

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Home Hardware Stores Limited à la demande n° 1,064,654
produite par Canadian Tire Corporation, Limited
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce
« ARGENT » CANADIAN TIRE**

Le 23 juin 2000, la requérante, Canadian Tire Corporation, Limited, a déposé une demande en vue d'enregistrer la marque de commerce « ARGENT » CANADIAN TIRE fondée sur un emploi au Canada depuis le 1^{er} mars 1995 pour le service suivant :

Programme pour l'attribution de primes en espèces aux clients de détail par l'émission et le rachat de bons de réduction remboursables.

Dans la demande telle que déposée, il est renoncé au droit à l'usage exclusif des mots CANADIAN et ARGENT. La demande a été publiée le 5 décembre 2001 aux fins de la procédure d'opposition.

L'opposante, Home Hardware Stores Limited, a déposé une déclaration d'opposition le 6 mai 2002, dont copie a été transmise à la requérante le 16 juillet 2002. Les motifs d'opposition reproduits de la déclaration d'opposition sont les suivants :

[TRADUCTION]

Alinéa 38(2)a) et alinéa 30a)

a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi. Plus précisément, la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée.

Alinéa 38(2)a) et alinéa 30b)

b) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi. Plus précisément, la marque de commerce n'a pas été employée en liaison avec chacune des catégories générales de services décrites dans la demande depuis la date revendiquée dans la demande.

Alinéa 38(2)a) et alinéa 30i)

c) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi. Plus précisément, la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle a ou avait le droit

d'employer la marque en liaison avec les services décrits dans la demande, parce qu'elle devait savoir que sa marque de commerce :

- i) donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle serait employée;
- ii) n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas et ne peut distinguer les services en liaison avec lesquelles elle serait employée des marchandises ou services d'autres personnes, et n'est pas adaptée à les distinguer.

Alinéa 38(2)b) et alinéa 12(1)b)

d) La marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable. La marque de commerce « ARGENT » CANADIAN TIRE n'est pas enregistrable car elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle serait employée.

Alinéa 38(2)b), alinéa 12(1)e) et article 10

e) L'alinéa 12(1)e) de la Loi interdit l'enregistrement, notamment, d'une marque dont l'article 10 de la Loi interdit l'adoption. La marque n'est pas enregistrable, car c'est une marque dont l'adoption est interdit par l'article 10 de la Loi. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les mots « ARGENT » CANADIAN TIRE, seuls ou ensemble, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, sont devenus reconnus au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production des services faisant l'objet de la demande au Canada. De plus, l'emploi de ces mots comme marque de commerce serait susceptible d'induire en erreur.

Alinéa 38(2)d) et article 2

f) La marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive. L'opposante fait valoir que la marque de commerce « ARGENT » CANADIAN TIRE ne distingue pas et ne peut distinguer les services de la requérante décrits dans la demande, et n'est pas adaptée à distinguer les services de la requérante des services des autres.

Paragraphe 38(2), alinéas b) et d), et article 2, alinéa 30a) et b)

a) [sic] La marque de commerce visée par la demande n'est pas une marque de commerce valide et n'est pas enregistrable pour un emploi avec le service faisant l'objet de la demande parce que :

- (i) c'est le nom de la marchandise argent Canadian Tire;
- (ii) elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer le service faisant l'objet de la demande parce qu'elle est la marchandise utilisée et connue comme étant ARGENT CANADIAN TIRE;
- (iii) elle est employée seulement comme le nom du bon de réduction matériel remis aux clients de Canadian Tire comment étant ARGENT CANADIAN TIRE;
- (iv) elle n'est pas de façon inhérente selon son usage, appropriée comme marque pour des services.

La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration le 19 juillet 2002 réfutant les motifs et les allégations formulés dans la déclaration d'opposition. Le 8 septembre 2004, la requérante a obtenu l'autorisation de modifier sa contre-déclaration afin de plaider accessoirement la préclusion, à savoir que l'opposante ne pouvait avancer son premier motif d'opposition puisque la question soulevée par ce motif avait déjà été décidée à l'encontre de l'opposante dans la décision *Home Hardware Stores Ltd. c. Canadian Tire Corp.* (2004), 36 C.P.R.(4th) 185.

L'opposante a présenté en preuve la déclaration solennelle de Tonia R. Pedro. Pour sa part, la requérante a déposé en preuve les affidavits de Eymbert Vaandering, Theresa Briggs et Christine Walo. La requérante a par la suite été autorisée à déposer un deuxième affidavit de Christine Walo. Seule la requérante a déposé une plaidoirie écrite et il y a eu une audience à laquelle seule la requérante était représentée par avocat.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Dans sa déclaration solennelle, M^{me} Pedro se présente comme étant une technicienne juridique et déclare qu'elle s'est rendue à un magasin CANADIAN TIRE à Orléans, en Ontario, pour déterminer la nature de l'emploi de la marque « ARGENT » CANADIAN TIRE. On trouve annexées à son affidavit des photocopies d'extraits de divers documents qu'elle a obtenus au magasin, notamment un catalogue, une circulaire et une demande de carte de crédit. Ces extraits révèlent un emploi de différentes variantes de la marque de la requérante, notamment :

« L'ARGENT » CANADIAN TIRE

l'« argent » Canadian Tire

« ARGENT » CANADIAN TIRE

l'« Argent » Canadian Tire

« argent » Canadian Tire

M^{me} Pedro a aussi cherché dans plusieurs dictionnaires français-anglais la définition du mot « argent ». On trouve en pièce D, jointe à son affidavit, des photocopies de ces définitions.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Dans son affidavit, M. Vaanderling se présente comme étant le vice-président marketing de la division de vente au détail Canadian Tire de la requérante. Selon M. Vaanderling, la requérante vend des produits fabriqués selon ses exigences aux magasins Canadian Tire associés qui sont exploités par des propriétaires indépendants. Les postes d'essence Canadian Tire qui se trouvent à proximité des magasins de détail Canadian Tire sont exploités par des agents licenciés en produits pétroliers.

La requérante a lancé un programme de fidélisation par bons de réduction échangeables dans ses postes d'essence au cours des années 1950, et a étendu le programme à ses magasins de vente au détail dans l'Est du Canada dans les années 1960. Le programme s'est étendu au reste du Canada dans le milieu des années 1990. Le programme consiste à accorder une prime en argent comptant, correspondant à un pourcentage prédéterminé du prix des biens achetés dans les magasins Canadian Tire. La valeur nominale du bon de réduction remis à titre de prime reflète sa valeur au moment où il est échangé lors d'un achat de marchandise dans un magasin

ou un poste d'essence Canadian Tire.

Les bons de réduction sont appelés argent Canadian Tire par le public. En 1995, la requérante a commencé à utiliser ce terme en anglais (*Canadian Tire money*) et «ARGENT» CANADIAN TIRE dans ses publicités relatives à son programme de fidélisation. Depuis 1996, des bons de réduction ayant une valeur nominale de plus de 80 millions de dollars ont été émis chaque année. Les dépenses de publicité relatives au programme ont dépassé 14,8 millions de dollars durant la période de 1996 à 2002.

Selon M. Vaandering, plus de 60 % des Canadiens fréquentent les magasins Canadian Tire chaque mois. Il ajoute qu'il y a plus de 435 magasins Canadian Tire au Canada. Les ventes de la requérante en liaison avec ses marques de commerce CANADIAN TIRE ont dépassé 200 millions de dollars en 1970 et se sont accrues depuis lors pour atteindre plus de 5,9 milliards de dollars en 2002. Des millions de catalogues et de circulaires sont distribués chaque année.

Dans son affidavit, M^{me} Briggs se présente comme agente de marques de commerce et déclare qu'elle a procédé à différentes recherches concernant les demandes et les enregistrements de la marque de commerce de la requérante. Les résultats de ces recherches sont joints à son affidavit.

M^{me} Walo se présente comme assistante en matière de marques de commerce. Ses deux affidavits expliquent les circonstances entourant la renonciation au mot ARGENT dans la présente demande. Il semble que son inclusion dans la demande était une erreur et qu'une telle

renonciation ait été absente dans trois demandes connexes qui incluait le mot ARGENT.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

Conformément aux règles de preuve habituelles, il incombe à l'opposante d'établir les faits inhérents en ce qui concerne les allégations relatives à chaque motif d'opposition. Ce fardeau de présentation incombant à l'opposante sur un point particulier signifie que ledit point particulier ne sera examiné que si l'opposante produit une preuve suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure à la véracité des faits allégués à l'appui de ce point : voir *Joseph E. Seagram & Sons c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R.(3d) 325, aux pages 329 et 330 (C.O.M.C.), et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R.(3d) 293, aux pages 297 à 300 (C.F. 1^{re} inst.).

En ce qui concerne le premier motif d'opposition, un motif similaire a été examiné par le commissaire Herzig dans la première opposition de Home Hardware où la marque était *CANADIAN TIRE "MONEY"* et où le service était le même que dans la présente demande. Aux pages 189 et 190 de la décision publiée, M. Herzig déclare ce qui suit :

En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition visée en b) ci-dessus, la date pertinente pour évaluer la conformité à l'article 30 est la date du dépôt de la demande, en l'espèce le 4 mars 1998 : voir, par exemple, *Style-Kraft Sportswear Ltd. c. One Step Beyond Ltd.* (1993) 51 C.P.R.(3d) 271. L'opposante n'a produit aucun élément de preuve pour établir que la requérante a fait défaut de décrire son service en termes ordinaires du commerce. L'opposante s'est plutôt fondée sur *Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 pour faire valoir que la requérante offre une marchandise sous la marque visée par la demande, c'est-à-dire le coupon lui-même, plutôt qu'un service. Je conviens avec l'opposante que les éléments de preuve produits en l'espèce appuient la proposition voulant que l'expression *CANADIAN TIRE MONEY* est employée par le public pour désigner les coupons échangeables de la requérante.

Toutefois, je ne vois pas pourquoi l'expression *CANADIAN TIRE* "*MONEY*" ne peut être également employée comme marque de commerce pour désigner le programme de coupons d'escompte de la requérante. À cet égard, l'affaire *Kraft* ci-dessus donne une grande latitude à ce qu'une personne peut fournir comme service, à la page 461:

La première condition d'une marque de commerce qui se rapporte à des services est donc qu'elle « distingue ... des services ... exécutés par [une personne] de services ... exécutés par d'autres... ». C'est par cette définition que la Loi vient s'appliquer aux marques de commerce relatives à des services. À mon avis, rien dans cette définition ne suppose que les « services » à l'égard desquels est établie une marque de commerce se limitent à ceux qui ne sont pas « accessoires » à la vente de biens. Kraft a fait valoir qu'elle offre un service en ce qu'elle distribue en grande quantité et au hasard des bons de réduction à des consommateurs qui, grâce à ces bons, peuvent se procurer ses produits à un prix réduit. Je ne vois pas de raison de dire qu'il ne s'agit pas d'un service et je ne trouve rien dans la Loi qui oblige le registraire à rejeter la définition que donne Kraft de ses services : « offrir des programmes de bons de réduction relativement à une gamme de produits alimentaires ».

(Non souligné dans l'original.)

Le succès du programme d'échange de coupons de la requérante a évidemment contribué à la désignation du coupon lui-même comme étant l'« Argent Canadian Tire ». De toute façon, bien qu'il puisse peut-être y avoir une expression plus juste que « primes en espèces » pour décrire le programme de coupons d'escompte de la requérante, à mon avis la description du service spécifié dans la demande visée suffit pour se conformer à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi le deuxième motif d'opposition est rejeté.

Les commentaires formulés ci-dessus s'appliquent également à la présente affaire. Même si le public utilise l'expression ARGENT CANADIAN TIRE pour décrire les bons de réduction de la requérante, rien n'interdit que l'expression soit également employée comme marque de

commerce pour désigner le programme de bons de réduction de la requérante. Par conséquent, le premier motif est rejeté.

En ce qui a trait au deuxième motif d'opposition de l'opposante, il incombe à la requérante de prouver que sa demande satisfait aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi : voir la décision en matière d'opposition *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R.(3d) 325, aux pages 329 et 330, et la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R.(3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). L'opposante a cependant le fardeau initial de prouver les faits qu'elle allègue au soutien de ces motifs d'opposition. Mais ce fardeau de la preuve concernant le motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa 30b) de la Loi est moins exigeant : voir la décision en matière d'opposition *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89. De plus, selon l'alinéa 30b), l'emploi de la marque de commerce faisant l'objet de la demande doit avoir été continu dans la pratique normale du commerce depuis la date revendiquée : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, à la page 262 (C.F. 1^{re} inst.). Enfin, l'opposante peut s'acquitter de ce fardeau de preuve en s'appuyant la propre preuve de la requérante : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R.(3d) 216, à la page 230 (C.F. 1^{re} inst.).

Dans la présente affaire, le seul élément de preuve déposé par l'opposante est l'affidavit Pedro. Sans plaidoirie écrite de l'opposante, il est difficile de savoir quel argument elle souhaite plaider relativement au second motif. L'affidavit Pedro et l'affidavit Vaandering font tous deux état de nombreux emplois de la marque de commerce «ARGENT» CANADIAN TIRE. Même si

la requérante utilise différentes variantes de la marque dans ses catalogues, circulaires et autre matériel publicitaire, j'estime que ces variantes sont mineures et que l'emploi de l'une ou l'autre constitue un emploi de la marque visée par la demande. Ainsi, il n'y a rien dans la preuve qui contredise la date de premier emploi alléguée par la requérante. Le second motif est donc également rejeté.

Le troisième motif n'est pas un motif d'opposition valable. Le fait qu'une marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité du service visé par la demande n'empêche pas la requérante de déclarer qu'elle est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque visée par la demande. Même si la marque contrevenait à l'alinéa 12(1)b) de la Loi, elle peut quand même fonctionner comme marque de commerce et peut être enregistrable en application des dispositions du paragraphe 12(2) de la Loi. Par conséquent, le troisième motif est également rejeté.

Quant au quatrième motif d'opposition, compte tenu de la décision *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R.(4th) 254 (C.F. 1^{re} inst.) qui prend appui sur l'arrêt *Lightning Fastener Co. c. Canadian Goodrich Co.*, [1932] R.C.S. 189, de la Cour suprême du Canada, il semble que la date pertinente pour apprécier un motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi soit, et a toujours été, la date de dépôt de la demande. De plus, la question visée par l'alinéa 12(1)b) de la Loi doit être décidée du point de vue de l'utilisateur ordinaire des services. Enfin, il ne faut pas décomposer la marque en cause en ses éléments constitutifs ni l'analyser avec soin, mais il faut plutôt la considérer dans son ensemble, selon l'impression générale qui s'en dégage : voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978),

40 C.P.R.(2d) 25, aux pages 27 et 28, et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186.

À la page 191 de la décision Home Hardware publiée, M. Herzig déclare ce qui suit :

L'opposante fait valoir que (1) les mots *CANADIAN TIRE MONEY* [TRADUCTION] « ...indiquent clairement la nature de ces services, notamment que Canadian Tire distribue ce qu'elle appelle de l'argent Canadian Tire dans le cadre de son programme en espèces » et (2) que les coupons ne sont pas en réalité de l'« argent » au sens traditionnel : voir le paragraphe 48 des arguments écrits de l'opposante. Je conviens avec l'opposante que les coupons de la requérante ne sont pas de l'argent, c'est-à-dire que ce n'est pas un moyen d'échange accepté commun en circulation. Je ne suis pas d'accord que le public serait amené à croire que le programme d'escompte de la requérante offre de l'argent. À mon avis, l'expression *CANADIAN TIRE "MONEY"* est une expression fantaisie qui désigne les bons d'escompte de la requérante et qui désigne le programme d'escompte de la requérante pour les clients qui paient en espèces. En l'absence de tout élément de preuve appuyant l'argument de l'opposante voulant que les consommateurs croiraient que les coupons de la requérante représentent de l'argent réel, je ne vois aucun fondement, à la date pertinente, aux allégations de l'opposante voulant que la marque visée par la demande donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse des services de la requérante.

Cette conclusion s'applique également à l'expression «ARGENT» CANADIAN TIRE.

En plus de ce qui précède, le quatrième motif de l'opposante aurait de toute façon été rejeté car il ne soulève pas un motif d'opposition valable. Comme la marque de la requérante est formée d'un mot français et de deux mots anglais, elle ne peut pas dans son ensemble donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise. Le quatrième motif est donc également rejeté.

L'opposante n'a pas présenté de preuve à l'appui de son cinquième motif d'opposition énoncé au paragraphe e) ci-dessus. Comme l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de présentation, le cinquième motif est également rejeté.

Quant au sixième motif énoncé au paragraphe f) ci-dessus, il ne s'agit pas d'un motif d'opposition valable puisqu'il ne contient aucune allégation de fait à l'appui. Ce motif est donc également rejeté. Si l'opposante avait voulu fonder son sixième motif sur son affirmation portant que la marque de la requérante contrevenait à l'alinéa 12(1)b) de la Loi, il aurait quand même été rejeté compte tenu de ma décision relative au quatrième motif d'opposition.

Le septième motif énoncé au deuxième paragraphe a) ci-dessus ne semble pas soulever un motif d'opposition valable. Mais dans le cas contraire, les allégations à l'appui ont été discutées concernant d'autres motifs. Comme il a été dit, l'expression «ARGENT» CANADIAN TIRE peut tout à la fois désigner les bons de réduction de la requérante et son programme de bons de réduction. De plus, l'expression ne donne pas une description claire ou ne donne pas une description fausse et trompeuse du service de la requérante, ni, en l'occurrence, de ses bons de réduction. Le septième motif est donc également rejeté.

Pour les motifs qui précèdent, et en application des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 19^e JOUR DE MAI 2006.

David J. Martin
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce