

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION DE
Canadian Tire Corporation à la demande n° 1,075,627
produite par Automobility Distribution Inc.
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce
PREDATOR**

Le 20 septembre 2000, Autosecure Electronics Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PREDATOR (la marque), portant le numéro 1,075,627. Le 2 mai 2001, Automobility Distribution Inc. a été enregistrée comme propriétaire de la demande. Autosecure Electronics Inc. et Automobility Distribution Inc. sont ci-après désignées collectivement « la requérante ».

Le demande n° 1,075,627 est fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

(1) Systèmes de sécurité pour automobiles, nommément : télécommande pour système d'alarme antivol pour automobile, système d'alarme antivol pour automobiles; systèmes de démarreur à distance pour automobiles, dispositifs de repérage d'automobiles, nommément système de localisation, de repérage et de sécurité composé d'une antenne et d'un émetteur radio à placer dans un véhicule; détecteurs de radar; produits audio et vidéo pour automobiles, nommément : appareils-radio, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque compact, enregistreurs/lecteurs de disques numériques polyvalents, affichages à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs, appareils de lecture et d'enregistrement de cassettes vidéo.

Services :

(1) Vente et entretien de systèmes de sécurité pour automobiles, nommément : télécommande pour système d'alarme antivol pour automobile, système d'alarme antivol pour automobiles, systèmes de démarreur à distance pour automobiles; dispositifs de repérage d'automobiles, nommément système de localisation, de repérage et de sécurité composé d'une antenne et d'un émetteur radio à placer dans un véhicule; détecteurs de radar : produits audio et vidéo pour automobiles, nommément : appareils-radio, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque compact, enregistreurs/lecteurs de disques numériques polyvalents, affichages à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs, appareils de lecture et d'enregistrement de cassettes vidéo.

La demande a été publiée à des fins d'opposition dans le numéro du 29 mai 2002 du *Journal des marques de commerce*.

Le 19 juillet 2002, Canadian Tire Corporation, Limited (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande comportant trois motifs d'opposition :

1. La marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce PREDATOR de l'opposante enregistrée sous le n° LMC456,125 pour emploi en liaison avec des pneus.
2. La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque suivant l'alinéa 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque PREDATOR de l'opposante antérieurement employée au Canada par celle-ci et non abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la requérante.
3. La marque n'est pas distinctive et ne peut distinguer les marchandises et services de la requérante au sens de l'article 2 de la Loi en ce que, à la date de la déclaration d'opposition, elle n'était pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'opposante.

Comme preuve soumise en application de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (le Règlement), l'opposante a produit l'affidavit de son directeur, M. Robert Pierce.

Comme preuve soumise en application de l'article 42 du Règlement, la requérante a produit l'affidavit de son président, M. Robert Nelson. L'opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Nelson sur son affidavit, mais elle n'a pas effectué ce contre-interrogatoire.

Les deux parties ont présenté des observations écrites et elles étaient toutes deux représentées lors de l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve

Il incombe à la requérante d'établir, suivant la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. L'opposante a toutefois le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Dates pertinentes

Tous les motifs d'opposition concernent la probabilité de confusion, mais chacun doit être examiné à des dates différentes. La date pertinente quant au motif visant l'enregistrabilité est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Pour ce qui est du motif fondé sur le droit à l'enregistrement, la date pertinente est la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi]. Enfin, la date pertinente quant au motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.1^{re}inst.), à la page 324].

Probabilité de confusion

Le paragraphe 6(2) de la Loi énonce 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En appliquant le critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : 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 marchandises, 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 la décision *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.) aux pages 58-59, le juge Malone a résumé ainsi les lignes directrices qui doivent être appliquées pour apprécier la probabilité de confusion :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Je vais d'abord me pencher sur la question de la probabilité de confusion suivant l'alinéa 12(1)d).

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

Le terme « *predator* » (prédateur) ne se rapporte pas de façon manifeste aux marchandises ou services des parties. Il peut donc constituer une marque de commerce ayant un caractère distinctif inhérent dans les deux cas.

La mesure dans laquelle elles sont devenues connues

L'opposante emploie la marque de commerce PREDATOR depuis au moins février 1996. En avril 2003, les pneus PREDATOR étaient vendus dans plus de 438 magasins au Canada. Le chiffre des ventes canadiennes annuelles était de plus de sept millions de dollars pour chacune des années de 1996 à 2002. En outre, la marque PREDATOR de l'opposante a fait l'objet d'une vaste publicité. Par exemple, plus de huit millions de catalogues dans lesquels les pneus PREDATOR étaient

annoncés ont été distribués au Canada pour chacune des années entre 1996 et 2002.

La requérante a commencé à employer sa marque en 2000. Le chiffre de vente en gros pour cette année se situait autour de 31 000 \$, mais il s'est élevé à environ 370 000 \$ pour les années 2001 et 2002, et à 235 000 \$ en 2003. La requérante a dépensé les montants suivants pour la publicité et la promotion de ses produits PREDATOR : 2001 – 7 062 \$; 2002 – 23 836 \$; 2003 – 5 854 \$.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, l'emploi par l'opposante est antérieur de quatre ans à celui par la requérante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

M. Pierce indique que l'opposante vend ses pneus PREDATOR aux magasins associés de Canadian Tire, qui les vendent au public. Il affirme que ces magasins offrent également les services suivants au public :

vente et entretien de systèmes de sécurité pour automobiles, nommément : télécommande pour système d'alarme antivol pour automobile, système d'alarme antivol pour automobiles; systèmes de démarreur à distance pour automobiles, dispositifs de repérage d'automobiles, nommément système de localisation, de repérage et de sécurité composé d'une antenne et d'un émetteur radio à placer dans un véhicule; détecteurs de radar; produits audio et vidéo pour automobiles, nommément : appareils-radio, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque compact, enregistreurs/lecteurs de disques numériques polyvalents, affichages à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs, appareils de lecture et d'enregistrement de cassettes vidéo.

Il indique également que l'opposante et ses magasins associés vendent les marchandises suivantes au public :

systèmes de sécurité pour automobiles, nommément : télécommande pour système d'alarme antivol pour automobile, système d'alarme antivol pour automobiles; systèmes de démarreur à distance pour automobiles, dispositifs de repérage d'automobiles, nommément système de localisation, de repérage et de sécurité composé d'une antenne et d'un émetteur radio à placer dans un véhicule; détecteurs de radar; produits audio et vidéo pour automobiles, nommément : appareils-radio, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque compact, enregistreurs/lecteurs de disques numériques polyvalents, affichages à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs, appareils de lecture et d'enregistrement de cassettes vidéo.

Il convient de souligner que ces listes de marchandises et de services sont identiques à l'état déclaratif des marchandises et services de la demande de la requérante, mais que l'opposante ne soutient pas qu'elle emploie la marque PREDATOR en liaison avec ceux-ci.

M. Nelson allègue que la requérante est [TRADUCTION] « une distributrice d'accessoires pour automobiles, notamment des systèmes de sécurité pour automobiles, des systèmes d'alarme pour automobiles et des démarreurs ». En novembre 2003, les produits vendus par la requérante étaient des systèmes de sécurité pour automobiles composés de télécommandes de système d'alarme antivol et de systèmes de démarreurs à distance et ils étaient distribués par des magasins de détail d'accessoires automobiles tels que Vitro Plus, Lebeau et J.D. Car Stereo.

Bien que la requérante ait allégué que les réseaux de vente des parties diffèrent parce que l'opposante vend ses marchandises uniquement dans ses magasins associés, je tiens à souligner que l'enregistrement de l'opposante ne comporte pas cette restriction [voir *Industria de Diseño Textil, S.A. c. Groupe Yellow Inc.* (2005), 45 C.P.R. (4th) 292 (C.O.M.C.) à la page 304; *Senza Inc. c. Apparel Ventures, Inc.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 243 (C.O.M.C.) à la page 249].

La requérante a également fait valoir que, même si les deux parties exercent leurs activités dans le domaine de l'automobile, ce domaine est vaste et les différences entre des pneus et ses marchandises sont suffisantes pour éviter la probabilité de confusion. Je ne trouve pas cet argument convaincant. Les décisions citées par la requérante à l'appui de cette allégation peuvent être distinguées de la présente instance. Je souligne en particulier que les marques de commerce en litige dans les décisions *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 et *Kellogg Canada Inc. c. Can-Skillet Systems Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 395, n'étaient pas identiques, comme en l'espèce. Aussi, dans les deux cas, des éléments de preuve indiquaient que des tiers avaient adopté la composante commune des marques de commerce des parties. En l'espèce, rien ne démontre que d'autres parties ont adopté le terme PREDATOR. Enfin, les composantes communes des marques en litige dans ces décisions étaient des termes évocateurs (MASTERPIECE “ chef d'œuvre ” et CRISP “ croustillant ”).

La requérante a aussi allégué que la probabilité de confusion est peu élevée parce que les marchandises en cause sont des marchandises que les consommateurs choisissent avec grand soin. Toutefois, je ne vois aucun motif me permettant d'arriver à une telle conclusion.

Les marchandises des deux parties sont conçues pour un emploi en liaison avec les automobiles et achetées par des propriétaires d'automobiles dans des magasins d'accessoires automobiles de l'après fabrication. La requérante a fait valoir que les marchandises de l'opposante sont des composants pour automobiles tandis que ses marchandises sont des accessoires. L'opposante n'est pas d'accord avec cette distinction. Même si une telle distinction était établie, je ne considérerais pas ce facteur comme important.

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

Le degré de ressemblance est, bien sûr, de 100%, à tous égards.

Les autres circonstances de l'espèce

M. Nelson affirme que, selon sa connaissance personnelle, aucun client ne s'est jamais plaint d'avoir confondu les pneus de l'opposante vendus sous la marque PREDATOR et les produits et services de la requérante vendus sous la marque PREDATOR. Cette déclaration n'est pas très utile à la requérante pour plusieurs raisons, notamment les suivantes : rien n'indique que M. Nelson serait la personne à qui de telle « plaintes » seraient adressées; l'absence alléguée de « plaintes » ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de confusion et il n'est pas clair que M. Nelson sait ce qui constitue de la « confusion » au sens de la Loi.

Comme autre circonstance de l'espèce, la requérante soutient que la probabilité de confusion est atténuée par le fait que l'opposante emploie souvent sa marque PREDATOR de pair avec ses marques MOTOMASTER et CANADIAN TIRE. À mon avis, c'est sans importance. Premièrement, l'opposante emploie clairement PREDATOR, en soi, comme marque de commerce. La présentation de ses autres marques comme marques maison ou comme référence à ses magasins ne diminue aucunement le caractère distinctif acquis par sa marque de commerce PREDATOR en elle-même. Deuxièmement, la requérante a fait valoir que l'association simultanée des pneus de l'opposante

avec deux autres marques s'apparente à un « habillage » ayant une incidence sur la probabilité de confusion. Bien que j'estime que l'« habillage » constitue un facteur pertinent dans les actions en commercialisation trompeuse, ce n'est traditionnellement pas le cas pour l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). On en tient pas compte parce que l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de la marque déposée en liaison avec les marchandises et services enregistrés, et que ce droit n'est pas limité par les circonstances afférentes à la marque déposée (pourvu que la marque de commerce soit elle-même employée conformément à l'article 4).

Je tiens à souligner que la requérante appuie son argument voulant que l'« habillage » constitue un facteur pertinent aux fins de l'alinéa 6(5)b) sur le paragraphe 37 de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), à la page 264. Même si la décision *Pink Panther* concernait une opposition, l'analyse de la Cour au paragraphe 37 portait sur l'affaire *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 341 (C.F.1^{re}inst.); (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.), une procédure en radiation combinée à une action en commercialisation trompeuse en application de l'alinéa 7b). L'opposante fait valoir que les commentaires relatifs à l'« habillage » contenus dans l'arrêt *Pink Panther* étaient des remarques incidentes et elle me renvoie à l'analyse faite dans *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition* (4^e édition, Thomson Carswell, 2002, Kelly, Gill, R. Scott Jolliffe) aux pages 8-16 à 8-19. Les auteurs reconnaissent que les commentaires formulés dans l'arrêt *Pink Panther* ont soulevé des doutes quant à l'idée longtemps reconnue voulant que l'« habillage » ne soit pas pertinent dans le cadre d'une action en contrefaçon. Toutefois, ce n'est qu'un doute; il ne semble pas que les dispositions législatives pertinentes aient été modifiées. De plus, les dispositions législatives relatives à la contrefaçon sont plus pertinentes pour un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) que les dispositions relatives à la commercialisation trompeuse.

Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que, suivant la prépondérance de la preuve, il n'y a pas, à ce jour, de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque PREDATOR et la marque PREDATOR de l'opposante. Le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité est donc

accueilli. Comme il a été indiqué dans *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F.1^{re}inst.) à la page 149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70, « [à] toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. » Dans la présente instance, les marques sont identiques et les marchandises et services sont liés, c'est-à-dire que les deux parties font le commerce de produits du domaine de l'automobile de l'après fabrication. En outre, la marque PREDATOR de l'opposante est employée depuis plus longtemps et beaucoup plus que la marque de la requérante.

Pour des motifs similaires, j'estime que la requérante ne s'est pas non plus acquittée de son fardeau de démontrer que, suivant la prépondérance de la preuve, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion à aucune des deux dates pertinentes. Les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif sont donc également accueillis.

Décision

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 5 JUIN 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce