



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

Référence : 2015 COMC 87
Date de la décision : 2015-05-12
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Bestbuy Distributors Limited
à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,463,264 pour la
marque de commerce BEST IN AUTO au
nom de L.O.F., Inc.**

Présentation

[1] La présente opposition concerne une demande d'enregistrement produite le 17 décembre 2009 par L.O.F., Inc. (la Requérante) à l'égard de la marque de commerce BEST IN AUTO (la Marque).

[2] La demande, telle qu'elle a été modifiée le 15 avril 2014 avec l'autorisation du registraire, couvre les services suivants :

[TRADUCTION]

Services de concession par Internet, commande postale, catalogues et vente par téléphone, dans le domaine des accessoires pour véhicules, nommément accessoires pour automobiles, véhicules utilitaires sport et camions (les Services).

[3] La demande d'enregistrement est fondée sur un emploi et un enregistrement à l'étranger, soit aux États-Unis d'Amérique, et sur un emploi projeté au Canada.

[4] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 6 octobre 2010. Bestbuy Distributors Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 2 mars 2011, laquelle a depuis été modifiée avec l'autorisation du registraire.

[5] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition modifiée datée du 3 mars 2011 sont fondés sur les alinéas 30*i*), 16(3)*a*) et 16(2)*a*) et sur l'article 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985 ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition spécifiques sont présentés en détail à l'annexe A de la présente décision. Dans une contre-déclaration produite le 19 avril 2011, la Requérante a contesté les motifs d'opposition soulevés.

[6] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Jim McManus (McManus 1) et il a été contre-interrogé au sujet de cet affidavit. La transcription a été versée au dossier. La Requérante a produit l'affidavit de Lisa Saltzman.

[7] Peu avant l'audience prévue à l'origine pour le 15 avril 2014, la Requérante a produit une demande révisée qui a donné lieu à la liste des Services décrite précédemment. L'Opposante a demandé l'autorisation de produire de la preuve supplémentaire. L'audience a donc été reportée. Dans une décision rendue le 15 avril 2014, le registraire a accordé à l'Opposante l'autorisation de produire de la preuve supplémentaire, selon certaines conditions et restrictions.

[8] La preuve supplémentaire de l'Opposante est constituée d'un deuxième affidavit de Jim McManus (McManus 2). Il a également été contre-interrogé au sujet de son deuxième affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[9] Le 29 octobre 2014, l'Opposante a demandé l'autorisation de modifier à nouveau sa déclaration d'opposition. Le registraire a refusé cette demande dans une décision datée du 4 décembre 2014.

[10] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience qui a été tenue le 29 janvier 2015.

[11] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande d'enregistrement doit être repoussée.

Remarques préliminaires

[12] J'aimerais souligner que pour prendre ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.

[13] Je note que le registraire, agissant par l'entremise de la membre Céline Tremblay, dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45 concernant l'enregistrement LMC469,062 [voir *LOF, Inc c Bestbuy Distributors Limited*, 2013 COMC 120], invoquée par l'Opposante à l'appui de son motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, a rendu une décision le 8 juillet 2013 pour maintenir l'enregistrement. Comme il fallait s'y attendre, les parties ont différentes opinions quant à la portée de cette décision et l'effet possible sur les questions à trancher en l'espèce.

[14] J'aborderai plus tard les arguments des parties relativement à cette décision.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[15] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) de la Loi

[16] L'alinéa 30i) de la Loi exige uniquement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande d'enregistrement. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande d'enregistrement. Une partie opposante peut invoquer l'alinéa 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'on allègue la mauvaise foi de la partie requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Aucune allégation de ce genre n'est faite dans la déclaration d'opposition, et il n'y a aucune preuve au dossier à cet effet. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur un emploi antérieur des marques de commerce de l'Opposante

[17] Les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 16(2)a) et 16(3)a) sont tous fondés sur l'allégation selon laquelle la Marque, lorsqu'employée en liaison avec les Services, est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin de l'Opposante, précédemment employées ou révélées au Canada depuis au moins aussi tôt que 1994, en liaison avec :

[TRADUCTION]

pièces pour automobiles, nommément pièces de remplacement pour toute partie d'un véhicule automobile; exploitation de points de vente de pièces pour automobiles; vente au détail de pièces pour automobiles (les Produits et les services de l'Opposante).

[18] La marque de commerce BEST AUTO Dessin est reproduite ci-dessous :



[19] Au vu de la preuve, l'Opposante emploie la marque de commerce suivante depuis 2003 (BEST AUTO & Dessin avec feuille d'érable) :



[20] La Requérente fait valoir que l'emploi de la marque de commerce BEST AUTO & Dessin avec feuille d'érable ne constitue pas un emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Comme le démontre l'extrait suivant, la question a été abordée dans *LOF, Inc, supra* :

[TRADUCTION]

J'aimerais ajouter que même si Bestbuy avait seulement produit une preuve d'emploi de la Marque modernisée pendant la période pertinente, j'aurais quand même tranché la question en sa faveur. En effet, je ne considère pas la Marque modernisée comme présentant un écart important par rapport à la Marque telle qu'elle a été déposée. Si l'on regarde la Marque modernisée, je suis convaincu que la caractéristique dominante et essentielle de la Marque a été maintenue; la Marque n'a pas perdu son identité et elle est demeurée reconnaissable [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Enfin, l'ajout d'une feuille d'érable incomplète, et de l'élément « TIER I » superposé à celle-ci, n'est pas susceptible d'induire le public en erreur, de le tromper ou de lui nuire de quelque façon que ce soit [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[21] La Requérente allègue que la procédure de radiation en vertu de l'article 45 et la procédure d'opposition sont différentes quant à leur nature, à leur objet et à leur traitement. En outre, dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45, le niveau de preuve exigé du propriétaire inscrit au moment de s'acquitter du fardeau ultime qui lui incombe est inférieur à celui auquel est confrontée la partie opposante dans le cadre d'une procédure d'opposition. La Requérente fait valoir que le propriétaire inscrit (l'Opposante en l'espèce), peut avoir produit suffisamment de preuves pour respecter le faible niveau de preuve exigé dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, mais cette preuve n'est pas nécessairement suffisante pour que l'Opposante puisse s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe dans le cadre des présentes procédures.

[22] Je ne vois pas pourquoi la décision citée précédemment ne s'appliquerait pas dans le cadre de la présente procédure d'opposition. La conclusion du registraire selon laquelle l'emploi de la

marque de commerce BEST AUTO & Dessin avec feuille d'érable constitue un emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin est une conclusion de droit qui peut s'appliquer dans le cadre des présentes procédures.

[23] Comme je considère que l'emploi de la marque de commerce BEST AUTO & Dessin avec feuille d'érable constitue un emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin, je ne ferai plus de distinction entre les deux et je ferai simplement référence à la marque de commerce BEST AUTO Dessin.

[24] Et finalement : Je considère que l'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin constitue un emploi du mot servant de marque BEST AUTO [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

Date pertinente

[25] La date pertinente pour l'examen des motifs d'opposition est la date de production de la demande (17 décembre 2009) [voir les paragraphes 16(2) et (3) de la Loi].

[26] Je dois déterminer si l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombe, à savoir qu'elle a employé ou révélé au Canada ses marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin en liaison avec les Produits et les services de l'Opposante avant la date pertinente indiquée ci-dessus. En outre, cet emploi ne doit pas avoir été abandonné à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (6 octobre 2010) [voir le paragraphe 16(5) de la Loi].

[27] Je vais maintenant décrire le contenu de l'affidavit McManus 1 et ensuite, je ferai de même pour l'affidavit McManus 2.

Affidavit McManus 1

[28] M. McManus est le vice-président de l'Opposante et il occupe ce poste depuis 2001. Il décrit l'Opposante comme étant un distributeur-magasinier indépendant canadien à service complet offrant des pièces de remplacement pour des véhicules automobiles. L'Opposante distribue et vend ces pièces pour automobiles à des revendeurs (ses clients directs) qui les vendent ensuite à des installateurs (ateliers de réparation). Il allègue qu'à la date d'exécution de son

affidavit (le 26 août 2011), l'Opposante disposait d'un réseau d'environ 150 revendeurs (qui sont également actionnaires de l'Opposante) partout au Canada.

[29] M. McManus affirme que depuis au moins 1994, et ce, de façon continue, l'Opposante commercialise son programme de mise en marché flexible Best Auto auprès de fournisseurs de services automobiles canadiens (ateliers de réparation d'automobiles, centre de service). Ce programme permet aux ateliers de réparation de demeurer indépendants tout en profitant des avantages d'une marque et d'une affiliation avec l'Opposante.

[30] M. McManus a produit en pièce B, une liste non exhaustive de pièces pour automobiles distribuées dans la pratique normale du commerce par l'Opposante, au Canada, en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Cependant, comme il a été reconnu pendant son contre-interrogatoire, la marque de commerce BEST AUTO n'est apposée sur aucun des produits liés aux pièces pour automobiles.

[31] M. McManus allègue que l'Opposante, à la date de l'exécution de son affidavit (26 août 2011), comptait environ 300 installateurs et ateliers de réparation indépendants au Canada dans son programme Best Auto. Il a produit une copie de la page couverture d'un dépliant promotionnel pour le programme Best Auto, annonçant aux installateurs et propriétaires d'ateliers de réparation les avantages d'adhérer au programme. La marque de commerce BEST AUTO Dessin figure bien en vue sur ce dépliant qui est distribué au Canada depuis au moins 1994.

[32] M. McManus explique que, dans le cadre du programme Best Auto, l'Opposante vend, en association avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin, des pièces de remplacement pour automobiles et des services de garantie à ses revendeurs (intermédiaires affiliés). À leur tour, ils fournissent ces pièces à des installateurs inscrits au programme Best Auto, qui vendent ensuite ces pièces aux clients du commerce de détail ou les installent dans les voitures que leurs clients vont porter aux fins de réparation. Dans le cadre du programme, et en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin, M. McManus allègue que les installateurs offrent également la garantie BEST AUTO sur les pièces et les services offerts à leurs clients du commerce de détail. À chaque étape de cette chaîne de distribution, la marque de commerce BEST AUTO Dessin est associée aux pièces et aux services commercialisés par l'Opposante dans le cadre du programme BEST AUTO.

[33] M. McManus affirme que l'Opposante exerce un contrôle rigoureux sur la qualité des produits vendus ou installés par un distributeur ou un installateur tiers en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin, parce que seules les pièces fournies par l'Opposante peuvent être incluses dans le programme Best Auto et être protégées par la garantie Best Auto. Il affirme également que les tiers qui exploitent des points de vente au détail et qui vendent des pièces pour automobiles et offrent des services d'installation au public en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin doivent se conformer aux normes de service imposées et appliquées par l'Opposante à titre de condition préalable pour obtenir et conserver un statut de membre du programme Best Auto.

[34] M. McManus affirme que, dans le cadre du programme Best Auto, l'Opposante vend des [TRADUCTION] « Trousses de départ Best Auto » à ses revendeurs et exige aussi des frais mensuels pour les services rendus. Les revendeurs vendent ensuite les trousses de départ Best Auto et exigent des frais mensuels aux installateurs inscrits au programme Best Auto. Il a produit une copie de la page couverture d'un dépliant promotionnel qui décrit le contenu d'une trousse de départ Best Auto. On peut y voir la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Ces dépliants sont distribués par l'Opposante à ses clients et clients potentiels au Canada depuis au moins 1994.

[35] M. McManus a aussi produit en pièce E un collage de photos de matériel promotionnel inclus dans la trousse de départ Best Auto et une photo d'un emploi réel et typique de ce genre de matériel au Canada, dans la vitrine d'un atelier de réparation inscrit au programme Best Auto. Il affirme que ces photos sont représentatives de l'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin par l'Opposante au Canada depuis au moins 1994.

[36] M. McManus affirme qu'un atelier de réparation inscrit au programme Best Auto demeure indépendant et conserve son nom. Parallèlement, les ateliers de réparation participants sont comarqués avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin, avec l'autorisation de l'Opposante, et deviennent des détaillants de produits fournis par l'Opposante et de services autorisés par l'Opposante en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin.

[37] Pour établir l'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin de l'Opposante en liaison avec les Produits et les services de l'Opposante, M. McManus décrit la chaîne d'événement suivante :

- la marque de commerce BEST AUTO Dessin est visible dans la vitrine de l'atelier de réparation (comme on le voit dans la pièce E);
- l'installateur porte un chandail en molleton ou une chemise arborant la marque de commerce BEST AUTO Dessin (comme on le voit dans les pièces D et E);
- un autocollant arborant la marque de commerce BEST AUTO Dessin, précédée des mots « Détaillant autorisé » et suivie des mots « Pièces d'auto » est apposé dans la fenêtre de l'atelier de réparation (un exemple de ce type d'autocollant est présenté en pièce E);
- un autocollant arborant la marque de commerce BEST AUTO Dessin, précédée ou suivie des mots « Centre de service autorisé » (un exemple de ce type d'autocollant est présenté en pièce D);
- le reçu ou la facture de l'achat est remis au client dans un « porte-facture » arborant la marque de commerce BEST AUTO Dessin (comme on le voit dans les pièces D et E);
- le client reçoit un livret de garantie intitulé « Best Auto National Guarantee » (pièces D et E) sur lequel on peut voir dans la partie supérieure la marque de commerce BEST AUTO Dessin; l'installateur explique aussi au client les modalités du document de garantie, particulièrement le fait que la garantie sur les pièces et la main d'œuvre est honorée d'un océan à l'autre dans les quelque 300 ateliers de réparation canadiens inscrits au programme Best Auto;
- en ce qui concerne les services récurrents (par exemple, les vidanges d'huile) et pour les pièces pour automobiles qui nécessitent une inspection ou un remplacement périodique, un autocollant de rappel du prochain service arborant la marque de commerce BEST AUTO Dessin est placé dans un endroit bien en vue du véhicule du client (un exemple de ce type d'autocollant pour le rappel d'une vidange d'huile figure en pièce D).

[38] M. McManus a produit en pièce F une copie d'un dépliant promotionnel décrivant le contenu de la trousse de départ Best Auto de premier niveau (TIER 1), qui est vendue par l'Opposante en tant que programme supérieur, et qui arbore aussi la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Il affirme que ces dépliant sont distribués par l'Opposante depuis au moins 1994.

[39] M. McManus allègue que l'Opposante a vendu au Canada de nombreuses trousse de départ à des installateurs inscrits au programme Best Auto, et ce, depuis au moins 1994, et il a produit en pièce G une copie d'une facture datée du 20 janvier 2010 à l'appui de cette allégation. Il explique que même si la facture produite en pièce G arbore (dans la partie supérieure de la page) le nom commercial et le logo de l'Opposante (plutôt que la marque de commerce BEST AUTO

Dessin), le code « BAP » inscrit dans la colonne « Line Code » et le code « French Starter » inscrit dans la colonne « Product Description » indiquent que le produit qui a été a été facturé et expédié à « G.C.M. Pièce d'Auto » est une version française de la trousse de départ Best Auto, comme elle est illustrée dans la pièce D précitée, et que cette trousse contient plusieurs articles qui arborent la marque de commerce BEST AUTO Dessin.

[40] M. McManus a produit en pièce H une copie de la version française du livret de garantie pour le programme Best Auto, lequel arbore la marque de commerce BEST AUTO Dessin dans sa partie supérieure. Ce document de garantie est inclus dans la version française de la trousse de départ Best Auto.

[41] M. McManus affirme que l'Opposante est également propriétaire du nom de domaine canadien *www.bestautosolution.ca* où elle héberge le site Web public du programme Best Auto. Sur ce site Web, la marque de commerce BEST AUTO Dessin occupe une place importante dans la partie supérieure de chaque page, et elle y est affichée depuis au moins 2007. Des imprimés tirés de ce site Web sont joints en pièce I de son affidavit.

[42] M. McManus affirme que l'Opposante utilise le site Web *www.bestautosolution.ca* comme un outil important de marketing et de promotion pour son programme Best Auto. Sur ce site Web, les clients du commerce de détail peuvent utiliser la fonction de localisation d'ateliers de réparation pour rechercher, par province, un centre de service affilié à Best Auto. Les installateurs qui souhaitent adhérer au programme Best Auto peuvent utiliser la fonction de localisation de revendeurs pour trouver leur distributeur (revendeur) régional Bestbuy, par l'entremise duquel il peut acheter une adhésion au programme Best Auto et une trousse de départ Best Auto.

[43] M. McManus affirme qu'il n'est pas au courant d'aucune autre pièce pour automobile vendue au Canada en liaison avec une marque de commerce qui contient les mots « Best Auto » et il ne connaît aucun point de vente ni détaillant offrant des services liés à des pièces pour automobiles en liaison avec une marque de commerce contenant les mots « Best Auto ».

[44] Pendant son contre-interrogatoire, M. McManus a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

- l'Opposante ne fabrique pas de pièces pour automobiles (page 9);

- l'Opposante vend seulement depuis de ses deux centres de distribution à des revendeurs de pièces pour automobiles. Les clients du commerce de détail ne peuvent pas se rendre directement dans ces centres de distribution pour acheter des pièces pour automobiles (page 9);
- le programme BEST AUTO est un programme de marketing visant des produits et des services acquis auprès de l'Opposante (page 31);
- l'Opposante n'exploite pas de magasins directement sous la marque de commerce BEST AUTO (page 32);
- le programme de marketing BEST AUTO offre un accès à des programmes de formation extensifs pour les clients installateurs dans les domaines techniques et généraux, ainsi que du matériel promotionnel à l'intention des installateurs, qui peuvent s'en servir pour faire connaître leur entreprise aux consommateurs (page 32). Les installateurs sont inscrits auprès des revendeurs (page 33) (voir les pièces 1 et 2 du contre-interrogatoire). Ces documents doivent être exécutés pour que les installateurs puissent employer la marque de commerce BEST AUTO sous licence;
- la marque BEST AUTO n'apparaît pas sur les pièces elles-mêmes ni sur leur boîte (page 34);
- la marque BEST AUTO en liaison avec des pièces figure sur la garantie (pièce H de l'affidavit McManus 1) (page 36);
- la facture est placée dans un « porte-facture », comme on peut le voir dans la pièce E de l'affidavit McManus 1 (page 37);
- l'atelier de réparation que l'on peut voir dans la pièce E de l'affidavit McManus 1 s'est inscrit au programme BEST AUTO en 1995. La photo a été prise entre 1997 et 2001 (page 40 et réponses aux engagements)

Affidavit McManus 2

[45] Je vais maintenant résumer le contenu de l'affidavit McManus 2. M. McManus déclare ceci :

[TRADUCTION]

- l'Opposante offre ses produits et ses services en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin par Internet, commande postale, catalogue ou téléphone. Au moins 80 % du montant total en dollars correspondant aux ventes annuelles de produits et de services de l'Opposante effectuées par celle-ci au cours des 10 dernières années proviennent de transactions électroniques;

- l'Opposante assure l'offre et la promotion de ses produits et services en liaison avec sa marque de commerce BEST AUTO Dessin, auprès de ses clients du domaine de l'automobile, y compris les revendeurs, les installateurs et le grand public, au moyen d'Internet, par l'entremise de ses sites Web *www.bestautosolution.ca* et *www.bestautoconnect.ca* depuis au moins 2007 et 2006 respectivement.
- Les pièces C et D contiennent un imprimé de la page d'accueil du site Web *www.bestautosolution.ca* et de la page « Why Best Auto », telle qu'elle était archivée en décembre 2008, obtenues à l'aide de WayBack Machine. Ces imprimés sont représentatifs de ces pages depuis leur création;
- La pièce E est une saisie d'écran de la page « Dedicated Suppliers » du site *www.bestautosolution.ca* datant de juillet 2014, laquelle est représentative de cette page depuis sa création;
- depuis sa conception, ce site Web a toujours contenu une section réservée aux membres installateurs et revendeurs. Le site comporte un accès à des formations en ligne, à des programmes de rabais, à des dépliants publicitaires et à du matériel promotionnel, ainsi qu'aux programmes de garantie sur la main d'œuvre qui font partie du programme Best Auto. La marque de commerce BEST AUTO Dessin a toujours été placée bien en évidence sur les pages de la section réservée aux membres, et ce, depuis la création du site.
- La pièce F est un imprimé de la page d'accueil de la section réservée aux membres de ce site Web, obtenu à l'aide de WayBackMachine, telle que cette page a été archivée en décembre 2008. La page est représentative de l'apparence de la page d'ouverture de session depuis sa création. La pièce G contient des imprimés de pages de la section réservée aux membres de ce site Web. Ces pages datent du 14 juillet 2014 et sont représentatives de l'apparence de la section réservée aux membres depuis la création du site. On peut y voir la marque de commerce BEST AUTO Dessin;
- le site Web *www.bestautoconnect.ca* a toujours été, et demeure, une voie qui permet aux revendeurs et installateurs actuels de l'Opposante d'accéder aux produits et services du programme Best Auto, y compris les produits de l'Opposante, au moyen de méthodes de commande en ligne. Ce site Web offre à chaque revendeur et installateur un portail de recherche, de consultation et de commande pour les produits et les services du programme Best Auto, y compris les produits de l'Opposante offerts en ligne par l'entremise du catalogue en ligne. La marque de commerce BEST AUTO Dessin a toujours été placée bien en vue sur ce site Web. La pièce H est un imprimé de la page d'accueil de ce site Web, laquelle est représentative de la page d'accueil de ce site depuis sa création. On y trouve une présentation du programme Best Auto, une zone de connexion et plusieurs liens vers des pages Web connexes; on y voit aussi la marque de commerce BEST AUTO;
- après avoir ouvert une session, les installateurs et les revendeurs obtiennent un accès direct et peuvent commander des produits et des services du programme Best Auto par l'entremise de portails personnalisés, sur ce même site Web. Grâce aux portails personnalisés, les installateurs et les revendeurs peuvent naviguer ou rechercher, et

commander à partir du catalogue de produits et de services du programme Best Auto. Lorsqu'une personne cherche une pièce, le catalogue affiche tous les produits qui peuvent répondre aux critères indiqués par le revendeur, y compris l'image de la pièce, le numéro d'article, le prix, la quantité en stock, les autres endroits où il est possible d'obtenir la pièce et la possibilité d'achat. La marque de commerce BEST AUTO Dessin a toujours occupé une place importante sur chaque page Web du portail personnalisé de chaque revendeur, et c'est toujours le cas;

- La pièce I est un imprimé des résultats de recherche obtenus à partir du portail personnalisé du revendeur The Young Automotive Professionals à l'adresse <http://young.bestautoconnect.ca>. Cet imprimé est représentatif des résultats de recherche qui ont été générés par tous les portails de revendeurs depuis 2007. On peut y voir la marque de commerce BEST AUTO Dessin;
- un installateur peut aussi commander une pièce directement à partir du catalogue en ligne sans passer par un revendeur;
- si l'installateur commande un produit de l'Opposante qui ne figure pas dans l'inventaire du revendeur, ce dernier en est avisé et peut commander ledit produit pour l'installateur directement auprès de l'Opposante;
- l'Opposante autorise les revendeurs et les installateurs à commander des produits du programme Best Auto de l'Opposante par la poste, par téléphone et par télécopieur depuis au moins aussi tôt que 1997;
- les revendeurs et les installateurs peuvent trouver des produits à l'aide du catalogue papier de l'Opposante, dans lequel figurent certains produits du programme Best Auto. Ces catalogues papier sont distribués chaque année aux revendeurs et aux installateurs. La marque de commerce BEST AUTO Dessin figure bien en vue, au moins une fois, sur chacun des catalogues papier de l'Opposante depuis 2010 et les revendeurs et les installateurs l'auraient vue au moment de placer une commande par courrier, téléphone ou télécopieur;
- La pièce J est une copie de la page couverture et de la page 12 du catalogue de l'Opposante 2010-2011, où l'on peut voir la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Elle est représentative des autres catalogues papier de l'Opposante publiés depuis 2010;
- Il est possible que des formulaires de commande par télécopieur soient générés par les systèmes d'inventaire ou de commande d'un revendeur et, donc, n'affichent pas la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Cependant, le nom de l'Opposante, son numéro de télécopieur et le nom du revendeur apparaissent presque toujours dans la partie supérieure du formulaire de commande par télécopieur ou sur une page de présentation. Le revendeur indiquera un renvoi aux numéros de pièces pour automobiles particulières de l'Opposante sur la télécopie en repérant le numéro de pièce sur le site Web www.bestautoconnect.ca ou dans le catalogue papier de l'Opposante. Il allègue que les commandes par télécopieur faites à partir du catalogue papier sont utilisées pour commander des produits depuis avant

l'introduction de la marque BEST AUTO Dessin en 1994 et que ces commandes par télécopieur sont utilisées depuis que les sites Web ont été activés;

- La pièce K est une copie d'une commande par télécopieur datée du 3 juillet 2014, envoyée par un revendeur à l'Opposante. Elle est représentative de la plupart des commandes par télécopieur acheminées à l'Opposante par des revendeurs, et ce, depuis avant 1997;
- les clients peuvent aussi commander d'autres produits auprès de l'Opposante par télécopieur, et il a produit en pièce L un formulaire de commande par télécopieur intitulé « Customer Communication Forms » sur lequel on voit la marque de commerce BEST AUTO Dessin; ce formulaire est représentatif des formulaires de commande par télécopieurs utilisés par l'Opposante depuis 1999;
- l'Opposante envoie ses produits BEST AUTO aux revendeurs et aux installateurs partout au Canada, par cargo, courrier et messagerie dès réception d'une commande. Une fois que les revendeurs ont reçu leurs produits, ils les envoient généralement à leurs installateurs. À l'occasion, il se peut que l'Opposante livre des produits directement aux installateurs. Il a produit en pièce N des copies de factures de commandes postales provenant de DHL, datées de juin 2005, pour des livraisons par courrier terrestre de trousseaux BEST AUTO et d'autres pièces pour automobiles à divers emplacements au Canada;
- La pièce O contient des copies de factures de commandes postales provenant de DHL, datées de juin 2005, pour des livraisons par avion.

[46] Pendant son contre-interrogatoire, la plupart des questions concernaient l'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin de l'Opposante plutôt que sur la marque de commerce BEST AUTO avec feuille d'érable. Comme j'ai déjà tranché sur cette question, ces portions de la transcription ne sont plus pertinentes. Cependant, M. McManus a déclaré ceci :

[TRADUCTION]

- seule la première page du site Web *www.bestautoconnect.ca* est accessible à tous. Le reste du site n'est accessible qu'aux installateurs, aux membres ou aux revendeurs (page 46).
- l'Opposante ne vend aucun produit ni n'offre de service au grand public (page 56);
- l'Opposante n'a pas de point de vente au détail pour le grand public (page 57);
- les marques de commerce BEST AUTO Dessin ou BEST AUTO & Dessin avec feuille d'érable ne figurent pas sur le site Web *www.bestautoconnect.ca* (voir la pièce F de l'affidavit Mc.Manus 2). On n'y voit que le mot servant de marque BEST AUTO (page 63).

Les affidavits McManus 1 et 2 contiennent-ils une preuve d'emploi des marques de commerce de l'Opposante et, dans l'affirmative, en liaison avec quels produits ou services?

[47] Il ne fait aucun doute que cette preuve exhaustive constitue une preuve d'emploi des marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin. Cependant, il s'agit d'un emploi de ces marques en liaison avec : [TRADUCTION]

pièces pour automobiles, nommément pièces de remplacement pour toute partie d'un véhicule automobile; exploitation de points de vente de pièces pour automobiles; vente au détail de pièces pour automobiles (les Produits et les services de l'Opposante).

[48] Pour les raisons détaillées aux présentes je considère que l'Opposante a établi l'emploi antérieur de ses marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin, en liaison avec les services de l'Opposante seulement.

L'emploi en liaison avec les produits est conforme au paragraphe 4(1) de la Loi :

[49] La Requérante soutient que, s'il existe une preuve d'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin, elle n'est pas en liaison avec les produits tels qu'ils sont décrits dans la déclaration d'opposition (cette description est identique à la description des produits qui figurent sur le certificat d'enregistrement LMC469,062). La Requérante ajoute que M. McManus a admis, lors de son contre-interrogatoire, que l'Opposante ne fabrique pas de pièces pour automobiles et que les marques de l'Opposante ne sont pas apposées sur les pièces elles-mêmes ni sur leur emballage.

[50] Ma collègue, Céline Tremblay, dans *LOF Inc., supra*, a dû déterminer s'il y avait une preuve d'emploi en liaison avec les produits de l'Opposante visés par l'enregistrement. Elle en est arrivée à la conclusion que l'avis de liaison exigé au titre du paragraphe 4(1) de la Loi a été donné à la personne à qui la propriété ou la possession des produits a été transférée. Une telle liaison, en l'absence de preuve du contraire, découle du fait que la marque BEST AUTO Dessin figure sur le porte-facture et le livret de garantie remis au client une fois les réparations terminées sur le véhicule du client [voir *LOF Inc., supra*, au paragraphe 34].

[51] Cependant, contrairement aux procédures d'opposition, il n'y a aucune possibilité de contre-interrogatoire devant le registraire dans le cadre de la procédure de radiation en vertu de l'article 45. Par conséquent, la membre Tremblay n'a pas pu utiliser les déclarations faites par M. McManus lors de son contre-interrogatoire. Cela suffit pour établir une distinction entre la procédure de radiation en vertu de l'article 45 et le cas dont je suis saisi.

[52] En l'espèce, non seulement la preuve démontre que l'Opposante n'a vendu aucun produit en liaison avec sa marque de commerce BEST AUTO Dessin, mais M. McManus a également confirmé, lors de son contre-interrogatoire, que l'Opposante ne fabrique pas de pièces pour automobiles. En outre, les pièces vendues aux revendeurs et leur emballage n'arborent pas la marque de commerce BEST AUTO Dessin. S'il existe une liaison créée par la présence de cette marque sur le porte-facture et le document de garantie couvrant les pièces vendues et installées par les installateurs et le travail effectué, cette liaison concerne les services de réparation, comme il en sera question dans la prochaine rubrique.

[53] Par conséquent, je conclus que l'Opposante n'a pas employé ses marques de commerce invoquées en liaison avec les produits de l'Opposante au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[54] Je dois tout de même déterminer s'il existe une preuve d'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin en liaison avec les services de l'Opposante.

L'emploi en liaison avec les services est conforme au paragraphe 4(2) de la Loi

[55] La Requérante fait valoir que s'il existe une preuve d'emploi de la marque de commerce BEST AUTO et/ou BEST AUTO Dessin en liaison avec les services, il s'agit d'un emploi en liaison avec le programme Best Auto décrit précédemment, lequel ne correspond pas aux services décrits dans la déclaration d'opposition, à savoir l'exploitation de points de vente de pièces pour automobiles; la vente au détail de pièces pour automobiles.

[56] Bref, la preuve au dossier indique ceci :

- le revendeur achète des pièces pour automobiles auprès de l'Opposante par l'entremise du programme Best Auto;

- le revendeur installe ces pièces pour automobiles et offre des services de réparation aux clients;
- les marques de commerce BEST AUTO et/ou BEST AUTO Dessin sont placées bien en vue sur les lieux de travail des revendeurs, sur un livret de garantie et un porte-facture remis au client.

[57] Par conséquent, les revendeurs exploitent des points de vente et vendent des pièces pour automobiles; tous ces services sont exécutés en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Ces revendeurs peuvent exploiter leur entreprise sous plus d'une marque de commerce [voir *Groupe Procycle Inc c Chrysler Group LLC* 2010 FC 918 (CanLII)]. Ainsi, je conclus qu'il existe une preuve d'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin en liaison avec les services de l'Opposante.

[58] La prochaine question est celle de savoir si l'emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin par les installateurs, en liaison avec les services de l'Opposante, favorise l'Opposante.

Ce que l'on considère comme un emploi par l'Opposante en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi :

[59] La Requérente fait valoir que tout emploi des marques BEST AUTO et/ou BEST AUTO Dessin ne s'applique aucunement en faveur de l'Opposante puisqu'il n'existe aucune preuve d'un contrat de licence entre l'Opposante et les revendeurs ou les installateurs.

[60] M. McManus déclare dans l'affidavit McManus 1 que l'Opposante exerce un contrôle rigoureux sur la qualité des produits vendus ou installés par les installateurs. Il ajoute que les tiers qui exploitent des points de vente au détail et qui vendent des pièces pour automobiles et offrent des services d'installation au public en liaison avec la marque de commerce BEST AUTO Dessin doivent se conformer aux normes de service imposées et appliquées par l'Opposante à titre de condition préalable pour obtenir et conserver un statut de membre du programme Best Auto et obtenir l'autorisation d'afficher cette marque dans leurs points de vente au détail.

[61] En outre, M. McManus a expliqué pendant son premier contre-interrogatoire que l'on fait des visites de locaux d'installateurs et il a produit en réponse à un engagement le rapport écrit

d'une inspection [voir l'engagement 3 du premier contre-interrogatoire et la réponse à la question 83]. Enfin, un formulaire vierge du programme Best Auto a été produit en pièce 1 du premier contre-interrogatoire de M. McManus. Les modalités qui apparaissent au dos du formulaire indiquent clairement que le revendeur peut employer les marques à condition qu'il se conforme aux exigences relatives à la manière dont les marques doivent être [TRADUCTION] « employées dans les documents publicitaires et le matériel promotionnel, sur les affiches et autres présentoirs, le papier officiel de l'entreprise, ou autre ».

[62] L'Opposante n'est pas tenue d'établir l'existence d'un sous-contrat de licence écrit entre les revendeurs et les installateurs pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi [voir *Well's Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst)], mais elle doit démontrer qu'elle exerce un certain contrôle sur la qualité des produits et des services. Cette preuve est au dossier. La preuve démontre que des pièces sont livrées par l'Opposante aux revendeurs, et parfois directement aux installateurs. Les revendeurs livrent ensuite ces pièces aux installateurs. Seules les pièces livrées par l'Opposante et installées par les installateurs autorisés peuvent être comprises dans le programme Best Auto. Enfin, l'Opposante exerce une certaine forme de contrôle sur la qualité des services de réparation exécutés par les installateurs dans le cadre de visites ponctuelles de leurs locaux.

[63] Je suis convaincu que, dans les circonstances, tout emploi de la marque de commerce BEST AUTO Dessin, en liaison avec les services de l'Opposante (exploitation de points de vente pour la vente de pièces pour automobiles; vente de pièces pour automobiles) par des revendeurs et des installateurs est considéré comme un emploi de cette marque par l'Opposante, en vertu de l'article 50 de la Loi.

[64] Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait au titre du paragraphe 16(2) et de l'article 3) de la Loi en ce qui concerne les services de l'Opposante.

Probabilité de confusion

[65] Puisque je conclus que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, je vais maintenant déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre les marques

de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin de l'Opposante ou les services de l'Opposante d'une part et la Marque d'autre part, en date du 17 décembre 2009.

[66] Le test à appliquer pour apprécier la probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, qui porte 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits soient ou non de la même catégorie générale. Le test énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5), 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.

[67] Ces critères ne sont pas exhaustifs et il n'est pas nécessaire de tous leur accorder un poids égal [Voir les décisions *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst) et *Gainers Inc c Marchildon* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst)]. Je m'appuie également sur les observations formulées par le juge Binnie dans les arrêts de la Cour suprême du Canada *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) relativement à l'appréciation des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

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

[68] La Marque et la marque de commerce BEST AUTO de l'Opposante sont des marques de commerce faibles lorsqu'employées en liaison avec les services respectifs des parties. La marque de commerce BEST AUTO Dessin possède caractère distinctif inhérent plus élevé parce qu'elle

contient un dessin (deux lignes horizontales et l'ajout d'une demie feuille d'érable), mais je ne considère pas que ce dessin est suffisamment distinctif pour constituer un facteur distinctif dans cette analyse.

[69] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada. Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au dossier.

[70] En revanche, il existe une preuve que l'Opposante a employé ses marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin au Canada. Tout de même, j'estime qu'il est difficile de trancher la question relative à la mesure dans laquelle ces marques de commerce sont devenues connues au Canada, à la date pertinente, soit le 17 décembre 2009. En effet, bien que M. McManus ait déclaré qu'à la date de son affidavit (26 août 2011), il y avait 150 revendeurs et 300 installateurs, je ne dispose pas du nombre exact de locaux existant à la date pertinente. En outre, il n'y a aucune référence aux chiffres d'affaires de l'Opposante en liaison avec les services de l'Opposante, à quelque période que ce soit.

[71] Par conséquent, je conclus que les marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin de l'Opposante étaient plus connues que la Marque, mais ces conclusions ne permettent pas de trancher la question relative à la probabilité de confusion, puisqu'il est impossible d'établir la mesure dans laquelle la marque BEST AUTO Dessin était connue au Canada.

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

[72] La preuve démontre que l'Opposante emploie ses marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin depuis 1994. Ce facteur favorise l'Opposante.

Le genre de services ou entreprises; la nature du commerce

[73] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que le genre des Services est essentiellement identique aux services de l'opposante décrits ci-dessus. En outre, la mention [TRADUCTION] « par Internet, commande postale, catalogue et téléphone » dans la description des Services ne fait que limiter la méthode utilisée pour la vente d'accessoires pour véhicules automobiles. Comme il en a été question en détail précédemment, la preuve au dossier montre que l'Opposante a employé Internet comme méthode pour recevoir des commandes de ses licenciés pour l'achat de pièces

pour automobiles. À cet égard, je fais plus particulièrement référence aux paragraphes 6 et 19 de l'affidavit McManus 2. Par conséquent, il existe un certain chevauchement des voies de commercialisation des parties.

[74] Ces facteurs favorisent l'Opposante.

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

[75] Comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC), dans la majorité des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur qui revêt le plus d'importance.

[76] Le premier élément d'une marque de commerce est généralement la partie la plus importante d'une marque de commerce lorsque vient le temps d'établir la distinction entre celle-ci et une autre marque de commerce. Toutefois, un tel principe général est beaucoup moins déterminant lorsque le premier élément est constitué d'un mot de la langue courante. Dans ces cas, de petites différences suffisent souvent pour établir une distinction entre deux marques de commerce dont le premier élément est identique ou semblable [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]

[77] En l'espèce, le premier mot des marques des parties est le même. Cependant, ce mot est un mot courant de la langue anglaise ayant une connotation laudative. La marque de commerce BEST AUTO Dessin de l'Opposante comporte un élément de dessin, mais je ne considère pas que ce dessin est une caractéristique dominante. La Marque contient un autre élément, soit le mot « in ». Cependant, la Marque dans son ensemble est suggestive lorsqu'employée en liaison avec les Services. L'idée suggérée par la Marque est différente de l'idée suggérée par les marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin de l'Opposante. Les marques de commerce de l'Opposante évoquent « la meilleure auto », alors que la Marque de la Requérante évoque « ce qu'il y a de mieux dans l'industrie de l'automobile ». L'ajout du mot « in » entre les mots « best » et « auto » crée cette distinction. Néanmoins, les caractéristiques des marques en cause sont les mots « BEST » et « AUTO ». Je ne crois pas que l'ajout du mot « IN » suffise en soi pour conclure que ce facteur favorise la Requérante.

État du registre

[78] M^{me} Saltzman travaille depuis juillet 1995 comme directrice du service de recherche en marques de commerce au sein de Onscope^{MC}, une division de Onscope Group Inc. Une partie de ses responsabilités consiste à revoir et consulter des fichiers et des dossiers de l'OPIC et à effectuer des recherches dans la base de données des marques de commerce canadiennes Onscope^{MC}. Elle déclare que la base de données Onscope^{MC} contient des renseignements identiques à ceux qui se trouvent dans la base de données de l'OPIC. Elle explique les divers champs de recherche accessibles.

[79] Elle déclare que le 16 août 2012, l'agent de la Requérante a demandé une recherche complète sur la combinaison des termes BEST et AUTO. Elle a effectué cette recherche le 21 août 2012. Elle a produit une pièce contenant ses résultats.

[80] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a produit une analyse de la preuve de l'état du registre en l'affidavit de M^{me} Saltzman. Elle mentionne 12 références, y compris les marques des parties. De ces 12 références, seulement 3 étaient enregistrées à la date pertinente.

[81] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. Des conclusions à propos de l'état du marché peuvent seulement être tirées de la preuve de l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été localisé [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[82] Quant à la recherche sur la common law, elle a été effectuée après la date pertinente et il n'y a aucune information dans les résultats de recherche concernant la date à laquelle l'emploi de ces noms commerciaux ou noms de société aurait commencé au Canada.

[83] Par conséquent, je ne considère pas que la preuve de l'état du registre et les recherches sur la common law constituent un facteur pertinent au titre de ce motif d'opposition.

Conclusion

[84] Comme il est mentionné dans *Veuve Clicquot*, c'est la première impression que la vue de la Marque, en liaison avec les Services, produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un « souvenir imparfait » des marques des marques de commerce BEST AUTO Dessin et BEST AUTO de l'Opposante, et qui croirait alors que les Services sont offerts par l'Opposante.

[85] Eu égard à l'ensemble des facteurs pertinents, j'estime que, au mieux pour la Requérante, la prépondérance des probabilités est partagée également entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Comme la Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, la Requérante ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Ma conclusion est fondée sur le fait que l'ajout du mot « IN » entre « BEST » et « AUTO » ne suffit pas en soi pour éliminer toute probabilité de confusion entre les marques des parties, étant donné que les caractéristiques dominantes des marques en cause sont les mots « BEST » et « AUTO ». En outre, les services des deux parties sont identiques et il existe un certain chevauchement de leurs voies de commercialisation.

[86] Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués en vertu des paragraphes 16(2) et de (3) sont maintenus.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[87] Au titre de ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer que ses marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin sont devenues suffisamment connues au Canada en date du 2 mars 2011, la date de production de la déclaration d'opposition (la date pertinente en vertu de ce motif d'opposition) pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst.)].

[88] La preuve d'emploi des marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin de l'Opposante, telle qu'elle est décrite ci-dessus, ne me permet pas de conclure que l'une ou l'autre

des marques était connue dans une mesure suffisante au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. En l'absence de documentation sur les ventes, du nombre d'installateurs situés au Canada et leur emplacement à la date pertinente, je ne peux pas trancher en faveur de l'Opposante.

[89] Par conséquent, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait et je rejette donc le motif d'opposition fondée sur l'absence de caractère distinctif, invoqué en vertu de l'article 2 de la Loi.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[90] M. McManus a produit une copie de l'enregistrement de marque de commerce canadienne LMC469,062 pour la marque de commerce BEST AUTO Dessin, couvrant les Produits et les services de l'Opposante. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire et j'ai vérifié le registre. Je confirme que l'Opposante est la propriétaire de cet enregistrement et que celui-ci est en vigueur. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[91] La question est donc celle de savoir si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce déposée BEST AUTO Dessin de l'Opposante, lorsqu'elle est employée en liaison avec les Services.

[92] L'analyse des facteurs pertinents que j'ai réalisée au titre des motifs d'opposition invoqués en vertu des paragraphes 16(2) et (3) de la Loi s'appliquent également à ce motif d'opposition, sauf en ce qui concerne les commentaires ci-dessous, étant donné que cette analyse a été faite à une date pertinente ultérieure, soit à la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 at 424 (CAF)].

[93] Étant donné que l'affidavit McManus 1 a été souscrit le 26 août 2011, donc avant la date pertinente, je peux considérer le fait que l'Opposante disposait à un certain moment donné un réseau de 150 revendeurs et de 300 installateurs au Canada. Ainsi, la marque de commerce BEST AUTO Dessin de l'Opposante est plus connue que la Marque et donc, l'examen global de l'alinéa 6(5)a) de la Loi favorise l'Opposante.

[94] Comme il a été mentionné précédemment, dans son plaidoyer écrit, la Requérante a produit une analyse de la section de l'affidavit de M^{me} Saltzman portant sur la preuve de l'état du registre. Elle mentionne 12 références, y compris les marques des parties. Étant donné la date pertinente ultérieure au titre de ce motif, cinq références sont pertinentes : toutefois, une référence couvre des produits non reliés (accessoires pour piscines).

[95] M^{me} Saltzman a également fait une recherche de noms de sociétés et d'entreprises au la base de données fédérale NUANS, ainsi que dans le registre des entreprises du Québec, afin d'y repérer des noms d'entreprises enregistrés contenant les termes *BEST* et *AUTO*. La recherche a été effectuée le 20 août 2012, donc avant la date pertinente au titre de ce motif d'opposition.

[96] Les résultats de recherche contiennent 31 entrées, précédées des termes BEST AUTO. En outre, j'ai compté plus d'une douzaine de noms commerciaux ou noms de société commençant par le mot BEST séparé du mot AUTO par un autre mot, par exemple :

BEST DEAL AUTO

BEST VALUE AUTO

BEST IMPORT AUTO LTD

BEST RATE AUTO SALES

BEST CHOICE AUTO SALES

[97] Étant donné le nombre d'enregistrements dans le registre, de pair avec les résultats de la recherche sur la common law, je peux conclure qu'il existe un emploi commun sur le marché des marques de commerce et noms commerciaux contenant les mots BEST et AUTO [voir *Dollarama LP c J E Mondou Ltd* 2015 COMC 63 (CanLII)]. Ce facteur favorise la Requérante.

[98] Si j'applique les résultats de l'analyse des facteurs pertinents au test de la « première impression », tels qu'ils ont été décrits précédemment, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion à la date de ma décision entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante. La marque de l'Opposante est faible. La combinaison de la preuve de l'état du registre et des résultats des recherches sur la common law fait pencher la balance en faveur de la

Requérante. Elle démontre que les portions dominantes de la marque de commerce déposée de l'Opposante (les mots « best » et « auto ») sont employées dans le commerce et que l'élément supplémentaire « in » suffit pour établir la distinction entre la Marque et la marque de commerce BEST AUTO Dessin. Comme il a été mentionné précédemment, une telle preuve ne peut être considérée au titre du motif fondé sur le droit à l'enregistrement en raison de la date pertinente antérieure.

[99] En conséquence, je rejette ce motif d'opposition.

La décision

[100] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC, 1985, ch T-13 (la Loi) en ce sens que la Requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, parce que celle-ci créait de la confusion avec les marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin précédemment employées au Canada par l'Opposante et qu'elle n'est donc pas distinctive de la Requérante;
2. La Marque ne peut être enregistrée au titre de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BEST AUTO Dessin de l'Opposante, dont le certificat d'enregistrement porte le numéro LMC469,062, et qu'elle est employée en liaison avec des pièces pour automobiles, notamment des pièces de remplacement pour toute pièce pour véhicules automobiles; exploitation de points de vente de pièces pour automobiles; vente au détail de pièces pour automobiles;
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées qui avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec des pièces pour automobiles, notamment des pièces de remplacement pour toute pièce de véhicule automobile; exploitation de points de vente de pièces pour automobiles; vente au détail de pièces pour automobiles;
4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'alinéa 16(2)*a*) de la Loi en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées qui avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec des pièces pour automobiles, notamment des pièces de remplacement pour toute pièce de véhicule automobile; exploitation de points de vente de pièces pour automobiles; vente au détail de pièces pour automobiles;
5. En vertu de l'alinéa 38(2)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, parce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Services des Produits et services de l'Opposante vendus et offerts en liaison avec les marques de commerce BEST AUTO et BEST AUTO Dessin.