



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

Référence: 2010 COMC 81
Date de la décision: 2010-06-01

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Xtra Corporation à
l’encontre des demandes
d’enregistrement n^{os} 1,214,252 et
1,214,253 pour les marques de commerce
AUTO XTRA & Dessin au nom de Uni-
Select Inc.**

[1] Le 22 avril 2004, Uni-Select Inc. (la Requérante) a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce AUTO XTRA & Dessin reproduites ci-après (les Marques) revendiquant l'emploi de chacune de ces marques au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises suivantes :

Lubrifiants, huiles à moteur; tous produits chimiques et toutes pièces et accessoires d'automobiles, nommément: amortisseurs, freins à disques, freins à coller (sabots), pièces à frein, accords en laiton accumulateurs-batteries, filtres à huile, filtres à air, alternateurs, générateurs, boîtes de contrôle, modules, pompes à eau, pompes à essence, graisses pour auto, phares et lumières pour auto, tuyaux en cuivre, boyaux de caoutchouc pour air, huile, eau, essence, pièces pour suspension, pièces de chassis, bougies, pièces pour système d'échappement, joints d'étanchéité, bavolets, joints universels, miroirs d'auto, produits d'ignition, nommément: bobine d'allumage, relais de démarreur, régulateur de tension, fusibles, rotors, modules de contrôle, électrique, jeu de fils de bougie; coffres d'outils, outils, nommément: tournevis, pinces, marteaux de débosselage, clés à rochet, perceuses électriques, perceuses électriques, déboulonneuses de jante de roue (les Marchandises).

[2] Les demandes tel qu'annoncées pour fins d'opposition le 16 février 2005 dans le *Journal des marques de commerce* comprennent les revendications de couleurs et désistements suivants :

Demande n° 1,214,252 :



Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de la marque. GRIS pour le mot AUTO, la partie droite de la barre supérieure devant le terme XTRA et le X ; BLANC pour la perspective des lettres des termes AUTO et XTRA et la partie gauche des trois barres devant le terme XTRA ; ORANGE pour la partie droite de la barre centrale devant XTRA et les lignes fines figurant sous le trait épais au dessus du fond et au dessus du trait épais au dessous du fond ; ROUGE pour la partie droite de la barre inférieure devant le terme XTRA, les lettres T, R et A du terme XTRA, la ligne au dessus du mot AUTO, la ligne au dessous du mot XTRA et les traits épais au dessus et au dessous du fond ; NOIR pour le fond.

Le droit à l'usage exclusif des mots AUTO et XTRA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Demande n° 1,214,253 :



Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de la marque. GRIS pour le mot AUTO, la partie droite de la barre supérieure devant le terme XTRA et le X ; BLANC pour la perspective des lettres des termes AUTO et XTRA et la partie gauche des trois barres devant le terme XTRA ; ORANGE pour la partie droite de la barre centrale devant XTRA et les lignes fines figurant sous le trait épais au dessus du fond et au dessus du trait épais au dessous du fond ; ROUGE pour la partie droite de la barre inférieure devant le terme XTRA, les lettres T, R et A du terme XTRA, les lignes au dessus et au dessous des termes AUTO XTRA et les traits épais au dessus et au dessous du fond ; NOIR pour le fond.

Le droit à l'usage exclusif des mots AUTO et EXTRA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

[3] Xtra Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune de ces demandes en date du 14 avril 2005. Les motifs d'opposition dans chaque dossier peuvent se résumer ainsi :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) (la Loi) en ce que la date de premier emploi revendiquée par la Requérente est erronée puisque chacune des Marques n'a pas été employée par la Requérente depuis cette date;
2. Eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi, chacune des Marques n'est pas enregistrable en ce qu'elle crée de la confusion avec les marques XTRA, XTRA CANADA et XTRA Dessin de l'Opposante enregistrées sous les n^{os} LMC430,795, LMC430,818, LMC431,523 et LMC459,949;
3. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de chacune des Marques eu égard aux dispositions de l'article 16(1)(a) de la Loi en ce que les Marques créent de la confusion avec les marques de l'Opposante mentionnées plus haut ayant été employées antérieurement à la date de premier emploi revendiquée par la Requérente dans chacune de ses demandes;
4. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de chacune des Marques eu égard aux dispositions de l'article 16(1)(c) de la Loi en ce que les Marques créent de la confusion avec les noms commerciaux Xtra et Xtra Canada de l'Opposante ayant été employés antérieurement à la date de premier emploi revendiquée par la Requérente dans chacune de ses demandes; et
5. Chacune des Marques n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérente au sens de l'article 2 de la Loi en ce que les Marques ne sont pas adaptées à distinguer et ne distinguent véritablement pas les Marchandises de la Requérente des marchandises et services de l'Opposante en liaison avec lesquelles les marques et noms commerciaux de l'Opposante mentionnés plus haut ont été et continuent d'être employés.

[4] La Requérente a produit une contre-déclaration déniait tous les motifs d'opposition dans chaque dossier.

[5] Au soutien de son opposition dans chaque dossier, l'Opposante a produit à titre de preuve en chef, les affidavits de Clarence Morrison (Président de XTRA Canada, un bureau régional de XTRA Lease LLC (XTRA Lease), une filiale de l'Opposante) assermenté le 24 janvier 2006 et Sharon Lee (secrétaire à l'emploi de la firme d'avocats et d'agents de marques de commerce représentant l'Opposante) également assermentée le 24 janvier 2006. Comme les deux affidavits

de M. Morrison et de Mme Lee sont à toutes fins pratiques identiques, je référerai à ceux-ci en employant le singulier. Au soutien de chacune de ses demandes, la Requérente a produit à titre de preuve en chef les déclarations solennelles de Michel Maheux (retraité, auparavant Vice-président principal, Développement des marchés nord-américains au sein de la Requérente). Comme ces déclarations solennelles sont à toutes fins pratiques identiques, je référerai à celles-ci en employant le singulier. Aucun de ces déposants ne fut contre-interrogé.

[6] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et participé à une audience.

Analyse

Principes généraux et dates pertinentes

[7] Il incombe à la Requérente de démontrer que chacune de ses demandes est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de chacune des Marques [voir à cet effet *Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio* (1984), 2 C.P.R. (3d) 319 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al*, (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.F.A.); et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

[8] Les dates pertinentes pour l'appréciation des circonstances relatives à chacun des motifs d'opposition en l'espèce sont les suivantes :

1. Motif fondé sur l'article 30 de la Loi : la date de production de chacune des demandes [voir à cet effet *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];

2. Motif fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi : la date de ma décision [voir à cet effet *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.F.A.)];
3. Motifs fondés sur les alinéas 16(1)(a) et (c) de la Loi : la date de premier emploi des Marques revendiquée dans chacune des demandes; et
4. Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de chacune des Marques : généralement acceptée comme étant la date de production de chacune des déclarations d'opposition [voir à cet effet *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[9] J'analyserai maintenant les motifs d'opposition en regard de la preuve versée dans chacun des dossiers sans nécessairement respecter l'ordre dans lequel ils ont été soulevés. À l'exception du premier motif d'opposition fondé sur l'article 30(b), les quatre autres motifs concernent la probabilité de confusion entre chacune des Marques et les marques de commerce ou noms commerciaux de l'Opposante. Le motif fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi m'apparaissant à cet égard le plus solide du point de vue de l'Opposante, je débiterai mon analyse par celui-ci.

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

[10] L'Opposante a produit par le biais de l'affidavit de Mme Lee, un relevé de la banque de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, faisant voir les détails de l'enregistrement N° LMC459,949 pour la marque XTRA Dessin reproduite ci-après :



[11] Il s'agit-là de la seule preuve introduite par l'affidavit de Mme Lee.

[12] J'ai exercé ma discrétion et vérifié que chacun des enregistrements n^{os} LMC430,795, LMC430,818, LMC431,523 et LMC459,949 de l'Opposante pour les marques de commerce XTRA, XTRA CANADA et XTRA Dessin sont toujours en vigueur sur le registre des marques de commerce. Puisque cela est le cas, l'Opposante a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant. La Requérente doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre chacune des Marques et les marques de l'Opposante. La marque XTRA (versions nominale et figurative) étant celle qui m'apparaît la plus pertinente, je concentrerai mon analyse sur celle-ci plutôt que sur la marque XTRA CANADA. L'appréciation de la question de confusion entre la marque XTRA (versions nominale et figurative) de l'Opposante et chacune des Marques de la Requérente décidera effectivement du sort de ce motif d'opposition.

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées 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 marchandises, 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 un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir à cet effet la décision *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824].

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15] De par leur caractère descriptif ou laudatif, aucune des marques sous étude ne possède de caractère distinctif inhérent élevé. Il convient de rappeler à cet égard que la Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots « AUTO » et « [E]XTRA » en dehors des Marques.

[16] Considérant la mesure dans laquelle les marques sous étude sont devenues connues, la preuve au dossier révèle que chacune des marques a été employée au Canada.

[17] L'affidavit de Clarence Morrison révèle en effet que l'Opposante emploie la marque XTRA (versions nominale et figurative) au Canada depuis à tout le moins 1993 en liaison avec des services de location-financement de remorques de transport routier.

[18] Plus particulièrement, M. Morrison affirme dans son affidavit que XTRA Lease, à titre de licenciée de l'Opposante, emploie sous licence la marque de commerce XTRA (versions nominale et figurative). M. Morrison précise qu'en vertu de cette licence, l'Opposante contrôle, directement ou indirectement, le caractère et la qualité des services associés à cette marque de commerce au Canada [paragraphe 3 de l'affidavit de M. Morrison].

[19] M. Morrison explique que XTRA Lease offre en location en Amérique du Nord, incluant au Canada, plus de 125 000 remorques de transport routier, incluant des semi-remorques, des remorques frigorifiques, des remorques de stockage, des plateaux et des châssis en liaison avec la marque XTRA [paragraphe 4, 5 et 6 de l'affidavit de M. Morrison et pièces « B » et « C »]. XTRA Lease offre également des services accessoires à ses services de location-financement de remorques, tels des services de secours routiers (dépannage) en cas de problème avec les remorques ainsi louées et des services de réparation de ces remorques [paragraphe 7 et 8 de l'affidavit de M. Morrison et pièces « D » et « E »].

[20] M. Morrison affirme que la version figurative de la marque XTRA a été apposée sur chacune des remorques de l'Opposante depuis 1993, sauf quelques exceptions, et ce de manière continue jusqu'à ce jour [paragraphe 11 et 12 de l'affidavit de M. Morrison]. Il ajoute à cet égard que la marque nominale XTRA et le nom commercial « Xtra » ont été employés au Canada par XTRA Lease ou ses prédécesseurs depuis au moins aussi tôt que 1964. Tel que noté

à juste titre par la Requérante, les spécimens de papier entête, enveloppe, brochures promotionnelles, factures, contrats de location, photographies et illustrations de remorques, etc. démontrant l'emploi de la marque XTRA (versions nominale et figurative) et du nom commercial Xtra par XTRA Lease au Canada joints à l'affidavit de M. Morrison à titre de pièces « F » à « S » apparaissent pour la plupart relativement récents, certains étant datés de la fin des années 1990 ou des années 2000. Bien que je ne remette pas en question la véracité des affirmations de M. Morrison concernant la date de premier emploi de la marque nominale XTRA au Canada (par ailleurs également alléguée dans l'enregistrement N° LMC430,795), je ne possède aucune information me permettant d'apprécier la nature et l'étendue de cet emploi au Canada cours des années 1960 à 1990 de sorte que je ne peux conclure qu'à un emploi minimal de cette marque durant cette période.

[21] Les revenus annuels (de l'ordre de 26 à 27 millions de dollars canadiens par année) générés par les services de location de l'Opposante en liaison avec la marque XTRA (versions nominale et figurative) ou le nom commercial Xtra au Canada fournis par M. Morrison au paragraphe 12 de son affidavit concernent les années 2001 à 2005 seulement.

[22] Les montants (de l'ordre de 250 000 dollars américains par année) alloués à la publicité de ces services fournis au paragraphe 13 de l'affidavit de M. Morrison concernent également les seules années 2003 à 2006. Qui plus est, ces montants concernent l'Amérique du Nord dans son ensemble, plutôt que le Canada précisément.

[23] Les spécimens de publicité et matériel promotionnel employés au Canada, joints à l'affidavit de M. Morrison à titre de pièces « T » à « Z » et « AA », apparaissent eux aussi relativement récents, certains étant datés des années 2000 et 2004. Je note en terminant sur la question de la preuve d'emploi fournie par l'Opposante que l'ensemble des spécimens fournis par M. Morrison révèle que l'Opposante emploie non pas la marque XTRA Dessin dans sa version telle qu'enregistrée mais plutôt la marque XTRA Dessin avec le mot « LEASE » en lettres majuscules, légèrement incliné, ajouté en dessous du soulignement du mot XTRA. Je suis néanmoins prête à accepter pour les fins de mon analyse que l'emploi de cette marque équivaut à l'emploi de la marque XTRA Dessin telle qu'enregistrée [voir à cet effet *Registrar of Trade-marks c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R.

(3d) 523 (C.F.A.)). Pour conclure, je suis d'avis de reconnaître que la marque XTRA (dans ses versions nominale et figurative) jouit de par l'emploi qui en a été fait depuis à tout le moins 1993, d'un certain achalandage au Canada.

[24] En comparaison, la déclaration solennelle de Michel Maheux révèle que la Requérante emploie les Marques au Canada depuis janvier 2004, bien que la Requérante ait employé la marque AUTO EXTRA nominale ou sous certaines autres formes graphiques depuis 1984.

[25] La Requérante fut fondée en 1968 et se spécialise dans la distribution de pièces de rechange, d'outillage, d'équipement et accessoires pour véhicules moteurs. La Requérante regroupe aujourd'hui plus de 589 marchands membres qui exploitent un total de 1 148 magasins. La Requérante est de plus le fournisseur, entre autres, des réseaux de franchises *Midas*, *Speedy Brake & Wheel*, *Minute Muffler*, *OK Tire*, *Kal-Tire*, *Tirecraft*, *Certigard*, et de clients institutionnels tels que *Hydro-Québec* et le *Ministère des Transports du Québec* [paragraphe 5 de la déclaration solennelle de M. Maheux].

[26] M. Maheux explique dans sa déclaration solennelle que la Requérante a débuté l'emploi de la marque nominale AUTO EXTRA en 1984 aux fins d'identifier certains de ses points de vente [paragraphe 6 de la déclaration solennelle de M. Maheux et pièces « MM-1 » à « MM-3 »]. Une copie des détails de l'enregistrement de marque de commerce N° LMC399,047 (toujours en vigueur) obtenu par la Requérante pour cette marque de service est d'ailleurs jointe à sa déclaration solennelle à titre de pièce « MM-14 ».

[27] M. Maheux poursuit sa déclaration solennelle en expliquant que la Requérante a par la suite débuté l'emploi de la marque AUTO EXTRA sous certaines formes graphiques en liaison avec une gamme de produits et accessoires pour véhicules moteurs en 1991 [paragraphe 8 à 10 de la déclaration solennelle de M. Maheux et pièces « MM-4 » à « MM-8 »]. Des copies des détails des enregistrements N°s LMC468,467 et LMC468,485 (toujours en vigueur) obtenus par la Requérante pour deux de ces formes graphiques sont également jointes à sa déclaration solennelle à titre de pièce « MM-14 ».

[28] C'est en 2004 que la Requérante a commencé à employer la marque AUTO EXTRA sous les formes graphiques faisant l'objet des présentes demandes [paragraphe 12 de la déclaration

solennelle de M. Maheux]. M. Maheux joint à cet effet à sa déclaration solennelle divers spécimens de feuillets publicitaires, emballages et photographies, faisant voir les Marques telles qu'apposées sur plusieurs des Marchandises depuis 2004 [pièces « MM-9 » à « MM-14 »].

[29] M. Maheux affirme que la Requérante a réalisé, entre 1994 et 2004, un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers de dollars en association avec la marque AUTO EXTRA sous la forme graphique illustrée dans les pièces « MM-5 » et « MM-6 » correspondant à celle visée par l'enregistrement N° 468,485 [paragraphe 11 de la déclaration solennelle de M. Maheux]. Bien que M. Maheux affirme que la forme graphique illustrée dans ces spécimens n'est pas substantiellement différente de celles faisant l'objet des présentes demandes, il n'en demeure pas moins que ces chiffres d'affaires sont antérieurs à l'adoption et l'emploi des Marques.

[30] M. Maheux ajoute à cet égard que le chiffre d'affaires réalisé par la vente de produits portant la marque AUTO EXTRA, y compris dans les formes graphiques faisant l'objet des présentes demandes, pour les années 2001 à juillet 2006 s'est élevé à environ 118 171 425 dollars [paragraphe 18 de la déclaration solennelle de M. Maheux]. Comme ce montant n'est pas détaillé par année, il m'est difficile d'apprécier la valeur des ventes réalisées à compter de l'adoption des Marques.

[31] M. Maheux affirme par ailleurs que soit par l'utilisation de dépliants publicitaires, de posters ou d'affiches aux points de vente, de bulletins promotionnels ou autres types de promotion et plus particulièrement par l'affichage sur ses bulletins de vente électroniques aux clients, la Requérante a déployé des efforts considérables pour publiciser la marque AUTO EXTRA y compris dans les formes graphiques faisant l'objet des présentes demandes [paragraphe 17 de la déclaration solennelle de M. Maheux]. Faute de précision, il m'est difficile d'apprécier la valeur et l'étendue de cette promotion en ce qui a trait aux Marques. J'estime néanmoins raisonnable de reconnaître de l'ensemble de la preuve produite par M. Maheux que les Marques ont été employées dans une certaine mesure au Canada depuis 2004. Cet emploi fait suite à une évolution des diverses formes graphiques de la marque AUTO EXTRA employées par la Requérante au fil des ans depuis 1984.

[32] Pour conclure sur ce premier facteur, je suis d'avis de reconnaître que chacune des marques sous étude a été employée dans une certaine mesure au Canada et ce, davantage en ce

qui a trait à la marque XTRA (versions nominale et figurative) de l'Opposante. Bien que cet emploi puisse contribuer à rehausser le caractère distinctif des marques sous étude, et davantage celui de la marque XTRA (versions nominale et figurative) de l'Opposante, j'estime que celles-ci demeurent néanmoins relativement faibles. La preuve au dossier ne me permet pas de conclure que l'une ou l'autre des marques sous étude jouit d'un degré de reconnaissance tel qu'il avantage, de manière significative et déterminante, l'une partie au détriment de l'autre dans l'appréciation globale de ce premier facteur.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33] Ce facteur favorise l'Opposante tel qu'il ressort de mon analyse plus haut.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[34] Tel qu'il ressort de la déclaration solennelle de M. Maheux et des extraits de rapports annuels produits à titre de pièce « MM-2 », la Requérante est une entreprise de distribution en gros et de commercialisation de pièces de rechange pour véhicules moteurs, d'outillage et de produits accessoires destinés à l'industrie automobile. La Requérante exerce ses activités par l'intermédiaire de ses membres qui exploitent des commerces de vente en gros et au détail de pièces de rechange pour véhicules moteurs et des ateliers mécaniques. La clientèle des membres est composée de stations-service, d'ateliers de réparation et de débosselage, d'opérateurs de flottes de camions, de concessionnaires d'automobiles et de machinerie lourde, d'entreprises des secteurs public et privé ainsi que des consommateurs.

[35] L'Opposante est quant à elle spécialisée dans la location de remorques de transport routier à des organisations commerciales ainsi qu'à des compagnies [voir le libellé des services visés par les enregistrements LMC430,795, LMC430,818, et LMC459,949, tel que supporté par les pièces produites au soutien de l'affidavit de M. Morrison, dont la pièce « K »].

[36] Bien que les Marchandises de la Requérante puissent être offertes en vente à des opérateurs de flottes de camions pouvant potentiellement retenir les services de location de remorques de l'Opposante, j'estime que la nature des Marchandises de la Requérante de même que la nature du commerce de celle-ci diffèrent substantiellement des services de l'Opposante.

[37] Tel qu'illustré par les divers spécimens de brochures et contrats produits au soutien de l'affidavit de M. Morrison, les différents types de remorques offertes en location-financement par l'Opposante s'adressent à une clientèle ayant des besoins spécifiques en équipement de transport routier et font l'objet de contrats de location détaillés. Ces services visent l'industrie du transport de marchandises et ne sont pas retenus à la légère.

[38] Les Marchandises de la Requérante sont d'une toute autre nature. Les pièces de rechange pour véhicules-moteurs et outils de la Requérante visent l'industrie automobile, et plus particulièrement le domaine de l'entretien de véhicules-moteurs.

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

[39] Les Marques sont toutes deux composées des mots « AUTO » et « [E]XTRA » combinés à des éléments graphiques. Considérant d'une part le caractère descriptif ou laudatif de ces mots et, d'autre part, leur présentation ou positionnement dans chacune des Marques, j'estime que ceux-ci sont d'égale importance. L'importance généralement attribuée à la première partie d'une marque de commerce m'apparaît en effet en l'occurrence contrecarrée par le caractère descriptif du mot « AUTO » et l'emphase mise dans la présentation sur les lettres « E » et « X » du mot « [E]XTRA ».

[40] La partie des Marques constituée du mot « [E]XTRA » présente plusieurs similitudes avec la version figurative de la marque XTRA de l'Opposante, soit le type d'emphase mise sur la lettre « X », le lettrage employé pour la composante « TRA » et le soulignement du mot « EXTRA » ou « XTRA ». Ces ressemblances s'estompent cependant passablement lorsque les marques sont considérées visuellement dans leur ensemble, de même qu'au niveau du son et des idées qu'elles suggèrent. La première partie des Marques constituées du mot « AUTO » leur confère une sonorité différente et décrit dans le contexte des Marchandises que celles-ci se rattachent au domaine automobile. Le mot « AUTO » et le « E » stylisé précédant la composante « XTRA » dans chacune des Marques leur confèrent également une présentation différente dans leur ensemble de celle de la version figurative de la marque XTRA de l'Opposante caractérisée quant à elle par la représentation d'une route en diagonale dans l'un des traits du « X ». Bien que les différences existant dans la présentation des marques sous étude s'estompent lorsque l'on

considère plutôt la version nominale de la marque XTRA, les différences existant au niveau du son et des idées demeurent. La marque XTRA de l’Opposante possède une connotation laudative et peut suggérer dans le contexte des services de l’Opposante que ceux-ci consistent en un service d’« appoint » alors que la combinaison des mots « AUTO » et « [E]XTRA » peut suggérer dans le contexte des Marchandises de la Requérante que celles-ci se rattachent au domaine automobile et s’apparentent en quelque sorte à des « suppléments ».

Conclusion – probabilité de confusion

[41] Considérant d’une part, le principe bien établi en jurisprudence selon lequel en présence de marques faibles, de petites différences entre les marques de commerce entre elles sont généralement suffisantes pour éviter toute probabilité de confusion et, d’autre part, les différences entre les marchandises et services en présence, je suis d’avis que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque XTRA (versions nominale et figurative) de l’Opposante ne serait pas susceptible de conclure que les Marchandises portant les Marques AUTO XTRA & Dessin de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement reliées ou associées aux services de location de remorques de l’Opposante. Conséquemment, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(d) de la Loi.

Motifs fondés sur les alinéas 16(1)(a) et (c) de la Loi

[42] L’Opposante peut s’acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait aux alinéas 16(1)(a) et (c) de la Loi en démontrant que sa marque de commerce XTRA (versions nominale ou figurative) ou ses noms commerciaux Xtra et Xtra Canada ont été employés ou révélés au Canada antérieurement à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante dans chacune de ses demandes et qu’elle n’en avait pas abandonné l’emploi à la date de publication de celles-ci [article 16(5)].

[43] Pour les raisons expliquées plus haut, je suis d’avis que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial.

[44] La différence entre les dates pertinentes pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)(d) et 16(1)(a) et (c) n'a pas vraiment d'incidence sur mes conclusions précédentes, lesquelles s'appliquent également aux présents motifs. Conséquemment, je suis d'avis de rejeter également les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)(a) et (c) de la Loi.

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif

[45] L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif des Marques en démontrant que sa marque de commerce XTRA (versions nominale et figurative) et ses noms commerciaux Xtra et Xtra Canada étaient devenus suffisamment connus au Canada à la date de la déclaration d'opposition de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir à cet effet *Motel 6, Inc. c. No.6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.)].

[46] Pour les raisons expliquées plus haut, je suis d'avis que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[47] La différence entre les dates pertinentes pour ce motif d'opposition et celui fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi n'a pas vraiment d'incidence sur mes conclusions précédentes, lesquelles s'appliquent également au présent motif. Conséquemment, je suis d'avis de rejeter également le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

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

[48] Tel que noté à juste titre par la Requérente, l'Opposante n'a présenté aucune preuve au soutien de ce motif d'opposition. Bien que la Requérente n'était pas comme telle tenue de prouver la date de premier emploi de chacune des Marques revendiquée dans les présentes demandes, la preuve d'emploi produite par la Requérente en regard de plusieurs de ses Marchandises, loin d'être incompatible avec cette date de premier emploi, supporte au contraire celle-ci. L'Opposante ayant fait défaut de satisfaire le fardeau de preuve initial lui incombant, le motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi doit donc être également rejeté.

Décision

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

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