

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de la société Canadian Tire Limitée à la
demande numéro 1 002 991 produite par
Camoplast Inc. en vue de l'enregistrement de
la marque de commerce PREDATOR
CAMOPLAST et dessin**

Le 26 janvier 1999, Camoplast Inc. (la requérante) a déposé une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce PREDATOR CAMOPLAST et dessin (la marque), illustrée ci-après, en liaison avec des « chenilles en caoutchouc, nommément des courroies pleines en caoutchouc utilisées dans les autoneiges » (les marchandises). La demande est fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le mois d'octobre 1997.



La demande a été publiée le 8 décembre 1999 dans le Journal des marques de commerce aux fins de toute opposition éventuelle. La société Canadian Tire Limitée (l'opposante) a déposé une déclaration d'opposition le 14 janvier 2000. La requérante a déposé une contre-déclaration réfutant essentiellement tous les motifs d'opposition et faisant valoir que le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement reposait erronément sur l'alinéa 16(3)a). Le 16 février 2005, l'opposante a été autorisée à déposer une déclaration d'opposition modifiée datée du 22 septembre 2004 modifiant le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement.

Le premier motif d'opposition est que la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la marque n'a pas été employée au Canada en liaison les marchandises depuis octobre 1997. Le deuxième motif d'opposition est que la marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce PREDATOR de l'opposante, enregistrement n° LMC 456,125 pour des pneus. Le troisième motif d'opposition est que la

requérante n'est pas la personne qui a le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque, conformément à l'alinéa 16(1)a) de la Loi, parce que, en date du premier emploi allégué de la marque, celle-ci créait de la confusion avec le marque de commerce PREDATOR antérieurement employée au Canada en liaison avec des pneus. Le quatrième motif d'opposition est que la marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises en cause des marchandises de l'opposante.

Les deux parties ont produit des éléments de preuve. Seule l'opposante a déposé une plaidoirie écrite et était représentée à l'audience.

La preuve de l'opposante

La preuve, déposée conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (le Règlement), consiste en l'affidavit de Robert Pierce, daté du 27 octobre 2000. La requérante a obtenu une ordonnance pour le contre-interrogatoire de M. Pierce, mais a informé la Commission qu'elle y renonçait. La preuve comprend aussi l'affidavit de Sonja Shpeley, daté du 23 juillet 2001, déposé à titre de preuve additionnelle conformément au paragraphe 44(1) du Règlement.

- *L'affidavit de Robert Pierce*

À titre de remarque préliminaire, je relève qu'il est fait référence, en rubrique de l'affidavit, à la demande n° 834,468 pour la marque de commerce PREDATOR, mais que l'affidavit est déposé en preuve dans la présente procédure, comme il est indiqué dans la lettre du 19 novembre 2001 adressée au bureau du registraire.

M. Pierce a été le directeur de la division des pneus de l'opposante pendant près de 8 ans. Sa preuve peut se résumer comme il suit.

L'opposante a continuellement vendu des pneus sous sa marque de commerce PREDATOR à des magasins Canadian Tire associés depuis au moins le mois de février 1996. Les magasins

Canadian Tire associés ont à leur tour continuellement vendu les pneus PREDATOR au public. En date de l'affidavit, plus de 430 magasins associés, partout au Canada, vendaient des pneus PREDATOR. Une copie du certificat d'enregistrement original de la marque de commerce PREDATOR est produite en pièce A.

Les pneus PREDATOR ont été annoncés depuis 1996 dans le catalogue annuel de l'opposante, dans son catalogue automne-hiver et dans son catalogue Performance Speciality, tous distribués une fois par année au Canada. Les pneus PREDATOR sont aussi annoncés plusieurs fois par année dans des encarts publicitaires insérés dans les principaux journaux qui sont distribués à la grandeur du pays ainsi que dans des circulaires distribuées porte à porte à différents endroits choisis. Les circulaires prennent une forme similaire à celle des encarts dans les journaux. Le nombre de catalogues distribués, tant le catalogue annuel que le catalogue automne-hiver, a varié entre 8,7 millions de copies pour l'année 1996 à 10,1 millions de copies pour l'année 2000. Entre 900 000 et 1 000 000 de copies du catalogue Performance Speciality ont été distribués annuellement durant les années 1996 à 2000. Le nombre de circulaires distribuées à une occasion donnée est du même ordre que le nombre de catalogues distribués durant la même année.

En pièces jointes à l'affidavit, on trouve des photocopies d'annonces publiées dans les catalogues annuels de 1996 à 2000 (pièce B), dans les catalogues automne-hiver de 1996 à 1998 (pièce C), dans les catalogues Performance Speciality de 1996 à 2000 (pièce D) et dans les circulaires pour les années 1996 à 2000 (pièce E). Je remarque que les annonces montrent la marque de commerce PREDATOR sur les pneus eux-mêmes. Des exemples d'annonces aux points de vente de pneus PREDATOR sont aussi produits (pièce F).

Les ventes au détail de pneus PREDATOR à la grandeur du pays s'élevaient à plus de 7,9 millions de dollars en 1996, à 9,9 millions en 1997, à 8,5 millions en 1998, à 10,2 millions en 1999 et à 9 millions en 2000 (à la date de l'affidavit). Des extraits tirés des dossiers électroniques de l'opposante, qui contiendraient les factures émises en avril 1998, sont produits pour faire état de ventes de pneus PREDATOR (pièce G).

- *L'affidavit de Sonja Shpeley*

M^{me} Shepley est une agente de marques de commerce à l'emploi du cabinet qui représente l'opposante. Elle produit une copie de l'annonce déposée le 29 mai 2002 par Automobility Distribution Inc. relative à la demande n° 1 075 627 pour la marque de commerce PREDATOR (pièce A) et une copie de la déclaration d'opposition à la demande produite par l'opposante (pièce B). À l'audience, l'avocat de l'opposante a dit qu'il attendait la décision du registraire relativement à ladite opposition. Depuis lors, la demande n° 1 075 627 a été refusée dans une décision rendue le 5 juin 2006.

La preuve de la requérante

La preuve, déposée conformément à l'article 42 du Règlement, consiste en l'affidavit de Art Norton et en l'affidavit de Annie Brais, tous deux datés du 24 mai 2001. L'opposante a obtenu une ordonnance pour le contre-interrogatoire de chaque déposant, mais y a renoncé.

- *L'affidavit de Art Norton*

À titre de remarque préliminaire, je dirais que je suis d'accord avec la prétention de l'opposante concernant l'absence de clarté des allégations contenues dans l'affidavit. Toute ambiguïté découlant des allégations de M. Norton sera tranchée contre la requérante [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)].

M. Norton, directeur des ventes et de la commercialisation chez Camoplast Rockland Ltd. depuis le 19 juin 1995, déclare que sa société, filiale à 100 pour 100 de la requérante, emploie la marque au Canada en vertu d'une licence exclusive. Il ajoute que les activités de la requérante lui sont bien connues, et plus particulièrement celles de sa division des chenilles en caoutchouc, qu'il a une connaissance personnelle des questions abordées dans son affidavit, et que les renseignements et les pièces produits dans son affidavit proviennent des dossiers de la requérante auxquels il a régulièrement accès.

Avant de résumer l'affidavit de M. Norton, je dois aborder les questions de preuve qui ont été soulevées par l'opposante relativement aux déclarations susmentionnées de M. Norton.

À l'audience, l'avocat de l'opposante a plaidé que la concession d'une licence exclusive à Camoplast Rockland Ltd. (la licenciée) empêche la requérante elle-même d'employer la marque au Canada et que, par conséquent, la preuve d'emploi de la marque présentée par M. Norton doit être interprétée comme se rapportant aux activités de la licenciée. À cet égard, l'avocat de

l'opposante a attiré mon attention sur l'extrait suivant tiré de *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4^e édition, (Carswell 2003; McKeown, John S.), aux pages 19 à 25 :

[TRADUCTION]

Dans la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle, on distingue généralement trois types de licences. Dans l'affaire Murray c. Imperial Chemical Industries Ltd., lord Denning a résumé de la façon suivante l'état du droit :

[...] Une licence « ordinaire » est une permission accordée au licencié de faire quelque chose qui autrement serait illicite. Le donneur de licence demeure libre de faire la chose lui-même, et aussi de concéder des licences à d'autres. Une licence « unique » est une permission de faire la chose accordée au licencié, mais à personne d'autre, sauf que le donneur de licence demeure également libre de faire la chose lui-même. Enfin, une licence « exclusive » est une permission qui est accordée exclusivement au licencié, de sorte que même le donneur de licence est exclu au même titre que tous les autres.

Même si, selon le sens ordinaire de licence exclusive, la requérante pourrait être empêchée d'employer la marque, la preuve semble indiquer que ce n'est pas le cas en l'espèce. L'opposante aurait pu examiner plus à fond cette possible contradiction en contre-interrogeant M. Norton, mais elle a choisi de renoncer au contre-interrogatoire. En tout état de cause, je crois que la question en jeu dans la présente instance n'est pas de savoir si la requérante elle-même peut employer la marque au Canada, mais si elle peut tirer profit de l'emploi de la marque par la

licenciée conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi. En fait, l'opposante plaide également que la requérante n'a pas prouvé qu'elle contrôlait les activités de la licenciée.

La structure organisationnelle en elle-même ne suffit pas pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50. Il doit aussi y avoir une preuve que la requérante contrôle l'emploi de la marque par sa filiale et prend des mesures pour s'assurer que soient respectées les caractéristiques et la qualité des marchandises offertes [voir *MCI Multinet Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.); *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker* (1999), 3 C.P.R. (4th) 108 (C.O.M.C.)]. Un contrat de licence écrit n'est pas requis aux termes de l'article 50. Une preuve que le propriétaire de la marque de commerce exerce le contrôle peut établir l'existence d'un contrat de licence implicite [voir *Well's Dairy Inc. c. UL Canada Inc.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 77 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans la présente affaire, je ne suis pas convaincue que la déclaration de M. Norton en elle-même suffit pour établir que la requérante contrôle l'emploi de la marque par la licenciée. Ainsi, je n'ai pas l'intention de considérer que l'emploi de la marque par la licenciée, s'il en est, est au profit de la requérante.

Nonobstant ma conclusion relativement à l'emploi de la marque par la licenciée, il faut reconnaître que les éléments de preuve présentés par M. Norton concernant l'emploi de la marque semblent surtout se rapporter aux activités de la requérante. L'opposante a plaidé que cette preuve d'emploi de la marque par la requérante présentée par M. Norton est inadmissible parce qu'il s'agit de ouï-dire. Cependant, comme M. Norton déclare avoir accès aux dossiers

commerciaux de la requérante, je suis disposée à considérer les renseignements fournis par M. Norton comme éléments de preuve admissibles dans la présente instance.

Je reviendrais maintenant à l'affidavit, en commençant par les paragraphes 4 à 6 qui sont rédigés comme suit :

[TRADUCTION]

4. *Depuis au moins le mois d'octobre 1997, la marque de commerce **PREDATOR CAMOPLAST et dessin** a été employée au Canada, en liaison avec des*

« chenilles en caoutchouc, nommément des courroies pleines en caoutchouc utilisées dans les autoneiges »

5. *En pièce AN-1 de mon affidavit est produite la copie d'une facture datée du 31 octobre 1997 relativement à la vente de chenilles pour motoneiges de la requérante en liaison avec la marque de commerce **PREDATOR CAMOPLAST et dessin**.*

6. *En pièce AN-2 de mon affidavit est produite une photographie montrant les chenilles pour motoneiges de la requérante sur lesquelles la marque de commerce **PREDATOR CAMOPLAST et dessin** est mise en évidence.*

Je conviens avec l'opposante que l'affirmation contenue au paragraphe 4 est ambiguë puisqu'il n'est pas clair si la marque a été employée pour la première fois au Canada par la requérante ou par la licenciée. Je conviens aussi avec l'opposante que la facture comporte un numéro de produit pour l'article vendu sans qu'il y ait de preuve permettant de relier ce numéro à un produit associé à la marque. De plus, le produit semble avoir été facturé et livré à une entité aux États-Unis. Même s'il est indiqué sur la facture que le paiement doit être fait à la requérante, en l'absence de preuve indiquant que le produit a été livré en provenance du Canada, il semble raisonnable de présumer qu'il a été livré à partir de l'établissement de la licenciée dont le nom et

l'adresse (à Plattsburg) figurent dans le coin gauche supérieur de la facture. Je remarque que le logo suivant (le logo *Traction Group*) apparaît sur la facture, au-dessus du nom de la licenciée :

Je suis convaincue que la pièce AN-2 établit l'emploi de la marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, puisque celle-ci est apposée sur les marchandises elles-mêmes. Toutefois, l'affirmation contenue au paragraphe 6 me semble ambiguë car il n'est pas certain que la pièce AN-2 témoigne d'un emploi de la marque depuis octobre 1997.

M. Norton déclare que les marchandises sont vendues à des fabricants pour être utilisées dans la fabrication de leurs propres motoneiges. Il déclare aussi que les marchandises sont [TRADUCTION] « surtout » vendues par l'entremise de distributeurs qui les revendent à des détaillants de motoneiges spécialisés. Des photocopies de pages de brochures qui sont distribuées aux fabricants, aux distributeurs et aux détaillants de motoneiges sont jointes à l'affidavit (pièce AN-4). Je remarque qu'il y a deux brochures en anglais et deux en français, l'une de chaque pour la saison d'hiver 2000/2001, les autres ne comportant pas de date. Le logo *Traction Group* ou son équivalent en français (Camoplast Groupe Traction) apparaît dans chaque brochure tout près de l'adresse de Plattsburg. Chaque brochure contient aussi une référence soit à Camoplast Groupe Traction, soit à Camoplast *Traction Group*. Il n'y a pas de preuve indiquant que Camoplast Groupe Traction ou Camoplast *Traction Group* sont des appellations

commerciales de la requérante ou de la licenciée. Le logo *Traction Group* ou son équivalent en français figure aussi sur les circulaires produites en pièce AN-5. Il n'y a pas de date sur ces circulaires.

M. Norton produit une liste de [TRADUCTION] « grandes expositions de motoneiges » auxquelles la requérante a participé depuis 1998 au Canada (Montréal, Québec, Toronto et Markham). M. Norton déclare que la marque était en évidence dans ces foires commerciales, apparaissant sur les spécimens de produits, les autocollants, les brochures et les circulaires qui se trouvaient dans les kiosques de la requérante. L'opposante a plaidé qu'en l'absence de preuve portant que M. Norton ait été présent à l'une ou l'autre de ces foires commerciales, ses déclarations relatives à l'affichage de la marque dans les kiosques de la requérante ne constituent pas en elles-mêmes une preuve digne de foi. Même si je suis disposée à accepter le témoignage écrit de M. Norton voulant que la marque ait été exposée dans les kiosques de la requérante, il n'y a pas de preuve documentaire permettant de déterminer si elle l'a été de façon à être « en évidence ». Aussi, je ne considère pas que l'information fournie par M. Norton quant au nombre de personnes présentes constitue une preuve digne de foi.

M. Norton témoigne que les marchandises sont annoncées dans des [TRADUCTION] « catalogues en ligne sur des sites Web ». Il produit à titre d'exemple des communiqués de presse datés du 1^{er} décembre 2000 et du 23 décembre 1998 annonçant les marchandises (pièce AN-6). Il y a lieu de noter que le communiqué de presse du 23 décembre 1998 fait état de l'introduction de [TRADUCTION] « 4 nouveaux modèles de chenilles de motoneiges pour l'hiver 1998-1999 ». Dans le communiqué de presse du 1^{er} décembre 2000, il est dit que la licenciée est fière d'introduire de

nouveaux ajouts excitants à sa gamme de chenilles pour motoneiges. Chaque communiqué de presse met en valeur la marque en liaison avec le premier produit décrit dans le communiqué.

M. Norton témoigne que les marchandises associées à la marque sont annoncées au Canada dans 14 magazines spécialisés, mais il n'indique pas depuis combien de temps. Mais avant tout, il n'y a pas de spécimen de ces annonces ni de preuve digne de foi concernant la diffusion des magazines au Canada. M. Norton témoigne aussi que les marchandises associées à la marque sont annoncées dans les catalogues de 8 distributeurs de motoneiges. Il produit des photocopies des pages pertinentes provenant de catalogues pour les années 1998 à 2001 (pièce AN-7). Je constate que le plus ancien des catalogues est daté de janvier 1998.

Les ventes de marchandises effectuées par la requérante en liaison avec la marque, de 1997 à la date de l'affidavit, s'élevaient approximativement aux montants suivants : 1997 – 173 080 \$; 1998 – 483 280 \$; 1999 – 391 265 \$; 2000 – 695 520 \$; 2001 – 65 800 \$. Les dépenses en publicité de la requérante, de 1997 à la date de l'affidavit, s'élevaient approximativement aux montants suivants : 1997 – 54 982 \$; 1998 – 49 925 \$; 1999 – 35 853 \$; 2000 – 39 857 \$; et 18 200 \$ en 2001.

L'allégation de M. Norton selon laquelle la marque en cause comporte des traits distinctifs comme la marque de commerce et l'appellation commerciale bien connue CAMOPLAST de la requérante n'est d'aucun secours à la requérante. Il suffit de dire qu'il n'y a pas d'élément de preuve à l'appui de cette renommée alléguée de la marque de commerce ou appellation commerciale CAMOPLAST. L'allégation de M. Norton selon laquelle la marque de commerce

de l'opposante est souvent employée conjointement avec sa marque de commerce maison MOTOMASTER n'est également d'aucun secours à la requérante. L'opposante emploie clairement le seul mot PREDATOR comme marque de commerce. De toute façon, les allégations de M. Norton sont des questions de droit à être tranchées par le registraire. Je fais abstraction aussi de son allégation selon laquelle il est de notoriété publique que les gens en général connaissent et désignent les pneus d'automobiles en utilisant le nom de leur fabricant ou de leur marque plutôt que leur numéro de série ou le nom de leur catégorie. Il n'y a aucun élément de preuve portant sur la désignation des pneus de véhicules automobiles et M. Norton n'a pas qualité d'expert en ce qui a trait à l'industrie automobile.

Enfin, je n'accorde aucun poids à la déclaration de M. Norton concernant la preuve présentée par M^{me} Brais ni à sa déclaration concernant l'absence de confusion entre les marques de commerce. En plus d'être entachées de oui-dire, la plupart de ces déclarations sont intéressées et abordent des questions de droit à être tranchées par le registraire. Cela dit, j'ai pris note de l'allégation de M. Norton selon laquelle les magasins Canadian Tire ne vendent pas de motoneiges ou de pièces de motoneiges, ainsi que celle voulant que le prix des marchandises varie de 250 \$ à 1020 \$ chacune.

- *L'affidavit de Annie Brais*

M^{me} Brais, technicienne juridique à l'emploi des agents de marque de commerce de la requérante, produit en preuve les résultats de diverses recherches effectuées sur Internet en mars et avril 2001. Elle formule aussi diverses allégations fondées sur ces recherches.

La requérante semble vouloir s'appuyer sur ces recherches pour démontrer un emploi par des tiers de marques de commerce ou d'appellations commerciales incorporant le mot « predator » dans le domaine des véhicules et des accessoires de véhicule. Toutefois, l'affidavit n'est d'aucun secours en ce qui a trait aux motifs d'opposition, à l'exception du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), puisque la plupart de ces éléments de preuve, peu importe leur valeur, sont postérieurs aux dates pertinentes. Cela dit, l'affidavit a peu de valeur en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Non seulement le témoignage de M^{me} Brais au sujet du contenu des sites Web est-il du oui-dire, mais ni les sites Web ni ses conversations téléphoniques ne peuvent constituer une preuve d'emploi de marques de commerce ou d'appellations commerciales par des tiers au Canada. Les copies de pages Web prouvent tout au plus que les sites Web existaient au moment de la recherche.

M^{me} Brais semble présenter une preuve sur l'état du registre en fournissant tous les détails au sujet de cinq enregistrements de marques de commerce appartenant à des tiers dans lesquels est incorporé le mot « predator ». Elle produit aussi en preuve une copie de la demande n° 1 075 627, que l'opposante a maintenant réussi à contester. Une preuve sur l'état du registre n'est pertinente que si on peut en tirer des conclusions au sujet de l'état du marché, et on ne peut tirer ces conclusions au sujet de l'état du marché que s'il y a un grand nombre d'enregistrements pertinents. Non seulement ces enregistrements sont-ils en nombre restreint, mais aucun ne vise des pièces ou accessoires de véhicule, ou des marchandises apparentées. Par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse tirer des conclusions au sujet de l'état du marché à partir de cet élément de preuve [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Del*

Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Je constate que la requérante n'a pas présenté d'argument pour expliquer ce qu'elle tentait de prouver lorsque M^{me} Brais a déclaré que le catalogue annuel de 2001 de l'opposante (pièce AN-8 de l'affidavit Norton) montre que des marchandises comme celles visées dans les cinq enregistrements sont disponibles dans les magasins de l'opposante. En tout état de cause, il n'y a aucune preuve indiquant que l'une ou l'autre des marques de commerce déposées que M^{me} Brais a trouvées sont employées au Canada.

Enfin, alors que M^{me} Brais fait la preuve qu'elle a acheté un pneu portant la marque de commerce PREDATOR de Modik Performance Inc. (Modick) à Pierrefonds (Québec), la contre-preuve de l'opposante indique qu'elle s'est opposée avec succès à l'emploi de la marque de commerce PREDATOR par Modick ainsi que par Remington Tire Distribution (Remington).

La contre-preuve de l'opposante

La preuve, produite conformément à l'article 43 du Règlement, consiste en l'affidavit de Mark Harrison, daté du 11 juillet 2002, et de l'affidavit de Tylene Leve, daté du 24 mai 2001. Je conclus que les deux affidavits se limitent à des questions en réponse à la preuve de la requérante et constituent donc une preuve admissible conformément à l'article 43.

- *L'affidavit de Mark Harrison*

M. Harrison, le gestionnaire de catégories de l'opposante, responsable, entre autres, des sports motorisés, témoigne que l'opposante vend une vaste gamme de pièces et d'accessoires pour motoneiges disponibles dans les magasins Canadian Tire associés. Des pièces et accessoires pour motoneiges ont été annoncés pendant de nombreuses années dans le catalogue annuel et le catalogue automne-hiver de l'opposante. Parce que l'espace est limité, tous les produits ne figurent pas dans les catalogues. Il produit des chiffres relatifs à la diffusion de ces catalogues ainsi que des photocopies d'annonces paraissant dans les catalogues annuels pour les années 2000 à 2002 (pièce A) et dans les catalogues automne-hiver pour les années 1994 à 1999 (pièce B). Des pièces et accessoires pour motoneiges ont également été annoncés dans un catalogue spécifique de motoneiges distribué chaque année partout au Canada par l'opposante. Environ 500 000 copies du catalogue de motoneiges ont été distribuées annuellement de 1999 à 2002. M. Harrison produit des photocopies des catalogues de motoneiges pour les années 1998 à 2000 (pièces C à F). Je conviens avec l'agent de l'opposante que le catalogue de 1998-1999 (pièce D) prouve la disponibilité de chenilles de motoneiges dans les magasins Canadian Tire associés.

Selon les estimations fournies par M. Harrison, les ventes au détail de pièces et d'accessoires de motoneiges effectuées par l'opposante à l'échelle du pays s'élevaient à 5,5 millions de dollars en 1999, à 5,7 millions en 2000, à 5,8 millions en 2001 et à 3,3 millions pour l'année 2002 (en date de l'affidavit).

En terminant mon analyse de l'affidavit, je dois mentionner qu'à l'audience, l'avocat de l'opposante a relevé qu'il avait eu tort de plaider, au paragraphe 79 de l'argumentation écrite, que l'opposante avait établi un emploi de la marque de commerce PREDATOR en liaison avec des accessoires de motoneiges, car il n'y avait jamais eu de tel emploi de la marque. Je conviens toutefois avec l'opposante qu'elle a prouvé avoir abondamment vendu et annoncé des pièces et accessoires de motoneiges par l'entremise de magasins Canadian Tire associés.

- *L'affidavit de Tylene Leve*

M^{me} Leve est assistante juridique à l'emploi des agents de marque de commerce de l'opposante. M^{me} Leve produit en preuve des copies de mises en demeure adressées par l'opposante à Modik (pièce A) et à Remington (pièce C), ainsi que des copies de l'engagement pris par chacune de ces sociétés de cesser d'annoncer et de vendre des pneus portant la marque de commerce PREDATOR (pièces B et D). Dans son engagement, Modik prétendait n'avoir vendu qu'un pneu PREDATOR.

Je vais maintenant examiner les motifs d'opposition.

L'alinéa 30b)

La date pertinente pour faire l'examen des circonstances relatives au motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30b) est la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Bien qu'il incombe à la requérante

d'établir que sa demande est conforme à l'article 30, l'opposante a le fardeau initial de prouver les faits qu'elle invoque pour appuyer le motif d'opposition [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans la mesure où la requérante a plus facilement accès aux faits pertinents, le fardeau de la preuve de l'opposante concernant ce motif d'opposition est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (4th) 84 (C.O.M.C.)]. L'opposante peut s'acquitter de ce fardeau de preuve en s'appuyant sur la preuve de la requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R.(3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans ce cas, cependant, l'opposante doit prouver que cette preuve est nettement incompatible avec les déclarations de la requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

Comme je l'ai déjà indiqué, j'estime que l'affidavit Norton est ambigu car il n'est pas clair si c'est la requérante ou la licenciée qui a employé la marque au Canada pour la première fois. De plus, je suis d'avis que la requérante ne peut pas s'appuyer sur la facture du 31 octobre 1997 pour prouver des ventes au Canada des marchandises associées à la marque. Je comprends que l'affidavit Norton présente des chiffres de ventes pour l'année 1997, mais il n'y a aucune preuve permettant de conclure que ces chiffres se rapportent à des ventes effectuées en octobre 1997. Même si j'acceptais que ces chiffres de ventes se rapportent à des ventes de marchandises effectuées en octobre 1997, je ne suis pas convaincue que l'allégation de M. Norton au paragraphe 6 me permet de conclure que la pièce AN-2 est représentative d'un emploi de la marque en liaison avec les marchandises depuis octobre 1997. J'ajouterais que les diverses

annonces dans des brochures, communiqués de presse et catalogues laissent entendre que la marque aurait été introduite sur le marché canadien en 1998.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'opposante s'est acquittée de son fardeau initial de prouver que la propre preuve de la requérante est clairement incompatible avec la déclaration selon laquelle elle a employé la marque au Canada depuis octobre 1997. J'accueille donc le premier motif d'opposition.

La confusion

Les autres motifs d'opposition soulèvent la question du risque de confusion, mais il y a une date pertinente différente pour évaluer ce risque dans chaque cas. La date pertinente pour examiner la question de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. La date pertinente pour examiner les circonstances entourant la question du droit à l'enregistrement conformément à l'alinéa 16(1)a) devrait être la date de premier emploi alléguée dans la demande, mais comme l'opposante a réussi à contester cette date, on pourrait considérer comme date pertinente la date du dépôt de la demande [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)]. La date pertinente pour examiner le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est normalement la date de dépôt de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) (C.F. 1^{re} inst.)].

Même si l'opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment de preuves admissibles permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition existent, il incombe à la requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce.

L'évaluation du risque de confusion entre des marques de commerce est une question sur laquelle la Cour suprême du Canada s'est récemment penchée dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23. Pour déterminer s'il y a un risque raisonnable de confusion entre des marques de commerce au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. La catégorie générale à laquelle appartiennent les marchandises et les services est pertinente, mais pas déterminante. Parmi ces circonstances, cinq sont énumérées au paragraphe 6(5) : 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; 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 le poids qui sera accordé à différentes circonstances variera selon le contexte.

Je commencerai en évaluant le risque de confusion conformément à l'alinéa 12(1)d).

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

L'appréciation générale du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues favorise l'opposante. À cet égard, j'estime que même si le mot « predator » est un mot commun en anglais, il ne comporte pas de connotation lorsqu'on considère les marchandises de chacune des parties. Ainsi, la marque de commerce de l'opposante possède un certain caractère distinctif inhérent. La preuve de l'opposante établit que sa marque de commerce a été abondamment employée et annoncée au Canada en liaison avec les marchandises déposées depuis février 1996. Bien que la marque en cause semble avoir un caractère distinctif inhérent plus élevé parce qu'elle inclut aussi le mot inventé « camoplast », la requérante n'a pas prouvé qu'elle pouvait tirer profit de l'emploi éventuel de la marque par la licenciée. De plus, en raison des ambiguïtés et des déficiences de l'affidavit Norton, la preuve est insuffisante pour établir un caractère distinctif de quelque importance acquis grâce à l'emploi de la marque.

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

L'opposante a établi un emploi continu de sa marque de commerce remontant au moins à février 1996, alors qu'il n'y a pas de preuve de la date alléguée de premier emploi de la marque en cause par la requérante. De plus, en raison des ambiguïtés de l'affidavit Norton en ce qui a trait à l'emploi de la marque par la requérante, il est difficile d'attribuer une date de premier emploi de ladite marque. Par conséquent, la période pendant laquelle la marque a été en usage a peu d'importance.

- *Le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce*

On peut dire qu'il y a des différences entre des pneus d'automobiles et des courroies pleines en caoutchouc utilisées dans les motoneiges. Toutefois, dans certaines circonstances, des marchandises qui peuvent ne pas être apparentées peuvent être perçues comme tel par le consommateur ordinaire. En l'occurrence, bien que les marchandises des parties soient de nature différente, j'estime raisonnable de conclure qu'elles pourraient être perçues comme étant apparentées, puisque, comme l'a plaidé l'opposante, elles sont utilisées en lien avec la propulsion de véhicules. Les marchandises déposées sont vendues dans les magasins associés de l'opposante. Selon la preuve de la requérante, les marchandises sont vendues à des fabricants de motoneiges, mais surtout à des distributeurs qui les revendent à des détaillants spécialisés de motoneiges. Comme j'ai devant moi la preuve que des pièces et accessoires de motoneiges, y compris des chenilles de motoneiges, sont vendus dans les magasins associés de l'opposante, il me paraît raisonnable de conclure qu'il pourrait y avoir un chevauchement entre les réseaux de vente respectifs des parties.

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

Même si on ne doit pas décomposer les marques pour juger de la confusion, il a été établi que le premier élément de la marque est le plus important pour les distinguer [voir *Conde Nast Publications Inc.*, précitée]. Dans la mesure où le premier mot de la marque en cause est le mot « predator », on peut soutenir qu'il y a une certaine similitude entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. De plus, j'estime que les différences résultant des caractéristiques du dessin et du mot « camoplast » sont atténuées par la prédominance du mot « predator » dans la marque.

Lorsque j'ai appliqué le critère de la confusion, je l'ai considéré comme une affaire de première impression et de souvenir imparfait. Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre la marque en cause et la marque de commerce de l'opposante en date de ce jour. J'accueille donc le deuxième motif d'opposition.

Pour des raisons similaires, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion à l'une ou l'autre des dates pertinentes. J'accueille donc les troisième (droit à l'enregistrement) et quatrième (caractère distinctif) motifs d'opposition.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 19^e JOUR DE JUIN 2006.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce