parties semblent identiques et qu'il n'y a aucune restriction dans la demande ni dans l'enregistrement de

l'Opposante, il est possible que les produits puissent emprunter les mêmes voies de commercialisation et les mêmes points de vente même si, à l'heure actuelle, la mesure du recoupement n'est pas évidente (voir les descriptions des voies de commercialisation dans l'affidavit de M. Bigelow, au para 8 et dans l'affidavit de M. Hutchison, au para 8).

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[17] Dans *Masterpiece Inc*, précitée, la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important énoncé à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Même si la Marque commence par le mot TITANIUM qui englobe la marque de commerce de l'Opposante dans son ensemble, j'estime qu'elle diffère de façon importante dans la présentation et dans le son en raison des autres éléments (FLUID STRENGTH TECHNOLOGY). La confusion sera improbable dans des situations où les marques présentent des caractéristiques communes, mais comportent également des différences prédominantes de sorte que les différences sont suffisantes pour indiquer au public que les produits en liaison avec chaque marque sont de sources différentes [voir *Foodcorp Ltd c Chalet Bar B Q (Canada) Inc* (1982), 66 CPR (2d) aux p 56 à 73 (CAF)]. L'accent mis par l'Opposante sur les éléments individuels de la Marque, qui sont les mêmes que ceux de sa marque, semble mettre en jeu une forme de comparaison côte à côte contre laquelle les tribunaux nous ont mis en garde [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, précitée; et *International Stars SA c Simon Chang Design Inc*, 2013 CF 1041, au para 9]. En outre, on ne peut pas dire que les marques de commerce des parties suggèrent la même idée pour le consommateur ordinaire. La Marque suggère l'idée très précise d'un liquide technologiquement évolué contenant du titane. Même si la marque de commerce de l'Opposante suggère l'idée de force ou de pouvoir en raison de la définition de TITAN, elle ne suggère pas un liquide contenant du titane.

Le mot « Titanium » [titane] est dérivé de Titan

[18] M. Bigelow joint à son affidavit les définitions de « titan » et « titanium » [titane] tirées du *Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles* (6^e éd) (affidavit de M. Bigelow, pièce K). L'entrée de « titanium » indique que l'origine de ce mot est [TRADUCTION] « TITAN + -IUM, selon uranium » et donne la définition suivante de « titanium » [titane] :

[TRADUCTION]

Un élément chimique, numéro atomique 22, qui est un des métaux de transition, présent de façon naturelle dans plusieurs argiles et autres minéraux, et servant à fabriquer des alliages solides, légers et résistants à la corrosion (symbole : Ti).

L'Opposante s'appuie également sur les définitions jointes à son plaidoyer écrit des mots « titan » et « titanium » [titane] tirées du *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd) présentées, en partie, ci-dessous [voir *Tradall S.A. c Devil's Martini Inc.* (2011), 92 CPR (4^e) 408 (COMC) au para 29, confirmant que je peux admettre d'office des définitions du dictionnaire].

Titan	[TRADUCTION] ... une personne ou une organisation de très grande puissance, importance ou force ...
Titanium [titane]	[TRADUCTION] ... un élément métallique gris présent de façon naturelle dans plusieurs argiles, etc. et servant à fabriquer des alliages solides et légers qui résistent à la corrosion.

L'Opposante fait valoir que le fait que TITAN et TITANIUM [titane] suggèrent tous les deux la force augmente la probabilité de confusion. Même si les consommateurs peuvent reconnaître que la racine de TITANIUM est le mot TITAN, la preuve ne démontre pas que, sous le coup de la première impression et sans examen si précis, les consommateurs croiraient que les marques de commerce évoquent la même idée.

Décisions et enregistrements dans des juridictions étrangères

[19] La Requérante fournit une preuve à l'égard de l'enregistrement de la Marque dans d'autres pays, de même que des décisions rejetant l'opposition de l'Opposante à l'enregistrement dans divers pays. Je n'estime pas cette preuve comme une circonstance de l'espèce pertinente puisque l'enregistrement de la Marque dans d'autres pays peut être tributaire d'un contexte factuel ou juridique complètement différent de celui du Canada.

Absence de preuve de confusion réelle

[20] M. Hutchison affirme dans son affidavit qu'il n'est au courant d'aucun cas de confusion entre les produits Castrol Edge TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY et les produits TITAN de l'Opposante (affidavit de M. Hutchison, para 15). Compte tenu de la courte période d'emploi de la Marque, l'absence de cas de confusion jusqu'à maintenant n'a rien de surprenant. Par conséquent, je n'estime pas que la preuve de M. Hutchison à cet égard est une circonstance de l'espèce pertinente.

Conclusion

[21] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Les différences entre les marques sont suffisantes pour rendre la confusion improbable.

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

[22] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) allègue que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque parce qu'un tel emploi aurait pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage relativement à l'enregistrement de la marque TITAN de l'Opposante, ce qui est contraire aux articles 19, 20 et 22 de la Loi. Ni le registraire ni la Cour fédérale n'a rendu de décision sur la question de savoir si un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) fondé sur une violation à l'égard de ces articles constitue un motif d'opposition valable [voir, par exemple, *Parmalat Canada Inc. c Sysco Corp.* 2008 CF 1104, (2008), 69 CPR (4^e) 349 (CF), aux para 38 à 42 qui traitent d'un motif d'opposition fondé sur les articles 30i) et 22 de la Loi]. Même si j'estimais qu'il s'agit d'un motif d'opposition valable, comme l'Opposante n'a pas présenté suffisamment de preuves à l'appui d'une probabilité de diminution de la valeur de l'achalandage [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23, (2006), 49 CPR (4^e) 401 (CSC) aux para 46 et 63 à 68] ou d'une violation à l'égard des articles 19 ou 20 de la Loi qui me permettrait de considérer l'emploi de la Marque comme contraire à la loi, [*Sunbeam Products, Inc c Mister Coffee Services Inc* (2001), 16 CPR (4^e) 53 (CF 1^{re} inst) au para 18], il n'aurait aucune chance de réussite. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 2 et 16

[23] Même si dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16 et sur le caractère distinctif précèdent la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent. Compte tenu de mes conclusions au paragraphe 15 de cette décision, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de chacun de ces motifs. La Requérante s'est toutefois également acquittée de son fardeau ultime puisqu'il n'y a pas de probabilité de confusion pour les raisons énoncées dans mon examen du motif fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, les motifs fondés sur l'article 16(3)a) et sur le caractère distinctif sont rejetés.

Décision

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

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-07-28

Comparutions

Daniel Davies

Pour l'Opposante

Brigette Chan

Pour la Requérente

Agents au dossier

Smart & Biggar

Pour l'Opposante

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.

Pour la Requérente