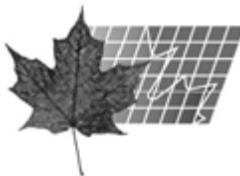


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 070**

**Date de la décision : 2022-04-14**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha  
fonctionnant aussi sous le nom de Honda  
Motor Co., Ltd.**

**Opposante**

et

**Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.**

**Requérante**

**1,744,496 pour V & Dessin (revendication  
de couleur)**

**Demande**

[1] Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha fonctionnant aussi sous le nom de Honda Motor Co, Ltd (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement n° 1 744 496 (la Demande) pour la marque de commerce « V & Dessin (revendication de couleur) » (la Marque) déposée par Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (la Requérante). La Marque est composée d’un dessin biseauté comportant un chevron pointant vers le bas à l’intérieur de deux anneaux concentriques, comme il est illustré ci-dessous :



[2] La demande comprend une revendication de couleur, qui se lit comme suit :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Cette marque de commerce est constituée du dessin de deux anneaux presque ronds blanc argenté, d'un élément en forme de V bleu (qui ne représente pas l'arrière-plan) et d'une ombre noire.

[3] Je note que la couleur de « l'élément » renvoie à l'espace négatif entre les éléments figuratifs, lesquels ont été coloriés en bleu (plutôt que laissés vides pour permettre de voir la surface de l'arrière-plan). À des fins d'uniformité, je ferai mention de la colorisation de cet espace négatif dans les marques de commerce des deux parties comme une [TRADUCTION] « couleur de base ».

[4] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation de l'Opposante que la Marque, laquelle est destinée pour l'emploi en liaison avec les voitures, d'autres véhicules automobiles et les pièces pour ceux-ci, crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante comportant soit un chevron pointant vers le haut dans un anneau ou une lettre H stylisée dans un anneau, également destinées à l'emploi en liaison avec les voitures ou d'autres véhicules automobiles, et les pièces pour ceux-ci, ainsi que les accessoires et les services connexes.

[5] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est accueillie.

#### LE DOSSIER

[6] La demande a été déposée le 2 septembre 2015 et elle est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants :

Autobus; camions; fourgons; voitures; automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour voitures automobiles; roues d'automobiles; roues pour véhicules automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; motos; carrosseries d'automobile. (les Produits)

[7] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 20 juillet 2016, et a fait l'objet de l'opposition le 16 décembre 2016, quand l'Opposante a produit la déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition allèguent que la Demande n'est pas conforme aux exigences officielles des articles 30*e*) et 30*i*) de la Loi; que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi; que la Requérante n'a pas le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi; et que la Marque n'est pas distinctive conformément à l'article 2 de la Loi. La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant tous les motifs d'opposition.

[8] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément aux dispositions transitoires à l'article 70 de la Loi pour les demandes annoncées avant le 17 juin 2019, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement la modification, à l'exception de la définition de confusion aux articles 6(2) à 6(4) de la Loi, qui sera appliquée dans sa version actuelle.

[9] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit la preuve suivante :

- L'affidavit du vice-président des ventes et du marketing de l'affiliée Honda Canada Inc de l'Opposante (Honda Canada), Jean Marc Leclerc, en date du 14 septembre 2017. M. Leclerc décrit la façon dont les véhicules et les pièces sont mis en marché et vendus en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante par l'entremise de son distributeur canadien exclusif, Honda Canada.
- Des copies certifiées des cinq enregistrements de marque de commerce invoqués par l'Opposante.
- Une copie certifiée de la demande antérieure de la Requérante n° 1,549,392 (maintenant abandonnée) pour enregistrer une version de la Marque qui omet la revendication de

couleur et la couleur de base foncée, inscrite dans le registre sous V & Dessin et reproduite ci-dessous (Marque originale) :



[10] Afin d'appuyer la Demande, la Requérante a produit la preuve suivante :

- L'affidavit de son président, Baolin Zhang, en date du 10 avril 2018. M. Zhang décrit les opérations mondiales de la Requérante, y compris la vente et la promotion de véhicules en liaison avec la Marque en Chine et en Amérique centrale et du Sud.
- L'affidavit d'un chercheur indépendant en marques de commerce, Alan Booth, en date du 29 mars 2018. L'unique pièce de l'affidavit de M. Booth verse dans la preuve les détails de 89 enregistrements de marque de commerce qu'il a imprimés à ce mois à partir de la base de données du registraire. Ces marques de commerce seront abordées de façon plus détaillée ci-dessous, mais sont essentiellement composées de dessins relativement simples dans un cadre ou sur un arrière-plan qui est plus ou moins de forme ronde, enregistrées pour l'emploi en liaison avec les produits et services liés aux véhicules automobiles, en général incluant les automobiles.
- L'affidavit d'un analyste indépendant de l'industrie automobile canadienne, Dennis DesRosiers, en date du 27 mars 2018. M. DesRosiers est le fondateur et président de DesRosiers Automotive Consultants Inc (DesRosiers Automotive), une entreprise de conseil stratégique au Canada se concentrant exclusivement sur l'industrie automobile. M. DesRosiers décrit l'entreprise de l'entreprise, laquelle comprend l'édition de périodiques concernant l'industrie ainsi que l'exécution d'études de faisabilité, d'études de marché et de projections du marché pour l'industrie, les institutions financières et le gouvernement. Il remarque en particulier que l'entreprise a un réseau établi de personnes-ressources dans l'industrie et a accès à des bases de données internes de renseignements publics diffusés par les entreprises de véhicules et leurs associations professionnelles. S'appuyant sur ces bases de

données, il fournit des chiffres de ventes canadiennes annuelles des années 1990 à 2017 pour neuf marques automobiles de tiers (collectivement les « Marques de tiers »).

- L'affidavit d'un journaliste indépendant de l'industrie automobile canadienne et conducteur de voitures de course, Jacques Duval, en date du 5 avril 2018. M. Duval décrit ses connaissances et son expérience de travail, ce qui comprend la publication de livres de référence, la production de programmes télévisés et ses apparitions dans des articles de journaux, des articles de magazines et des émissions radiophoniques à titre de spécialiste en automobiles et sur l'industrie automobile, y compris des évaluations de voitures sur le marché au Canada. M. Duval fournit son opinion concernant l'emploi et la renommée au Canada de neuf des logos mentionnés dans l'affidavit de M. Booth (collectivement les « Logos de tiers »), correspondant aux neuf Marques de tiers présentées dans l'affidavit de M. DesRosiers. M. Duval a subi un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit et la transcription a été versée au dossier.

[11] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient présentes à une audience.

#### **Admissibilité de la preuve par opinion de M. Leclerc**

[12] Je note que j'ai ignoré les opinions exprimées dans l'affidavit de M. Leclerc concernant la façon dont l'Opposante et ses marques de commerce sont connues et ce que croiront les consommateurs canadiens au moment d'apercevoir la Marque. Puisque M. Leclerc n'a pas démontré qu'il était lui-même un expert en droit de marques de commerce canadiennes ou en comportements humains et qu'il n'est pas indépendant des parties, je ne suis pas prête à accorder à ses opinions sur les perceptions des consommateurs ou sur la probabilité de confusion un quelconque poids.

#### **Admissibilité de l'affidavit Booth**

[13] L'Opposante affirme que la preuve de M. Booth doit être ignorée, puisqu'il n'a pas divulgué les paramètres de recherche employés pour identifier les enregistrements mentionnés dans son affidavit. Cependant, je suis d'accord avec la Requérante que la preuve de M. Booth quant à l'existence de ces enregistrements en mars 2018 n'est pas influencée par la méthode qu'il

a employée pour décider des détails d'enregistrements à imprimer et cette omission de préciser les paramètres de recherche ne rend pas sa preuve inadmissible.

### **Admissibilité de l'affidavit DesRosiers**

[14] L'Opposante affirme que les chiffres de ventes de M. DesRosiers (i) constituent des ouï-dire qui ne sont pas admissibles en vertu de l'exception fondée sur des principes de nécessité et de fiabilité ou de l'exception fondée sur les dossiers d'entreprise et (ii) sont de valeur limitée en l'absence de documents à l'appui. En revanche, la Requérente affirme que M. DesRosiers fournit suffisamment de soutien en indiquant que ces données proviennent de la base de données interne de son entreprise de renseignements publiquement diffusés par les entreprises de véhicules et leurs associations professionnelles. La Requérente affirme que la véracité de la source ne peut pas être remise en question lorsque l'Opposante a refusé d'effectuer un contre-interrogatoire, notant également que les chiffres correspondent aux ventes annuelles de l'Opposante fournies par M. Leclerc et que des documents à l'appui pour des décennies de ventes effectuées par neuf fabricants automobiles distincts seraient volumineux.

[15] Ayant examiné les justificatifs fournis par M. DesRosiers dans son affidavit, je suis convaincue que sa preuve concernant les niveaux de ventes est pertinente, aborde une question qui ne relève pas des connaissances et de l'expertise du registraire et satisfait autrement au test en matière d'admissibilité de la preuve d'expert établi dans *R c Mohan*, [1994] 2 RCS 9. Bien que sa preuve à cet égard soit techniquement du ouï-dire, elle semble être nécessaire, puisqu'on ne peut pas s'attendre à ce que les entreprises de véhicules faisant concurrence avec la Requérente l'aident à faire son argument. Elle semble également fiable, puisque les données sources ont été recueillies et consignées dans la pratique normale de l'entreprise DesRosiers Automotive et que M. DesRosiers est un témoin indépendant avec les qualifications pour évaluer de tels renseignements. Je suis donc convaincue que cette preuve répond à l'exception fondée sur des principes à la règle du ouï-dire [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1<sup>re</sup> inst), concernant les ouï-dire admissibles dans les affaires relatives aux marques de commerce]. À la lumière de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'aborder les observations de l'Opposante concernant l'exception fondée sur les dossiers d'entreprise. De plus, ayant conclu que la preuve est admissible, et dans l'absence d'un

contre-interrogatoire ou d'une preuve du contraire, je suis prête à accorder un certain poids à la preuve.

### **Admissibilité de l'affidavit Duval**

[16] L'Opposante affirme que la preuve de M. Duval est de valeur limitée en l'absence de statistiques ou d'enquêtes pour appuyer ses conclusions concernant les connaissances du public canadien, particulièrement lorsque la majorité de ses activités et de son expérience se limitent à la province du Québec ou ont été menées en français, alors que ses conclusions concernent l'ensemble de la population du Canada, peu importe l'âge, le lieu ou l'histoire de conduite [selon Q236 à Q238]. Au cours de l'audience, l'Opposante a également affirmé que M. Duval ne peut pas être considéré comme un témoin indépendant, puisque (i) il n'y a aucune indication qu'il a signé le certificat pour reconnaître qu'il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts prescrit à l'article 52.2(1)c) des *Règles des Cours fédérales* (DORS/98-106) et (ii) il n'a pas inclus les marques de commerce de l'Opposante dans sa liste de logos bien connus, même s'il a estimé que l'un des logos de l'Opposante était bien connu et qu'une autre paire était bien connue par les connaisseurs [voir Q293 à Q296].

[17] En revanche, la Requérante affirme que M. Duval appuie son opinion avec les statistiques de chiffres de ventes dans l'affidavit de M. DesRosiers en confirmant qu'il a examiné cet affidavit et qu'il connaissait bien DesRosiers Automotive, en plus de [TRADUCTION] « ses vastes expériences et sa grande expertise dans l'industrie automobile canadienne » [Duval, para 31]. La Requérante affirme également que la qualification de M. Duval à titre d'expert sur l'industrie automobile canadienne, acceptée dans *American Pacific Industries, Inc c Chrysler, LLC*, 2013 COMC 82 et *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CF 262, élimine le besoin d'une enquête. Selon l'observation de la Requérante, il est inapproprié de suggérer que l'expertise acquise au Québec, une partie [TRADUCTION] « majeure » du Canada, est insuffisante et, qu'à la place, on puisse prendre connaissance d'office de la renommée des Logos de tiers puisque chacun d'eux a été vu [TRADUCTION] « à mainte reprise au cours des décennies, sur des voitures, sur des affiches et dans des publicités » par [TRADUCTION] « [c]haque Canadien » [plaidoyer écrit, para 48 et 49].

[18] Je n'estime pas que la renommée des Logos de tiers soit du type d'un fait notoire ou généralement accepté ou d'un renseignement immédiatement vérifiable duquel je peux prendre connaissance d'office. Même si je devais prendre connaissance d'office de la présence de tels logos sur les voitures conduites au Canada, cela ne signifierait pas que je serais en mesure de prendre connaissance d'office d'un quelconque niveau particulier de réputation.

[19] En ce qui a trait aux qualifications de M. Duval, je note d'abord que l'absence du certificat requis par l'article 52.2(1) des *Règles des Cours fédérales* n'empêche pas le registraire de tenir compte de la preuve de l'expert. De plus, puisque l'affidavit de M. Duval semble s'adresser à l'état du registre et du marché, je ne considère pas l'omission des marques de commerce des parties comme une suggestion de biais ou un manque d'indépendance.

[20] Après avoir examiné les justificatifs que M. Duval fournit dans son affidavit, je suis convaincue qu'il est qualifié à titre d'expert sur les aspects techniques de l'industrie automobile au Canada, mais pas sur le comportement des consommateurs, l'opinion publique ou le droit des marques de commerce. En effet, dans *American Pacific Industries*, le témoignage de M. Duval a seulement été considéré comme celui d'un expert sur la nature des produits de véhicules automobiles et des produits de pneus et sur la nature du commerce de tels produits. Dans *BMW*, sa preuve a été acceptée à l'égard de la reconnaissance de *l'industrie* de la qualité et du rendement d'une marque particulière d'automobile et à l'égard du *but* d'une marque (par exemple, le logo d'entreprise comparativement au modèle ou à la désignation du profil) et ses voies de publicisation. Il vaut également noter que, lorsqu'un autre expert-témoin dans *BMW*, lui aussi un journaliste automobile et un conducteur de voitures de course de longue date, a été accepté comme commentateur expert sur l'industrie de l'automobile, la Cour a refusé d'accepter son opinion que le public canadien associait certaines marques de commerce à une source particulière puisque, sans aucune preuve à l'appui, « il ne possède pas l'expertise nécessaire, en sa qualité de journaliste, pour agir comme s'il était un porte-parole du "public canadien" » [au para 31]. J'estime que le raisonnement de la Cour à cet égard s'applique à la preuve de M. Duval dont je dispose.

[21] De plus, la preuve d'opinion ne doit pas être acceptée sur un fondement d'expertise à lui seul; les faits et les hypothèses sur lesquels elle est fondée doivent également être examinés pour

évaluer sa validité et le processus par lequel on y est arrivé [voir *William H Rorer (Canada) Ltd c Johnson & Johnson* (1980), 48 CPR (2d) 58 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Je ne suis pas liée par les conclusions de l'expert et je dois soigneusement comparer la crédibilité de l'opinion à la lumière de toutes les circonstances pour rendre une décision [*Culinar Inc c Gestion Charaine Inc* (1987), 16 FTR 202 (CF 1<sup>re</sup> inst); *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056].

[22] Après avoir examiné la transcription du contre-interrogatoire de M. Duval, j'ai des doutes quant à la fiabilité et la valeur probante de ses conclusions concernant l'étendue à laquelle les Logos de tiers sont employés et sont devenus connus, pour les raisons suivantes :

- Bien que M. Duval ait fondé son opinion sur le volume de ventes, il admet lors du contre-interrogatoire qu'il n'est pas un spécialiste dans l'évaluation des ventes automobiles [Q289] et que son travail porte sur les aspects physiques et mécaniques des automobiles qui influencent les ventes plutôt que les logos ou le marketing [Q212].
- Lorsqu'on lui a demandé l'origine des chiffres de ventes qu'il invoquait, M. Duval a affirmé, sans équivoque, qu'il avait *probablement* employé les statistiques publiées annuellement par DesRosiers Automative, mais pourrait avoir employé une source secondaire ou des chiffres d'autres autorités dans le domaine et, au-delà de tout, avoir employé ses propres connaissances et son propre jugement d'une manière qui variait en fonction du véhicule [Q256 et Q260; Q264; et Q298 à Q302].
- Certaines conclusions énoncées dans l'affidavit de M. Duval ont été évaluées au cours du contre-interrogatoire. Je note en particulier ses déclarations que les logos de BMW, Lexus et Infinity étaient [TRADUCTION] « bien connus parmi les membres du public canadien » en raison d'un [TRADUCTION] « volume élevé » de ventes [para 33, 36, 40]. Après contre-interrogation, il a clarifié que le logo de BMW était seulement bien connu par les enthousiastes et moins connu auprès du grand public, puisque la marque n'était *pas* un grand vendeur par rapport aux autres [Q138 à Q141]. Il précise que les ventes de Lexus (lesquelles étaient inférieures à celles de BMW, selon M. DesRosiers) étaient seulement « potables, mais moyennement élevées » [Q284 à Q285]. En ce qui a trait aux ventes d'Infinity (démontrées par M. DesRosiers comme étant plus faibles, mais augmentant progressivement), M. Duval a précisé qu'elles étaient excellentes au départ, mais ont ensuite chuté d'une importante quantité puisque Infinity avait un nombre

relativement faible de modèles, ce que M. Duval considère tout de même comme des volumes [TRADUCTION] « élevés » compte tenu des circonstances [Q273 et Q274].

- M. Duval semblait ne pas se souvenir des aspects du processus au moyen duquel il est arrivé à certaines de ses conclusions. Par exemple, il ne pouvait pas se souvenir pourquoi il avait conclu que chacun des Logos de tiers était bien connu à la date particulière du 2 septembre 2015 et a déclaré péremptoirement que cette date n'avait pas été fournie l'avocat de la Requérante, en contradiction à la confirmation subséquente de l'avocat qu'en effet il l'avait fait [Q197 et Q198].
- M. Duval a admis qu'il n'a pas vérifié certains renseignements fournis dans son affidavit à l'égard de chacun des Logos de tiers, à savoir (i) la date d'enregistrement et, le cas échéant, la date revendiquée de premier emploi ou la date de dépôt d'une déclaration d'emploi et (ii) les dates auxquelles chaque logo était appliqué aux nouvelles voitures vendues au Canada [Q201, Q211, Q216]. M. Duval a également admis qu'il ne connaissait pas la signification de l'expression [TRADUCTION] « déclaration d'emploi » et a indiqué qu'il avait simplement fait la supposition que les renseignements relatifs aux logos appliqués étaient logiques, bien que des exceptions auraient pu être faites pour une année [Q201, Q219 et Q220].

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis prête à accorder un certain poids à la preuve de M. Duval quant à la façon dont les automobiles sont marquées, mais peu de poids aux dates particulières mentionnées dans son affidavit ou à ses opinions concernant les perceptions des consommateurs.

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[24] Dans une procédure d'opposition, il incombe au requérant de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en

question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ENREGISTRABILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)*D*)

[25] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les cinq marques de commerce déposées établies à l'Annexe A aux présentes (Marques de commerce de l'Opposante) et également avec la [TRADUCTION] « famille de marques déposées » de l'Opposante comportant les cinq Marques de commerce de l'Opposante.

[26] La date pertinente pour ce d'un motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Un opposant s'acquitte de son fardeau initial si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle à la date pertinente et le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [selon *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que tous les enregistrements pour les Marques de commerce de l'Opposante existent toujours. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante.

### **Test en matière de confusion**

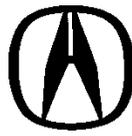
[27] L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne [article 6(2) de la Loi]. Ainsi, le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce des parties proviennent de la même source.

[28] Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23]. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et le poids accordé à chacun des facteurs variera dans une analyse adaptée au contexte [voir *Veuve Clicquot*, précité; *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22].

[29] La preuve de l'Opposante se concentre sur les trois marques de commerce illustres ci-dessus, à savoir : (i) H Dessin, enregistrée sous le numéro LMC578,922, composée d'une lettre H stylisée dans un anneau (Logo H); (ii) H & Dessin, enregistrée sous le numéro LMC388,350, composée d'un chevron solide pointant vers le haut dans un anneau, le chevron ayant une fente de son extrémité supérieure jusqu'au-dessus du point en branche (Logo Acura solide); et (iii) Acura Logo Dessin, enregistrées sous le numéro LMC855,018, composée d'un tracé du même chevron pointant vers le haut dans un anneau, ombré de manière à suggérer du biseautage et un reflet (Logo Acura ombré) :



N°  
d'enregistrement LMC578,922  
Inscrit sous H Dessin  
(Logo H)



N°  
d'enregistrement LMC388,350  
Inscrit sous H & Dessin  
(Logo Acura solide)



N°  
d'enregistrement LMC855,018  
Inscrit sous Acura Logo Dessin  
(Logo Acura ombré)

[30] Je note que, bien que le Logo Acura solide soit inscrit au registre sous le nom « H & Dessin », il serait plus approprié de la décrire comme une variation de la marque de commerce inscrite sous « Acura Logo Dessin ». Je ferai référence à l'occasion à ces deux marques de commerce de façon collective par les « Logos Acura » et aux trois marques de commerce de façon collective par les « Logos de l'Opposante ».

[31] J'estime que le Logo Acura ombré, enregistré pour l'emploi en liaison avec « automobiles et pièces constituantes connexes », représente le meilleur argument de l'Opposante et comparer cette marque de commerce avec la Marque décidera essentiellement du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité. Je concentrerai donc ma discussion sur le Logo Acura ombré.

#### Considérations concernant le Logo Acura ombré

[32] Je note dès le départ que je considérerai l'emploi du Logo Acura solide comme constituant également l'emploi du Logo Acura ombré. En appliquant les principes établis par la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], j'estime que les caractéristiques dominantes du Logo Acura ombré, le dessin de chevron particulier dans un anneau, ont été préservées dans le Logo Acura solide. Je ne considère pas la différence dans l'ombrage, ce que j'estime être essentiellement une différence dans la couleur ou la texture apparente, est une déviation importante, particulièrement compte tenu du fait que l'enregistrement d'une marque de commerce en noir et blanc couvre l'emploi de la marque de commerce dans tout agencement de couleurs [pour des conclusions semblables, voir *Brooks Sports, Inc c Anta (China) Co, Ltd*, 2018 COMC 151; et *H&M, Patent and Trade-mark Agents c Kinedyne Canada Ltd*, 2015 COMC 48]. Ainsi, j'estime que le Logo Acura ombré n'a pas perdu son identité, demeure reconnaissable et peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi et la promotion de la variation solide.

[33] Autrement, j'estime qu'il n'est pas important si le Logo Acuran ombré est présenté en deux dimensions, par exemple, sous la forme d'un dessin ombré, ou en trois dimensions, par exemple, estampillé, en relief ou sculpté avec le biseautage ou le reflet actuel. Je considère que de telles différences sont petites et sans importance et facilement explicables lorsque l'on tient compte des divers matériaux sur lesquels, et les divers techniques avec lesquelles, les marques de commerce dans le domaine de l'automobile peuvent être appliquées, variant des brochures imprimées et des affiches extérieures aux volants en cuir et aux grilles de radiateur en métal [voir

*Promafil*, précité, pour une discussion de réalités techniques semblables dans le domaine des vêtements].

[34] Enfin, je n'ignorerai pas les emplois des Logos Acura conjointement avec le mot ACURA ou une phrase comme ACURA ADVANCE, ACURA DEVANT, ACURA | MDX ou ACURA PRECISION CRAFTED PERFORMANCE (collectivement, « Image de marque ACURA »). Rien n'empêche deux marques de commerce d'être employées en même temps, tant qu'elles ne sont pas combinées d'une façon à rendre les marques individuelles indistinguables [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Bien que dans certains des cas illustrés dans la preuve, la combinaison peut constituer une marque de commerce composée, j'estime que dans chaque cas le Logo Acura se démarque suffisamment, en raison de sa taille, de sa couleur ou de sa position, pour également être identifiable comme une marque de commerce distincte.

#### **Article 6(5)e) – Degré de ressemblance entre les marques de commerce**

[35] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l'analyse de la confusion et est donc un point de départ approprié [*Masterpiece*, précité]. Dans l'évaluation de la ressemblance, chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression; l'approche appropriée n'est pas de mettre les marques de commerce côte à côte et de les examiner soigneusement pour retirer les similarités et les différences. Cependant, considérer une marque de commerce dans son ensemble ne signifie pas qu'un élément dominant qui influence l'impression générale du consommateur moyen de la marque de commerce doit être ignoré. Il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [idem, au para 64].

[36] L'Opposante affirme que la Marque est très semblable en apparence générale au Logo Acura ombré, puisque les deux [TRADUCTION] « comportent un dessin d'insigne composé d'une forme à deux branches à l'intérieur d'une bande circulaire » [plaidoyer écrit, para 96].

L'Opposante affirme que la revendication de couleur dans la Demande n'est pas pertinente,

puisque l'enregistrement du Logo Acura ombré en noir et blanc couvre toutes les combinaisons de couleurs possibles, y compris celle proposée par la Requérente.

[37] La Requérente affirme que les différences entre la Marque et le Logo Acura ombré sont importantes pour les raisons suivantes :

- Le Logo Acura ombré est dominé par l'unique lettre A (une référence à la marque nominale ACURA) alors que la Marque est dominée par l'unique lettre V.
- Le Logo Acura ombré comporte un élément horizontal et un écart à la jonction des branches du chevron, alors que ces deux caractéristiques sont absentes de la Marque. Les membres du public [TRADUCTION] « rechercheront de manière impulsive l'élément horizontal » pour déterminer si la marque de commerce doit être interprétée comme un V ou un A et ne verrait pas la Marque comme un A à l'envers, puisqu'elle n'a aucun élément horizontal [plaidoyer écrit, para 38].
- La couleur bleue est également l'élément dominant de la Marque, alors que les affiches et les annonces illustrées dans l'affidavit de M. Leclerc montrent que le [TRADUCTION] « blanc et noir » est la [TRADUCTION] « couleur fondamentale » pour les Logos Acura [plaidoyer écrit, para 36].
- La Marque comporte deux anneaux alors que le Logo Acura ombré n'en comporte qu'un seul.

[38] J'estime que la Marque et le Logo Acura ombré comportent une forme de chevron quelque peu semblable à des pinces ou à un bec ouvert, contenue dans une forme plus ou moins semblable à un carré arrondi. Dans les deux cas, les branches du chevron sont en forme de diamants allongés. J'estime que cette forme de base générale d'un chevron angulaire du style de pinces dans un cadre arrondi est l'aspect le plus frappant de chaque marque de commerce. Nonobstant le dédoublement de l'anneau dans la Marque et la différence subtile dans la forme de l'anneau, l'impression générale demeure celle d'un chevron à l'intérieur d'un cadre. De plus, les deux marques de commerce sont ombrées pour créer un effet tridimensionnel qui rappelle le biseautage ou le reflet, ce que j'estime contribue au degré de similarité visuelle entre elles.

[39] Bien que les caractéristiques de la lettre A soient reconnaissables dans le Logo Acura ombré et les caractéristiques d'un V dans la Marque, je ne suis pas convaincue que l'une ou l'autre marque de commerce serait nécessairement interprétée comme une lettre de l'alphabet comme une question de première impression. À cet égard, je note qu'un A majuscule est habituellement fermé dans la partie supérieure et je ne suis pas convaincue que le cadre du Logo Acura ombré crée l'illusion de cette fermeture comme question de première impression. En ce qui a trait à la Marque, les formes en diamant qui composent le chevron donnent à ses branches un aspect courbé qui n'est pas typique de la lettre V.

[40] J'arrive à ces conclusions nonobstant la preuve de M. Leclerc qui présentent en général le Logo Acura ombré à proximité du mot ACURA, lequel débute et se termine par la lettre A. Dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), c'est l'effet de la marque de commerce déposée de l'Opposante elle-même qui doit être évalué, et pas l'effet d'autres indices ou marques qui pourraient être vus à proximité. Bien qu'il puisse y avoir des cas où une marque de commerce a acquis un caractère distinctif comme sigle pour un nom de marque, je ne suis pas convaincue que la preuve de l'Opposante des Logos Acura présentés à proximité du mot ACURA soit en elle-même suffisante pour établir une telle signification secondaire en l'espèce.

[41] Lors de l'audience, la Requérante a également cherché à distinguer les marques de commerce en question par leurs parties centrales. Dans le Logo Acura ombré, le milieu du chevron comporte une longue fente verticale avec un ombrage tridimensionnel, alors que dans la Marque, le milieu comporte une mince ligne verticale blanche. Cette ligne a une luminosité accrue alors qu'elle traverse une ombre à la base du chevron (dont l'effet n'est pas tout à fait tridimensionnel, en comparaison à l'ombrage dans la vallée du chevron), puis prend de l'expansion légèrement pour se joindre à une ligne blanche horizontale dans l'anneau intérieur du cadre du logo. La Requérante caractérise la fente dans le Logo Acura ombré comme un large écart évident, au-dessus d'une barre horizontale représentant un joint en pivot, tout en caractérisant la ligne blanche dans la Marque comme une simple réflexion de lumière sur une surface tridimensionnelle. Cependant, je ne suis pas convaincue que de telles interprétations surviendraient à un consommateur moyen comme une question de première impression. J'estime que, dans le Logo Acura ombré, l'ombrage donne une apparence solide à la « barre » horizontale, sans aucune suggestion qu'elle pivoterait ou que la forme générale manque de

rigidité. En ce qui a trait à la Marque, je n'estime pas que la ligne blanche communique simplement la suggestion de la lumière frappant un bord surélevé, puisque l'augmentation de la luminosité de la ligne alors qu'elle traverse une ombre correspond au rendu d'une troisième dimension. J'estime que cette incongruence attire une certaine attention à la ligne blanche et le fait que les deux marques de commerce comportent une forme de ligne verticale où les branches du chevron se rencontrent est un point de ressemblance supplémentaire.

[42] En ce qui a trait à la couleur, la revendiquer dans une demande comme caractéristique de la marque de commerce n'en fait pas nécessairement une caractéristique dominante [*Pacific Western Brewing Company Ltd c Mythos Brewery SA*, 2011 COMC 211; *Novopharm c Novo Nordisk A/S* (2005) 43 CPR 4th 305 (COMC)]. De plus, l'enregistrement pour le Logo Acura ombré couvre tout agencement de couleurs et, en effet, la preuve démontre que le dessin est souvent présenté dans une couleur argent pâle avec une surface foncée apparaissant à travers la base transparente. La preuve comprend également des exemples du Logo Acura ombré arboré sur une surface pâle avec une couleur de base foncée (notamment sur ou au-dessus des grilles de véhicule) en date de 2001 [Leclerc, Pièces F et S]. Bien entendu, lorsque le logo est appliqué à la carrosserie d'une voiture bleue, par exemple sur le coffre, la couleur aperçue à travers la base sera bleue, ce que j'estime contribue au degré de ressemblance visuelle.

[43] En ce qui a trait à la ressemblance dans le son, bien que la lettre A a un son différent que celui de la lettre V, je n'estime pas que cela entraîne une importante différence entre les marques de commerce en question, puisque j'estime que ni l'une ni l'autre ne sera probablement prononcée comme question de première impression ou d'un souvenir imparfait.

[44] En ce qui a trait à la ressemblance dans les idées suggérées, j'estime que les deux marques de commerce communiquent, comme question de première impression, l'idée d'une forme de chevron quelque peu semblable à des pinces ou à un bec ouvert dans une forme plus ou moins semblable à un carré arrondi. Je considère le fait que chaque marque de commerce puisse également suggérer l'idée d'une lettre de l'alphabet comme une caractéristique secondaire, particulièrement à la lumière des divers autres concepts qui ont également servi d'inspiration pour les dessins. Aucune des parties ne m'a convaincu que l'une de ces autres idées particulières constitue une caractéristique dominante.

[45] À cet égard, M. Leclerc explique dans son affidavit que les Logos Acura ont été conçus pour ressembler à l'étrier d'un ingénieur, destinés à représenter [TRADUCTION] « la performance fabriquée avec précision » [para 9]. Il joint à titre de Pièce D un extrait d'un magazine publié par la filiale américaine de l'Opposante American Honda Motor Co, Inc (Honda US) qui décrit ce dérivé et la façon dont le dessin a été adapté pour également représenter l'initiale A d'Acura. Cependant, il n'y a aucune preuve de la circulation de cet article de magazine au Canada et il n'y a aucune preuve qu'un consommateur canadien moyen identifierait facilement le dessin de chevron dans les Logos Acura comme soit la lettre A, soit un motif d'étrier, ou l'associerait à la performance fabriquée avec précision.

[46] En ce qui a trait à la Marque, M. Zhang affirme que c'est la création originale de la Requérante, d'avoir comme élément dominant une lettre V stylisée destinée à représenter un oiseau stylisé en vol et un pied d'animal stylisé, tout en faisant également référence au chiffre romain cinq pour évoquer la théorie des cinq éléments dans la philosophie chinoise traditionnelle [para 9]. Cependant, il n'y a aucune preuve que le Canadien moyen identifierait le dessin de chevron comme un pied d'animal, un oiseau, une lettre ou un chiffre romain, ou associerait sa présence sur un véhicule automobile à la théorie des cinq éléments.

[47] En résumé, j'estime que les différences entre les deux marques de commerce en question se trouvent dans les détails. Tout compte fait, je ne considère pas que l'une de ces différences, seules ou en combinaison, ait une importance telle qu'elle se démarquerait dans l'esprit du consommateur moyen ayant seulement un souvenir vague de la marque de commerce précédente. Compte tenu du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation et les idées qu'elles suggèrent, ce facteur favorise l'Opposante.

**Article 6(5)a) – Caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et mesure dans laquelle ils sont devenus connus**

[48] Les marques de commerce déficientes en caractère distinctif ont seulement droit à une protection limitée, c'est-à-dire qu'un degré accru de discrimination peut justement être attendu de la part du public et des différences relativement petites entre les marques de commerce peuvent être suffisantes pour éviter la confusion [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

### Caractère distinctif inhérent

[49] L'Opposante affirme que le Logo Acura ombré est composé d'un dessin unique sans lien avec les produits connexes et possède donc un caractère distinctif inhérent. En revanche, la Requérante affirme que le Logo Acura ombré est composé d'une lettre de l'alphabet et possède donc un degré relativement faible de caractère distinctif inhérent.

[50] Les marques de commerce principalement composées d'une ou plusieurs lettres de l'alphabet sont en général considérées comme possédant un faible degré de caractère distinctif inhérent en l'absence de caractéristiques figuratives allant au-delà des lettrages fantaisistes et d'autres embellissements intrinsèques aux lettres elles-mêmes [voir *Canadian Jewish Review Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1961), 37 CPR 89 (C de l'Éch) et *John Labatt Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 79 CPR (2d) 110 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, comme il en a été question ci-dessus, je n'estime pas que les marques de commerce en l'espèce sont composées principalement de lettres. Plutôt, j'estime qu'elles consistent principalement de formes artistiques. Dans la mesure que les lettres de l'alphabet sont reconnaissables, j'estime que le degré de stylisation va bien au-delà d'un lettrage fantaisiste ou d'un simple embellissement.

[51] Puisque les dessins en question n'ont pas de lien direct évident avec les produits des parties, j'estime que les deux marques de commerce en l'espèce possèdent un certain degré de caractère distinctif inhérent. Cela étant dit, puisque les dessins sont des formes géométriques relativement simples, j'estime qu'aucune des marques de commerce ne possède plus qu'un degré modéré de caractère distinctif inhérent.

[52] Toutefois, le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion au Canada [voir *GSW*, précité]. Les deux parties ont produit des preuves à cet égard.

### Mesure à laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue

[53] M. Leclerc affirme que Honda Canada, à titre de distributeur exclusif de l'Opposante pour la gamme de véhicules Acura au Canada, appuie un réseau d'approximativement 51 concessionnaires Acura autorisés partout au pays [para 6]. Il explique que Honda Canada

achète des véhicules arborant les Logos Acura de l'Opposante à la réception des commandes des concessionnaires autorisés, lesquels revendent les véhicules sur le marché de détail à des consommateurs individuels qui, en retour, peuvent revendre les véhicules comme étant usagés, soit de leur propre initiative, soit par l'entremise d'un quelconque concessionnaire d'automobiles [para 8, avec un échantillonnage représentatif des factures de Honda Canada de 2012 à 2017 à la Pièce R]. Dans le même ordre d'idées, Honda Canada achète des pièces pour les véhicules Acura de l'Opposante ou de Honda US à la réception des commandes des concessionnaires autorisés et des revendeurs de pièces partout au Canada, lesquels revendent ensuite ces pièces au niveau du marché de détail à des consommateurs individuels [para 33, avec échantillonnage représentatif des factures aux concessionnaires autorisés en 2017 à la Pièce T].

[54] En ce qui a trait aux accords de licences, M. Leclerc précise que Honda Canada n'a pas l'autorisation d'acheter des produits ou des pièces de quiconque autre que l'Opposante, ou une entreprise autorisée par l'Opposante ou qui en a reçu l'instruction, comme Honda US, et confirme que l'Opposante contrôle la qualité et le caractère de tous les produits et de toutes les pièces de façon régulière [para 7 et 8, 32]. Il ajoute que l'Opposante a également autorisé Honda Canada à employer les Logos de l'Opposante au Canada et émet des lignes directrices pour contrôler la manière de leur emploi et de leur présentation [para 7]. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que tout emploi ou présentation des Logos Acura en liaison avec les produits et les pièces vendus par l'entremise de Honda Canada profite à l'Opposante.

[55] La preuve de M. Leclerc en ce qui a trait à la manière et à l'étendue de l'emploi et de la promotion des Logos Acura en lien avec de tels véhicules et de telles pièces de véhicules est la suivante :

- Tous les concessionnaires Acura autorisés arborent l'un des Logos Acura sur l'affichage extérieur des bâtiments [para 6]. Des photos représentatives de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario illustrent quatre concessionnaires arborant le Log Acura ombré à côté du mot Acura sur la façade du bâtiment, le plus vieux étant actif depuis 1987 [para 6, Pièce C].
- Au moins un des Logos Acura est arboré directement sur les automobiles Acura vendues au Canada depuis l'introduction des modèles 1991 en 1990 [para 9 et 12]. Au cours de

chacune des années civiles de 1990 à 1999, les ventes de détail des concessionnaires d'automobiles Acura au Canada variaient de près de 9 000 à plus de 20 000 véhicules; du 1<sup>er</sup> avril 1999 au 31 mars 2017, les chiffres annuels de gros pour les automobiles Acura vendues au Canada par Honda Canada variaient de plus de 14 000 à plus de 27 000 véhicules [para 10 et 11].

- Les Logos Acura sont arborés sur l'avant ou l'arrière de l'extérieur du véhicule et, habituellement, sur les enjoliveurs de roues, le volant et les tapis [para 9]. Des photos représentatives des modèles Acura pour 2001, 2013 et 2016 [Pièce S], ainsi qu'un échantillon de dépliant pour le modèle de 212 et des échantillons de brochures de produit pour les modèles de 1990, 2008, 2009, 2010 et 2016 [Pièce F] illustrent de diverses façons les Logos Acura arborés sur la carrosserie des automobiles, les pièces et les accessoires comme suit :
  - Le Logo Acura ombré est arboré sur la grille du radiateur ou légèrement au-dessus (avec une couleur de base foncée dans les années depuis 2001), sur le coffre (au-dessus du mot ACURA en 2001), sur le volant (la plupart des années), sur les enjoliveurs (la plupart des années) et sur un élément de moteur (2013 et 2016).
  - Une version des Logos Acura qui semble être estampillée ou mise en relief est arborée sur le volant en 2001 et sur un élément de moteur en 2008.
  - Le Logo Acura solide est arboré sur les volants en 2001 et en 2009 et sur un système de son en 2001.
- Les ventes des automobiles Acura sont habituellement accompagnées par un manuel du propriétaire ou un guide portant au moins l'un des Logos Acura [para 12]. Des copies des pages couvertures de huit de ces manuels ou guides, fournis avec les véhicules vendus au Canada au cours de la période de 1995 à 2017, arborent le Logo Acura solide à côté du mot ACURA sur la page couverture et, à compter de 2013, également sur la page couverture arrière [Pièce E].
- Les Logos Acura sont également appliqués à certaines pièces automobiles et certains accessoires vendus au Canada. Contrairement au plaidoyer écrit de la Requérante, il ne s'agit pas uniquement du Logo H : M. Leclerc indique que les [TRADUCTION] « Marques

Honda Dessin » sont appliquées et il a précédemment défini les [TRADUCTION] « Marques Honda Dessin » comme incluant à la fois les Logos Acura et le Logo H [para 4, 32; Pièces A et B]. En effet, les photos représentatives illustrent les Logos Acura sur un élément de moteur et des enjoliveurs [Pièce S]. Bien que M. Leclerc ne précise pas si ces articles ont été achetés séparément des véhicules connexes, je note que les moteurs et les enjoliveurs font partie des articles qu'il identifie comme des [TRADUCTION] « pièces et accessoires » [au para 32] et j'estime qu'il est raisonnable de déduire que de tels articles, comme les grilles de remplacement par exemple, seraient également vendus arborant le Logo Acura ombré.

- Les recettes annuelles des ventes de Honda Canada de pièces de véhicules Acura au Canada dépassent 50 millions de dollars chaque année de 2012 à au moins 2016 [para 34]. Cependant, ni M. Leclerc ni l'échantillonnage représentatif de factures qu'il fournit n'indiquent les pièces Acura, ou le nombre, vendues portant l'un des Logos Acura. Il n'est également pas clair quel pourcentage de pièces vendues peut être considéré comme [TRADUCTION] « structurel » et donc à l'intérieur de la portée de l'enregistrement du Logo Acura ombré, toutefois, dans la mesure que des pièces et les accessoires non structuraux sont marqués par un Logo Acura, j'estime qu'un tel marquage constitue une circonstance de l'espèce supplémentaire qui a tendance à accroître la probabilité de confusion.
- Au cours des cinq dernières années, au moins 10 millions de dollars ont été dépensés annuellement sur la publicisation et la promotion de produits portant les Logos Acura, par l'entremise de magazines, de journaux, de brochures et d'autres publicités imprimées distribués partout au Canada, ainsi que dans des publicités radiophoniques, des publicités télévisées (ces dernières depuis au moins 1995) et des diffusions promotionnelles en ligne au Canada [para 1, 14 et 18].
- Honda Canada fournit des brochures, des dépliants et du matériel au point de vente aux concessionnaires, lesquels en retour présentent ce matériel aux acheteurs et aux acheteurs potentiels [para 15]. En plus des photos dans le matériel illustrant les Logos Acura sur les véhicules, comme il est décrit ci-dessus, l'échantillon de brochures et de dépliants de

produits ci-dessus arbore les Logos Acura sur ses pages couvertures des manières suivantes [Pièce F] :

- Le Logo Acura ombré avec une couleur de base argent au-dessus de l'Image de marque ACURA (1990); seul avec une base transparente (2008, 2010); et appliqué aux véhicules soit avec une couleur de base foncée (2008, 2009) ou une base transparente (2010).
- Le Logo Acura solide à côté de l'Image de marque ACURA à compter de 2008.
- Depuis au moins 2001, les produits portant les Logos Acura ont fait l'objet de promotion dans le magazine *Expressions*, lequel est envoyé par la poste deux fois par année par Honda Canada à approximativement 130 000 propriétaires de véhicules Acura partout au Canada [para 16]. Des copies des pages couvertures avant et arrière de 2001, 2010, 2015 et 2017 arborent les Logos Acura des manières suivantes [Pièce G] :
  - le Logo Acura solide au-dessus du mot ACURA ou de l'Image de marque ACURA;
  - le Log Acura ombré sur un véhicule;
  - une variation du Logo Acura ombré avec des mises en relief brillantes (2010).
- Les automobiles Acura sont publicisées dans des magazines distribués au Canada [para 17]. Un échantillon de publicité de 1993 arbore le Logo Acura ombré avec une couleur de base argent au-dessus de l'Image de marque ACURA et six échantillons de publicités en date de 1996 à 2014 arborant le Logo Acura solide au-dessus du mot ACURA ou de l'Image de marque ACURA et arborant le Logo Acura ombré (avec une couleur de base foncée en 2014) appliqué à un véhicule [Pièce H]. Aucun chiffre quant à la circulation n'est fourni, toutefois je suis prête à prendre connaissance d'office qu'il y a une circulation générale des magazines *Time*, *Maclean's* et *Sports Illustrated* au Canada [en ce qui a trait à la prise de connaissance d'office de la circulation des magazines, voir *Danjaq Inc c Zervas* (1997), 75 CPR (3d) 295 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Timberland Co c Wrangler Apparel Corp*, (2004), 38 CPR (4th) 178 (COMC)].
- Le site Web à [www.acura.ca](http://www.acura.ca) arbore le Logo Acura solide conjointement avec l'Image de marque ACURA et illustre les véhicules marqués avec le Logo Acura ombré [Pièce I]. Les rapports d'analyse du trafic du site Web indiquent plus de 2 millions de visiteurs

pour chacune des années 2015 et 2016 et plus de 200 000 en août 2017, dont plus de 90 % provenant du Canada et plus de 60 % étant de nouveaux visiteurs [Pièce J].

- Honda Canada fait la promotion de véhicules Acura avec les Logos Acura au moyen de ses comptes de médias sociaux canadiens, y compris Twitter (depuis 2009), Facebook (depuis février 2012), YouTube (depuis avril 2012) et Instagram (depuis 2014) [para 20, Pièce K]. Les pages de ces comptes arborent le Log Acura solide au-dessus du mot ACURA ou de l'Image de marque ACURA; la plupart illustrent également le Logo Acura ombré sur les véhicules. D'autres présentations illustrées comprennent le Log Acura ombré sur une voiture de course, le Logo Acura solide au-dessus du mot ACURA sur des affiches promotionnelles et le contour en flammes du Logo Acura sur ce qui semble être une vidéo d'anniversaire.

[56] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le Logo Acura ombré est devenu connu dans une importante mesure au Canada. Bien que la Requérente affirme que le degré de connaissance du Logo Acura ombré au Canada est bien inférieur au degré de connaissance du Logo H puisque le volume de ventes sous le précédent est de loin inférieur au volume de ventes sous le dernier, j'estime que le volume de ventes sous le Logo Acura ombré est malgré tout important. De plus, je suis d'accord avec les observations de l'Opposante lors de l'audience que la présentation du Log Acura ombré sur les voitures conduites et stationnées par leur propriétaire en public augmenterait l'exposition du grand public à cette marque de commerce. Dans les circonstances, je suis convaincue que ce niveau de ventes, conjointement avec la publicisation et la promotion démontrées, entraîne le Logo Acura ombré à devenir connu parmi les consommateurs d'automobiles au Canada dans une importante mesure.

#### Mesure à laquelle la marque de commerce de la Requérente est devenue connue

[57] M. Zhang affirme que la Requérente est l'un des principaux fabricants d'automobiles chinois avec des licenciés exploitant un total de 6 000 installations de vente et de service dans plus de 60 pays [para 2, 5 à 7]. Il indique que les distributeurs autorisés ont vendu des automobiles marquées avec la Marque dans de nombreux pays et fournit des chiffres de ventes, ainsi que des exemples d'affiches de concessionnaires, d'affiches promotionnelles et d'autres publicités pour la période de 2010 à 2017 [para 12 à 17; Pièces 6 à 10].

[58] Cependant, la preuve de M. Zhang en ce qui a trait aux ventes, ainsi qu'à la publicité imprimée et aux affiches promotionnelles, couvre seulement la Chine et l'Amérique centrale et du Sud, et il n'y a aucune preuve de débordement au Canada. La seule preuve de publicité potentiellement accessible au Canada est la preuve suivante de l'activité en ligne de la Requérante [para 3 et 4] :

- La Requérante exploite un site Web à *www.globalchangan.com* où la Marque est arborée à côté des détails de divers modèles de voitures, ainsi que présentée dans certaines photos illustrant des voitures; par exemple, sur les grilles et imprimée au-dessus du mot CHANGAN sur le côté d'un véhicule [Pièce 1]. Je note que certains des modèles de voitures sur le site Web, comme la minifourgonnette « Honor », sont illustrés à côté d'un logo différent, composé d'une pointe de flèche vers le haut ou d'une forme de fusée superposée à un ovale horizontal (le Logo en pointe de flèche), auquel je ferai de nouveau référence ci-dessous. Cependant, il n'y a aucune preuve qu'un Canadien a actuellement consulté ce site Web.
- Les comptes de médias sociaux de la Requérante pour Facebook, Twitter, Instagram et Weibo arborent la Marque dans leur ensemble, en général au-dessus du mot CHANGAN [Pièce 2]. Bien qu'elle soit petite, la Marque peut être trouvée dans certaines images, y compris sur les grilles de voitures sur les pages Twitter et Weibo et sur ce qui semble être un élément de moteur sur la page Instagram. Les pages Twitter et Instagram indiquent que chacune a plusieurs milliers d'abonnés, mais sans indiquer leur pays d'origine. Il n'y a aucune preuve que les pages Twitter, Instagram ou Weibo ont été actuellement consultées à partir du Canada.
- Un rapport d'analyse du trafic du site Web pour le compte Facebook indique la portée au Canada [Pièce 3]. Cependant, ce rapport ne porte aucune date. De plus, bien que M. Zhang affirme qu'il indique des centaines de milliers d'abonnés, les statistiques semblent être pour les « Fans », décrits dans le rapport par [TRADUCTION] « des gens qui aiment votre page », et seulement 109 des « Fans » semblent provenir du Canada.

[59] Je note que les pièces à l'affidavit de M. Zhang sont imprimées en noir et blanc et qu'il est par conséquent impossible de déterminer si la Marque est présentée dans l'un des documents fournis à titre de pièce conformément à la revendication de couleur de la Demande. Cependant,

puisque je ne considère pas que l'agencement de couleurs est une caractéristique dominante, j'estime que rien ne dépend de cette distinction en l'espèce. Peu importe la couleur, la preuve que la Marque est devenue connue au Canada demeure très limitée.

#### Conclusion concernant le caractère distinctif inhérent et acquis

[60] J'estime que la Marque et le Logo Acura ombré possèdent chacun seulement un niveau modéré de caractère distinctif inhérent, toutefois il semble que, selon la preuve, le Logo Acura ombré est devenu connu dans une importante mesure alors que la Marque n'est pas devenue connue dans une quelconque mesure significative. Par conséquent, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

#### **Article 6(5)b) – Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage**

[61] Comme on peut le remarquer dans la preuve décrite ci-dessus, l'emploi du Logo Acura ombré remonte à 1990 alors que la Demande est fondée sur l'emploi potentiel et l'emploi de la Marque n'a pas encore commencé. Par conséquent, ce facteur favorise également fortement l'Opposante.

#### **Articles 6(5)c) et d) – Genre des produits, des services et des entreprises et nature du commerce des parties**

[62] Lorsqu'on examine le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce sous le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, il faut évaluer l'état déclaratif des produits dans la demande du requérant et dans l'enregistrement de l'opposant, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober; une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[63] Il semble que le genre des produits des parties en l'espèce est en grande partie le même. Ceux énumérés dans la Demande sont dans le genre de (i) véhicules automobiles, y compris les « automobiles », ainsi que les « autobus; camions; fourgons; voitures » et les « motos »; et (ii) les pièces pour véhicules automobiles, y compris les moteurs, les roues, les amortisseurs, les embrayages et les carrosseries d'automobile. Le produit identique « automobiles » est indiqué dans l'enregistrement pour le Logo Acura ombré et cet enregistrement couvre également les « pièces constituantes connexes ». De plus, la preuve confirme que les deux parties mettent en marché et vendent actuellement des automobiles.

[64] En l'absence d'une preuve du contraire, j'estime que les voitures sont essentiellement le même produit que des automobiles et j'estime que les véhicules automobiles personnels, comme des camions, des fourgons et des motos, sont des produits étroitement connexes. J'estime également que les autobus sont connexes, dans la mesure qu'ils sont également des véhicules routiers et quelque peu semblables à de longs fourgons. De plus, en l'absence de preuve du contraire, je suis prête à accepter qu'au moins les « carrosseries d'automobile » constituent une pièce constituante et j'estime que les autres types de pièces énumérés dans la Demande sont à tout le moins associés aux automobiles et aux pièces constituantes connexes, puisque les autres types de pièces visent l'installation dans les véhicules automobiles, à l'intérieur des pièces constituantes ou parmi elles.

[65] Les parties semblent également mener leurs activités par l'entremise de voies de commercialisation semblables. La preuve de M. Leclerc est que le licencié de l'Opposante Honda Canada appuie un réseau de concessionnaires automobiles autorisés pour les véhicules fabriqués par l'Opposante et leurs pièces et en particulier les concessionnaires Acura autorisés [para 6 à 8, 33; Pièce C]. Dans le même ordre d'idées, la preuve de M. Zhang est que la Requérente a des licenciés à l'extérieur de la Chine qui exploitent des installations de vente et de service pour les véhicules et les moteurs fabriqués par la Requérente et en particulier des distributeurs autorisés vendant des automobiles marquées avec la Marque [para 7 et 8, 12 et 13; Pièce 6].

[66] De plus, il semble y avoir à tout le moins un potentiel évident de chevauchement, dans la mesure que les photos jointes à l'affidavit de M. Zhang illustrent la Requérente ou ses licenciés

et distributeurs exploitant à proximité ou en compagnie d'autres entreprises de voitures de marques différentes, comme suit :

- Le concessionnaire de la Requérante adjacent à ce qui semble être un concessionnaire différent : JAC MOTORS dans un cas et ASIANA MOTORS dans un autre [Pièce 6].
- À des expositions automobiles, les véhicules de la Requérante et des affiches situés à côté des affiches pour une exposition HYUNDAI dans un cas et entourés d'affiches pour ASIANA MOTORS dans un autre [Pièce 9].
- À des courses de voitures promotionnelles, une voiture arborant la Marque sur la grille et une bannière ASIANA MOTORS le long du pare-brise avant, alors que les affiches de la course combinent la Marque et l'image de marque ASIANA MOTORS [Pièce 10].

M. Zhang n'explique pas la relation évidente de la Requérante avec ASIANA MOTORS ou n'indique pas si la Requérante a une relation avec JAC MOTORS ou HYUNDAI.

[67] Lors de l'audience, la Requérante a affirmé que ses voies de commercialisation ne peuvent pas être considérées comme chevauchant celles de l'Opposante, même si les concessionnaires autorisés des parties sont voisins, puisque les produits de la Requérante ne peuvent pas être achetés d'un concessionnaire Acura et vice versa. Selon l'observation de la Requérante, les produits des parties sont vendus exclusivement par l'entremise de leurs concessionnaires respectifs et le registre est [TRADUCTION] « libre de prendre connaissance d'office de cette réalité bien connue dans l'industrie automobile canadienne » [plaidoyer écrit, para 57].

[68] Cependant, ni la Demande ni l'enregistrement pour le Logo Acura ombré ne contient une telle restriction. De plus, je n'estime pas que la pratique de l'industrie automobile concernant l'exclusivité des concessionnaires soit du type d'un fait notoire ou d'un renseignement immédiatement vérifiable duquel je peux prendre connaissance d'office. Peu importe, nonobstant l'observation de la Requérante qu'il est [TRADUCTION] « invraisemblable » de suggérer qu'un concessionnaire autorisé choisirait de vendre les produits des deux parties [plaidoyer écrit, para 58], il n'y a aucune suggestion dans la preuve que deux fabricants d'automobiles non associés ne peuvent pas autoriser le même concessionnaire.

[69] À cet égard, bien que M. Leclerc précise que *Honda Canada* n'a pas l'autorisation d'acheter des produits ou des pièces de quiconque autre que l'Opposante ou une entreprise qu'elle a autorisée [para 7], il ne précise pas si les *concessionnaires automobiles et les revendeurs de pièces autorisés* ont une restriction semblable. Dans le même ordre d'idées, M. Zhang ne précise pas si les concessionnaires offrant les automobiles de la Requérante en vente ont le droit d'offrir également des produits ou des pièces d'autres fabricants. En effet, la troisième publicité à la Pièce 7 de son affidavit (abordé de manière plus détaillée ci-dessous) semble être pour un concessionnaire AUTOSTAR qui vend non seulement des véhicules portant la Marque, mais également un camion FOTON TUNLAND marqué d'un logo en triangle inversé qui, selon la preuve de M. Booth, appartient à un tiers, Beiqi Foton Motor Co, Ltd. En l'absence d'autres détails ou explications de la part de M. Zhang, j'estime qu'une telle publicité et la proximité des affiches de la Requérante aux affiches arborant d'autres marques de voitures aux concessionnaires, aux expositions automobiles et aux courses de voitures suggèrent un potentiel de chevauchement réel ou en apparence entre les voies de commercialisation de la Requérante et celles d'autres fabricants de voitures, y compris l'Opposante.

[70] Je note également la preuve de M. Leclerc que les véhicules usagés arborant le Logo Acura ombré peuvent être revendus par *tout* concessionnaire automobile [para 8]. Peu importe si le Logo Acura ombré était considéré comme [TRADUCTION] « employé » à ce stade au sens de la Loi, la preuve de M. Leclerc que les ventes de voitures usagées constituent un élément du commerce n'est pas contestée et j'estime que cela peut influencer les perceptions des consommateurs quant à savoir si les voies de commercialisation des fabricants d'automobiles peuvent se chevaucher.

[71] Peu importe, même si la preuve devait indiquer que les voies de commercialisation en l'espèce ne se chevauchent pas en fait, je considérerais tout de même la similarité dans la nature des voies de commercialisation comme un facteur important en faveur de l'Opposante. J'estime qu'un consommateur dont le souvenir imparfait du Logo Acura ombré à lui seul provient des affiches de concessionnaires n'aurait pas moins la probabilité de subir de la confusion au moment de rencontrer pour la première fois la Marque à un concessionnaire.

[72] En général, j'estime qu'il existe un important chevauchement dans le genre des produits des parties et une vaste similarité dans la nature de leurs commerces, avec à tout le moins un potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation. Par conséquent, ces facteurs favorisent également l'Opposante.

### **Autres circonstances de l'espèce**

[73] Les deux parties ont soulevé plusieurs circonstances de l'espèce supplémentaires, comme suit.

#### Famille de marques de commerce

[74] Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante fait valoir que la Marque crée également de la confusion avec sa famille de marques déposées présumée comportant les cinq Marques de commerce de l'Opposante.

[75] Lorsque plusieurs marques de commerce ayant des caractéristiques communes sont enregistrées et employées par le même propriétaire, cette série est appelée une « famille ». Posséder une famille de marques de commerce accroît la probabilité que les consommateurs supposent qu'une nouvelle marque de commerce ayant les mêmes caractéristiques soit simplement un autre membre de la famille [*Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc* (1992), 44 CPR (3d) 175 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Une partie qui cherche à invoquer ce concept doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce au sein de la présumée famille et un tel emploi doit être suffisant pour établir que les consommateurs reconnaîtraient une famille de marques [*Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America Inc*, 2020 CF 508; *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, si la caractéristique commune est également commune au commerce, elle ne peut pas former la fondation d'une famille de marques [*Benjamin Moore & Co Limited c Home Hardware Stores Limited*, 2017 CAF 53; *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF)].

[76] En l'espèce, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que le concept de famille de marques de commerce ne s'applique pas. Les Logos Acura sont essentiellement deux versions de couleurs différentes de la même marque de commerce qui diffèrent de l'une et de l'autre

seulement sur des aspects visuels relativement mineurs, plutôt que d'être une série de marques de commerce différentes au sein d'une famille.

[77] De plus, bien que le Logo Acura solide soit inscrit au registre sous le nom « H & Dessin », et que son dessin de chevron pourrait vraisemblablement être formé en pinçant les deux branches du haut d'un H stylisé, j'estime que la différence dans la présentation entre le Logo H et le Logo Acura ombré est trop grande pour appuyer une conclusion de l'existence d'une caractéristique commune. Je n'estime pas que le cadre du Logo H qui a une forme qui ressemble plus ou moins à un carré arrondi contribue à la création d'une famille de marques compte tenu de la preuve de M. Booth du caractère commun de cadres de formes plus ou moins semblables au registre (approximativement 50 sont indiquées dans son affidavit).

[78] Par conséquent, le concept d'une famille de marques de commerce ne s'applique pas en l'espèce.

#### Présentation de marques de commerce dans différentes orientations

[79] L'Opposante affirme que les marques de commerce en l'espèce sont arborées sur des pièces de voitures qui peuvent tourner, comme des volants et des enjoliveurs, et par conséquent peuvent être vues dans le marché dans toutes les orientations possibles, y compris à l'envers. Selon l'observation de l'Opposante, lorsque la Marque est vue du bon côté et le Logo Acura ombré est vu à l'envers, les deux marques de commerce sont [TRADUCTION] « excessivement semblables » [plaidoyer écrit, para 98].

[80] L'Opposante cite deux affaires antérieures où la possibilité de faire tourner les marques de commerce des parties était considérée comme un facteur pertinent dans l'évaluation du degré de ressemblance. Dans *Levi Strauss & Co c Benetton Group SpA* (1997), 77 CPR (3d) 223 (COMC), le registraire a conclu que les marques de commerce respectives des parties destinées à être arborées sur des poches de pantalon comportaient un [TRADUCTION] « degré de ressemblance plutôt élevé » lorsque l'une d'entre elles était virée à l'envers, comme cela pourrait être le cas sur une paire de jeans dans un magasin de détail. Dans le même ordre d'idées, dans *Phoenix Footwear Group, Inc c Little Soles Inc*, 2015 COMC 92, le registraire a conclu que le degré de ressemblance entre les marques de commerce respectives des parties destinées pour l'emploi en

liaison avec des chaussures augmentait lorsque l'une d'elles était virée sur le côté ou à l'envers, comme cela pourrait se produire pour une paire de souliers.

[81] En revanche, la Requérante affirme que, en l'espèce, même si l'une des marques de commerce des parties devait être vue à l'envers, ce qui est [TRADUCTION] « inconcevable » et se produirait seulement lorsqu'une voiture est renversée dans un accident, la distinction importante créée par [TRADUCTION] « l'élément horizontal » et [TRADUCTION] « la fente » dans le Logo Acura ombré, ainsi que d'autres différences, existerait toujours [plaidoyer écrit, para 12].

[82] La Requérante cherche également à faire une distinction avec les affaires citées par l'Opposante. D'abord, la Requérante affirme que les marques de commerce de dessin à doubles arcs en question dans *Levi Strauss* ne comportaient pas de lettres de l'alphabet et que les marques de commerce de dessin d'empreinte de pied en question dans *Phoenix Footwear* étaient toutes deux formées de la lettre S, laquelle est identique à l'envers, et partageaient d'autres détails, à savoir les cinq points représentant les orteils. En revanche, l'espèce porte sur deux lettres de l'alphabet différentes et, malgré la ressemblance accrue entre elles lorsque l'une est retournée, aucune des lettres n'est *identique* à l'envers. Deuxièmement, les produits en question dans les affaires citées sont des produits qui seraient habituellement ramassés et revirés par les acheteurs potentiels, ce qui ne peut pas être dit des automobiles.

[83] De plus, la Requérante affirme que les consommateurs apprendront l'orientation appropriée des marques de commerce des parties à partir de leur présentation sur les automobiles, les affiches de concessionnaires, les manuels du propriétaire, les publicités et les éléments semblables et, peu importe, reconnaîtront naturellement à quel moment la lettre A ou V est à l'envers même dans l'absence d'indices contextuels. Ainsi, voir l'une des marques de commerce des parties à l'envers n'augmente pas le degré de ressemblance.

[84] Je suis d'accord avec l'Opposante que le potentiel de voir les marques de commerce des parties à l'envers est un facteur pertinent. J'accepte que la présentation de la marque de commerce à côté de texte rende son orientation [TRADUCTION] « appropriée » évidente même lorsque la combinaison est vue de côté ou à l'envers, comme sur une bannière verticale ou sur un petit article promotionnel. Cependant, la preuve indique que les Logos Acura sont également présentés à l'occasion seuls, notamment sur les enjoliveurs, et je ne considérerais pas qu'il soit

rare de voir les enjoliveurs à l'envers ou sur le côté sur des véhicules stationnaires sous des conditions normales.

[85] De plus, la preuve de M. Zhang comprend des photos d'expositions automobiles où la Marque apparaît dans des orientations différentes. Notamment, la première photo à la Pièce 8 montre une affiche suspendue arborant la Marque sur son côté, c'est-à-dire avec le chevron pointant vers la droite, suivie immédiatement par le mot CHANGAN dans son orientation standard. M. Zhang ne précise pas dans quelle mesure les affiches de la Requérante présentent la Marque retournée de cette manière par rapport au mot CHANGAN ou si elle est aussi présentée dans d'autres orientations. Je note également que la deuxième photo à la Pièce 9 illustre des voitures recouvertes d'une toile portant une grande image de la Marque, laquelle serait vue dans différentes orientations selon la direction depuis laquelle on s'approche de la voiture. M. Zhang n'explique pas à quel moment ou à quelle fréquence un tel recouvrement est arboré.

[86] Peu importe, même si les consommateurs ont une probabilité beaucoup plus grande de rencontrer d'abord la Marque à l'endroit, j'estime que le fait que les Logos Acura peuvent avoir été vus précédemment retournés et dans plusieurs orientations (avec et sans les éléments nominaux en accompagnement) contribue à la façon dont ils s'en souviendront. Je ne suis pas convaincue qu'un consommateur avec seulement un souvenir vague ou imparfait du Logo Acura ombré percevrait la Marque comme étant moins semblable simplement parce qu'elle pointe dans une direction différente. De plus, puisque je ne considère pas que l'une ou l'autre marque de commerce est immédiatement reconnaissable comme une lettre de l'alphabet, je ne suis pas convaincue que les consommateurs se souviendraient nécessairement du Logo Acura ombré pointant dans la même direction qu'un A.

[87] Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant, j'estime que les affaires citées par l'Opposante appuient l'argument que la possibilité de faire tourner les marques de commerce des parties peut être une circonstance pertinente à évaluer. Je ne suis pas d'accord avec la Requérante que la nature des marques de commerce en question dans ces affaires était fondamentalement différente. Dans *Levi Strauss*, les dessins de doubles arcs étaient présumément de la forme générale des lettres M et W et donc comparables aux marques de commerce en l'espèce, lesquelles j'estime être de la forme générale de lettres, mais ne seraient pas nécessairement

perçues comme telle lors d'une première impression. En ce qui a trait aux marques de commerce dans *Phoenix Footwear*, l'ajout des cinq points [TRADUCTION] « d'orteils » au dessin S créait une marque de commerce qui n'avait pas une apparence identique à l'envers.

[88] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le potentiel de voir les marques de commerce des parties retournées dans différentes orientations est une circonstance de l'espèce pertinente qui favorise l'Opposante.

#### Facteurs contextuels

[89] La Requérente affirme que la probabilité de confusion est réduite en l'espèce, puisque l'Opposante emploie [TRADUCTION] « habituellement » les Logos Acura ensemble avec le mot ACURA et la Requérente emploie [TRADUCTION] « habituellement » la Marque avec le mot CHANGAN [plaidoyer écrit, para 60]. La Requérente note en particulier que toutes les affiches de concessionnaires illustrées dans les pièces à l'affidavit de M. Leclerc arborent le Logo Acura ombré accompagné du mot ACURA. Selon l'observation de la Requérente, il est bien connu que les automobiles et les pièces d'un concessionnaire en particulier sont marquées de la même façon que le concessionnaire et fabriquées par le propriétaire des marques de commerce arborées sur les affiches et les publicités du concessionnaire. Par conséquent, les acheteurs potentiels des produits de l'Opposante sont [TRADUCTION] « bien conscients » qu'ils se trouvent dans un concessionnaire ACURA et qu'il est [TRADUCTION] « irrationnel » de suggérer que les automobiles fabriquées par ou pour la Requérente seraient escomptées ou vendues à cet endroit [plaidoyer écrit, para 15 et 33].

[90] En appui, la Requérente cite *Loblaws c Columbia Insurance Company*, 2019 CF 961, conf par 2021 CAF 29, une action pour usurpation où le plaignant n'est pas arrivé à démontrer une probabilité de confusion entre les logos des parties comportant les lettres PC, en partie parce que le logo du plaignant était employé en compagnie de la marque nominale PRESIDENT'S CHOICE alors que le logo du défendant était employé accompagné de la marque nominale PAMPERED CHEF.

[91] Cependant, comme l'a noté l'Opposante, *Loblaws c Columbia* était une action pour usurpation, où c'est le plaignant qui a le fardeau juridique de démontrer une probabilité de

confusion, alors que dans une procédure d'opposition, c'est la Requérante qui a le fardeau de démontrer que la confusion est improbable. De plus, dans une action pour usurpation, l'enregistrement du plaignant est défendu contre l'emploi actuel du défendant et donc le contexte dans lequel cet emploi se produit est important. En revanche, dans une procédure d'opposition, c'est l'effet de la marque de la Requérante *elle-même* qui doit être évalué, et pas l'effet d'autres indices ou marques qui pourraient être vus avec elle ou à proximité. De tels facteurs contextuels ne font pas partie de la marque de commerce que la Requérante cherche à enregistrer et rien n'empêcherait la Requérante d'employer la Marque sans eux. Dans le même ordre d'idées, à tout le moins dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), c'est l'effet de la marque de commerce déposée de l'Opposante *elle-même* qui doit être évalué, et pas l'effet d'autres indices ou marques qui l'accompagnent. De tels facteurs contextuels ne limitent pas la portée de l'enregistrement d'un opposant.

[92] Je note également que les publicités de journaux et de magazines à la Pièce 7 à l'affidavit de M. Zhang suggèrent que la Marque peut être employée dans des contextes où l'image de marque du concessionnaire n'est pas si claire. La deuxième publicité, marquée dans le haut avec la Marque et le mot CHANGAN, comporte des véhicules qui semblent être de la Requérante, y compris une automobile identifiée par « CHANGAN CS35 AUTOMATICA » avec la Marque sur sa grille et un camion marqué sur son côté avec le mot CHANGA et le Logo en pointe de flèche. En comparaison, la troisième publicité semble être pour un concessionnaire AUTOSTAR qui vend les véhicules de la Requérante sous la marque CHANA plutôt que CHANGAN et également des véhicules de la marque FOTON d'un tiers. Le bas de page de cette publicité est marqué avec (i) un logo AUTOSTAR, (ii) le mot CHANA avec la Marque et le Logo en pointe de flèche et (iii) le mot FOTON avec le logo de triangle inversé qui, selon l'affidavit de M. Booth, est enregistré au nom de Beiqi Foton Motor Co, Ltd. Les véhicules présentés comprennent une automobile « CHANA CS35 » avec la Marque sur sa grille, une minifourgonnette « CHANA HONOR » avec le Logo en pointe de flèche sur sa grille et une camionnette « FOTON TUNLAND » avec le logo de triangle inversé sur sa grille (le logo de la minifourgonnette est quelque peu difficile à discerner, mais il apparaît clairement sur la minifourgonnette « Honor » semblable dans la quatrième publicité). M. Zhang n'offre aucune explication des marques AUTOSTAR, CHANA ou FOTON, du Logo en pointe de flèche ou du logo de triangle inversé. En l'absence d'une quelconque explication ou d'une preuve du

contraire, cette publicité correspond au potentiel que les concessionnaires offrent des véhicules marqués avec la Marque avec des véhicules de marques différentes qui peuvent provenir ou non de la Requérente.

[93] Je note également que, dans *Loblaws c Columbia*, un facteur connexe a servi à réduire la probabilité de confusion : le défendeur vendait ses produits à titre de vendeur direct alors que les consommateurs sauraient que le plaignant ne vend pas ses produits par l'entremise de cette voie de commercialisation. En revanche, en l'espèce, la preuve est que les deux parties vendent leurs produits par l'entremise de concessionnaires automobiles et il n'y a aucune preuve pour suggérer que les concessionnaires de la Requérente appliqueraient un modèle de ventes fondamentalement différent que ceux de l'Opposante.

[94] Par conséquent, je n'estime pas les facteurs contextuels dans ce cas-ci aident la Requérente.

#### Importance accrue des marques des fabricants d'automobiles

[95] La Requérente observe également que le mot ACURA, habituellement arboré en étroite proximité au Logo Acura ombré, indique non seulement la source des produits, mais possède également une [TRADUCTION] « importance accrue » qui réduit toute probabilité de confusion [plaidoyer écrit, para 16]. Plus particulièrement, la Requérente affirme que, lorsque les acheteurs d'automobiles entament la décision d'acheter une marque particulière de véhicule, ils savent déjà qui le fabricant est et il est [TRADUCTION] « inconcevable » qu'une personne considérant l'achat de l'une des automobiles de l'Opposante déciderait de se rendre à l'un des concessionnaires de la Requérente ou vice versa, même si cette personne connaissant la marque du concurrent [para 17]. En appui, la Requérente cite *American Pacific Industries*, où l'importance d'une telle connaissance avancée a été reconnue.

[96] Cependant, dans *American Pacific Industries*, il y avait une preuve d'expert (celle de M. Duval) attestant du fait que les consommateurs décident de la marque (p. ex., HONDA) et du modèle (p. ex., CIVIC) d'un fabricant qui correspond à leurs besoins et à leur intervalle de prix avant de choisir un véhicule automobile particulier à acheter. C'est pour cette raison que

[TRADUCTION] « l'importance accrue » de la marque du fabricant a été acceptée. Il n'y a aucune preuve semblable en l'espèce.

[97] Dans le meilleur des cas, je peux accepter que les consommateurs magasinant pour des produits dispendieux ou importants comme des automobiles soient probablement quelque peu plus alertes et attentifs aux marques de commerce rencontrées et aux images de marque qui leur sont associées [*Masterpiece*, précité]. Ce phénomène pourrait réduire la probabilité de confusion pour ces consommateurs qui se souviennent d'avoir été à un concessionnaire de marque ACURA lorsqu'ils ont vu le Logo Acura ombré et qui sont conscients d'être dans un concessionnaire de marque CHANGAN lorsqu'ils rencontrent subséquemment la Marque. Cela étant dit, la Cour suprême a confirmé dans *Masterpiece* que, même si les consommateurs dans le marché pour des produits dispendieux ont une probabilité réduite de subir de la confusion lorsqu'ils rencontrent pour la première fois une marque de commerce, le test est toujours celui du souvenir vague et de la première impression.

[98] Tout compte fait, j'estime que ce facteur favorise légèrement la Requérante.

#### Fabrication de l'équipement original et approvisionnement du marché secondaire

[99] La Requérante affirme également qu'un logo sur des pièces automobiles n'a aucune incidence sur la décision d'achat, puisque les acheteurs peuvent décider d'avance d'acheter du fabricant de l'équipement original de la marque d'automobile qu'ils réparent ou d'un fournisseur du marché secondaire. De plus, selon la Requérante, les pièces sont habituellement (i) achetées au moyen d'un catalogue de pièces ou d'un site en ligne, les deux étant marqués avec le nom et le logo du fabricant et (ii) installés par un mécanicien, donc l'acheteur ne voit jamais les produits. Cependant, la Requérante ne fournit aucune preuve pour appuyer ces affirmations. Peu importe, dans l'évaluation de la probabilité de confusion, la question à poser n'est pas si le consommateur moyen connaît déjà les marques concernées et fondera la décision d'achat sur quelque chose d'autre que la marque de commerce arborée sur les produits. Plutôt, c'est de savoir si un consommateur ordinaire qui n'a qu'un souvenir vague comme première impression de la marque de commerce d'un opposant est susceptible de penser que les produits portant la marque de commerce du requérant pourraient provenir de la même source. Par conséquent, les circonstances présumées entourant l'achat des pièces n'aident pas la Requérante.

### Protection accordée aux lettres stylisées

[100] La Requérante affirme que tous les [TRADUCTION] « logos simples dominés par une seule lettre » ont une protection limitée, même lorsqu'ils sont employés depuis longtemps [plaidoyer écrit, para 11]. En appui, la Requérante cite plusieurs décisions dans lesquelles aucune probabilité de confusion n'a été trouvée entre des marques de commerce composées d'une ou deux lettres stylisées ou formes ressemblant généralement à une lettre [plaidoyer écrit, para 29 et 53].

[101] L'Opposante pour sa part a observé lors de l'audience que tout caractère distinctif véritable qu'une lettre stylisée a acquis ne peut pas être ignoré. L'Opposante observe également que les affaires citées par la Requérante peuvent se distinguer puisque des facteurs autres que la ressemblance ont été défavorables à une probabilité de confusion, y compris les différences dans le genre des produits et la nature des commerces, ainsi que les contextes dans lesquels les marques de commerce ont été arborées et la preuve de coexistence dans le marché. L'Opposante a également noté que certaines des décisions citées précèdent les directives de la Cour suprême dans *Masterpiece* et par conséquent pourraient avoir une importance moindre dans le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

[102] Il a été soutenu qu'un seul commerçant ne devrait pas avoir le droit d'obtenir des droits de propriété exclusifs sur une lettre ou une combinaison de lettres qui correspondent à ses initiales au détriment d'autres commerçants qui ont peut-être les mêmes initiales [*Acklands c Anamet* (1996), 67 CPR (3d) 478 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Alfred Grass v Grant Industries* (1991), 47 FTR 231, citant *GSW*, précité]. Dans *GSW*, la Cour fédérale a expliqué que [TRADUCTION] « la tendance naturelle d'un observateur à associer les lettres à la source de leur provenance et à penser en termes de noms commerciaux, lesquels sont grandement différents, et dont les lettres sont en réalité des abréviations » [au para 67]. Cependant, en l'espèce, ni A ni V n'est une initiale des noms commerciaux des parties. Bien que A soit l'initiale de la marque de voiture à laquelle le Logo Acura ombré est appliqué, il ne s'agit pas du scénario contemplé dans *Acklands* et *Alfred Grass* et l'Opposante ne revendique pas un droit exclusif à l'initiale de la Requérante. De plus, comme il en a été question ci-dessus, il est peu probable que le consommateur moyen perçoive une lettre de l'alphabet dans l'une ou l'autre marque de commerce comme question de première impression. Pour cette raison, l'espèce se distingue de *GSW*, *Alfred Grass* et *Loblaws c*

*Columbia*, ainsi que de *Loblaws c Peek & Cloppenburg* (2009), 76 CPR (4th) 213 (COMC) et *BBM c Research in Motion*, 2012 CF 666.

[103] Dans le même ordre d'idées, l'espèce se distingue également de *Mitre Sports c Inaria*, 2016 COMC 187. Dans cette affaire, la marque de commerce du requérant et la marque de commerce la plus semblable de celles de l'opposant étaient chacune composées d'un chevron beaucoup plus simple et il a été conclu que la marque de commerce de l'opposant possédait un degré relativement faible de caractère distinctif inhérent, particulièrement parce qu'elle pouvait être perçue comme la lettre V. Je note également que, dans *Mitre*, il n'y a aucune preuve que la marque de commerce de l'opposant a acquis un quelconque caractère distinctif dans le marché.

[104] Compte tenu de ce qui précède, je n'estime pas qu'une protection plus étroite est justifiée en l'espèce.

#### État du registre et état du marché

[105] La Requérante observe également que la partie du public canadien qui achète des automobiles est [TRADUCTION] « devenue habituée aux logos d'automobile qui sont composés de simples graphiques intégrés dans un cercle ou un ovale » et par conséquent a tendance à remarquer les différences mineures entre de tels logos [plaidoyer écrit, para 13]. Selon l'observation de la Requérante, la Marque et le Logo Acura ombré ont en commun que chacun est [TRADUCTION] « un logo simplifié dominé par une seule lettre » et [TRADUCTION] « des logos d'automobile simplifiés avec une bordure circulaire ou ovale » [para 11 et 43].

[106] L'existence commune d'un certain élément dans les marques de commerce tend à amener les acheteurs à prêter plus d'attention aux autres caractéristiques des marques de commerce et à les distinguer par ces autres caractéristiques [voir *Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. En l'espèce, M. Booth fournit la preuve de 89 enregistrements pour des marques de commerce composées de logos relativement simples qui sont plus ou moins de forme ronde, enregistrées pour l'emploi en liaison avec les produits et services liés aux véhicules automobiles, ce qui en général comprend les automobiles.

[107] Cependant, des acheteurs d'automobiles habitués à faire la distinction entre des logos ronds simples ne seraient pas nécessairement habitués à faire la distinction entre ceux qui comportent une seule forme de chevron. Des marques de commerce cernées par M. Booth, seulement les 12 suivantes (au nom de 11 différents propriétaires) sont composées uniquement d'une forme de chevron avec un arrière-plan ou un cadre circulaire ou quelque peu circulaire :



LMC486,912



LMC399,263



LMC389,453



LMC926,612



LMC823,270



LMC826,500



LMC761,709



LMC730,213



LMC681,632



LMC225,023



LMC766,026



LMC756,857

[108] Je note qu'aucun des chevrons dans les marques de commerce susmentionnées n'est composé de deux formes en diamant ou rappelle le même type de pinces ou de bec que celui dans les marques de commerce des parties. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un facteur déterminant, je note également que seulement la première des marques de commerce illustrées ci-dessus a un cadre dont la forme est approximativement celle d'un carré arrondi (ou, comme l'exprime l'Opposante, un cercle avec des côtés aplatis).

[109] Lorsqu'un grand nombre de marques de commerce pertinentes est cerné dans le registre, le registraire peut déduire que l'élément qu'elles ont toutes en commun est employé dans le marché, toutefois, lorsque le nombre de marques de commerce cernées n'est pas grand, la preuve d'un tel emploi doit être fournie [voir *Maximum Nutrition*, précité; *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327; et *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS*, 2019 CF 306]. En l'espèce, je ne suis pas convaincue que le nombre d'enregistrements ci-dessus, certains pour des marques de commerce qui sont plutôt différentes de celles des parties, est suffisant pour me permettre de tirer des conclusions significatives concernant l'état du marché et la capacité des consommateurs à faire la distinction entre des dessins de chevron plus semblables.

[110] Cependant, la Requérente a également fourni la preuve d'emploi de certaines des marques de commerce. Plus particulièrement, M. Duval indique que les trois logos illustrés ci-dessous ont été appliqués à l'extérieur de nouvelles voitures vendues au Canada et M. DesRosiers fournit des chiffres de ventes canadiennes annuelles des années 1990 à 2017 pour les marques de voiture auxquelles, selon les affirmations de M. Duval, ces logos sont appliqués :



LMC486,912  
(Logo Mazda)



LMC399,263  
(Logo Lexus)



LMC389,453  
(Logo Infinity)

[111] Lues ensemble, la preuve de M. DesRosiers et celle de M. Duval suggèrent qu'entre 1 et 15 milliers de nouvelles automobiles ont été vendus au Canada en liaison avec le Logo Infinity chaque année de 1995 à 2017; entre 1 et 25 milliers en liaison avec le Logo Lexus chaque année de 1995 à 2017; et entre 25 et 90 milliers en liaison avec le Logo Mazda chaque année de 1998 à 2017 [DesRosiers, para 10, 11 et 16; Duval, para 33, 34 et 36].

[112] M. DesRosiers fournit également les chiffres de vente pour six autres marques d'automobiles : Hyundai, Toyota, Mercedes, Volkswagen, Subaru et BMW. Cependant, les logos que M. Duval associe avec ces marques ne sont pas composés d'un chevron solitaire à l'intérieur d'un cadre circulaire. Au cours de l'audience, la Requérente a observé que l'objectif des affidavits de M. DesRosiers et de M. Duval est de démontrer l'acceptation répandue de simples logos d'automobiles composés d'une lettre à l'intérieur d'un anneau, toutefois j'estime que seulement deux des logos supplémentaires comportent un dessin qui pourrait être interprété comme représentant une seule lettre :



LMC392,339  
(Logo Hyundai)



LMC376,774  
(Logo Toyota)

[113] Bien qu'une forme en H est reconnaissable dans le Logo Hyundai et une forme en T dans le Logo Toyota, compte tenu du degré élevé de stylisation et de la différence visuelle avec la

Marque et les Logos Acura, je n'estime pas que cette preuve supplémentaire aide à établir le caractère commun des éléments partagés par les marques de commerce des parties en l'espèce.

[114] En ce qui a trait au Logo Mazda, au Logo Lexus et au Logo Infinity, compte tenu des niveaux de vente attestés par M. DesRosiers et gardant à l'esprit la visibilité des marques sur les voitures conduites par le grand public, je suis prête à accepter que le consommateur d'automobiles moyen soit quelque peu habitué à différencier les marques comportant des formes de chevron encadrées. Cependant, je ne considère pas que la preuve est suffisante pour établir que le consommateur d'automobiles moyen serait habitué à faire la différence entre des formes de pinces ou de bec ou entre des chevrons dans le style particulier des marques de commerce des parties.

[115] Tout compte fait, j'estime que ce facteur favorise la Requérante, mais seulement légèrement.

#### Coexistence de marques de commerce semblables

[116] La Requérante affirme que la coexistence du Logo H avec le Logo Hyundai illustré ci-dessus, pendant des décennies, ainsi que la coexistence du Logo Mazda, du Logo Lexus et du Logo Infinity, est la preuve que le public canadien verra immédiatement les [TRADUCTION] « importantes différences » entre la Marque et le Logo Acura ombré, de manière à ce que ces deux marques de commerce puissent coexister également [plaidoyer écrit, para 11 et 13]. Selon la Requérante, les différences entre la Marque et le Logo Acura ombré sont beaucoup plus grandes.

[117] Cependant, une conclusion à l'égard de la probabilité de confusion entre le Logo H et le Logo Hyundai, ou parmi le Logo Mazda, le Logo Lexus et le Logo Infinity, n'aiderait pas à déterminer la probabilité de confusion entre le Logo Acura ombré et la Marque. Peu importe les positions antérieures prises par l'Opposante ou le registraire concernant les marques de commerce qui ne sont pas associées à la Marque, je dois arriver à une détermination concernant la confusion dans le cas qui m'est présenté qui est conforme à la Loi et à la jurisprudence pertinente et qui tient compte des faits particuliers du cas actuel [voir *Molson Breweries c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[118] À cet égard, dans la mesure que la Requérante invoque la coexistence de paires de marques de commerce présumément semblables au registre qui n'ont pas été opposées, je note également que cette Commission n'est pas en position d'expliquer les conclusions des examinateurs. Les examinateurs ne disposent pas de la preuve et des arguments qui sont produits par les parties dans une procédure d'opposition et le fardeau est différent à l'étape de l'examen où le registraire doit être convaincu qu'une marque de commerce n'est *pas* enregistrable pour la refuser en vertu de l'article 37 de la Loi [voir *Simmons IP Inc c Park Avenue Furniture Corp* (1994), 56 CPR (3d) 284 (COMC); et *Proctor & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC)].

[119] Par conséquent, je n'estime pas que la coexistence de différentes paires de marques de commerce au registre est une circonstance de l'espèce qui aide la Requérante.

#### Enregistrement dans les administrations étrangères

[120] Enfin, je suis d'accord avec l'Opposante que la preuve de la Requérante de l'enregistrement de la Marque originale et de la Marque dans un certain nombre de pays étrangers [Pièces 4 et 5] n'est pas pertinente, particulièrement en l'absence de preuve concernant l'état du marché et le droit gouvernant l'enregistrement des marques de commerce dans ces administrations. Bien que la preuve de l'emploi important coexistant de deux marques de commerce dans une autre administration sans qu'un véritable cas de confusion ne survienne puisse parfois être une considération pertinente, la simple existence d'une marque de commerce dans des registres étrangers ne l'est pas [*Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co* (2005), 41 CPR (4th) 8 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. De plus, la Requérante ne fournit aucune preuve pour suggérer que les Canadiens sont devenus conscients de la Marque compte tenu de son enregistrement et de sa réputation à l'étranger. Par conséquent, ce facteur n'aide pas la Requérante.

#### **Conclusion concernant la confusion**

[121] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante n'a pas le fardeau de démontrer que la confusion est probable, mais c'est plutôt la Requérante qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver

à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

[122] En l'espèce, l'analyse de toutes les circonstances de l'espèce me mène à conclure que la Requérante n'a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le Logo Acura ombré. J'arrive à cette conclusion principalement en raison du degré important de ressemblance entre les marques de commerce des parties; la période d'emploi du Logo Acura ombré et l'étendue à laquelle il est devenu connu au Canada, comparativement à l'absence de preuve que la Marque a été employée ou est devenue connue au Canada; et les vastes similarités dans le genre des produits et la nature des commerces des parties. Malgré le fait que le Logo Acura ombré possède seulement un niveau modéré de caractère distinctif inhérent, je n'estime pas que la probabilité de confusion est grandement réduite par la présence des autres logos de chevrons dans le registre et dans le marché.

[123] J'arrive à cette conclusion en gardant à l'esprit le potentiel que les marques de fabricants de voitures aient une importance accrue lorsque les consommateurs avec un souvenir imparfait d'un certain logo d'automobile voient pour la première fois un autre logo semblable. S'il avait été démontré que la Marque était en fait devenue connue au Canada en raison des ventes au cours d'une importante période sans aucune preuve de confusion réelle, ma conclusion aurait peut-être été différente.

[124] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le Logo Acura ombré. Le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi est par conséquent accueilli.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE DROIT À L'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 16(3)A)

[125] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisque, à la date de dépôt de la Demande, à savoir le 2 septembre 2015, la Marque créait de la confusion avec (i) chacune des Marques de commerce

de l'Opposante et [TRADUCTION] « d'autres variations de celles-ci », lesquelles avaient été employées précédemment et continuellement au Canada par l'Opposante en liaison avec [TRADUCTION] « les produits et les services indiqués » et (ii) la [TRADUCTION] « famille » de marques de commerce de l'Opposante précédemment employées au Canada, y compris les cinq Marques de commerce de l'Opposante et les variations de celles-ci.

[126] Pour s'acquitter de son fardeau initial sous ce motif, l'Opposante doit démontrer non seulement l'emploi de sa marque de commerce avant la date de dépôt de la Demande du 2 septembre 2015, conformément à l'article 16(3)a) de la Loi, mais également que sa marque de commerce n'avait pas été abandonnée lorsque la Demande a été annoncée le 20 juillet 2016, comme le stipule l'article 16(5). Abandonner exige à la fois une absence d'emploi et une intention d'abandonner l'emploi [*Labatt Brewing Co c Formosa Spring Brewery Ltd* (1992), 42 CPR (3d) 481 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Marineland Inc c Marine Wonderland and Animal Park Ltd* (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[127] J'estime que comparer la Marque avec le Logo Acura ombré décidera essentiellement de nouveau du motif d'opposition. J'estime également que la preuve d'emploi de M. Leclerc du Logo Acura ombré en liaison avec les automobiles et les pièces constituantes connexes comme il est établi ci-dessus sous le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est suffisant pour s'acquitter du fardeau de preuve de l'Opposante à l'égard de cette marque de commerce. C'est donc la Requérante qui a le fardeau de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le Logo Acura ombré à la date de dépôt de la Demande.

[128] La date pertinente antérieure n'a pas une grande influence sur les résultats de l'analyse. Cependant, puisque le motif d'opposition de l'absence du droit à l'enregistrement est fondé sur l'emploi actuel de l'Opposante de ses marques de commerce, la manière et le contexte dans lequel le Logo Acura ombré sont plus pertinents.

[129] À cet égard, l'agencement de couleurs du Logo Acura ombré dans l'emploi actuel pourrait devenir important. Cependant, comme il a été souligné ci-dessus, la preuve de M. Leclerc indique que le chevron encadré dans le Logo Acura ombré est souvent de couleur argent pâle avec une surface foncée apparaissant à travers sa base transparente et sa preuve

comprend également des exemples de sa présentation avec une couleur de base foncée en date de 2001. Comme il a été souligné ci-dessus, lorsque le Logo Acura ombré est appliqué à la carrosserie d'une voiture bleue, la couleur de base sera bleue. Par conséquent, je n'estime pas que la revendication de couleur de la Requérante acquière une quelconque importance sous ce motif.

[130] Je note également que la majorité de la preuve de M. Leclerc montre le Logo Acura ombré arboré à proximité du mot ACURA et occasionnellement l'autre Image de marque ACURA. Dans certains cas, la proximité est suffisante pour créer une marque de commerce nominale et figurative combinée et, dans la mesure que l'Opposant doit invoquer une telle marque de commerce combinée, son argument ne serait pas aussi fort. Malgré tout, comme il en a été question sous le motif précédent, rien n'empêche deux marques de commerce d'être employées en même temps, tant qu'elles ne sont pas combinées d'une façon à rendre les marques individuelles indistinguables. En l'espèce, j'estime que Logo Acura ombré se démarque suffisamment des marques de commerce combinées pour être identifiable comme marque de commerce distincte. De plus, la preuve comprend également des exemples du Logo Acura ombré arboré seul sur certaines parties d'automobiles, sur des pièces automobiles et dans des publicités. Dans les circonstances, je suis convaincue que le Logo Acura ombré est devenu connu de son propre droit dans au moins une certaine mesure, de manière à ce que les facteurs de l'article 6(5) concernant la période d'emploi des marques de commerce des parties et la combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis continuent de favoriser l'Opposante.

[131] De plus, bien que j'estime également que la proximité de l'image de marque ACURA pourrait adopter une importance accrue à titre de facteur contextuel sous le motif du droit à l'enregistrement fondé sur l'emploi antérieur, je n'estime pas que ce facteur soit suffisant pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante en l'espèce. D'abord, la preuve établit que l'Opposante a le droit à l'enregistrement du Logo Acura ombré seul et je ne suis pas convaincue par la preuve que son emploi du mot ACURA lui a accordé une signification secondaire à titre d'acronyme. Deuxièmement, il demeure que l'effet de la marque de la Requérante elle-même doit être considéré et donc l'ajout de l'image de marque CHANGAN n'est d'aucune aide à l'argument de la Requérante.

[132] Enfin, je note que sous le motif du droit à l'enregistrement, l'Opposante fait valoir une famille de marques de commerce précédemment employée au Canada, y compris les cinq Marques de commerce de l'Opposante *et les variations de celles-ci*. Lors de l'audience, l'Opposante a invoqué les deux Logos Acura et les marques de commerce combinées formées par l'emploi de ces logos avec la marque nominale ACURA pour constituer une famille.

[133] Cependant, comme il en a été question ci-dessus, j'estime que les deux Logos Acura sont essentiellement des versions de couleurs différentes de la même marque de commerce plutôt que d'être deux marques de commerce différentes dans une famille. De plus, bien que j'estime que certains cas d'emploi du mot ACURA immédiatement au-dessus des Logos Acura, ou après ceux-ci, puissent être interprétés comme l'emploi d'une marque de commerce combinée (en plus d'être reconnaissable comme l'emploi de marques de commerce nominales et figuratives séparées), je ne suis pas convaincue que l'ajout du mot ACURA de cette manière crée une famille de marques de commerce significative. Plus particulièrement, je n'estime pas que l'emploi d'une telle marque de commerce combinée mènerait les consommateurs à croire plus facilement que les produits marqués avec la Marque proviendraient de la même source que les produits marqués du Logo Acura ombré. Peu importe, comme il est indiqué ci-dessus, deux marques de commerce sont insuffisantes pour constituer une famille.

[134] Par conséquent, le motif d'opposition plaçant l'absence du droit à l'enregistrement en raison de l'emploi antérieur est également accueilli.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 2

[135] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne distinguera pas, comme elle n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits des produits et services des autres et, en particulier, des produits, des services et des entreprises en liaison avec lesquels l'Opposante a employé les Marques de commerce de l'Opposante et [TRADUCTION] « sa famille de marques ».

[136] La date pertinente pour ce motif d'opposition est le 16 décembre 2016, la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Pour que ce motif d'opposition soit accueilli, un opposant invoquant sa

propre marque de commerce doit établir que, à cette date, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque de commerce du requérant [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. Si l'opposant s'acquitte de ce fardeau initial, le requérant aura alors le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la marque qu'il cherche à enregistrer a été adaptée pour distinguer ou distingue actuellement ses produits et ses services de ceux de l'opposant. À cet égard, un requérant doit démontrer que sa marque de commerce ne créera probablement pas de confusion avec la marque de commerce de l'opposant à la date pertinente [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[137] Il n'est pas nécessaire d'aborder ce motif d'opposition en détail. Dans la mesure que l'Opposante se sera acquittée de son fardeau initial, l'argument de la Requérente ne sera pas plus fort qu'il l'était à la date pertinente pour évaluer la confusion sous le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Ainsi, le résultat du motif fondé sur le caractère distinctif serait le même et, par conséquent, ce motif d'opposition serait également accueilli.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'INTENTION D'EMPLOYER LA MARQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 30E)

[138] L'Opposante fait valoir que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, puisque la Requérente ne pouvait pas avoir une intention de bonne foi d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, puisque, à la date dépôt de la Demande, la Requérente doit être considérée comme étant consciente des droits antérieurs de l'Opposante dans chacune des Marques de commerce de l'Opposante et dans la famille de marques comprenant les Marques de commerce de l'Opposante, avec toutes lesquelles la Marque crée de la confusion.

[139] En appui, la preuve de l'Opposante comprend une copie certifiée de la demande antérieure de la Requérente n° 1,549,392 pour enregistrer la Marque originale, laquelle a été abandonnée subséquemment à la réception d'une déclaration d'opposition de l'Opposante invoquant les Marques de commerce de l'Opposante et sa famille de marques présumée.

[140] Cependant, même si la Requérante avait été consciente des marques de commerce de l'Opposante, la simple existence d'une marque de commerce créant présument de la confusion n'empêche pas un requérant d'avoir l'intention de bonne foi d'employer la marque de commerce particulière qu'il cherche à enregistrer.

[141] De plus, je suis d'accord avec la Requérante que retirer une demande pour enregistrer une marque de commerce particulière n'est pas une preuve que le requérant n'avait subséquemment pas l'intention d'employer une marque de commerce connexe.

[142] Enfin, je note les allégations de l'Opposante, abordées de façon plus détaillée ci-dessous, que la Requérante a fait preuve de mauvaise foi en déposant le demande d'enregistrement de la Marque originale fondée sur l'emploi au Canada et en soumettant un spécimen d'emploi de la Marque à la United States Patent and Trademark Office (USPTO). Cependant, une revendication d'emploi fautive n'est pas nécessairement faite de mauvaise foi ou sans l'intention d'employer la marque de commerce.

[143] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LA CONVICTON DU DROIT À L'EMPLOI EN VERTU DE L'ARTICLE 30i)

[144] L'Opposante plaide également que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la Demande ou à tout autre moment pertinent, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, compte tenu des allégations établies dans les autres motifs d'opposition et compte tenu de ce qui suit :

- La Requérante était bien consciente ou doit être considérée comme étant bien consciente de l'adoption et de l'emploi antérieurs par l'Opposante au Canada de chacune des Marques de commerce de l'Opposante, lesquelles étaient enregistrées au Canada, et de la famille de marques comportant les Marques de commerce de l'Opposante, particulièrement compte tenu du fait que l'Opposante s'était précédemment opposé à la

demande canadienne de la Requérante d'enregistrer la Marque originale presque identique.

- L'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au Canada : (i) aurait l'effet de diminuer la valeur associée aux Marques de commerce de l'Opposante en contravention à l'article 22 de la Loi; (ii) violerait l'article 7 de la Loi; et iii) serait une infraction du droit d'auteur de l'Opposante dans ses [TRADUCTION] « œuvres artistiques ».

[145] L'article 30i) de la Loi exige simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Cependant, la simple connaissance d'une marque qui prétendument crée de la confusion n'empêche pas en elle-même un requérant d'être convaincu de son droit d'employer la marque pour laquelle il demande l'enregistrement. Même si l'on conclut qu'un requérant n'a pas droit à l'enregistrement, il peut avoir le droit d'employer la marque de commerce sans enregistrement. Dans le même ordre d'idées, un requérant dont la demande antérieure pour la même marque de commerce ou une marque de commerce semblable a été rejetée ou volontairement retirée peut avoir gain de cause dans une procédure d'opposition contre une demande subséquente en raison de changements dans les circonstances factuelles, la preuve présentée et les dates pertinentes.

[146] Par conséquent, lorsque, comme en l'espèce, la déclaration requise est incluse dans la demande, un opposant peut seulement invoquer l'article 30i) dans des situations particulières, comme lorsque la mauvaise foi est alléguée ou lorsqu'il y a un cas *prima facie* de non-conformité avec une loi fédérale qui présumément empêche l'enregistrement [see *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (CONC); *Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC); et *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc* (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC)].

### **Allégation de mauvaise foi**

[147] En l'espèce, il n'y a aucune allégation particulière de mauvaise foi ou de fraude dans la déclaration d'opposition et il n'y a aucune preuve au dossier à cet égard. L'Opposante affirme que la revendication d'emploi au Canada dans la demande pour la Marque originale est une

preuve de mauvaise foi, dans la mesure qu'on se serait attendu qu'un quelconque emploi actuel de la Marque originale soit démontré en l'espèce (la Marque étant essentiellement une version de la Marque originale dans un agencement de couleurs particulier). Cependant, une erreur dans la revendication d'emploi d'une marque de commerce dans une demande antérieure n'est pas la preuve que la Requérante n'était pas convaincue de son *droit* à employer cette marque de commerce, ou une version particulière de celle-ci, et n'est pas la preuve que la Requérante a déclaré de mauvaise foi qu'elle en était convaincue.

[148] Lors de l'audience, l'Opposante a cité une décision rendue par la USPTO dans une procédure d'annulation que l'Opposante a déclenchée contre l'enregistrement de la marque aux États-Unis en fonction d'un spécimen d'emploi produit auprès de la USPTO; la décision renvoie à l'aveu de la Requérante qu'elle n'avait pas vendu le produit montré ans le spécimen. Cependant, les décisions étrangères ne sont pas contraignantes pour le registraire et, bien que de telles décisions peuvent parfois avoir une valeur convaincante, je n'estime pas que la décision mentionnée par l'Opposante est pertinente. En particulier, la USPTO n'a pas décidé si la Requérante avait agi de mauvaise foi ou avait fait une déclaration erronée innocente; en effet, la USPTO a également souligné la réfutation de la Requérante de l'allégation qu'elle n'avait pas employé la Marque dans le commerce des États-Unis. De plus, même si je disposais d'une preuve de l'historique du dossier des États-Unis, la soumission d'un spécimen d'emploi erroné aux États-Unis n'est pas la preuve que la Requérante n'était pas convaincue de son droit à l'emploi de la Marque au Canada.

[149] L'Opposante a également affirmé lors de l'audience que, puisque V n'est pas l'initiale de la Requérante ou de sa marque, le choix de la Requérante d'une forme en V pour son logo, avec seulement de petites différences avec le Logo Acura ombré, suggère une tentative de profiter de l'achalandage de ce dernier. Cependant, je n'estime pas que le choix de la Requérante de ne pas illustrer ses initiales soit suffisant pour conclure que la ressemblance entre les deux marques de commerce est due à de la mauvaise foi.

### **Conformité avec les lois fédérales**

[150] L'Opposante allègue également la non-conformité avec les articles 7 et 22 de la Loi et, implicitement, avec la *Loi sur le droit d'auteur* (LRC (1985), ch C-42). Le registraire a

précédemment considéré que de tels motifs d'opposition étaient valides, sous le principe général que l'enregistrement d'une marque ne peut pas être autorisé si l'emploi viole les lois fédérales [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553 (COMC); et *Institut national des appellations d'origine c Pepperidge Farm Inc* (1997), 84 CPR (3d) 540 (COMC)]. Comme il est noté ci-dessus, un opposant peut invoquer de tels motifs lorsqu'il y a une situation *prima facie* de non-conformité avec les lois fédérales.

[151] En l'espèce, je ne suis pas convaincue que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve sous ce volet du motif, pour les raisons suivantes.

### Article 22

[152] L'article 22 de la Loi prévoit que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne « d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce ». La marque de commerce employée n'a pas à être identique, mais sa « ressemblance [doit suffire] pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque [déposée] » [*Veuve Clicquot*, précité, au para 38]. Il est nécessaire d'établir non seulement la similarité suffisante, mais également la probabilité de l'association mentale, ou « lien », et de son effet étant la dépréciation de l'achalandage, avec la « probabilité » étant une « question de preuve, non de spéculation » [voir la discussion du premier, du troisième et du quatrième éléments de l'article 22, *idem*, aux para 56 à 61, 67 et 68].

[153] En l'espèce, même si je devais conclure que les marques de commerce des parties ont une [TRADUCTION] « ressemblance suffisante », l'Opposant n'a fourni aucune preuve pour indiquer que la Marque serait employée d'une manière qui déprécierait probablement la valeur de l'achalandage de l'Opposante. Lors de l'audience, l'Opposante a observé qu'il est logique de conclure de la probabilité de confusion que le dessin des Logos Acura sera dilué. En effet, la valeur de l'achalandage peut être diminuée par « l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers » et par « les notions d'“affaiblissement” de l'image de marque [...] ou de ses associations positives, ou d'“érosion” de la capacité d'une marque de distinguer [...] et d'attirer les consommateurs » [*Veuve Clicquot*,

précité, aux para 63 à 65]. De plus, la probabilité étant une question de preuve n'empêche pas de titre des conclusions à partir de la preuve « dans le cas approprié » [*Boulangerie Vachon Inc c Racioppo*, 2021 CF 308, au para 115]. Cependant, en l'espèce, bien que je ne sois pas convaincue que la Requérante se soit acquittée de son fardeau ultime sous les motifs précédents, j'estime que la preuve est insuffisante pour me permettre de conclure que la Marque serait nécessairement employée d'une manière qui diminuerait probablement la valeur de l'achalandage associée aux Marques de commerce de l'Opposante.

[154] En particulier, alors que je n'ai pas considéré les facteurs contextuels entourant l'image de marque des parties et la coexistence de simples logos de chevron au registre comme suffisants pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante sous les motifs précédents, de tels facteurs peuvent être pertinents pour déterminer si la manière avec laquelle la Marque est employée a une probabilité de diminuer la valeur de l'achalandage de l'Opposante. C'est le cas également de l'importance accrue des marques des fabricants d'automobiles et les mécanismes par lesquels les pièces de véhicules sont achetées. En l'espèce, il n'y a aucune preuve pour suggérer que la Marque ne serait *pas* employée d'une manière qui laisse l'achalandage de l'Opposante intact et il n'y a aucune preuve pour suggérer que la Requérante n'était pas convaincue qu'elle pouvait employer la Marque d'une telle manière. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l'Opposante ait fourni une preuve suffisant pour un cas *prima facie*.

#### Article 7

[155] En ce qui a trait à l'allégation que l'emploi de la Marque violerait l'article 7 de la Loi, le motif est plaidé de manière insuffisante. Puisque l'Opposante ne précise pas le paragraphe qui est présumément violé, l'argument ne fournit pas suffisamment de faits pertinents pour permettre à la Requérante de répondre. Une fois la preuve produite, le registraire doit en tenir compte dans l'interprétation des arguments [selon *Novopharm Ltd c AstraZeneca AB*, 2002 CAF 387]. Cependant, en l'espèce, l'Opposante n'a fourni aucune preuve pour suggérer que la Requérante a violé un paragraphe particulier de l'article 7.

[156] Lors de l'audience, l'Opposante a affirmé qu'il est évident, en raison de la renommée des Logos Acura, qu'ils auraient un achalandage et qu'il est évident, en raison de la probabilité de confusion, que l'emploi de la Marque constituerait une représentation trompeuse entraînant des

dommages sous la forme de confusion et de dilution de l'image de marque. Ainsi, il semble que l'intention de l'Opposante aurait été de plaider la commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7*b*) de la Loi, ce qui nécessite : (i) l'existence d'achalandage; (ii) la déception du public due à la représentation trompeuse; et (iii) des dommages actuels ou possibles [*Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc*, 2003 CAF 297, conf par *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120]. Cependant, je n'estime pas que la preuve de l'Opposante suggère cette interprétation ou est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial pour un cas *prima facie*.

[157] De nouveau, bien que je n'estime pas que les facteurs contextuels entourant l'image de marque des parties ou les arguments de la Requérante concernant l'importance accrue des marques de fabricants d'automobiles et les mécanismes par lesquels les pièces de véhicules sont achetées réduisent la probabilité de confusion sous ce test pour les motifs précédents, de telles considérations peuvent tout de même être pertinentes à la détermination de dommages potentiels. J'accepte qu'une conclusion de dommages *peut* être tirée *si* une perte de contrôle sur l'emploi et l'incidence commerciale de la marque de commerce d'un plaignant est implicite dans l'emploi créant de la confusion d'un défendeur [voir, par exemple, *Boulangerie Vachon Inc c Racioppo*, 2021 CF 308]. Cependant, en l'espèce, pour les raisons abordées ci-dessus, il n'y a aucun fondement pour conclure que la Requérante emploierait actuellement la Marque d'une manière qui entraînerait une telle perte de contrôle ou une diminution de la valeur de l'achalandage de l'Opposante.

#### Loi sur le droit d'auteur

[158] Enfin, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour un cas *prima facie* de violation du droit d'auteur, ce qui nécessiterait l'établissement de la possession de droits d'auteur et d'un copiage important. À cet égard, il ne fait aucun doute que l'Opposante n'a produit aucune preuve de sa possession d'un quelconque droit d'auteur applicable au dessin du Logo Acura ombré ou à tout autre dessin dans les Marques de commerce de l'Opposante. L'extrait de magazine joint à titre de Pièce D à l'affidavit de M. Leclerc est insuffisant à cet égard : il décrit la dérivation des Logos Acura, mais ni l'article ni M. Leclerc ne nomme les auteurs du dessin, n'explique leur relation avec l'Opposante et les circonstances sous

lesquelles le logo a été créé ou n'établit autrement que l'Opposante a acquis le droit d'auteur dans le dessin, soit à titre de premier propriétaire ou par cession.

[159] Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 30*i*) également, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

#### DÉCISION

[160] Compte tenu de tout ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Oksana Osadchuk  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches  
Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

N° d'enregistrement / <i>Marque de commerce</i>	<i>Produits / Services</i>
LMC855,018  <i>Acura Logo Dessin</i>	Automobiles et pièces constituantes connexes.
LMC388,350  <i>H &amp; Dessin</i>	Automobiles et pièces constituantes connexes.
LMC578,922  <i>H &amp; Dessin</i>	(1) Pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux roues, nommément produit de lavage de radiateur, liquide à radiateur; additifs pour essence. (2) Pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux roues, nommément peintures de retouche. (3) Pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux roues, nommément cires. (4) Huile pour moteur; additifs pour essence. (5) Accessoires de motocyclettes, nommément plaques à numéros. (6) Pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux roues, nommément filtres; moteurs à combustion interne; équipements industriels et nautiques, nommément moteurs hors-bord; machines agricoles, nommément cultivateurs à moteur et leurs pièces; machines et accessoires pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage et la foresterie, nommément cultivateurs; accessoires pour utilisation avec les tracteurs et cultivateurs, nommément rehausseuses, charrues, roues en fer, machines à pailer, rotors à tambour, rotors à cage, rotors à spirale, rotors en vis, cultivateurs à lames rotatives, hélicoïdales et fixes, roues de cultivateur, dispositifs pour sillons, adosseurs, ouvreurs pour plantation, patins flotteurs, râteaux, semoirs, faucheuses, traînoirs, rouleaux, niveleuses, engins à chenilles, trémies, pulvérisateurs, moissonneuses, faucilles, pompes, déneigeuses; accessoires pour utilisation avec machines et accessoires pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage et la foresterie, nommément tracteurs, cultivateurs; accessoires pour utilisation avec les tracteurs et cultivateurs, nommément rehausseuses, charrues, roues en fer, machines à pailer, rotors à tambour, rotors à cage, rotors à spirale, rotors en vis, cultivateurs à lames rotatives, hélicoïdales et fixes, roues de cultivateur, dispositifs pour sillons,

adosseurs, ouvreurs pour plantation, patins flotteurs, râdeaux, semoirs, faucheuses, traînoirs, rouleaux, niveleuses, remorques, chariots à roues, engins à chenilles, trémies, pulvérisateurs, moissonneuses, faucilles, pompes, déneigeuses, nommément arbres de prise de force, arbres de transmission, bobines d'éclairage, poulies; et pièces et composants pour toutes les marchandises susmentionnées; machines et accessoires pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage, la foresterie et pour la maison, nommément cultivateurs, tondeuses à gazon, tondeuses autoportées et tondeuses à fil, souffleuses à neige, déneigeuses, et pièces intégrales et composants pour ces marchandises; transmissions pour les marchandises susmentionnées; génératrices, pompes à eau, moteurs à usage général, et cultivateurs; génératrices, nommément génératrices et leurs pièces; génératrices à courant alternatif, génératrices à courant continu, démarreurs, moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu, moteurs autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion interne; machines à labourer et accessoires, nommément cultivateurs à moteur; machines de travail du sol et accessoires, nommément planteuses, machines à souder, distributeurs de fertilisant, semoirs; machines de récolte et accessoires, nommément moissonneuses; équipement nautique, nommément moteurs hors-bord; moteurs hors-bord et leurs pièces; pompes à eau et pièces structurales et de fonctionnement connexes; chaînes d'entraînement, plaquettes de frein, pistons, filtres à huile montés en dérivation, arbres d'entraînement, pompes à eau, sabots de frein, distributeurs, filtres à air, pompes pour servodirections; pompes à eau et pièces structurales et accessoires connexes; accessoires pour automobiles, nommément systèmes d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres, ventilateurs et cylindres pour moteurs de véhicules terrestres; accessoires de motocyclettes, nommément commandes d'échappement; systèmes d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres.

(7) Pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnette, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces, nommément altimètres, indicateurs d'humidité, jauges de température, ampèremètres, inclinomètres, tachymètres, interrupteurs, antennes, étuis pour cassettes; accessoires de motocyclettes, nommément écrans faciaux; casques pour motocyclistes; systèmes de traitement d'images (réflexion) par une caméra infrarouge pour véhicules motorisés afin de faciliter la visibilité, systèmes d'aide à la navigation par une caméra infrarouge pour véhicules motorisés, caméras de vision infrarouge et leurs pièces et accessoires; systèmes acoustiques pour véhicules motorisés, y compris systèmes de son d'automobile et ses haut-parleurs; batteries; détecteurs de rouille par électroanalyse ou appareils de détection de rouille, nommément analyseurs électrolytiques pour détecter la rouille sur les pièces d'automobile, comme les supports de moteur; programmes logiciels utilisés pour commander les fonctions d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément automobiles, motocyclettes, bateaux, avions, fusées et robots et leurs pièces.

(8) Pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnette, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles,

petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces, nommément climatiseurs; accessoires pour utilisation avec machines et accessoires pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage et la foresterie, nommément tracteurs, cultivateurs; accessoires pour utilisation avec les tracteurs et cultivateurs, nommément rehausseuses, charrues, roues en fer, machines à pailler, rotors à tambour, rotors à cage, rotors à spirale, rotors en vis, cultivateurs à lames rotatives, hélicoïdales et fixes, roues de cultivateur, dispositifs pour sillons, adosseurs, ouvreurs pour plantation, patins flotteurs, râpeaux, semoirs, faucheuses, traînoirs, rouleaux, niveleuses, engins à chenilles, trémies, pulvérisateurs, moissonneuses, faucilles, pompes, déneigeuses, nommément phares et pièces et composants pour toutes les marchandises susmentionnées; pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnette, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces, nommément phares; pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux roues, nommément appareils de chauffage, phares antibrouillard, feux d'arrêt, ensembles de feux clignotants pour motocyclettes, protecteurs de phare, couvre-phare; phares, ampoules pour feux de direction de véhicule.

(9) Véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnettes, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces et pièces intégrales, et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnettes, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces, nommément roues, visières cache-soleil, consoles, bandes de pare-chocs, moulures de carrosserie, fenêtres, pare-brise, balais d'essuie-glace, porte-skis, grilles de capot, visières, garde-boue, housses de siège, housses de carrosserie, chaînes d'adhérence, commandes d'essuie-glace, alarmes à clé, alarmes d'éclairage, miroirs, poignées de levier de changement de vitesse, volants, housses de volants, plateaux, poches, couvre-coffre arrière, rallonges de siège, housses de siège, coussins de siège, écrans solaires, enjoliveurs de roue, tiges décoratives, supports pour coffre arrière, dispositifs d'ouverture de hayon arrière, briquets, garnitures intérieures et de porte, porte-parapluie, avertisseurs de marche arrière; accessoires pour automobiles, nommément boulons de roue verrouillables, chapeaux de roue, anti-éclabousseurs, supports de plaque d'immatriculation, attelages de remorque, porte-bagages, chaînes antidérapantes, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité d'enfant, tableaux de bord, rétroviseurs, pare-chocs, silencieux, freins, feux de direction, klaxons, engrenages, accouplements, embrayages, moteurs et courroies, articles de carrosserie, sièges de véhicule, volants, amortisseurs, moteurs et courroies; accessoires de motocyclettes, nommément garde-boue, filtres à air, carénages, nécessaires de montage de carénage, parebrises, sacoches de selle, malles de voyage, réservoirs d'essence en plastique, bavettes garde-boue, ferrures supports de garde-boue et nécessaires de montage de carénage; malles et sacoches de selle pour motocyclettes; pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux

roues, nommément sacs de tourisme, sacs de transport, paniers, dispositifs de transport, barres de sécurité, protègejambe, housses de réservoir à essence, housses de siège, couvre-levier de commande, couvre-poignée de guidon, tresses de poignée de guidon, cloches, pompes à air, sièges pour bébés, coupe-vent, sièges de sécurité d'enfant, porte-vélos, porte-bagages de bicyclette, housses de motocyclette, housses de carrosserie d'auto, ferrures et supports de plaque d'immatriculation, protecteurs de moteur, compartiments à bagages, pompes pour pneus, chaînes à neige; moteurs d'automobile; moteurs à combustion interne; systèmes de commande de freinage électronique pour véhicules motorisés, nommément systèmes antiblocage, systèmes de traction asservie et systèmes d'antidérapage utilisés pour améliorer la traction et la direction; systèmes de commande électronique pour véhicules motorisés, nommément systèmes de transfert de couple utilisés pour améliorer la direction et pièces connexes; accessoires pour utilisation avec machines et accessoires pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage et la foresterie, nommément tracteurs, cultivateurs; accessoires pour utilisation avec les tracteurs et cultivateurs, nommément rehausseuses, charrues, roues en fer, machines à pailer, rotors à tambour, rotors à cage, rotors à spirale, rotors en vis, cultivateurs à lames rotatives, hélicoïdales et fixes, roues de cultivateur, dispositifs pour sillons, adosseurs, ouvreurs pour plantation, patins flotteurs, râteaux, semoirs, faucheuses, traînoirs, rouleaux, niveleuses, remorques, chariots à roues, engins à chenilles, trémies, pulvérisateurs, moissonneuses, faucilles, pompes, déneigeuses, nommément pneus et chambres à air, poids de roues, poids avant, ailes, rétroviseurs, klaxons, et pièces et composants pour toutes les marchandises susmentionnées; chaînes d'entraînement, roues dentées, plaquettes de frein, arbres d'entraînement, sabots de frein, boîtes d'engrenages pour servodirections, pompes pour servodirections; rétroviseurs, capots, portes pour véhicules, coffres, toits pour véhicules, balais d'essuie-glace; machines et accessoires pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage et la foresterie, nommément tracteurs; machines et accessoires pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage, la foresterie et pour la maison, nommément tracteurs; tracteurs de jardin; accessoires pour utilisation avec les tracteurs et cultivateurs, nommément remorques, chariots à roues.

(10) Pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnette, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces, nommément horloges.

(11) Pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnette, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces, nommément bandes de carrosserie; autocollants pour véhicules.

(12) Pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnette, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces,

	<p>nommément pellicules pour fenêtres et rubans de protection pour carrosserie.</p> <p>(13) Pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux roues, nommément tiges pour drapeau, ornements de garde-boue.</p> <p>(14) Pièces et accessoires pour véhicules motorisés à deux roues, nommément chiffons antigivre, brosses et chamois.</p> <p>(15) Pièces, composants, raccords et accessoires pour véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sports, camions, fourgonnette, autobus, automobiles, chariots à moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplaces, automobiles hybrides monoplaces, nommément tapis; accessoires pour automobiles, nommément tapis de plancher, tapis de coffre arrière.</p> <p>(16) Jouets, nommément modèles réduits ou répliques de véhicules automobiles; véhicules tout terrain jouets enfourchables à pédales; jouets, nommément modèles réduits de véhicules comme automobiles, motocyclettes ou autres véhicules semblables.</p> <p><i>(1) Programme de garantie, réparation, service, entretien, vente et publicité pour véhicules usagés; fourniture de services de concessionnaire et de baillant-loueur, tous les services susmentionnés fournis aux exploitants de véhicules automobiles.</i></p> <p><i>(2) Exploitation d'un programme de garantie prolongée pour véhicules automobiles; fourniture de compensation pour transport d'urgence, garantie pour interruption de voyage, compensation pour frais de location d'automobile nécessités par la non-disponibilité d'un véhicule automobile à cause de l'exécution de réparations, tous les services susmentionnés fournis aux exploitants de véhicules automobiles; services de location de véhicules automobiles; services de financement ayant trait aux véhicules et aux marchandises semblables; services de location en rapport avec les véhicules et les marchandises semblables; exploitation de programmes de garantie prolongée ayant trait aux véhicules; services de financement ayant trait aux véhicules, au matériel motorisé et aux produits marins.</i></p> <p><i>(3) Services de réparation, de maintenance et d'entretien courant d'automobiles; inspection, réglage, modification, réparation, maintenance et entretien courant de véhicules, y compris installation de pièces et d'accessoires sur les véhicules, moteurs à combustion interne, équipements industriels et marins; fourniture de services d'assistance routière, services en cas d'accident de la route, services de réparation ou de remplacement de pneus, tous les services susmentionnés fournis aux exploitants de véhicules automobiles; services de construction et de réparation, nommément inspection, réglage, modification, réparation, maintenance et entretien de véhicules terrestres (appareils pour transport par terre, air ou mer), de moteurs à combustion interne, d'équipement industriel, nommément démarreurs pour moteurs électriques ou moteurs à combustion, moteurs électriques à courant alternatif ou en courant continu, alternateurs ou génératrices, tondeuses à gazon.</i></p> <p><i>(4) Exploitation d'un réseau de communication de données utilisé pour communiquer avec les clients, les concessionnaires et tous les employés internes à l'aide d'Internet et de l'intranet dans le cadre de leurs activités commerciales; services de transmission de messages d'urgence, tous les services susmentionnés</i></p>
--	--

	<p><i>fournis aux exploitants de véhicules automobiles.</i></p> <p><i>(5) Fourniture de services de treuillage, services de remorquage et services de planification de voyage, tous les services susmentionnés fournis aux exploitants de véhicules automobiles.</i></p> <p><i>(6) Essais/recherche de prévention de la pollution, notamment services de recherche concernant l'étude de réduction des substances dangereuses et polluantes produites dans la fabrication des véhicules terrestres (appareils pour transport par terre, air ou mer); services de recherche concernant la promotion, la réutilisation et/ou le recyclage des véhicules terrestres (appareils pour transport par terre, air ou mer) et leurs pièces et accessoires; services de production de technologies de moteurs très efficaces et écologiques ayant trait aux véhicules, au matériel motorisé et aux produits marins.</i></p> <p><i>(7) Fourniture de services de déverrouillage d'urgence, tous les services susmentionnés fournis aux exploitants de véhicules automobiles.</i></p>
<p>LMC273,115</p>  <p><i>H Dessin</i></p>	<p>Automobiles et leurs pièces; accessoires pour automobiles, notamment boulons de roue verrouillables, jantes de roues, carpettes, carquette de coffre, housses de sièges, garde-boue, pare-boue, cadres de plaques d'immatriculation, couvre-volant et bâches d'automobile.</p>
<p>LMC483,632</p>  <p><i>New H</i></p>	<p><i>Inspection, réglage, modification, réparation, maintenance et service courant de véhicules automobiles y compris installation de pièces, d'accessoires et de raccords pour véhicules à moteur, moteurs à combustion interne, équipements industriels et de navigation.</i></p>

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : 2021-04-27

**COMPARUTIONS**

Jonathan Colombo

Pour l'Opposante

Paul Tackaberry

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Marks & Clerk

Pour l'Opposante

Rideout & Maybee LLP

Pour la Requérante