

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG,
à la demande n° 557,186 concernant la marque de commerce TARGA
produite par Procycle Inc.

Le 11 février 1986, la requérante, Procycle Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce TARGA fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les «bicyclettes et leurs pièces constitutives».

L'opposant, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, a produit une déclaration d'opposition le 20 février 1987 dans laquelle il a allégué que la marque de commerce TARGA de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée TARGA de l'opposant (n° 296,031) en liaison avec les automobiles et leurs pièces constitutives. L'opposant a allégué en outre que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en raison de l'utilisation antérieure par l'opposant de la marque de commerce TARGA au Canada en liaison avec les automobiles, leurs pièces constitutives, les accessoires d'automobile et les jouets. Enfin, l'opposant a soutenu que la marque de commerce TARGA n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles d'autres propriétaires y compris l'opposant.

La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de confusion avancées par l'opposant dans sa déclaration d'opposition et a déclaré que sa marque de commerce TARGA est enregistrable et distinctive, et qu'elle est la personne ayant droit à son enregistrement.

L'opposant a produit en preuve les affidavits de David Emmerson Deacon, d'Ingrid Nonnenkamp et d'Emmanuel Manolakis. La requérante a produit en preuve les affidavits de Jack McClenaghan, de Raymond Dutil et de George Milo ainsi que quatre documents identifiés dans la correspondance de la requérante du 17 octobre 1988 comme étant les affidavits de Raymond Schiltz, de Stewart McDonald, de M. Murray et de Gordon MacQueen. M. McClenaghan a été contre-interrogé sur son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire fait partie du dossier dans la présente procédure d'opposition.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et les deux étaient représentées à l'audience.

Au cours de l'opposition, la requérante a changé sa raison sociale pour Groupe Procycle Inc./Procycle Group Inc., la requérante actuelle dans cette opposition.

Après le dépôt des plaidoyers écrits, la requérante a demandé la permission de produire comme autre preuve dans cette opposition l'affidavit de Linda Elford ainsi que des copies certifiées de certains enregistrements de marques de commerce. La Commission des oppositions lui a fait parvenir une lettre en date du 30 juin 1992 lui refusant la permission de produire autre preuve conformément à la règle 46(1) du Règlement sur les marques de commerce. Même s'il n'y est pas précisé que la Commission renvoyait les copies certifiées aux agents de marque de commerce de la requérante, il est évident, d'après cette lettre, que la Commission des oppositions refusait d'accorder la permission de produire d'autre preuve, dont les copies certifiées. En outre, les copies certifiées ne se trouvent pas au dossier actuellement et il se peut fort bien qu'elles aient été renvoyées aux agents de la requérante même s'il n'en a pas été fait mention expresse dans la lettre de la Commission datée du 30 juin 1992.

Dans son plaidoyer écrit et au cours de l'audience, l'opposant a protesté contre l'admissibilité en preuve des quatre documents identifiés par la requérante comme étant les affidavits de Schiltz, McDonald, Murray et MacQueen. Voici un extrait du plaidoyer écrit de l'opposant:

"The jurat in each of the four documents states that the document was "sworn (or affirmed)" before the Commissioner. It does not specify whether each affidavit was sworn (as an affidavit) or affirmed (as a statutory declaration). The Commissioner apparently personally wrote the words "sworn (or affirmed) before me at...". This suggests he did not know whether it had been sworn or affirmed."

Je soupçonne le Commissaire de n'avoir pu déterminer d'après les documents si ceux-ci seraient considérés par le registraire comme des affidavits ou des déclarations solennelles, ce qui expliquerait la façon dont il a formulé les constats d'assermentation. À titre d'exemple, on trouvera ci-dessous, en format réduit, le document identifié par la requérante comme étant l'affidavit de Gordon MacQueen.

Un affidavit doit nécessairement être assermenté. Comme l'a signalé l'opposant, la décision rendue dans l'affaire Dobrinsky c. Kubara [1949] 1 W.W.R. 65 peut être invoqué à l'appui de la proposition selon laquelle l'affidavit dont l'auteur ne précise pas que les déclarations qu'il contient ont été faites sous serment n'est pas admissible. En outre, dans l'affaire Dobrinsky, le juge Kelly invoque la décision rendue dans l'affaire In re Newton, (1860) De G F & J, 45 ER 522, où il est déclaré «that the omission of the material words 'make oath' is not cured by the jurat stating: 'Sworn by the said deponents'». De plus, les documents ne peuvent être considérés comme des déclarations solennelles parce qu'ils ne se conforment pas à l'article 41 de la Loi sur la preuve au Canada qui énonce la formule selon laquelle doit être faite une déclaration solennelle.

Bien qu'elle ait été mise au courant par le plaidoyer écrit de l'opposant des lacunes alléguées dans les quatre documents, la requérante a choisi de poursuivre l'instance en supposant les documents admissibles en preuve. Bien que la Commission des oppositions soit disposée à passer sur les irrégularités techniques du constat d'assermentation d'un affidavit ou sur d'autres objections semblables à la preuve, en particulier lorsque ces objections sont soulevées pour la première fois à l'audience, je suis d'avis que les lacunes dans les quatre documents ne sont pas de simples vices de forme ou irrégularités techniques sur lesquelles il convient de passer. Par conséquent, je conclus que les quatre documents sont inadmissibles en preuve dans la présente instance.

En substance, les motifs d'opposition sont fondés sur le risque de confusion entre la marque de commerce TARGA de la requérante en liaison avec les bicyclettes et leurs pièces constitutives et la marque de commerce TARGA de l'opposant en liaison avec les automobiles, leurs pièces constitutives et les accessoires d'automobile. Les observations formulées par l'agent de l'opposant lors de l'audience portaient sur le motif d'opposition selon lequel la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en raison de la date antérieure qui fait foi

relativement à ce motif d'opposition. Même si l'opposant, relativement à son motif d'opposition fondé sur l'article 16, a allégué son emploi antérieur de sa marque de commerce en liaison avec des jouets, il n'a présenté aucun élément de preuve de l'emploi antérieur de la marque de commerce TARGA en liaison avec ces marchandises. De plus, outre la copie certifiée de l'enregistrement de la marque de commerce annexée à l'affidavit de M. Manolakis, permettant peut-être de conclure à un emploi minime, l'opposant n'a produit aucune autre preuve d'emploi de la marque de commerce TARGA en liaison avec des pièces ou accessoires d'automobile.

L'opposant allègue que les éléments de preuve qu'il a produits confirment l'emploi antérieur de la marque de commerce TARGA en liaison avec des automobiles ainsi que du non abandon de sa marque de commerce au Canada à la date de la publication de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerce le 6 août 1986. La requérante, pour sa part, prétend que la marque de commerce TARGA de l'opposant est descriptive des automobiles et que l'opposant l'a employée d'une manière générique ou descriptive. Plus particulièrement, la requérante signale que l'opposant a employé la marque de commerce TARGA ainsi que les mots Coupé et Cabriolet pour désigner des modèles de voiture Porsche de la série 911 et qu'il s'agit de termes descriptifs lorsqu'ils sont appliqués à des automobiles.

Selon le dictionnaire «Webster's Third New International Dictionary», un «coupé» est une automobile à deux portes comportant un siège et un compartiment pour les bagages, alors qu'un «cabriolet» est un coupé décapotable. Toutefois, le dictionnaire ne comprend pas de définition faisant allusion à la marque de commerce TARGA de l'opposant. En outre, j'estime que la preuve de l'opposant ne démontre pas un emploi générique de la marque de commerce de l'opposant. En conséquence, je rejette l'argument de la requérante selon lequel la marque de commerce TARGA est descriptive ou générique en liaison avec un certain type d'automobile. L'opposant s'est donc acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombe conformément à l'article 16 et au paragraphe 17(1) de la Loi sur les marques de commerce en démontrant qu'il a antérieurement employé la marque de commerce TARGA au Canada en liaison avec des automobiles et qu'il n'avait pas abandonné la marque de commerce le 6 août 1986.

En conséquence, il incombe à la requérante de prouver qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en question et ce à la date de production de la présente demande d'enregistrement. En décidant s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en question, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles mentionnées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques

de commerce.

Tant la marque de commerce TARGA de la requérante en liaison avec les bicyclettes et leurs pièces constitutives que la marque de commerce TARGA de l'opposant en liaison avec les automobiles comportent un caractère distinctif inhérent.

Dans la preuve qu'il a présentée, l'opposant démontre que sa marque de commerce est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Bien que, dans son affidavit, M. Deacon déclare que 145 voitures seulement ont été vendues au Canada de 1982 à 1985 (soit avant le 11 février 1986) inclusivement, il signale que l'automobile PORSCHE TARGA est une voiture de luxe, de prestige et à haute performance, qui se vend à un prix élevé tant lorsqu'elle est neuve que lorsqu'elle est usagée. Étant donné la prééminence des voitures Porsche AG dans les courses d'automobile internationales, M. Deacon conclut que la PORSCHE 911 TARGA a une renommée et une réputation qui sont «far beyond the renown that would be attracted to a line of cars of most, if not all, other car manufacturers». Même s'il ne fait pas de doute que la réputation de la marque de commerce PORSCHE de l'opposant est supérieure à celle qu'aurait normalement une marque de commerce employée en liaison avec une marque ou un modèle de voiture dont le volume des ventes au Canada est faible, en l'absence d'une preuve plus convaincante que celle présentée par l'opposant, je ne suis pas disposé à conclure que chaque modèle de voiture PORSCHE vendu au Canada bénéficie de la réputation internationale de la marque de commerce PORSCHE. À cet égard, je tiens compte du fait que seulement 150 voitures PORSCHE 911 (CARRERA) TARGA ont été vendues au Canada de 1982 à 1985 et que la marque de commerce TARGA n'est que l'une de trois ou peut-être quatre marques de commerce employées par l'opposant pour distinguer ce modèle de voiture sur le marché. Au mieux, il ressort de la preuve présentée par l'opposant que les passionnés des voitures de sport généralement reconnaissent l'automobile PORSCHE 911 (CARRERA) TARGA à son apparence distinctive. Toutefois, j'estime que les passionnés des voitures sport et des courses d'automobiles ne constituent pas une forte proportion de la population au Canada. Par conséquent, dans la preuve qu'il a présentée, l'opposant ne démontre pas que sa marque de commerce TARGA a acquis une réputation auprès du consommateur moyen de bicyclettes ou de voitures au Canada.

La demande de la requérante est fondée sur l'emploi projeté de sa marque de commerce TARGA au Canada et, à la date de production de sa demande, la marque de commerce TARGA n'était pas connue au Canada à titre de marque de commerce de la requérante.

La période pendant laquelle les marques de commerce en cause ont été en usage au Canada témoigne en faveur de l'opposant. En effet, celui-ci emploie sa marque de commerce TARGA au Canada en liaison avec des voitures depuis 1967.

Comme les marques de commerce en cause sont identiques, les seuls autres éléments d'appréciation précisés au paragraphe 6(5) de la Loi dont il convient de tenir compte sont la nature des marchandises des parties et les réseaux de commercialisation respectifs associés à la vente de ces marchandises. L'affidavit de M. Manolakis permet d'établir un lien entre les motocyclettes et les automobiles dans la mesure où, dans le cas des marques de commerce HONDA, SUZUKI et BMW, la même entité est propriétaire de la marque de commerce employée en liaison tant avec des motocyclettes que des voitures. En outre, au paragraphe 16 de son affidavit, M. Deacon déclare ce qui suit :

"16. I am aware that it is not uncommon for car manufacturers to also produce vehicles other than cars under their brand names also used in association with their cars. One example is the company that produces "BMW" cars which are sold in Canada. The company has for many years also produced "BMW" motorcycles which have been sold in Canada. I recall first noting a "BMW" motorcycle in Canada as early as about 1969."

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 et Motor Co. Ltd., 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):

De plus, dans l'affaire Bombardier Ltd. c. CCM Inc., 73 C.P.R. (2d) 185, 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):

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 M^{me} Nonnenkamp, une publication d'Audi AG qui fait l'historique de l'entreprise «Audi» de 1873 à 1986. L'affidavit de M^{me} 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.

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.

Autre circonstance de l'espèce, en ce qui concerne le risque de confusion entre les deux marques de commerce, la requérante s'est fondée sur l'enregistrement antérieur et l'emploi antérieur de la marque de commerce TARGA au Canada par CCM Inc. et son prédécesseur en association avec des bicyclettes. Dans son affidavit, Raymond Dutil, président de la requérante et président de Vélo Sport Inc. et de Gestion CCM (1983) Inc., déclare que la marque de commerce TARGA était employée antérieurement par les prédécesseurs de Vélo Sport Inc., soit CCM Inc. et Canada Cycle and Motor Company Limited, et qu'elle a été enregistrée antérieurement, soit le 18 octobre 1974, en liaison avec des bicyclettes (n° d'enregistrement 202,491) par la Canada Cycle and Motor Company Limited. Dans l'enregistrement, Canada Cycle revendiquait l'usage de la marque de commerce au Canada depuis janvier 1973. Selon M. Dutil, Vélo Sport Inc. a acquis toutes les marques de commerce enregistrées et non enregistrées de CCM Inc. en liaison avec des bicyclettes, y compris la marque de commerce TARGA au début de 1983 et, le 8 juin 1983, le registraire a émis l'avis visé à l'article 44 (maintenant l'article 45) de la Loi sur les marques de commerce, auquel Vélo Sport a choisi de ne pas donner suite étant donné que CCM Inc. avait suspendu la fabrication des bicyclettes

TARGA au moment de l'acquisition de la marque de commerce TARGA par Vélo Sport. La pièce «C» jointe à l'affidavit de M. Dutil confirme que la marque de commerce enregistrée TARGA (n° 202 491) a été radiée du registre le 14 décembre 1983.

Dans son affidavit, George Milo déclare qu'il a occupé, de 1978 à 1982, divers postes de gestion au sein de CCM Inc. dans les domaines des ventes et de la commercialisation. Selon M. Milo, les bicyclettes et les voitures sont des produits totalement différents auxquels s'appliquent des barèmes des prix différents et qui sont mis en vente au moyen de réseaux de commercialisation différents. L'auteur de l'affidavit déclare qu'à sa connaissance personne n'a jamais cru que les bicyclettes portant la marque de commerce TARGA étaient fabriquées par le fabricant de la voiture PORSCHE et que, pendant cette période de temps, CCM Inc. n'a reçu aucune plainte du fabricant de la voiture Porsche concernant les bicyclettes de la marque TARGA. Toutefois, d'après la transcription du contre-interrogatoire de M. McClenaghan, il semble que CCM Inc. ait cessé de fabriquer et de distribuer des bicyclettes de la marque TARGA en 1977 ou 1978, même si la bicyclette TARGA figurait encore dans le catalogue et sur la liste des prix de Canada Cycle de 1977 (voir les pièces D et F jointes à l'affidavit de M. Dutil).

Dans son affidavit en date du 12 septembre 1988, M. McClenaghan déclare ce qui suit:

- "1. From 1973 until the bankruptcy of CCM Inc., at the end of 1982 - early 1983, I was Director of Purchasing and Development of CCM Inc.
2. From 1973 until about 1977, CCM Inc. was selling, in Canada, bicycles under the trade-mark TARGA.
3. During the said period, CCM Inc. has sold approximately 100,000 TARGA bicycles, for an amount totalling about \$ 8,000,000 dollars."

Dans la transcription du contre-interrogatoire de M. McClenaghan, le déposant signale qu'avant de cesser de fabriquer des bicyclettes de la marque TARGA en 1977-1978, CCM a vendu au coût total de production environ 75 000 bicyclettes TARGA à K-MART, vers 1975, et vendu environ 25 000 bicyclettes TARGA à des distributeurs CCM. De même, dans son affidavit, M. Deacon déclare qu'il se rappelle avoir vu une bicyclette de la marque TARGA vendue par CCM vers la fin des années 70. Par conséquent, la preuve présentée par la requérante confirme que CCM a vendu un nombre considérable de bicyclettes de la marque TARGA de 1973 à 1977 et que l'opposant n'a soulevé aucune objection concernant les ventes de bicyclettes de la marque TARGA auprès de CCM Inc., du moins au cours de la période allant de 1978 à 1982.

En réponse, l'opposant invoque le paragraphe ci-dessous de l'affidavit de M. Deacon qui, à son avis, témoigne de la confusion réelle existe entre la marque de commerce TARGA de l'opposant

et la marque de commerce TARGA de CCM Inc.:

"17. I personally recall having seen in Canada in about the late 1970's a "TARGA" brand bicycle of CCM. I recall that at the time I wondered how CCM had been able to arrange with Porsche AG to use the "TARGA" name. I fully anticipate that if a "TARGA" brand bicycle were offered for sale in Canada in the future, many members of the public would assume that there was a connection or arrangement between the manufacturer of the bicycle and the maker of "TARGA" cars."

L'opinion exprimée par l'auteur de l'affidavit dans la dernière partie du paragraphe 17 selon laquelle de nombreux membres du public supposeraient qu'il existe un lien entre les bicyclettes de la marque de commerce TARGA et les voitures de la marque de commerce TARGA est inadmissible en preuve. De plus, M. Deacon était le propriétaire d'une voiture de la marque PORSCHE TARGA de 1975 à 1983 et pendant dix ans pilote professionnel de voitures de course, y compris d'une voiture PORSCHE AG; par conséquent, j'estime que sa perception selon laquelle CCM aurait conclu avec l'opposant une entente permettant à celui-ci d'employer la marque de commerce TARGA ne serait pas celle du consommateur moyen au Canada.

Étant donné ce qui précède, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau légal qui lui incombait en démontrant qu'il n'y avait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige à la date de production de la présente demande. En outre, j'estime que l'évolution de la situation à la date de l'opposition ou à la date de la présente décision ne saurait que renforcer la position de la requérante dans la mesure où celui-ci a vendu en 1987 plus de 5 500 bicyclettes de la marque TARGA au Canada sans que l'opposant puisse fournir de preuve de confusion dans les faits autre que le paragraphe 17 de l'affidavit de M. Deacon.

Je rejette l'opposition de l'opposant conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 30e JOUR DE SEPTEMBRE 1992.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce