

**IN THE MATTER OF AN OPPOSITION  
by Groupe Procycle Inc. to application No.  
1152955 for the trade-mark ROCKY  
MOUNTAIN filed by DaimlerChrysler  
Corporation**

---

On September 23, 2002, DaimlerChrysler Corporation (the “Applicant”) filed an application for the registration of the trade-mark ROCKY MOUNTAIN (the “Mark”) based on proposed use of the Mark in Canada in association with the following wares: “Motor vehicles, and structural parts and engines therefore including wheels, but not including tires, namely passenger automobiles, pick up trucks, vans, minivans, sport utility vehicles, and recreational vehicles, namely motorhomes”.

The application was advertised for opposition purposes in the Trade-marks Journal of October 1, 2003.

On March 1, 2004, Groupe Procycle Inc. (the “Opponent”) filed a statement of opposition against the application. The grounds of opposition can be summarized as follows:

1. The Mark is not registrable pursuant to s. 12(1)(d) of the *Trade-marks Act* (the “Act”) because it is confusing with the Opponent’s trade-marks ROCKY MOUNTAIN and ROCKY MOUNTAIN BICYCLES registered in Canada under Nos. 565427 and 318010 in association with bicycles;
2. The Applicant is not the person entitled to registration of the Mark pursuant to s. 16(3)(a) of the Act in that as of the date of filing of the application, the Mark was confusing with the trade-marks ROCKY MOUNTAIN and ROCKY MOUNTAIN BICYCLES that had been previously used in Canada by the Opponent in association with bicycles; and
3. The Mark is not distinctive of the Applicant pursuant to s. 38(2) of the Act in that the Mark neither distinguishes nor is adapted to distinguish the Wares of the Applicant from those of the Opponent.

By counter statement dated August 6, 2004, the Applicant denied each and every one of the allegations made in the statement of opposition.

In support of its opposition, the Opponent filed the affidavit of Raymond Dutil, dated March 3, 2005, and the statutory declaration of Gina Petrone, dated March 7, 2005. Mr. Dutil was cross-examined on his affidavit and the Applicant filed a transcript of the cross-examination. The transcript includes both the original language of the questions (in English) and answers (in French) and their translation from English to French and vice versa. In support of its application, the Applicant filed the affidavits of Lynda Palmer, dated October 6, 2005, Donna L. Berry, dated October 4, 2005 and David Hakim, dated October 3, 2005, as well as certified copies of the evidence and written argument filed by the Opponent in connection with the opposition by Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG to the Opponent's application No. 557186 for the trade-mark TARGA. As this Board rendered a decision in that latter opposition, namely *Porsche v. Procycle*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 432, I will refer to it as the *Porsche* decision.

Each party filed a written argument and was represented at an oral hearing.

#### Summary of the parties' evidence

##### *Opponent's evidence*

##### *Affidavit of Raymond Dutil*

Mr. Dutil states that he has been President of the Opponent since 1978. He states that the ROCKY MOUNTAIN mark has been used in association with bicycles since at least as early as August 1984, and 1985 in association with cycling clothing. The ROCKY MOUNTAIN mark is one of the flagship marks of the Opponent.

As emanates from Mr. Dutil's affidavit and accompanying advertisement and promotional catalogues, as well as Mr. Dutil's cross-examination, the Opponent manufactures top-of-the-range bicycles in association with the Opponent's ROCKY MOUNTAIN mark, which include bicycles that have the qualities of "mountain bikes" and are designed for mountain biking (Dutil

transcript Q.291-92, p. 109). The Opponent's bicycles bearing the ROCKY MOUNTAIN mark are named after the Rocky Mountain range in British Columbia (Dutil transcript Q.295-96, pp. 109-110), which the Opponent claims is home to one of the best and/or toughest riding conditions in the world (Dutil transcript Q.314, pp. 118-119 and Opponent's advertisement and promotional catalogues).

Mr. Dutil provides the annual sales figures for the ROCKY MOUNTAIN bicycles and cycling clothing in Canada for the years 2000 to 2004, which vary between approximately 6,9 and 8,7 million dollars and further attaches to his affidavit specimens of a few invoices for the years 2002 and 2003 in this respect. No breakdown of annual sales figures as between bicycles and cycling clothing is provided though. The end-user price in Canada of the Opponent's bicycles is approximately \$800 to \$7 000 (Dutil transcript Q.250-51, p. 90). Mr. Dutil also provides the annual marketing figures for the promotion of the ROCKY MOUNTAIN mark worldwide for the same years, which vary between 1 and 1,5 million dollars and attaches specimens of advertisement and promotional catalogues for the years 2000 to 2005. No breakdown of advertising expenditures as between Canadian expenditures and global expenditures is provided though.

Mr. Dutil states that the Opponent owns numerous trade-mark registrations worldwide for the ROCKY MOUNTAIN mark and refers to the Petrone statutory declaration filed in this respect.

Mr. Dutil states that it is imperative that the Opponent's ROCKY MOUNTAIN mark be not diluted in the marketplace and that he believes that any other vehicle associated to that mark would unduly benefit from the good reputation of the Opponent as manufacturer. I am setting aside that last statement of Mr. Dutil's affidavit, which constitutes inadmissible personal opinion and argument.

*Statutory declaration of Gina Petrone*

Ms. Petrone identifies herself as a trade-mark assistant at the former law firm representing the Opponent in the present opposition proceedings.

Ms. Petrone introduces into evidence photocopies of the trade-mark registrations for the ROCKY MOUNTAIN mark obtained by the Opponent in various countries of the world for which her employer was responsible at the time of execution of her affidavit.

*Applicant's evidence*

*Affidavit of Donna L. Berry*

Ms. Berry identifies herself as a trade-mark attorney employed with the Applicant. She has held that position since 1997.

Ms. Berry states that DaimlerChrysler Canada Inc. is licensed by and with the Applicant's authority to use the Applicant's Mark in Canada in association with the Wares. The Applicant has been a prominent member of the Canadian automobile industry for over 78 years.

More particularly, in Canada, the Applicant's motor vehicles comprising the Applicant's Wares are sold through a network of approximately 475 dealers. Ms. Berry goes on to state that typical end-users of such vehicles in Canada are individuals from all walks of life. The end-user price in Canada of the ROCKY MOUNTAIN motor vehicles is approximately \$28 000 to \$42 000.

The ROCKY MOUNTAIN motor vehicles are manufactured by the Applicant in the U.S.A. and are thereafter shipped to Canadian dealers for sale to end-users. Applicant's first sale in Canada of ROCKY MOUNTAIN motor vehicles occurred in March 2003. More particularly, Ms. Berry states that the ROCKY MOUNTAIN editions of the Applicant's JEEP LIBERTY and JEEP GRAND CHEROKEE motor vehicles were first sold to Canadian purchasers on March 28 and 31, 2003 respectively. The ROCKY MOUNTAIN edition of the Applicant's JEEP TJ motor vehicle was first sold on April 15, 2003.

Ms. Berry states that the approximate annual sales in Canada by the Applicant of ROCKY MOUNTAIN motor vehicles were 2684 vehicles in 2003, 2798 vehicles in 2004 and 1750 as of the date of her affidavit in 2005.

Ms. Berry attaches to her affidavit photographs of the ROCKY MOUNTAIN motor vehicles displaying the Applicant's Mark. She also attaches samples of adhesive stickers bearing the Applicant's Mark, which are typically affixed to the Applicant's ROCKY MOUNTAIN motor vehicles. She further attaches to her affidavit true copies of representative invoices in respect of ROCKY MOUNTAIN motor vehicles sold to Canadian dealers.

Ms. Berry states that the ROCKY MOUNTAIN motor vehicles have been extensively advertised in Canadian newspapers and she attaches to her affidavit samples of such advertisements run in 2003 and 2004. The samples include advertisements in the "Toronto Star", "Toronto Sun", "National Post", "Vancouver Sun", "Calgary Sun", "Calgary Herald", "Edmonton Journal", "Leader Post" (Regina, SK) and "Moncton Times", to name but a few. While the circulation numbers of these newspapers are not provided by Ms. Berry, I have no qualms about taking judicial notice of the fact that the majority of these newspapers have a certain circulation in Canada [see on this point *Northern Telecom Ltd. v. Nortel Communications Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 540 (T.M.O.B.)].

Ms. Berry also states that between March 2003 and September 2004, the Applicant's website [www.daimlerchrysler.ca](http://www.daimlerchrysler.ca) included a section devoted to ROCKY MOUNTAIN motor vehicles. She attaches to her affidavit, printouts of such section, which attracted approximately 150 000 Internet visitors during such period. Ms. Berry further states that to promote the Applicant's Wares, including the ROCKY MOUNTAIN motor vehicles in Canada, representatives of the Applicant have attended several trade shows in Canada each year since 2003, including large public automobiles shows. The Applicant also distributes in Canada a variety of flyers and information sheets concerning the ROCKY MOUNTAIN motor vehicles, typical examples of which are attached to Ms. Berry's affidavit. Such flyers and information sheets are typically delivered to dealers in electronic format, for reproduction and distribution at dealers' discretion. Ms. Berry states that since 2003, Applicant, Applicant's licensee and dealers have expended approximately \$2,6 million to promote the ROCKY MOUNTAIN motor vehicles in Canada.

Ms. Berry attaches to her affidavit Internet printouts of various websites, which define "mountain bike" as a special type of bicycle often used for off-road cycling. One of these

definitions is as follows: “bicycle with a sturdy frame and fat tires; originally designed for riding in mountainous country”. She also attaches to her affidavit, printouts from the Opponent’s website, wherein the Opponent uses “mountain bike” to describe a type of bicycle.

Ms. Berry further attaches to her affidavit Internet printouts of websites excerpts, which she states demonstrate the use in Canada of various trade-marks comprising the character string “ROCK” and/or “MOUNT” in association with wares related to motor vehicles and/or bicycles. I am not prepared to accord weight to these excerpts that are hearsay and are inadmissible for the truth of their content. In any event, they do not constitute evidence of use within the meaning of s. 4 of the Act.

Ms. Berry goes on to discuss the Opponent’s adoption of “Auto Marks” (that is trade-marks also used in association with automobiles), including the search results contained in the Hakim affidavit and the evidence and written argument filed by the Opponent in connection with the *Porsche* decision. I am disregarding these portions of the affidavit, which constitute personal opinion and argument.

Ms. Berry ends her affidavit by stating that as a senior member of the Applicant’s trade-mark enforcement team, allegations of confusion with third parties’ trade-marks are typically brought to her attention and that she has not been made aware of a single instance of actual or possible confusion between ROCKY MOUNTAIN motor vehicles and the Opponent or any of its wares, even after she made specific enquiries with senior members of Applicant’s licensee’s legal, marketing and dealer relations departments.

*Affidavit of Lynda Palmer*

Ms. Palmer identifies herself as an independent trade-mark searcher who conducts searches of the Trade-marks Office records. She states that she has been performing such services for the past 20 years.

Ms. Palmer attaches to her affidavit a listing of all applications and registrations in the name of the Opponent. She also attaches to her affidavit particulars of *inter alia* applications and

registrations for certain “Auto Marks” owned by third party manufacturers of motor vehicles, trade-marks of the Opponent that are also “Auto Marks” and third party bicycle-related trade-marks composed of ROCK or MOUNT. I will revert to these applications and registrations later on in my decision.

*Affidavit of David Hakim*

Mr. Hakim identifies himself as the portfolio manager of Mopar Performance Parts, a division of the Applicant in these proceedings. He states that he has been in the automotive field for over 20 years.

Mr. Hakim attaches to his affidavit a list of the extant, expunged and abandoned Canadian trade-mark applications and registrations in the name of the Opponent. He states that upon reviewing such list, he immediately recognized numerous brands under which motor vehicles have been, and in some cases, continue to be marketed and sold in Canada and/or the U.S.A. More particularly, he includes a listing of more than 20 “Auto Marks” that match the Opponent’s bicycle marks. I will revert to this listing later on in my decision.

Mr. Hakim states that with a view to corroborating the information in the said listing, he conducted additional research and investigations using the Internet, and he attaches the results of these searches, which include Internet printout materials to his affidavit. I am not prepared to accord weight to these excerpts that are hearsay and are inadmissible for the truth of their content. In any event, they do not constitute evidence of use within the meaning of s. 4 of the Act.

Onus and material dates

The Applicant bears the legal onus of establishing, on a balance of probabilities, that its application complies with the requirements of the Act. There is, however, an initial burden on the Opponent to adduce sufficient admissible evidence from which it could reasonably be concluded that the facts alleged to support each ground of opposition exist [see *John Labatt Ltd v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (F.C.T.D.); *Dion Neckwear Ltd. v. Christian Dior*,

*S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (F.C.A.)].

The relevant dates for considering the circumstances in regard to each of the grounds of opposition in the present proceedings are the following:

- Ground based on s. 12(1)(d) of the Act: the date of my decision [see *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.)];
- Grounds based on s. 16(3) of the Act: the filing date of the application; and
- Ground based on non-distinctiveness of the Mark: generally accepted as being the filing date of the opposition [see *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. v. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (F.C.)].

Each of the three grounds of opposition pleaded by the Opponent turns on the issue of the likelihood of confusion between the Applicant's Mark and the Opponent's marks. As the material date with respect to the registrability ground of opposition is the latest, I will address it first.

#### Section 12(1)(d) ground of opposition

The Opponent has provided through the Petrone statutory declaration, photocopies of trade-mark registration Nos. 565427 and 318010 for the ROCKY MOUNTAIN and ROCKY MOUNTAIN BICYCLES trade-marks respectively. I have exercised my discretion to review the Register and confirm the details of these registrations. As they are in good standing, the Opponent's initial burden with respect to this ground of opposition has been satisfied.

Because of this evidence by the Opponent, the Applicant must establish on a balance of probabilities that there is no reasonable likelihood of confusion between the Mark and the Opponent's marks.

The test for confusion is one of first impression and imperfect recollection. Section 6(2) of the Act indicates that use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both

trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

In applying the test for confusion, the Registrar must have regard to all the surrounding circumstances, including those listed at s. 6(5) of the Act, namely: (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks in appearance or sound or in the ideas suggested by them. This list is not exhaustive and different weight will be attributed to different factors according to the context [see *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); and *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 S.C.R. 824 (C.S.C.) for a thorough discussion of the general principles that govern the test for confusion].

As the Opponent's mark ROCKY MOUNTAIN is identical to the Applicant's Mark, I will focus my discussion on that one mark of the Opponent, unless indicated otherwise.

*(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks and the extent to which they have become known*

The Applicant's Mark and the Opponent's mark are identical; they both consist of the words ROCKY MOUNTAIN. The Applicant contends that the Opponent's Mark lacks inherent distinctiveness considering that the Opponent's mark is used in association with *mountain* bikes and that the Opponent's mark was named after the Rocky Mountain range, which is one of the best locations in Canada to operate mountain bike. Moreover, the Opponent's predecessor-in-title was based in a suburb of Vancouver, where the Opponent continues to manufacture bicycles bearing the Opponent's mark.

The Applicant further contends that, on the other hand, the Mark is at most merely suggestive of the Applicant's Wares in that neither ROCKY nor MOUNTAIN clearly describes a quality or a characteristic of the Applicant's Wares.

While I agree with the Applicant that the Opponent's mark is not as inherently distinctive as is the Applicant's, I would not go so far as to conclude that the Opponent's mark lack inherent distinctiveness. I consider the parties' marks to be relatively inherently distinctive, though to a lesser extent for the Opponent's mark given its greater suggestive connotation.

The strength of a trade-mark may be increased by means of it becoming known through promotion or use.

Having reviewed Mr. Dutil's affidavit and accompanying exhibits (like the 2002 catalogue) as well as the transcript of Mr. Dutil's cross-examination, I am satisfied that the Opponent's mark has been used in Canada since at least as early as 1984. While I agree with the Applicant that the Opponent has provided no sales figures and marketing figures prior to 2000, I find it reasonable to conclude from the annual sales figures for the ROCKY MOUNTAIN bicycles and cycling clothing in Canada for the years 2000 to 2004 provided by Mr. Dutil together with the background information found in the Opponent's advertisement and promotional catalogues and Mr. Dutil's testimony, that the Opponent's ROCKY MOUNTAIN trade-mark enjoys an enviable reputation amongst mountain biking enthusiasts in Canada. However, I agree with the Applicant that the said evidence falls short of supporting the Opponent's contention that its ROCKY MOUNTAIN trade-mark has become well-known within the general population in Canada.

Turning to the Applicant's use and promotion of the Mark, I am satisfied that the Berry affidavit establishes use of the Mark in association with motor vehicles since March 2003 and advertising in, amongst others, the print media across Canada since May 2003. However, as emanates from the Applicant's evidence as well as written argument and argumentation made at the oral hearing, the ROCKY MOUNTAIN mark is always used in close proximity to the JEEP LIBERTY, JEEP CHEROKEE and/or JEEP TJ trade-marks of the Applicant. As the accent or emphasis is most often made on these latter marks rather than the ROCKY MOUNTAIN Mark

*per se*, I would not go as far as agreeing with the Applicant's contention that the Mark has acquired a significant degree of distinctiveness and has become known to a significant extent amongst the relevant Canadian universe. It may be that the Applicant's advertising and promotion efforts have generated considerably more awareness to the said other marks than to the Mark.

In light of the foregoing, and to conclude this first factor, I am satisfied that both marks have been used to some extent in Canada. Given the greater suggestive connotation of the Opponent's ROCKY MOUNTAIN mark, the overall consideration of this first factor tends to favour the Applicant.

*(b) the length of time the trade-marks have been in use*

This factor favours the Opponent.

*(c) the nature of the wares, services or business; and (d) the nature of the trade*

Considering the type of wares and the nature of the trade, I must compare the Applicant's statement of wares with the statement of wares in the registration referred to by the Opponent [see *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien v. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (F.C.A.); *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (F.C.A.)].

As indicated above, the Opponent's registration covers bicycles whereas the Applicant's application covers "Motor vehicles, and structural parts and engines therefore including wheels, but not including tires, namely passenger automobiles, pick up trucks, vans, minivans, sport utility vehicles, and recreational vehicles, namely motorhomes". The Applicant contends that the parties' wares and channels of trade differ and that they are overwhelming factors in favour of the Applicant in these proceedings. The Opponent contends for its part that the parties' wares and channels of trade are "complementary".

As indicated above, the end-user price in Canada of the Applicant's Wares is approximately \$28 000 - \$42 000 while that of the Opponent's ROCKY MOUNTAIN bicycles is approximately \$800 - \$7 000. The Applicant contends that the Opponent itself acknowledges that a motor vehicle represents "quite a purchase" in respect of which the purchaser exercises particular care (Dutil transcript Q.304, p. 114). I agree. I further agree with the Applicant that the Opponent itself also acknowledges that purchasers of bicycles bearing the Opponent's ROCKY MOUNTAIN mark exercise care in making such purchases (Dutil transcript Q.298-99 and 300, pp. 111-112). I do not accord significant weight to the nuance made by Mr. Dutil according to whom the difference in the range of price of motor vehicles and bicycles has been much reduced over the last decade (Dutil transcript Q.249, pp. 88-89).

The Applicant contends that the Wares bearing the Mark are sold in Canada through a network of dealers from whom typical end-users (that is, individuals from all walks of life) purchase such wares. The Applicant further contends that while the Opponent has tendered no evidence with respect to the channels of trade through which bicycles bearing the Opponent's ROCKY MOUNTAIN mark are sold, the Opponent acknowledges that such channels of trade are different from those through which the Applicant's Ware are sold (Dutil transcript, Q.247, p. 86). I agree. I wish to add though that Mr. Dutil's acknowledgement of such differences is somewhat mitigated as discussed below.

The Applicant contends that an established line of cases dated between 1978 and 1992 supports its position that the parties' wares and channels of trade at issue are significantly different. The Applicant contends that there are no reasons for me to depart from the findings made in these decisions. The Opponent contends for its part that the distinctions made between the transportation means at issue in that case law can no longer stand today. The Opponent contends that both the environmental awareness and the practice of cycling are increasing in importance in the Canadian population as a result of what bicycles and automobiles are becoming more and more complementary and can no longer be "compartmentalized". As stressed by the Applicant, the Opponent's contentions are not supported by evidence or the jurisprudence. Even if I were to acknowledge the fact that more and more Canadians practice cycling and are concerned with environmental issues, the Opponent's contentions that bicycles and automobiles are

complementary are too far stretching. I wish to add that it is not because the Applicant included a small image of a bicycle in some of its advertisements run in 2003 and 2004, that bicycles and automobiles become complementary. As stressed by the Applicant, the title of the said advertisements was “Summer Sales Drive”. The advertisements included nothing more than a dozen of small images of summer illustrating amongst others, children at play, lovers and various outdoor activities such as kayaking, swimming and cycling.

The Opponent further contends that it is frequent for car manufacturers to seek licences from bicycle manufacturers if they are to use a confusingly similar trade-mark to that of a bicycle manufacturer. The Opponent also contends that many car manufacturers have also manufactured or marketed bicycles under a very same mark. As stressed by the Applicant, these contentions of the Opponent are not supported by evidence. They come from Mr. Dutil’s testimony (pp. 69-73 and 88-89):

Q.216 Okay. And so you’re not telling us that you’re aware of cars because there’s any kind of competition between your company and the car companies.

A. [TRANSLATION] I will give a nuanced answer: one must know that in the history of Procycle, we had once been licensed by the Peugeot brand, and Peugeot was owned by Peugeot automobile. Therefore all primary car brands, marks, the owners of the primary names are the same that those who are the owners of bicycle companies, but I’m aware when there exists a relationship between a car name and the bicycle name. The exemple I will give you is the following: some years ago, Volkswagen [...] marketed, I believe it was Jetta Treck series, when Treck is a bicycle brand, a primary bicycle brand name. In such a situation, it was clearly stated that Volkswagen had received a licence from Treck for that specific series, there was a mixed marketing that made it that when you bought that car, you would also receive a Treck bicycle. So that’s why I’m on the lookout whenever there’s a primary bicycle name that is used by the automotive industry. For instance, Eaton Canada sold Jeep bicycles. We soon learned that Jeep had licensed the bicycle seller. And my experience has taught me that the bicycles or the cars having the same name were owned by the same entity.

[...] I have never seen cases in Canada where the primary brand names, whether cars or bicycles were not, did not have common ownership or a common owner.

[...] For example, Mercedes, two years ago, you could still purchase Mercedes bikes in a Mercedes garage, and Peugeot in France that has decided not to renew the Peugeot license for bicycles, and when he did so, he undertook not to manufacture or sell Peugeot bikes for a number of years except if they would sell Peugeot bicycles in Peugeot garages, automobile garages.

While Mr. Dutil may testify that the Opponent had once been licensed by Peugeot automobile, his testimony remains vague and unsubstantiated by evidence. Mr. Dutil's assertions concerning the other automobile manufacturers are also vague and unsubstantiated. I am not prepared to accord weight to all of the foregoing bald and unsubstantiated assertions of Mr. Dutil.

Reverting to the case law cited by the Applicant, I wish to reproduce below a passage from the *Porsche* decision, whose reproduction, though lengthy, is necessary to fully appreciate the rationale of the line of cases referred to by the Applicant as supporting its position that the parties' wares and channels of trade at issue are significantly different:

"20 However, while automobiles and bicycles are both generally modes of road transportation, I do not consider the wares to be at all similar. In *American Motors Corp. v. Canada Cycle & Motor Co.* (1978), 42 C.P.R. (2d) 287 (T.M. Opp. Bd.), an opposition involving the trade-marks REBEL as applied to bicycles and REBEL as applied to automobiles, the hearing officer commented as follows with respect to the nature of the wares and their respective channels of trade at pages 288 as follows:

On the basis of the evidence and facts of which judicial notice may be taken, I agree with the following submission in the applicant's written argument:

The purchaser of bicycles does not expect to purchase a bicycle manufactured by an automobile manufacturing company as he is well aware of the fact that none of the major North American automobile companies manufacture bicycles. Having regard to the fundamental difference between automobiles and bicycles, the public's well established knowledge of the automobiles sold by American Motors (Canada) Limited, the substantial differences in cost of the items and the care with which purchasers approach the purchase of automobiles, it is submitted that there is no likelihood that the use of the same trade mark on automobiles and on bicycles would lead to the inference that the automobiles and bicycles are manufactured by the same person.

21 Further, in *Bombardier Ltd. v. CCM Inc.* (1982), 73 C.P.R. (2d) 185 (T.M. Opp. Bd.), the Opposition Board considered the issue of confusion between the trade-marks CAN AM for bicycles and CAN-AM for motorcycles. At pages 195 to 197, the hearing officer stated:

As for the nature of the respective wares of the parties, the opponent relied heavily on its allegation that it was not uncommon for bicycle manufacturers to manufacture bicycles having the appearance of a motorcycle. [...]The opponent, in its written argument, went to great lengths to stress the similarities between motorcycles and bicycles. In view of the paucity of timely evidence regarding the nature of the

respective wares, I found it necessary to review earlier opposition decisions to assist me in this regard. Of particular note is the decision of the former Registrar of Trade Marks, Mr. Thurm in *Ford Motor Co. v. Engines Specialties Inc.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 83, wherein an application for the trade mark BRONCCO & Design for motorcycles, mini-bikes, go-carts, snowmobiles and various parts and accessories was opposed by the Ford Motor Company on the basis of confusion with its trade mark BRONCO registered in association with motor trucks. In rejecting the opposition, the registrar held that (at p. 86 of the reported decision):

The applicant's wares are motorcycles, mini-bikes, go-carts, snowmobiles and replacement parts and accessories as specified in the application, which are sold in Canada since 1967, by distributors or dealers appointed by the applicant. While the wares of the parties are used for transportation of people both on and off the road, motor trucks on the one hand and motorcycles, mini-bikes, go-carts and snowmobiles on the other hand are specifically different and are used for different purposes: it has not been shown that a manufacturer or dealer of motor trucks is also a manufacturer or dealer of motorcycles, mini-bikes, go-carts and snowmobiles.

The opponent has submitted that motorcycles are nothing more than motorized versions of bicycles. However, in view of the registrar's finding in the *BRONCCO* case, I can no more accept the opponent's position that motorcycles are simply motorized bicycles than could the registrar accept in the *BRONCCO* case that trucks are four-wheeled motorcycles or that trucks are large go-carts. In fact, a deluxe motorized bicycle would not be referred to as a motorcycle but would rather be referred to as a moped. The next stage in sophistication of two-wheeled motorized vehicles would more properly be referred to as a motor scooter rather than a motorcycle. For assistance, the following spectrum of motorized vehicles serves to clarify the situation in the present case:

1. Bicycles
2. Mopeds
3. Motor scooters
4. Motorcycles
5. Various motorized three-wheeled vehicles such as all-terrain vehicles, three-wheeled cars and "trikes"
6. Automobiles and trucks.

From the foregoing, it can be seen that, despite some similarities, the nature of bicycles is no more closely related to the nature of motorcycles than the nature of motorcycles is related to the nature of trucks.

Furthermore, I have considered the fact that the respective wares of both parties are wares which would not be purchased hastily or without due consideration as contrasted with less expensive wares. In this regard, my calculations based on the

figures in the Leboeuf affidavit indicate that the opponent's Can-Am motorcycles have a retail value per unit of approximately \$1,700. Although there is no evidence regarding the value of the applicant's proposed wares, one would be hard pressed to purchase even a basic child's bicycle for less than \$75. Therefore, it can be seen that the purchase of a bicycle is not a casual purchase and this observation applies with even more force respecting the purchase of one of the opponent's Can-Am motorcycles. The foregoing conclusions serve to further narrow the ambit of protection which can be accorded to the opponent's CAN-AM registrations for motorcycles.

As for the nature of the respective trades, [...] I have concluded (as discussed earlier) that the retail outlets "established" by the opponent more likely comprise a dealership network. It may also be true that bicycles are sometimes sold through a dealership network but there is no evidence directed to this point. Furthermore, as in the BRONCCO case, it has not been shown that a manufacturer or dealer of motorcycles is also a manufacturer or dealer of bicycles. In so stating, I am mindful of the fact that the onus is on the applicant to establish no reasonable probability of confusion and there is no positive onus on the opponent to establish the natures of the respective trades. However, on the basis of the evidence adduced, I must conclude that the nature of the respective trades differ.

22 In an attempt to establish some connection between bicycles and automobiles, the opponent relied upon Exhibit "A" to the Nonnenkamp affidavit, a publication of Audi AG showing the history of the development of the business of "Audi" organization from 1873 to 1986. The Nonnenkamp affidavit is ambiguous as to the number of such publications distributed in Canada and there is no evidence that the publications were distributed in this country prior to the applicant's filing date. If anything, the publication, which is more than 130 pages in length, tends to support the argument that today the average consumer might perceive there to be a connection between motorcycles and automobiles, rather than bicycles and automobiles.

23 While the opponent's evidence in the present case establishes a connection between motorcycles and automobiles, I do not consider that its evidence supports the conclusion that the average consumer would perceive there to be any connection between bicycles and automobiles."(my emphasis)

The overall consideration of these third and fourth factors thus favours the Applicant.

*(e) the degree of resemblance between the trade-marks in appearance or sound or in the ideas suggested by them*

As the trade-marks at issue are identical, this factor favours the Opponent. That said, the ideas

suggested by the marks when considered with their associated wares somewhat differ given the greater suggestive connotation of the Opponent’s ROCKY MOUNTAIN mark.

*Additional surrounding circumstances*

*Opponent’s adoption of “Auto Marks”*

The Applicant contends that by its own conduct, the Opponent has acknowledged that there is no likelihood of confusion when an identical trade-mark is used as a trade-mark for both bicycles and motor vehicles.

More particularly, the Applicant contends that more than 20 “Auto Marks” have been adopted and/or maintained by the Opponent or its predecessor(s) and that in most cases, such adoption occurred *after* an automobile of the same name had been introduced.

The Applicant’s contention can be better explained by reproducing below a chart that is included in the Applicant’s written argument and that is based on the Palmer affidavit, the Hakim affidavit and the Dutil transcript. The chart identifies certain Canadian trade-mark applications and registrations standing in the name of the Opponent, and the Canadian registration or application for the corresponding “Auto Mark”:

<b>Opponent Trade-mark</b>	<b>Opponent Reg. No.</b>	<b>Auto Mark</b>	<b>Auto Maker</b>	<b>Auto Mark Reg. No.</b>	<b>Dutil Transcript</b>
BOBCAT	215378	BOBCAT	Ford	236129	
CAN AM	306197	CAN AM	GM	239067	
CAVALIER	296420	CAVALIER	GM	269094	Q.45-48
CITATION	269375	CITATION	GM	439259*	Q.49
COBRA	202028	COBRA	Ford	175568	Q.52-54
ECHO	607672	ECHO	Toyota	544018	Q.55, 116
ELEMENT	513330	ELEMENT	Honda	595712	Q.57-59
ESCAPADE	271410	ESCAPADE	Suzuki	751895*	
EXCURSION	557740	EXCURSION	Ford	550401	Q.61

FALCON	UCA4451	FALCON	Ford	117047	Q.61-65
FOX	307995	FOX	Audi	196418	
MARAUDER	202035	MARAUDER	Ford	284254	
MATRIX	1072657*	MATRIX	Toyota	530731*	Q.72
METRO	368718	METRO	GM	402009	
MONZA	236456	MONZA	GM	1032112*	Q.75
MUSTANG	563834	MUSTANG	Ford	403183	Q.77-82
NAVIGATOR	488122	NAVIGATOR	Ford	489122	Q.83
PHANTOM	237274	PHANTOM	BMW	UCA11503	Q.88
PURSUIT	202034	PURSUIT	GM	519767	
RAIDER	306736	RAIDER	Mitsubshi	1214649*	
SEVILLE	245113	SEVILLE	GM	390418	Q.92
SPYDER	169618	SPYDER	Super Seven	546800*	
STYLUS	588831	STYLUS	Isuzu	373973	
SUPRA	288026	SUPRA	Toyota	250435	
TARGA	414296	TARGA	<i>Porsche</i>	296031	Q.99-101

\*Application number

As explained by the Applicant in its written argument, the far right-hand column of the above chart identifies where in the Dutil transcript, Mr. Dutil acknowledges his awareness of the use of the corresponding “Auto Mark”, though in certain cases, he disputes the identity of the specific automobile manufacturer in issue. In other words, the Applicant contends that the Opponent was aware of car makers’ previous use in association with motor vehicles when the Opponent adopted the trade-marks CAVALIER, CITATION, COBRA, ECHO, ELEMENT, EXCURSION, FALCON, MATRIX, MUSTANG, NAVIGATOR, PHANTOM, SEVILLE and TARGA.

At the oral hearing, the Opponent did not dispute the factual information gathered in the said chart save for the fact that some of the trade-marks listed therein may have been abandoned. The Opponent does however distinguish the said facts from those prevailing in the instant case. The Opponent contends that the present situation differs since the Applicant’s Mark at issue corresponds to the *primary* mark of the Opponent whereas all of the “Auto Marks” and bicycle marks listed in the above chart would consist of *secondary* marks as opposed to primary marks. More particularly, the Opponent contends that a primary mark is a mark that has a great notoriety (Dutil transcript Q.209, p. 67) whereas a secondary mark corresponds to a *model* mark (Dutil

transcript Q.220, p. 73). The Opponent contends that bicycle manufacturers are free to use the secondary trade-marks of any car company, and vice-versa. I am reproducing below an excerpt from Mr. Dutil transcript that further explains those contentions of the Opponent:

A. [TRANSLATION] I have never seen cases in Canada where primary brand names, whether cars or bicycles were not, did not, have common ownership or a common owner.

Q.219 Like Mustang, for example?

A. [TRANSLATION] Mustang is not a primary mark, it is a Ford Mustang. Ford is the primary mark.

Q.220 Why do you make a distinction between primary and secondary mark?

A. [TRANSLATION] How can I put it? There is the brand of the vehicle and there is the brand of the model, so like when we speak about, when we speak of a Navigator, we're speaking of a Lincoln Navigator; when we speak of a Jetta, we speak of a Volkswagen Jetta; when we speak of Mustang, we speak of a Ford Mustang and so on.

Q.221 So, you say you're free to use the secondary trade-marks of any car company, is that what you're saying?

A. [TRANSLATION] I believe so, and the same applies to car manufacturers who use bicycle names, marks, and vice-versa. We have striking examples of this: we have been the owners of the Element name brand for over fifteen (15) years, and Honda uses Element, and to us no confusion can arise from this because in both cases, there are model brands.

Q.222 And do you have many trade-marks that are similar to car trade-marks, do you agree with me there, same as I should say?

A. [TRANSLATION] Yes, as the names of automobile models.

Q.223 You agree with me then?

A. [TRANSLATION] Yes, I agree that you will find model trade-marks on both ways, on both sides.

Q.224 Yes, and so the question was that you Procycle own many, many trade-marks that are the same as car trade-marks.

A. [TRANSLATION] Model name brands.

Q.225 Yes. So you agree with me to that extent?

A. [TRANSLATION] I accept what I have said, not what you said.

Q.226 What's the difference?

A. [TRANSLATION] I mention the notion of model.

The Opponent's contentions do not convince me. As stressed by the Applicant, there are no such categories of *primary* and *secondary* marks provided for in the *Trade-marks Act*. Furthermore, nothing prevents the goodwill attached to a *secondary* or *model* mark to amount to that of a *primary* mark.

To conclude on this surrounding circumstance, I agree with the Applicant that the Opponent itself acknowledges that an identical trade-mark may be used as a trade-mark for both bicycles and motor vehicles; this depends on the circumstances of each case however. The present case must be decided on its own merits according to the evidence tendered.

#### *Porsche decision*

The Applicant contends that in its evidence in the *Porsche* case, the Opponent has asserted that “bicycles and cars are totally different products, not the same range of price and sold through different channels of trade. The care with which purchasers approach the purchase of cars...and the purchase of bicycles is also substantially different” (paragraphs 7 and 8 of the affidavit of George Milo filed in the *Porsche* case; also cited at paragraph 25 of the decision). The Applicant contends that the basis upon which the Opponent opposes the present application are fatally undermined by the position it adopted in the *Porsche* case, which, like the present proceedings, involved the use of an identical trade-mark in association with automobiles and bicycles.

The Opponent contends for its part that the facts and context of the present proceedings differ from those in the *Porsche* case. The Opponent contends that it is not estopped from arguing that there is a likelihood of confusion between the marks at issue in the present proceedings.

I agree with the Opponent that it is not estopped from adopting the position that it takes in the present proceedings as each case must be decided on its own merits and in accordance with the evidence tendered. That said, I am not satisfied that the evidence of record supports the Opponent now taking the diametrically opposed position in the present proceedings. To conclude on this surrounding circumstance, I simply take the position adopted by the Opponent in the *Porsche* case as a precedent in line with the other case law discussed above.

#### *State of the register*

In its written argument, the Applicant contends that there are 22 extant Canadian bicycle-related registrations for trade-marks composed of ROCK or phonetic equivalents and that at least 8 such registrations are currently in use in Canada. The Applicant bases its contentions on the findings

contained in the Palmer and Berry affidavits. The Applicant contends that Mr. Dutil is personally aware of the use in Canada of the bicycle-related trade-marks ROCK SHOX, HARDROCK and ROCKHOPPER (Dutil transcript, Q.338-42, Q.344-47, Q.348-50. It is to be noted that page 124 of Mr. Dutil transcript pertaining to Q.333 to Q.338 is missing from the transcription of record. It can be inferred however from a fair reading of page 125 that Mr. Dutil has acknowledged use in Canada of the ROCK SHOX trade-mark).

The Applicant further contends that there are 7 extant Canadian bicycle-related registrations for trade-marks composed of MOUNT and that Mr. Dutil is personally aware of the use in Canada of the bicycle-related trade-marks MOUNTAINER, MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP and MOUNTAIN TOUR (Dutil transcript, Q.354, Q.358, Q.383).

The Opponent contends for its part that the above state of the register evidence is not substantial and that except for a registration for the mark “ROCKY MOUNTAIN” standing in the name of The Kelly-Springfield Tire Company in association with tires, there is no trade-mark made of the combination of the words “ROCKY” and “MOUNTAIN”.

State of the register evidence is only relevant insofar as one can make inferences from it about the state of the marketplace, and inferences about the state of the marketplace can only be drawn where large numbers of relevant registrations are located [see *Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (T.M.O.B.); *Welch Foods Inc. v. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (F.C.T.D.); and *Maximum Nutrition Ltd. v. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (F.C.A.)].

While I disagree with the Applicant’s contention that the Palmer affidavit has located 22 extant Canadian bicycle-related registrations for trade-marks composed of ROCK or phonetic equivalents, I nevertheless come to the conclusion that the said affidavit has located 10 pertinent bicycle-related registrations, namely ROCK MACHINE, ROCK SHOX, ROCKWAY, ROCKLINE, HARDROCK, SPORTROCK, ROCKER DESIGN, ROCKHOUND, ROCKIN’, and ROCKHOOPER, which is a sufficiently large number to draw inferences about the marketplace. As a result, I agree with the Applicant that I may infer that consumers are used to

seeing the component “rock” in bicycle marks, which fact tend to reduce the distinctiveness of the Opponent’s mark.

As for the bicycle-related registrations composed of MOUNT, I also arrive at a different number than that contended by the Applicant. In my view, the pertinent registrations are MOUNTAIN TOUR, MOUNTAIN TECHNIUM, MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP, MOUNTAIN GOAT, and MOUNTAINEER. Five registrations are insufficient to draw any inferences about the marketplace.

*No actual confusion despite coexistence*

I agree with the Applicant that the co-existence of the parties’ marks without any evidence of actual confusion (Berry affidavit, paragraph 26) is a further surrounding circumstance, though not significant and determinative, that favours the Applicant.

*Mark used as name of special edition of JEEP vehicle*

The Applicant contends that “the already low likelihood of confusion between the [...] Mark and the Opponent’s [m]arks is further reduced by virtue of the fact that the [...] Mark is always used in close proximity to the Applicant’s famous JEEP trade-mark”. While the said fact has had an impact on my finding made above regarding the degree of distinctiveness acquired by the Applicant’s Mark *per se*, it is not otherwise pertinent to my analysis. The Applicant’s approach would be suitable in a passing off action, but not in the present proceedings. Nothing prevents the Applicant from using the Mark alone.

*Conclusion re likelihood of confusion*

In applying the test for confusion, I have considered that it is a matter of first impression and imperfect recollection. In view of my conclusions above, and particularly in view of the differences existing between the parties’ wares and channels of trade and the relatively low distinctiveness of the Opponent’s ROCKY MOUNTAIN mark, I find that the Applicant has shown, on a balance of probabilities, that the average consumer having an imperfect recollection of the Opponent’s ROCKY MOUNTAIN mark would not likely be confused as to the source of

the Wares upon seeing the Mark. Accordingly, the s. 12(1)(d) ground of opposition is unsuccessful.

Non-entitlement and non-distinctiveness grounds of opposition

As indicated above, these second and third grounds of opposition turn on the issue of confusion as of the date of filing of the application and as of the date of filing the opposition. For the most part, my conclusions in respect of the first ground of opposition also apply to these second and third grounds. As I have found the Applicant's Mark not confusing with the Opponent's ROCKY MOUNTAIN mark, these grounds are also unsuccessful.

Disposition

Having been delegated by the Registrar of Trade-marks by virtue of s. 63(3) of the Act, I reject the opposition, the whole pursuant to s. 38(8).

DATED AT Montréal, Québec, THIS 17th DAY OF November 2008.

Annie Robitaille  
Member  
Trade-marks Opposition Board

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
du Groupe Procycle Inc. à la demande  
n° 1152955 produite par la  
DaimlerChrysler Corporation en vue de  
l'enregistrement de la marque de commerce  
ROCKY MOUNTAIN**

---

Le 23 septembre 2002, la DaimlerChrysler Corporation (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ROCKY MOUNTAIN (la « Marque »), basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « Véhicules automobiles et leurs pièces structurales et moteurs, y compris roues à l'exclusion des pneus, nommément voitures de tourisme, camionnettes, fourgonnettes, mini-fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, et véhicules de plaisance, nommément autocaravanes. »

Cette demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 1<sup>er</sup> octobre 2003.

Le 1<sup>er</sup> mars 2004, le Groupe Procycle Inc. (l'« Opposant ») a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de ladite demande. Les motifs de cette opposition peuvent se résumer comme suit :

4. La Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant ROCKY MOUNTAIN et ROCKY MOUNTAIN BICYCLES, enregistrées au Canada sous les numéros 565427 et 318010 en liaison avec des bicyclettes.
5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(3)a) de la Loi, étant donné que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce ROCKY MOUNTAIN et ROCKY MOUNTAIN BICYCLES, que l'Opposant avait antérieurement employées au Canada en liaison avec des bicyclettes.

6. La Marque n'est pas distinctive conformément au paragraphe 38(2) de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas les Marchandises de la Requérante de celles de l'Opposant ni n'est adaptée à les distinguer.

Dans une contre-déclaration en date du 6 août 2004, la Requérante a nié chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

L'Opposant a produit à l'appui de sa déclaration d'opposition un affidavit de Raymond Dutil, en date du 3 mars 2005, et une déclaration solennelle de Gina Petrone, en date du 7 mars 2005. M. Dutil a été contre-interrogé sur son affidavit, et la Requérante a produit une transcription de ce contre-interrogatoire. Cette transcription comprend les versions originales des questions (posées en anglais) et des réponses (données en français), ainsi que leurs traductions française ou anglaise selon le cas. La Requérante a produit à l'appui de sa demande des affidavits de Lynda Palmer, en date du 6 octobre 2005, de Donna L. Berry, en date du 4 octobre 2005, et de David Hakim, en date du 3 octobre 2005, ainsi que des copies certifiées conformes de la preuve et du plaidoyer écrit déposés par l'Opposant dans le cadre de la procédure d'opposition de Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG à la demande n° 557186 produite par l'Opposant en vue de l'enregistrement de la marque de commerce TARGA. Notre Commission a rendu sur cette opposition la décision intitulée *Porsche c. Procycle*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 432, ci-après désignée « décision *Porsche* ».

Chacune des parties a déposé un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

### Résumé de la preuve des parties

#### *La preuve de l'Opposant*

#### *L'affidavit de Raymond Dutil*

M. Dutil déclare qu'il est le président de l'Opposant depuis 1978. Il affirme que la marque ROCKY MOUNTAIN est employée en liaison avec des bicyclettes depuis au moins août 1984,

et en liaison avec des vêtements de cyclisme depuis au moins 1985. La marque ROCKY MOUNTAIN est l'une des marques vedettes de l'Opposant.

Il ressort de l'affidavit de M. Dutil, des documents publicitaires et catalogues y annexés et de son contre-interrogatoire que l'Opposant fabrique en liaison avec sa marque ROCKY MOUNTAIN des bicyclettes haut de gamme, notamment des bicyclettes possédant les caractéristiques de « vélos de montagne » et conçues pour le cyclisme de montagne (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 291-292, p. 109). Les bicyclettes de l'Opposant portant la marque ROCKY MOUNTAIN sont ainsi désignées d'après la chaîne des montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 295-296, p. 109-110), région qui compte parmi celles du monde offrant les meilleures et/ou les plus rudes conditions pour le cyclisme de montagne (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 314, p. 118-119, et documents publicitaires et catalogues de l'Opposant).

M. Dutil a communiqué les chiffres de vente annuels de bicyclettes et vêtements de cyclisme ROCKY MOUNTAIN au Canada pour les années 2000 à 2004, lesquels varient approximativement entre 6,9 et 8,7 millions de dollars, et a joint à son affidavit quelques exemples de factures de telles marchandises pour les années 2002 et 2003. Il n'a cependant pas produit la ventilation de ces chiffres de vente annuels entre les bicyclettes et les vêtements de montagne. Le prix payé par d'utilisateur final au Canada pour les bicyclettes de l'Opposant s'inscrit approximativement entre 800 \$ et 7 000 \$ (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 250-251, p. 90). M. Dutil a aussi fourni les chiffres annuels des dépenses de promotion de la marque ROCKY MOUNTAIN à l'échelle mondiale pour les mêmes années, dépenses qui varient entre 1 et 1,5 million de dollars, et a joint à son affidavit des exemples de documents publicitaires et de catalogues pour les années 2000 à 2005. Il n'a toutefois pas produit la ventilation des dépenses de publicité entre le Canada et l'étranger.

M. Dutil déclare que l'Opposant détient de nombreux enregistrements de la marque ROCKY MOUNTAIN de par le monde et renvoie à la déclaration solennelle de M<sup>me</sup> Petrone produite à ce sujet.

M. Dutil déclare qu'il ne faut absolument pas que la marque ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant soit diluée sur le marché et estime que tout autre véhicule qui serait associé à cette marque bénéficierait indûment de la bonne réputation de l'Opposant en tant que fabricant. Je ne tiendrai pas compte de cette dernière déclaration dans l'affidavit de M. Dutil, celle-ci étant inadmissible puisqu'elle exprime une opinion personnelle et relève de l'argumentation.

*La déclaration solennelle de Gina Petrone*

M<sup>me</sup> Petrone atteste qu'elle est employée comme assistante en matière de marques de commerce par le cabinet d'avocats qui représentait précédemment l'Opposant dans la présente procédure d'opposition.

M<sup>me</sup> Petrone a produit en preuve des photocopies des enregistrements de la marque de commerce ROCKY MOUNTAIN obtenus par l'Opposant dans divers pays, dont son employeur assumait la charge au moment de la signature de son affidavit.

*La preuve de la Requérante*

*L'affidavit de Donna L. Berry*

M<sup>me</sup> Berry atteste qu'elle est employée par la Requérante comme avocate spécialisée en marques de commerce. Elle occupe ce poste depuis 1997.

M<sup>me</sup> Berry déclare qu'une licence d'emploi de la Marque de la Requérante a été octroyée pour le Canada à DaimlerChrysler Canada Inc. par la Requérante, ou avec son autorisation, en liaison avec les Marchandises. La Requérante occupe une place de premier plan dans l'industrie automobile canadienne depuis plus de 78 ans.

Plus précisément, les véhicules constituant les Marchandises de la Requérante sont vendus au Canada par l'intermédiaire d'un réseau qui compte approximativement 475 concessionnaires. M<sup>me</sup> Berry ajoute que les utilisateurs finaux de ces véhicules au Canada appartiennent en général à toutes les conditions sociales. Les prix payés par les utilisateurs finaux au Canada pour les

véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN s'inscrivent approximativement entre 28 000 \$ et 42 000 \$.

La Requérante fabrique les véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN aux États-Unis et les expédie ensuite aux concessionnaires canadiens pour la vente aux utilisateurs finaux. C'est en mars 2003 que la Requérante a vendu pour la première fois au Canada des véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN. M<sup>me</sup> Berry déclare que les séries ROCKY MOUNTAIN de la JEEP LIBERTY et de la JEEP GRAND CHEROKEE de la Requérante ont été vendues à des acheteurs canadiens pour la première fois les 28 et 31 mars 2003 respectivement. La première vente au Canada de la série ROCKY MOUNTAIN de la JEEP TJ de la Requérante date du 15 avril 2003.

M<sup>me</sup> Berry déclare que la Requérante a vendu approximativement 2 684 véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN au Canada en 2003 et environ 2 798 en 2004, et qu'elle y en avait écoulé quelque 1 750 en 2005 à la date de son affidavit.

M<sup>me</sup> Berry a joint à son affidavit des photographies des véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN arborant la Marque de la Requérante. Elle y a aussi annexé des exemples des autocollants portant la Marque de la Requérante qui sont normalement apposés sur les véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN de cette dernière, ainsi que des copies conformes de factures représentatives attestant la vente de véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN à des concessionnaires canadiens.

M<sup>me</sup> Berry affirme que les véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN ont fait l'objet d'une publicité considérable dans les journaux canadiens et elle joint à son affidavit des exemples d'annonces de cette nature publiées en 2003 et 2004. Il s'agit d'annonces parues notamment dans le *Toronto Star*, le *Toronto Sun*, le *National Post*, le *Vancouver Sun*, le *Calgary Sun*, le *Calgary Herald*, l'*Edmonton Journal*, le *Leader Post* [Regina (Saskatchewan)], et le *Moncton Times*, pour ne nommer que ceux-là. Bien que M<sup>me</sup> Berry ne précise pas les tirages de ces journaux, je n'hésite pas à admettre d'office le fait que la majorité d'entre eux sont tirés à un bon nombre d'exemplaires au Canada [voir à ce sujet *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.)].

M<sup>me</sup> Berry déclare aussi que, entre mars 2003 et septembre 2004, le site Web de la Requérente ([www.daimlerchrysler.ca](http://www.daimlerchrysler.ca)) comportait une section consacrée aux véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN. Elle joint à son affidavit des imprimés tirés de cette section, qui a attiré environ 150 000 visiteurs Internet durant la période susdite. M<sup>me</sup> Berry déclare par ailleurs que, afin de promouvoir les Marchandises de la Requérente au Canada, notamment les véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN, des représentants de celle-ci y ont participé à plusieurs expositions commerciales chaque année depuis 2003, y compris à d'importants salons grand public de l'automobile. De plus, la Requérente diffuse au Canada divers prospectus et fiches signalétiques concernant les véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN, dont M<sup>me</sup> Berry annexe des exemples représentatifs à son affidavit. En règle générale, ces prospectus et fiches sont communiqués sous forme électronique aux concessionnaires, qui les reproduisent et les diffusent à leur convenance. Selon M<sup>me</sup> Berry, la Requérente, sa licenciée et ses concessionnaires ont dépensé depuis 2003 environ 2,6 millions de dollars pour promouvoir les véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN au Canada.

M<sup>me</sup> Berry joint à son affidavit des extraits imprimés de divers sites Web, qui définissent le « mountain bike » [vélo de montagne ou vélo tout terrain] comme une bicyclette de type particulier souvent utilisée pour le cyclisme hors route. Une de ces définitions est rédigée comme suit : [TRADUCTION] « bicyclette à cadre robuste et à gros pneus, conçue à l'origine pour les terrains montagneux ». Elle annexe aussi à son affidavit des imprimés tirés du site Web de l'Opposant, où ce dernier utilise l'expression « vélo de montagne / mountain bike » pour désigner un type de bicyclette.

M<sup>me</sup> Berry joint également à son affidavit des extraits imprimés de sites Web qui attestent selon elle l'emploi au Canada de diverses marques de commerce comprenant les chaînes de caractères « ROCK » et/ou « MOUNT » en liaison avec des marchandises se rapportant à des véhicules automobiles et/ou à des bicyclettes. Je ne suis pas disposée à accorder de poids à ces extraits, qui relèvent du oui-dire et ne sont pas admissibles comme preuve de leur contenu. En tout état de cause, ils ne constituent pas une preuve d'emploi pour l'application de l'article 4 de la Loi.

M<sup>me</sup> Berry examine ensuite l'adoption par l'Opposant de [TRADUCTION] « Marques auto » (c'est-à-dire de marques de commerce aussi employées en liaison avec des automobiles), se référant aux résultats de recherche dont il est rendu compte dans l'affidavit de M. Hakim, ainsi qu'à la preuve et au plaidoyer écrit produits par l'Opposant relativement à la décision *Porsche*. Je ne tiendrai pas compte de ces parties de l'affidavit de M<sup>me</sup> Berry, qui relèvent de l'opinion personnelle et de l'argumentation.

M<sup>me</sup> Berry conclut son affidavit en déclarant que, puisqu'elle est un des cadres supérieurs de l'équipe de protection des marques de commerce de la Requérante, on porte généralement à son attention les allégations de risque de confusion avec les marques de commerce de tiers, et qu'aucun cas de confusion, effective ou possible, entre les véhicules automobiles ROCKY MOUNTAIN et l'Opposant ou l'une quelconque de ses marchandises, n'a jamais été porté à sa connaissance même après qu'elle eut interrogé, précisément à ce sujet, des cadres supérieurs des services du contentieux, de la commercialisation et des relations avec les concessionnaires chez la licenciée de la Requérante.

*L'affidavit de Lynda Palmer*

M<sup>me</sup> Palmer atteste qu'elle est chercheuse indépendante en marques de commerce et qu'elle effectue des recherches dans les dossiers du Bureau des marques de commerce. Elle déclare fournir des services de cette nature depuis 20 ans.

M<sup>me</sup> Palmer joint à son affidavit une liste exhaustive des demandes et enregistrements inscrits au nom de l'Opposant. Elle y annexe aussi des renseignements détaillés sur, entre autres, les demandes et enregistrements relatifs à certaines « Marques auto » détenues par des fabricants tiers de véhicules automobiles, à des marques de commerce de l'Opposant qui sont aussi des « Marques auto », et à des marques de commerce de tiers liées à des bicyclettes et comprenant les chaînes de caractères ROCK ou MOUNT. Je reviendrai plus loin sur ces demandes et enregistrements.

*L'affidavit de David Hakim*

M. Hakim atteste qu'il est le portefeuilleiste de Mopar Performance Parts, division de la Requérante, et qu'il travaille dans le domaine de l'automobile depuis plus de 20 ans.

M. Hakim joint à son affidavit la liste des demandes et enregistrements inscrits au nom de l'Opposant – existants, radiés ou abandonnés – qui se rapportent à des marques de commerce canadiennes. En examinant cette liste, déclare-t-il, il a immédiatement reconnu de nombreuses marques sous lesquelles des véhicules automobiles ont été – et, dans certains cas, sont toujours – commercialisés et vendus au Canada et/ou aux États-Unis. Plus particulièrement, il annexe une liste de plus de 20 « Marques auto » qui correspondent aux marques de bicyclettes de l'Opposant. Je reviendrai plus loin sur cette liste.

M. Hakim déclare que, souhaitant confirmer les renseignements contenus dans la liste susdite, il a effectué sur Internet des recherches supplémentaires, dont il joint les résultats – notamment sous forme de copies d'écran – à son affidavit. Je ne suis pas disposée à accorder de poids à ces extraits, qui relèvent du oui-dire et ne sont pas admissibles comme preuve de leur contenu. En tout état de cause, ils ne constituent pas une preuve d'emploi pour l'application de l'article 4 de la Loi.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

Il incombe ultimement à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l'Opposant a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir : *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Les dates pertinentes pour l'examen des circonstances afférentes à chacun des motifs d'opposition soulevés en l'espèce sont les suivantes :

- Le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- Les motifs fondés sur le paragraphe 16(3) de la Loi : la date de production de la demande d'enregistrement;
- Le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : il est généralement reconnu que la date applicable est celle de la production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Chacun de ces trois motifs d'opposition invoqués par l'Opposant repose sur la thèse de la probabilité de confusion entre ses marques et celle de la Requérante. Comme la date pertinente relative au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité est la plus tardive, j'examinerai ce motif en premier lieu.

#### Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

L'Opposant a produit, en annexes à la déclaration solennelle de M<sup>me</sup> Petrone, des photocopies des enregistrements n<sup>os</sup> 565427 et 318010, portant respectivement sur les marques de commerce ROCKY MOUNTAIN et ROCKY MOUNTAIN BICYCLES. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire d'examiner le registre et de confirmer le détail de ces enregistrements. Comme ceux-ci sont en règle, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition.

Vu cette preuve produite par l'Opposant, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposant.

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi énonce que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées,

vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Cette liste n'est pas exhaustive, et un poids différent sera accordé à différents facteurs suivant le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), [2006] 1 R.C.S. 824, pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Comme la marque ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant est identique à la Marque de la Requérante, je concentrerai mon analyse sur cette marque particulière de l'Opposant, sauf indication contraire.

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

La Marque de la Requérante et la marque de l'Opposant sont identiques : elles sont toutes deux constituées des mots ROCKY MOUNTAIN. La Requérante soutient que la marque de l'Opposant est dénuée de caractère distinctif inhérent, étant donné qu'elle est employée en liaison avec des « *mountain bikes* » [vélos de *montagne*] et qu'elle doit son nom à la chaîne des montagnes Rocheuses, qui est au Canada l'un des endroits les plus favorables au cyclisme de montagne. De plus, le prédécesseur en titre de l'Opposant avait son siège dans la banlieue de Vancouver, où l'Opposant continue de fabriquer des bicyclettes portant sa marque.

La Requérante prétend en outre que, en revanche, la Marque ne fait tout au plus qu'évoquer simplement ses propres Marchandises, en ce sens que ni ROCKY ni MOUNTAIN n'en désignent nettement une propriété ou une caractéristique.

Bien que je sois d'accord avec la Requérante pour dire que la marque de l'Opposant ne possède pas un caractère distinctif inhérent aussi prononcé que la sienne, je n'irais pas jusqu'à conclure que ladite marque de l'Opposant est dénuée de caractère distinctif inhérent. J'estime que les marques des deux parties possèdent dans une certaine mesure un caractère distinctif inhérent, mais la marque de l'Opposant à un moindre degré que l'autre, étant donné sa qualité plus suggestive.

La force d'une marque de commerce peut se trouver augmentée lorsqu'elle devient connue par la promotion ou l'emploi.

L'examen de l'affidavit de M. Dutil et des pièces y annexées (tel le catalogue de 2002), ainsi que de la transcription de son contre-interrogatoire, me convainc que la marque de l'Opposant est employée au Canada depuis au moins 1984. Je conviens avec la Requérante que l'Opposant n'a pas produit de chiffres de vente ou de commercialisation antérieurs à 2000, mais j'estime néanmoins raisonnable de conclure – à partir des chiffres annuels de vente au Canada de bicyclettes et de vêtements de cyclisme ROCKY MOUNTAIN pour les années 2000 à 2004 que M. Dutil a produits, ainsi que des renseignements généraux tirés des documents publicitaires et catalogues de l'Opposant et du témoignage de M. Dutil – que la marque de commerce ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant jouit d'une réputation enviable chez les amateurs de cyclisme de montagne au Canada. Cependant, je pense comme la Requérante que cette preuve ne suffit pas à étayer la prétention de l'Opposant selon laquelle sa marque de commerce ROCKY MOUNTAIN serait devenue bien connue dans l'ensemble de la population canadienne.

Pour ce qui concerne l'emploi et la promotion de la Marque par la Requérante, l'affidavit de M<sup>me</sup> Berry établit à mon sens que ladite Marque est employée en liaison avec des véhicules automobiles depuis mars 2003 et qu'elle fait l'objet de publicité d'un bout à l'autre du Canada, entre autres dans la presse écrite, depuis mai 2003. Cependant, comme il ressort de la preuve de

la Requérante, ainsi que de son plaidoyer écrit et de ses conclusions présentées à l'audience, la marque ROCKY MOUNTAIN est toujours employée dans le voisinage immédiat des marques de commerce JEEP LIBERTY, JEEP CHEROKEE et/ou JEEP TJ de la Requérante. Étant donné que l'accent ou la mise en valeur porte le plus souvent sur ces dernières marques plutôt que sur la Marque ROCKY MOUNTAIN en soi, je n'irais pas jusqu'à souscrire à l'affirmation de la Requérante comme quoi la Marque aurait acquis un caractère notablement distinctif et serait devenue très connue parmi la population canadienne pertinente. Il se pourrait en effet que les efforts de publicité et de promotion de la Requérante aient fait connaître les autres marques susdites considérablement plus que la Marque.

En considération de ce qui précède et en guise de conclusion concernant ce facteur, je suis d'avis que les deux marques ont été employées dans une certaine mesure au Canada. Cependant, étant donné la qualité suggestive plus prononcée de la marque ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant, l'examen d'ensemble du premier facteur fait pencher la balance en faveur de la Requérante.

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

Ce facteur joue en faveur de l'Opposant.

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

Pour l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante à l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement auquel renvoie l'Opposant [voir : *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

Comme on l'a vu plus haut, l'enregistrement de l'Opposant porte sur des bicyclettes, tandis que la demande de la Requérante s'applique aux marchandises suivantes : [TRADUCTION] : « Véhicules automobiles et leurs pièces structurales et moteurs, y compris roues à l'exclusion des pneus, nommément voitures de tourisme, camionnettes, fourgonnettes, mini-fourgonnettes, véhicules

sport utilitaires, et véhicules de plaisance, nommément autocaravanes. » La Requérante soutient que les marchandises et les voies de commercialisation des parties diffèrent et que ces facteurs lui confèrent un avantage décisif dans la présente espèce. L'Opposant fait valoir quant à lui que les marchandises et les voies de commercialisation des parties sont [TRADUCTION] « complémentaires ».

Ainsi que je le disais ci-dessus, le prix payé par l'utilisateur final des Marchandises de la Requérante au Canada s'inscrit dans une fourchette approximative de 28 000 \$ à 42 000 \$, tandis que les bicyclettes ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant se vendent à peu près entre 800 \$ et 7 000 \$. La Requérante fait valoir que l'Opposant lui-même reconnaît que l'acquisition d'un véhicule automobile représente « un gros achat », auquel le consommateur consacre une attention particulière (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 304, p. 114). Je souscris à cette constatation. J'adhère également à l'observation de la Requérante comme quoi l'Opposant reconnaît lui-même que les acheteurs de bicyclettes portant la marque ROCKY MOUNTAIN de ce dernier effectuent les achats de cette nature avec soin (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 298-299 et 300, p. 111-112). Je n'accorde pas un poids appréciable à la nuance qu'apporte M. Dutil selon laquelle la différence des fourchettes de prix des véhicules automobiles et des bicyclettes a beaucoup diminué au cours de la dernière décennie (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 249, p. 88-89).

La Requérante fait valoir que les Marchandises portant la Marque sont vendues au Canada par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires, et que les utilisateurs finaux (plus précisément des particuliers appartenant à toutes les conditions sociales) achètent en général les marchandises de cette nature auprès de ces concessionnaires. Elle prétend également que l'Opposant n'a présenté aucun élément de preuve touchant les voies de commercialisation qu'empruntent les bicyclettes portant sa marque ROCKY MOUNTAIN; or, il reconnaît que ces voies sont différentes de celles qu'empruntent les Marchandises de la Requérante (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 247, p. 86). Je souscris à cette observation. J'ajouterai cependant que M. Dutil ne reconnaît cette différence que sous certaines réserves, auxquelles je reviendrai plus loin.

La Requérante soutient qu'un courant jurisprudentiel établi s'échelonnant entre 1978 et 1992 étaye sa thèse que les marchandises et les voies de commercialisation des parties examinées en l'espèce sont sensiblement différentes. Elle fait valoir que je n'ai aucune raison de m'écarter des conclusions tirées dans ces décisions. L'Opposant soutient quant à lui que les distinctions établies entre les moyens de transport en cause dans ces décisions ne tiennent plus aujourd'hui. Il fait valoir que, par suite de l'importance croissante de la conscience écologique aussi bien que de la pratique du cyclisme dans la population canadienne, bicyclettes et automobiles deviennent de plus en plus complémentaires et ne peuvent plus être [TRADUCTION] « compartimentées ». Cependant, comme le souligne la Requérante, les prétentions de l'Opposant ne sont étayées ni par des éléments de preuve ni par la jurisprudence. Même si j'admettais le fait que de plus en plus de Canadiens pratiquent le cyclisme et se préoccupent des questions environnementales, les prétentions de l'Opposant selon lesquelles bicyclettes et automobiles sont complémentaires resteraient exagérées. J'ajouterai que ce n'est pas parce que la Requérante a inclus une petite image représentant une bicyclette dans certaines des annonces qu'elle a publiées en 2003 et 2004 que bicyclettes et automobiles deviennent complémentaires. Comme le soulignait la Requérante, le titre de ces annonces était « *Summer Sales Drive* » [campagne de vente estivale], et l'on n'y trouvait rien de plus qu'une douzaine de petites images évoquant l'été : représentations d'enfants en train de jouer, d'amoureux, et de diverses activités de plein air telles que le kayak, la natation et le cyclisme.

L'Opposant fait en outre valoir qu'il arrive fréquemment que le fabricant d'automobiles qui prévoit d'utiliser une marque de commerce dont la similitude avec celle d'un fabricant de bicyclettes est susceptible de créer de la confusion demande une licence à ce dernier. L'Opposant ajoute qu'il est souvent arrivé qu'un fabricant d'automobiles produise ou vende aussi des bicyclettes, et ce, sous la même marque que ses automobiles. Cependant, comme le souligne la Requérante, ces prétentions de l'Opposant ne sont pas étayées d'éléments de preuve. Elles proviennent des passages suivants du témoignage de M. Dutil (p. 69-73 et 88-89) :

Q. 216 [TRADUCTION] Donc, vous n'êtes pas en train de nous dire que vous connaissez le milieu parce qu'il y aurait une concurrence quelconque entre votre entreprise et les fabricants d'automobiles?

R. Une automobile, malgré que dans le monde, je vais nuancer ma réponse : il faut savoir dans l'historique de Procycle, à une époque, nous avons été licenciés de la marque Peugeot, et la marque Peugeot était la propriété de la Peugeot automobile. Donc, toutes les marques primaires de l'automobile sont, comment je dirais ça, c'est les mêmes propriétaires qui sont les propriétaires des marques primaires de vélos. Donc, d'une certaine façon, je suis au courant de ce qui se passe dans l'automobile lorsqu'il y a une relation entre une marque primaire, vélo et l'automobile, exemple : c'est qu'il y a quelques années la compagnie Volkswagen [...] a mis en marché une automobile, je crois que c'était Jetta, série Treck, o.k., et Treck est une marque de vélo, et une marque primaire de vélo. Et dans cette situation-là, nous avons clairement, c'était clairement défini que Volkswagen avait reçu une licence de Treck lui permettant, pour cette série limitée là, et ils avaient fait un mixed marketing où lorsque vous achetiez cette série limitée là, il y avait un vélo Treck. Donc, chaque fois qu'il y a... donc, je suis toujours à l'affût de ce qui se passe dans le monde automobile, chaque fois qu'ils ont une marque primaire de vélo qui est utilisée dans le monde automobile. Exemple : Eaton au Canada a vendu des vélos Jeep, et nous avons rapidement découvert que c'était Jeep ou la compagnie mère de Jeep qui avait licencié le vendeur de vélos Jeep.

Donc, mon expérience entre les vélos et l'automobile a toujours été que les marques primaires d'automobiles ou de vélos étaient toujours à propriétaire unique.

[...] Je n'ai jamais, jamais vu au Canada de cas où les marques primaires auto ou vélo n'étaient pas le même propriétaire.

[...] Exemple, il y a Mercedes, vous pouviez trouver il y a encore deux ans dans un garage Mercedes, vous pouviez acheter des vélos Mercedes, et Peugeot, en France, qui a décidé de ne pas renouveler la licence Peugeot pour les bicyclettes, et lorsqu'il a fait ça, il s'est engagé à ne pas vendre des vélos Peugeot pour une période de temps, excepté s'il vendait des vélos Peugeot dans les garages d'automobiles.

M. Dutil peut dire qu'il est arrivé une fois que Peugeot Automobile concède une licence à l'Opposant, mais son témoignage reste vague et non étayé de preuves. Les affirmations de M. Dutil concernant les autres fabricants d'automobiles ne sont pas plus précises ni mieux étayées. Je ne suis pas disposée à donner aux simples déclarations, qu'aucune preuve ne vient soutenir, reproduites ci-dessus une valeur quelconque.

Pour en revenir à la jurisprudence invoquée par la Requérante, je tiens à citer le passage qui suit tiré de l'exposé des motifs de la décision *Porsche*, dont, malgré sa longueur, la reproduction est nécessaire pour donner une idée complète du raisonnement tenu dans les décisions auxquelles renvoie la Requérante pour étayer sa thèse portant que les marchandises et les voies de commercialisation des parties examinées en l'espèce sont sensiblement différentes :

20 Toutefois, bien que les automobiles et les bicyclettes soient tous deux des moyens de transport routier, à mon avis, il n'y a pas de ressemblance entre ces marchandises. Dans l'affaire *American Motors Corp. et American Motors (Canada) Ltd. c. Canada Cycle & Motor Co.* (1978), 42 C.P.R. (2d) 287, une opposition portant sur la marque de commerce REBEL en liaison avec des bicyclettes et la marque de commerce REBEL en liaison avec des automobiles, l'agent d'audience a déclaré ce qui suit en ce qui concerne la nature des marchandises et leurs réseaux de commercialisation respectifs (page 288) :

[TRADUCTION]

Me fondant sur la preuve et sur les faits qui peuvent être admis d'office, je souscris au passage suivant du plaidoyer écrit de la requérante :

L'acheteur d'une bicyclette ne s'attend pas à ce que celle-ci soit fabriquée par un fabricant d'automobiles, sachant bien qu'aucun des grands producteurs nord-américains d'automobiles ne fabrique de bicyclettes. Compte tenu de la différence fondamentale entre les automobiles et les bicyclettes, de la connaissance bien établie qu'a le public des automobiles vendues par American Motors (Canada) Limited, des écarts considérables qui séparent les prix de ces deux catégories de marchandises et du soin que les consommateurs mettent à l'achat d'automobiles, nous soutenons qu'il n'y a aucune probabilité que l'emploi de la même marque de commerce en liaison avec des automobiles et avec des bicyclettes ferait conclure que ces automobiles et bicyclettes sont fabriquées par la même personne.

21 De plus, dans l'affaire *Bombardier Ltd. c. CCM Inc.* 73 C.P.R. (2d) 185 (C.O.M.C.), la Commission des oppositions s'est penchée sur la question du risque de confusion entre la marque de commerce CAN AM en liaison avec des bicyclettes et la marque de commerce CAN-AM en liaison avec des motocyclettes. L'agent d'audience a déclaré ce qui suit (pages 195 à 197) :

[TRADUCTION]

Pour ce qui concerne la nature des marchandises respectives des parties, l'opposante a accordé une grande place dans son argumentation au fait qu'il ne serait pas rare selon elle que des fabricants de bicyclettes produisent des bicyclettes ayant l'apparence de motocyclettes [...] L'opposante, dans son plaidoyer écrit, s'est donné beaucoup de mal pour montrer les similitudes entre motocyclettes et bicyclettes. Étant donné le peu d'éléments de preuve chronologiquement pertinents concernant la nature des marchandises respectives des parties, j'ai dû examiner des procédures d'opposition antérieures afin d'y voir plus clair. Je retiens en particulier la décision *Ford Motor Co. c. Engines Specialties Inc.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 83, rendue par l'ancien registraire des marques de commerce, M. Thurm, dans une affaire où la Ford Motor Company s'était opposée à la demande d'enregistrement de la marque de commerce BRONCCO & Dessin en liaison avec des motocyclettes, des minibicyclettes, des karts, des motoneiges et diverses pièces et accessoires de ces véhicules, au motif du risque de confusion avec sa propre marque BRONCO,

enregistrée en liaison avec des camions automobiles. Le registraire a formulé les observations suivantes à l'appui de son rejet de l'opposition (à la page 86 de la décision publiée) :

[TRADUCTION]

Les marchandises de la requérante sont des motocyclettes, des minibicyclettes, des karts, des motoneiges et des pièces et accessoires de rechange de ces véhicules, ainsi qu'il est spécifié dans la demande, toutes marchandises que vendent au Canada depuis 1967 des distributeurs et des concessionnaires désignés par ladite requérante. Bien que les marchandises des deux parties soient utilisées pour le transport des personnes aussi bien sur route que hors route, les camions automobiles, d'une part, et les motocyclettes, les minibicyclettes, les karts et les motoneiges, d'autre part, forment deux catégories nettement différentes et sont utilisés à des fins différentes : il n'a pas été démontré qu'un fabricant ou un concessionnaire de camions automobiles soit aussi un fabricant ou un concessionnaire de motocyclettes, de minibicyclettes, de karts ou de motoneiges.

L'opposante soutient que les motocyclettes ne sont rien de plus que des bicyclettes munies d'un moteur. Cependant, étant donné la conclusion formulée par le registraire dans l'affaire *BRONCCO*, je ne puis accepter la thèse de l'opposante que les motocyclettes sont simplement des bicyclettes à moteur davantage que n'a accepté le registraire dans l'affaire *BRONCCO* l'idée que les camions sont des motocyclettes à quatre roues ou de gros karts. En fait, une bicyclette à moteur d'une certaine cylindrée ne serait pas désignée par le terme « motocyclette », mais bien par le terme « vélomoteur ». À l'étape suivante de sophistication des véhicules automobiles à deux roues, on trouve le scooter plutôt que la motocyclette. Nous proposons ci-dessous une échelle des véhicules graduée selon le degré de motorisation pour clarifier la situation dans la présente espèce :

1. Bicyclettes
2. Vélomoteurs
3. Scooters
4. Motocyclettes
5. Divers véhicules automobiles à trois roues tels que les véhicules tout-terrain, les trois-roues motorisés et les tricycles
6. Voitures de tourisme et camions.

On peut voir d'après ce qui précède que, malgré certaines similitudes, la nature des bicyclettes n'est pas plus étroitement liée à celle des motocyclettes que la nature des motocyclettes ne l'est à celle des camions.

En outre, j'ai tenu compte du fait que les marchandises respectives des parties ne sont pas de celles qu'on achète à la hâte ou avant mûre réflexion, contrairement à des

marchandises moins chères. Selon mes calculs, fondés sur les chiffres de l'affidavit de M. Leboeuf, la valeur unitaire moyenne au détail des motocyclettes Can-Am de l'opposante est d'environ 1 700 \$. Rien dans le preuve n'établit la valeur des marchandises de la requérante, mais il semble qu'on aurait beaucoup de mal à trouver ne serait-ce qu'une bicyclette pour enfant du type le plus élémentaire qui coûterait moins de 75 \$. Par conséquent, on n'achète pas une bicyclette sans réflexion, et encore moins une des motocyclettes Can-Am de l'opposante. Les conclusions qui précèdent viennent encore réduire la protection qui peut être accordée aux enregistrements de la marque CAN-AM de l'opposante obtenus en liaison avec des motocyclettes.

Pour ce qui concerne la nature des commerces respectifs des parties [...] j'ai conclu (comme je l'expliquais plus haut) que les points de vente « établis » par l'opposante constituent plus vraisemblablement un réseau de concessionnaires. Il se peut que l'on vende parfois des bicyclettes par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires, mais il n'a pas été produit d'éléments qui tendraient à démontrer ce fait. En outre, pas plus que dans l'affaire BRONCCO, n'a-t-il été prouvé en la présente espèce qu'un fabricant ou un concessionnaire de motocyclettes soit aussi un fabricant ou un concessionnaire de bicyclettes. Je n'oublie pas, en formulant cette conclusion, que c'est à la requérante qu'il incombe de prouver l'absence de probabilité raisonnable de confusion et que ce n'est pas à l'opposante que revient le fardeau d'établir la nature des commerces respectifs des parties. Cependant, force m'est de conclure, sur le fondement de la preuve produite, que ces commerces sont de nature différente.

22 L'opposant a tâché d'établir un lien entre les bicyclettes et les automobiles en se fondant sur la pièce « A » annexée à l'affidavit de Mme Nonnenkamp, une publication d'Audi AG qui fait l'historique de l'entreprise « Audi » de 1873 à 1986. L'affidavit de Mme Nonnenkamp est ambigu en ce qui concerne le nombre de ces publications diffusées au Canada et il n'y a aucune preuve de leur diffusion au Canada avant la date de production de la demande de la requérante. Tout au plus, la publication, qui a plus de 130 pages, permettrait plutôt de conclure qu'aujourd'hui le consommateur moyen verrait un lien entre les motocyclettes et les automobiles plutôt qu'entre les bicyclettes et les automobiles.

23 Même si, dans la preuve qu'il a présentée, l'opposant démontre qu'il existe un lien entre les motocyclettes et les automobiles, j'estime que cela ne permet pas de conclure que le consommateur moyen verrait un lien quelconque entre les bicyclettes et les automobiles.

[Non souligné dans l'original.]

Dans l'ensemble, l'examen de ces troisième et quatrième facteurs fait donc pencher la balance en faveur de la Requérante.

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

Comme les marques de commerce en cause sont identiques, ce facteur joue en faveur de l'Opposant. Cela dit, les idées que suggèrent les marques, si l'on considère les marques en liaison avec lesquelles elles sont employées, diffèrent quelque peu du fait de la qualité suggestive plus prononcée de la marque ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant.

*Les circonstances additionnelles de l'espèce*

*L'adoption de « Marques auto » par l'Opposant*

La Requérante soutient que l'Opposant a reconnu lui-même qu'il n'y a pas de probabilité de confusion lorsque la même marque de commerce est employée en liaison avec des bicyclettes et des véhicules automobiles.

Plus précisément, la Requérante fait valoir que l'Opposant ou son (ses) prédécesseur(s) ont adopté et/ou conservé plus de 20 « Marques auto » et que, dans la plupart des cas, la marque en question a été adoptée *après* la mise sur le marché de l'automobile du même nom.

On se fera une meilleure idée de cette thèse de la Requérante en consultant le tableau reproduit ci-dessous à partir de son plaidoyer écrit, tableau qui se fonde sur les affidavits de M<sup>me</sup> Palmer et de M. Hakim et sur la transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil. Ce tableau met en rapport certaines demandes d'enregistrement et certains enregistrements canadiens inscrits au nom de l'Opposant avec les demandes ou enregistrements canadiens des « Marques auto » correspondantes :

<b>Marque de commerce de l'Opposant</b>	<b>N° de l'enregistrement de l'Opposant</b>	<b>Marque auto</b>	<b>Fabricant d'automobiles</b>	<b>N° de l'enregistrement de la Marque auto</b>	<b>Transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil</b>
BOBCAT	215378	BOBCAT	Ford	236129	
CAN AM	306197	CAN AM	GM	239067	
CAVALIER	296420	CAVALIER	GM	269094	Q. 45-48
CITATION	269375	CITATION	GM	439259*	Q. 49
COBRA	202028	COBRA	Ford	175568	Q. 52-54
ECHO	607672	ECHO	Toyota	544018	Q. 55 et 116
ELEMENT	513330	ELEMENT	Honda	595712	Q. 57-59
ESCAPADE	271410	ESCAPADE	Suzuki	751895*	
EXCURSION	557740	EXCURSION	Ford	550401	Q. 61
FALCON	UCA4451	FALCON	Ford	117047	Q. 61-65
FOX	307995	FOX	Audi	196418	
MARAUDER	202035	MARAUDER	Ford	284254	
MATRIX	1072657*	MATRIX	Toyota	530731*	Q. 72
METRO	368718	METRO	GM	402009	
MONZA	236456	MONZA	GM	1032112*	Q. 75
MUSTANG	563834	MUSTANG	Ford	403183	Q. 77-82
NAVIGATOR	488122	NAVIGATOR	Ford	489122	Q. 83
PHANTOM	237274	PHANTOM	BMW	UCA11503	Q. 88
PURSUIT	202034	PURSUIT	GM	519767	
RAIDER	306736	RAIDER	Mitsubshi	1214649*	
SEVILLE	245113	SEVILLE	GM	390418	Q. 92
SPYDER	169618	SPYDER	Super Seven	546800*	
STYLUS	588831	STYLUS	Isuzu	373973	
SUPRA	288026	SUPRA	Toyota	250435	
TARGA	414296	TARGA	Porsche	296031	Q. 99-101

\*Numéro de demande

Ainsi que l'explique la Requérente dans son plaidoyer écrit, les mentions de la colonne d'extrême droite du tableau ci-dessus indiquent où, dans la transcription de son contre-interrogatoire, M. Dutil admet avoir connaissance de l'emploi de la « Marque auto » correspondante, encore

que, dans certains cas, il conteste l'identité du fabricant d'automobiles en question. En d'autres termes, la Requérante fait valoir que l'Opposant, quand il a adopté les marques de commerce CAVALIER, CITATION, COBRA, ECHO, ELEMENT, EXCURSION, FALCON, MATRIX, MUSTANG, NAVIGATOR, PHANTOM, SEVILLE et TARGA, avait connaissance de l'emploi antérieur de ces marques par des fabricants d'automobiles en liaison avec des véhicules automobiles.

À l'audience, l'Opposant n'a pas contesté les renseignements factuels réunis dans le tableau ci-dessus, sauf pour signaler que certaines des marques de commerce y énumérées pourraient avoir été abandonnées. Cependant, l'Opposant fait valoir une distinction entre ces faits et ceux de la présente espèce. Il soutient que la situation de l'espèce est différente, étant donné que la Marque de la Requérante examinée en l'espèce correspond à la marque *primaire* de l'Opposant, tandis que toutes les « Marques auto » et marques de bicyclettes énumérées dans le tableau ci-dessus seraient des marques *secondaires*, plutôt que des marques primaires. Plus précisément, l'Opposant pose qu'une marque primaire est une marque qui jouit d'une grande notoriété (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 209, p. 67), tandis qu'une marque secondaire est une marque de *modèle* (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 220, p. 73). Selon l'Opposant, les fabricants de bicyclettes sont libres d'employer les marques de commerce secondaires de n'importe quel fabricant d'automobiles, et inversement. Voici un extrait de la transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil qui explique de manière plus détaillée ces affirmations de l'Opposant :

R. Je n'ai jamais, jamais vu au Canada de cas où les marques primaires auto et vélo n'étaient pas le même propriétaire.

Q. 219 [TRADUCTION] Comme Mustang, par exemple?

R. Mustang n'est pas une marque primaire, c'était un Ford Mustang. Ford était une marque primaire.

Q. 220 [TRADUCTION] Pourquoi établissez-vous une distinction entre marque primaire et marque secondaire?

R. C'est la... Je pense que ça peut se définir, c'est la Cavalier, c'est un Chevrolet Cavalier; Volkswagen Jetta, c'est un Volkswagen; un Ford Mustang, c'est un Ford Mustang; un Navigator, c'est un Lincoln Navigator. Comment je pourrais vous dire ça? C'est la marque, c'est la marque des véhicules, puis il y a des marques de modèles.

Q. 221 [TRADUCTION] Donc, vous voulez dire que vous êtes libre d'employer les marques de commerce secondaires de n'importe quel fabricant d'automobiles? Vous ai-je bien compris?

R. C'est la... Je crois que oui, et c'est la même chose pour les fabricants d'automobiles qui utilisent des marques de modèles de vélos et vice-versa, et on a des exemples frappants, c'est que ça fait quinze (15) ans et plus qu'on est propriétaire de la marque Element, et Honda utilise Element et, pour nous, il n'y a pas de confusion à avoir, parce que c'est des marques de modèles dans les deux cas.

Q. 222 [TRADUCTION] Et avez-vous de nombreuses marques de commerce semblables à des marques de commerce de voitures? Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Les mêmes (*same as*), devrais-je dire.

R. *Same* marques des marques de modèles d'automobile.

Q. 223 [TRADUCTION] Vous êtes donc d'accord avec moi?

R. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de marques de modèles qui sont de part et d'autre.

Q. 224 [TRADUCTION] Bien. Donc, la question était que vous, Procycle, détenez de nombreuses marques de commerce qui sont les mêmes que des marques de commerce de voitures.

R. Mêmes marques que les marques de modèles d'automobile.

Q. 225 [TRADUCTION] Bien. Alors, vous êtes d'accord avec moi jusque-là?

R. J'accepte ce que j'ai dit, pas ce que vous avez dit.

Q. 226 [TRADUCTION] Quelle est la différence?

R. Je mentionne la notion modèle.

Les affirmations de l'Opposant ne me convainquent pas. Comme la Requérante l'a souligné, la *Loi sur les marques de commerce* n'établit pas une telle distinction entre marques *primaires* et marques *secondaires*. De plus, rien n'empêche l'achalandage d'une marque *secondaire* ou d'une marque de *modèle* d'équivaloir à celle d'une marque *primaire*.

Pour conclure touchant cette circonstance de l'espèce, je constate comme la Requérante que l'Opposant reconnaît lui-même qu'une même marque de commerce peut être employée en liaison avec des bicyclettes et avec des véhicules automobiles. Cette question dépend toutefois des circonstances de chaque espèce. La présente opposition est un cas d'espèce qui est fonction de la preuve produite.

*La décision Porsche*

La Requérante rappelle que la preuve produite par l'opposant dans l'affaire *Porsche* contenait les affirmations suivantes (paragraphe 7 et 8 de l'affidavit de George Milo produit dans l'affaire *Porsche*) : [TRADUCTION] « Les bicyclettes et les automobiles sont des produits entièrement différents, qui ne s'inscrivent pas dans les mêmes fourchettes de prix et ne se vendent pas par les mêmes voies de commercialisation. En outre, les automobiles et les bicyclettes diffèrent considérablement par le soin apporté à leur achat. » (Ce passage est partiellement cité au paragraphe 25 de la décision.) Selon la Requérante, les moyens que l'Opposant fait valoir dans la présente espèce sont radicalement réfutés par la position qu'il a adoptée dans l'affaire *Porsche*, qui, comme la présente opposition, concernait l'emploi de la même marque de commerce en liaison avec des automobiles et des bicyclettes.

L'Opposant répond que les faits et le contexte de la présente espèce diffèrent de ceux de l'affaire *Porsche*. Il affirme que rien ne l'empêche d'invoquer qu'il y a une probabilité de confusion entre les marques en cause dans la présente espèce.

Je conviens avec l'Opposant que rien ne l'empêche d'adopter le point de vue qu'il défend en la présente espèce, étant donné que chaque cas est un cas d'espèce qui est fonction de la preuve produite. Toutefois, l'Opposant ne m'a pas convaincue que la preuve au dossier justifie qu'il avance dans la présente opposition une thèse diamétralement opposée à celle qu'il défendait dans l'affaire *Porsche*. Pour conclure touchant cette circonstance de l'espèce, je me contenterai de considérer la position adoptée par l'Opposant dans l'affaire *Porsche* comme un précédent qui concorde avec le courant jurisprudentiel examiné ci-dessus.

#### *L'état du registre*

La Requérante fait valoir dans son plaidoyer écrit qu'il y a 22 enregistrements canadiens existants de marques de commerce liées à des bicyclettes où l'on trouve la chaîne de caractères ROCK ou son équivalent phonétique, et qu'au moins huit de ces enregistrements sont actuellement en usage au Canada. La Requérante fonde ces prétentions sur les recherches dont il est rendu compte dans les affidavits de M<sup>mes</sup> Palmer et Berry. Elle fait valoir que M. Dutil est personnellement informé de l'emploi au Canada des marques de commerce ROCK SHOX, HARDROCK et ROCKHOPPER en liaison avec des bicyclettes. (Voir la transcription du

contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 338-342, Q. 344-347 et Q. 348-350. Il est à noter que manque au dossier la page 124 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, qui correspond aux questions 333 à 338. Une juste lecture de la page 125 permet cependant de conclure que M. Dutil a reconnu l'emploi au Canada de la marque de commerce ROCK SHOX.)

La Requérente fait en outre valoir qu'il y a sept enregistrements canadiens existants de marques de commerce liées à des bicyclettes qui comprennent la chaîne de caractères MOUNT et que M. Dutil a personnellement connaissance de l'emploi au Canada des marques de commerce MOUNTAINER, MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP et MOUNTAIN TOUR en liaison avec des bicyclettes (transcription du contre-interrogatoire de M. Dutil, Q. 354, Q. 358 et Q. 383).

L'Opposant avance de son côté que la preuve susdite relative à l'état du registre n'est pas substantielle et que, exception faite de la marque ROCKY MOUNTAIN enregistrée au nom de la Kelly-Springfield Tire Company en liaison avec des pneus, on ne trouve pas au registre de marque de commerce combinant les mots « ROCKY » et « MOUNTAIN ».

La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché, et il n'est permis d'en tirer de telles conclusions que dans les cas où un grand nombre d'enregistrements pertinents sont repérés [voir : *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

Je rejette la prétention de la Requérente selon laquelle l'affidavit de Mme Palmer établirait qu'elle a trouvé 22 enregistrements canadiens existants de marques de commerce liées à des bicyclettes qui comprennent la chaîne de caractères ROCK ou des équivalents phonétiques de celle-ci, mais je conclus néanmoins que cet affidavit établit que son auteur a trouvé dix enregistrements pertinents liés à des bicyclettes, soit ROCK MACHINE, ROCK SHOX, ROCKWAY, ROCKLINE, HARDROCK, SPORTROCK, ROCKER DESIGN, ROCKHOUND, ROCKIN' et ROCKHOOPER, ce qui est un nombre suffisamment élevé pour tirer des conclusions sur le marché. En conséquence, j'estime pouvoir conclure, comme m'y invite la

Requérante, que les consommateurs ont l'habitude de voir l'élément « rock » dans les marques de bicyclettes, fait qui tend à réduire le caractère distinctif de la marque de l'Opposante.

Pour ce qui concerne les enregistrements liés à des bicyclettes où l'on trouve l'élément MOUNT, j'arrive aussi à un nombre différent de celui qu'avance la Requérante. À mon sens, les enregistrements pertinents à cet égard sont MOUNTAIN TOUR, MOUNTAIN TECHNIUM, MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP, MOUNTAIN GOAT et MOUNTAINEER. Or, cinq enregistrements ne suffisent pas pour tirer des conclusions sur l'état du marché.

#### *L'absence de confusion effective en dépit de la coexistence*

Je conviens avec la Requérante que la coexistence des marques des parties en l'absence de preuve établissant une confusion effective entre elles (paragraphe 26 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Berry) constitue une autre circonstance de l'espèce qui joue en sa faveur, encore que je n'estime pas cette circonstance importante ou déterminante.

#### *L'emploi de la Marque pour désigner une série spéciale de la JEEP*

La Requérante fait valoir que [TRADUCTION] « la probabilité déjà faible de confusion entre les [m]arques de l'Opposant et la Marque [...] se trouve encore réduite par le fait que cette Marque est toujours employée dans le voisinage immédiat de la célèbre marque de commerce JEEP de la Requérante ». Ce fait a influé sur le raisonnement qui m'a conduit à la conclusion formulée ci-dessus touchant le degré de caractère distinctif acquis par la Marque de la Requérante en soi, mais il n'a pas d'autre pertinence pour mon analyse. La démarche adoptée par la Requérante à cet égard aurait sa place dans une action pour commercialisation trompeuse, mais ne convient pas à la présente procédure. Rien n'empêche la Requérante d'employer la Marque isolément.

#### *Conclusion touchant la probabilité de confusion*

En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, particulièrement des différences constatées entre les marchandises et les voies de commercialisation des parties et du caractère distinctif relativement faible de la marque ROCKY

MOUNTAIN de l'Opposant, je conclus que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le consommateur moyen ayant un souvenir imparfait de la marque ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant ne confondrait vraisemblablement pas la source des Marchandises en voyant la Marque. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif

Comme on l'a vu plus haut, ces deuxième et troisième motifs d'opposition concernent le risque de confusion à la date de production de la demande d'enregistrement et à la date de production de la déclaration d'opposition. La plupart de mes conclusions touchant le premier motif d'opposition s'appliquent aussi à ces deuxième et troisième motifs. Comme j'ai conclu que la Marque de la Requérante ne crée pas de confusion avec la marque ROCKY MOUNTAIN de l'Opposant, je dois aussi rejeter ces deux motifs.

Décision

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8).

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 17 NOVEMBRE 2008.

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.