

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LES OPPOSITIONS de Jacques Villeneuve et de Goldstar Holdings Corp. aux demandes numéros 808,263 et 808,264 en vue de l'enregistrement des marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING ET JACQUES VILLENEUVE SPORTS produites par Mazsport Garment Manufacturing Inc./Manufacturier de Vêtements Mazsport Inc.

Le 27 mars 1996, Mazsport Garment Manufacturing Inc./Manufacturier de Vêtements Mazsport Inc. (la requérante) a sollicité l'enregistrement des marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING (demande n° 808,263) et JACQUES VILLENEUVE SPORTS (demande n° 808,264) fondé sur leur emploi projeté au Canada en liaison avec des blousons, des parkas, des blousons aviateur, des pantalons, des duffel-coat, des jambières, des bas de réchauffement, des habits de ski, des vestes, des combinaisons humides, des manteaux, des ponchos, des chemises, des chemisiers, des chemises à col roulé, des corsages, des shorts, des jupes, des combinaisons pantalons, des capes, des châles, des tee-shirts, des pulls d'entraînement, des peignoirs de bain, des justaucorps, des collants, des body, des culottes, des gants, des mitaines, des chapeaux, des casquettes, des tuques, des bonnets, des casques, des bandeaux, des caches-cou, des bottes, des chaussettes, des fourre-tout, des sacs à dos, des sacs de randonnée, des ceintures-banane, des bagages, des lunettes, des maillots de bain, des coussins pour s'asseoir, des porte-clés, des gobelets, des bannières et de la joaillerie. La requérante a renoncé au droit à l'utilisation exclusive des mots JACQUES VILLENEUVE sans rapport soit avec chaque marque de commerce, soit avec les mots RACING et SPORT le cas échéant.

Les demandes ont été publiées dans le numéro du 14 juin 1997 du *Journal des marques de commerce*. Une déclaration d'opposition désignant Jacques Villeneuve et Goldstar Holdings en qualité d'opposants conjoints (les opposants) a été produite le 29 octobre 1997 à l'égard de chaque demande.

Les motifs d'opposition identiques énoncés dans chaque déclaration d'opposition comprennent des allégations selon lesquelles a) l'opposant Jacques Villeneuve (Villeneuve Jr) est un pilote de course automobile de réputation mondiale ; b) l'opposant Goldstar Holdings Corp. détient le droit exclusif d'exploitation dans le monde entier du nom, de la renommée, de la réputation et de l'apparence de Villeneuve Jr pour promouvoir ou publiciser des produits ou des services, ou pour faire la publicité de ceux-ci ; et c) Villeneuve Jr possède des enregistrements et/ou des demandes en instance concernant le nom JACQUES VILLENEUVE, ainsi que l'apparence et le casque de compétition de ce dernier dans divers pays. Les motifs d'opposition peuvent être résumés de la manière suivante :

1. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce, étant donné qu'à la date de production de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec : a) la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE et l'apparence de Villeneuve Jr qui avaient été utilisées au Canada par les opposants et/ou leurs licenciés, et/ou qu'avaient fait connaître au Canada les opposants et/ou leurs licenciés, en liaison avec la course automobile, les affiches de course automobile, les articles de course automobile, les jeux de course automobile, les vêtements, les couvre-chefs, les livres, les casques, les automobiles miniatures, les bagages, la joaillerie, la maroquinerie, les stylos, les calendriers et les produits et accessoires publicitaires, en contravention aux dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) ; et b) les demandes déposées auparavant par Villeneuve Jr sous les numéros 804,814 et 804,815 pour l'image de son visage et pour le motif de son casque, en contravention aux dispositions de l'alinéa 16(3)b) de la Loi.
2. La marque de commerce n'est pas enregistrable parce que : a) en application de l'alinéa 12(1)e) de la Loi, son adoption est interdite par l'alinéa 9(1)k) dans la mesure où cette marque de commerce est composée du nom de Villeneuve Jr et de la marque de commerce de celui-ci JACQUES VILLENEUVE, ou ressemble tellement à ceux-ci qu'elle suggère faussement un rapport avec Villeneuve Jr qui

est un particulier vivant; et b) en application de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, elle est constituée d'un mot qui n'est principalement que le nom de famille de Villeneuve Jr, lequel est un particulier vivant.

3. La requérante ne s'est pas conformée a) aux conditions imposées à l'alinéa 30e) dans la mesure où elle n'a jamais eu l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises visées dans la demande ; et b) aux conditions imposées à l'alinéa 30 i) dans la mesure où elle ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada, en raison des motifs énumérés dans la déclaration d'opposition.
4. La marque de commerce n'est pas distinctive dans la mesure où elle ne distingue pas et où elle est incapable de distinguer les marchandises de la requérante des marchandises et des services de tiers, notamment des marchandises et des services associés aux opposants compte tenu de l'utilisation et de la propagation de la connaissance antérieure, au Canada, de la marque de commerce, du nom et de l'apparence de Villeneuve Jr, ainsi que de la réputation de celui-ci au Canada et dans le monde entier.

Le 10 décembre 1997, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration à l'endroit de chaque demande. Les opposants ont déposé dans chaque dossier la même preuve, composée des affidavits de M^{me} Marina Bélanger et de MM. Robert W. White, Peter Evans et Jean-François Brière. La requérante a contre-interrogé les déposants, à l'exception de M. White. La preuve déposée par la requérante, qui est également identique dans les deux dossiers, est composée des affidavits de M. Eddie Majerfeld, qui a été contre-interrogé, et de Jacques Villeneuve (Villeneuve Sr), l'oncle de Villeneuve Jr. Seule la requérante a déposé des observations écrites dans les deux dossiers.

Au cours de l'instance, les parties ont convenu que les deux dossiers soient entendus de concert. Chaque partie a été représentée à l'audience au cours de laquelle les opposants ont abandonné le motif d'opposition fondée sur la contravention à l'alinéa 30 e) ainsi que

le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement concernant la demande n° 804,815 à l'endroit du motif du casque.

Avant d'étudier séparément les motifs d'opposition, j'analyserai les preuves fournies par chacune des parties. Au lieu de résumer tous les contre-interrogatoires, je citerai les passages pertinents pour les questions en litige concernant chacun des motifs d'opposition.

La preuve déposée par les opposants

L'affidavit de M^{me} Marina Bélanger

M^{me} Bélanger est une bibliothécaire principale qui travaille depuis janvier 1992 auprès du cabinet qui fait office d'agent de marques de commerce des opposants. Ont été versées au dossier les transcriptions de son contre-interrogatoire du 5 mai 1999, les pièces connexes et la réponse aux engagements.

M^{me} Bélanger a déposé en preuve les résultats de recherches qu'elle a effectuées en juin 1998 pour trouver tous les articles contenant les mots « Jacques » et « Villeneuve » publiés depuis 1990 dans *The Globe and Mail* (éditions nationale et de Toronto), *The Gazette* et *La Presse*. Contrairement aux prétentions de la requérante, je n'ai aucune raison de douter de la fiabilité des sources consultées par M^{me} Bélanger pour effectuer ces recherches. Toutefois, compte tenu des paramètres des recherches, je suis d'accord avec l'observation de la requérante selon laquelle les articles mis à jour par ces recherches pourraient faire état de Villeneuve Sr plutôt que de Villeneuve Jr. Bien que la requérante n'ait indiqué aucun article de cette nature, l'étude que j'ai faite des résultats des recherches semblerait indiquer que certains articles portent sur Villeneuve Sr.

M^{me} Bélanger a fourni les résultats de ces recherches concernant des articles publiés dans *The Globe and Mail* (pièce MB-1) ainsi que des copies de ces articles (pièce MB-2). Selon l'étude que j'ai faite des deux pièces, environ 155 articles ont été publiés entre 1993

et 1998. Un nombre insignifiant de ces articles sont des lettres de lecteurs ou bien des articles faisant état de Villeneuve Jr mais qui ne lui sont pas consacrées, non plus qu'à la course automobile ou aux sports. Dans un article de 1996 consacré à Villeneuve Jr, j'ai noté une mention de Villeneuve Sr. Il n'est pas nécessaire de décider de la fiabilité des chiffres de tirage concernant *The Globe and Mail* qui ont été fournis par M^{me} Bélanger (pièce MB-3), étant donné que je suis habilitée à prendre d'office connaissance du fait que *The Globe and Mail* jouit d'un tirage important [voir *Northern Telecom Inc. v. Nortel Communications Inc.* (1988), 14 C.I.P.R. 104 (COMC)].

La pièce MB-4 est composée de copies des articles publiés dans *The Gazette*. J'ai noté environ 465 articles publiés entre 1990 et 1998. Huit articles publiés entre 1990 et 1992 font état de Villeneuve Sr. Un article publié en 1992 et un article publié en 1997 font état à la fois de Villeneuve Jr et de Villeneuve Sr. Les autres articles sont consacrés à Villeneuve Jr ou font état de celui-ci, dont un nombre insignifiant de lettres de lecteurs.

M^{me} Bélanger a fourni les résultats de ses recherches d'articles publiés dans *La Presse* entre janvier 1992 et le 31 mai 1998 (pièce MB-5) ainsi qu'entre janvier 1985 et le 31 décembre 1991 (pièce MB-7), et des copies de ces articles (pièces MB-6 et MB-8). J'ai noté plus de 740 articles publiés entre 1990 et 1998. Quatre d'entre eux ne portent ni sur Villeneuve Sr, ni sur Villeneuve Jr. Un nombre insignifiant de ces articles sont des opinions de lecteurs ou des articles faisant état de Villeneuve Jr mais qui ne sont pas consacrés à celui-ci, à la course automobile ou aux sports. Tant Villeneuve Jr que Villeneuve Sr sont mentionnés tous les deux dans quelques articles publiés entre 1992 et 1994 et entre 1996 et 1997. Les articles publiés en 1990 et 1991 et quelques articles publiés de 1994 et 1997 font état de Villeneuve Sr.

L'affidavit de M. Robert W. White

M. White est le vice-président principal pour le Canada de l'Audit Bureau of Circulation. Il a déposé en preuve les chiffres du tirage total moyen payé des journaux montréalais *The Gazette* et *La Presse* pendant les 12 mois se terminant le 31 mars de chaque année

entre 1990 et 1997. Je conclus que l'affidavit est une preuve fiable de la quantité de ces deux journaux en circulation au Canada [voir l'arrêt *Northern Telecom Ltd*, précité].

L'affidavit de M. Peter Evans

M. Evans est un administrateur de Goldstar Holdings Corp. (Goldstar) depuis le 23 novembre 1992. Ont été versées au dossier la transcription de son contre-interrogatoire du 9 juin 1999 et la réponse aux engagements.

M. Evans a déclaré que, le 10 janvier 1993 ou aux alentours de cette date, Goldstar avait acquis de Villeneuve Jr le droit exclusif d'exploiter dans le monde entier le nom, l'apparence et l'endossement de celui-ci, pour promouvoir ou publiciser n'importe quel produit ou service, ou pour faire la publicité de ceux-ci. Il a fourni une copie de la convention. Le 10 janvier 1993 ou aux alentours de cette date, Goldstar a signé avec Villeneuve Jr une convention supplémentaire reconnaissant que les droits visés par la convention s'étendaient à l'utilisation sans restriction ni limite de son nom, de sa signature, de son apparence, de ses photographies et de sa réputation sur les jouets, modèles réduits, vêtements, affiches, panneaux d'affichage, bannières, étiquettes de produits, souvenirs de courses et autres formes de matériel publicitaire pendant la durée de la convention. M. Evans a fourni des copies de la convention supplémentaire et des conventions ultérieures prorogeant la convention jusqu'au 31 décembre 2010. Il a discuté également d'une convention d'emploi du 1^{er} janvier 1993 passée entre Goldstar et Villeneuve Jr, selon laquelle, le 31 juillet 1995 ou aux alentours de cette date, Goldstar a conclu avec Williams Grand Prix Engineering Ltd. une convention par laquelle cette dernière embauchait les services de Villeneuve Jr pour conduire l'une de ses voitures de course dans des compétitions internationales de course automobile et notamment dans tous les Grands Prix.

Selon M. Evans, conformément à ses conventions avec Villeneuve Jr, Goldstar est devenue très familière avec la carrière de celui-ci dans les courses automobiles internationales et M. Evans a fourni des renseignements détaillés sur Villeneuve Jr. Pour

résumer ces renseignements, je note que Villeneuve Jr est né le 9 avril 1971, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la province de Québec. Il est le fils de feu Gilles Villeneuve, un pilote de course automobile de réputation internationale. Villeneuve Jr a commencé sa carrière en 1988 en Italie, où il a couru jusqu'en 1991. En 1992, il a participé à sa première course importante en Amérique du Nord, au Grand Prix de Trois Rivières, où il a terminé en troisième place. Villeneuve Jr a remporté le titre de recrue de l'année au championnat de formule Atlantique de 1993 et au championnat de la série mondiale PPG Indy de 1994. Il a été couronné champion de la série mondiale PPG Indy en 1995, alors qu'il a participé également à la course Indianapolis 500 et qu'il est devenu le plus jeune vainqueur et le premier pilote canadien à gagner cette course prestigieuse. En 1996, il a couru en Formule 1 et terminé la saison en seconde place au classement général du championnat du monde de Formule 1. En 1997, il est devenu champion du monde de Formule 1. Villeneuve Jr a continué à participer à des courses de Formule 1 en 1998 en participant à toutes les courses, mais sans en gagner aucune [réplique à U-3]. M. Evans déclare que Villeneuve Jr a fait l'objet de nombreux articles de presse dans tout le Canada donnant comme exemple le cahier des sports de *La Presse* du 28 octobre 1997.

M. Evans a déclaré que Villeneuve Jr était le coauteur d'un livre intitulé *Villeneuve : ma première saison en Formule 1*, publié en 1996. Une deuxième édition intitulée *Winning in Style* a paru en 1997 en livre broché (pièces 6). L'ouvrage à couverture rigide et l'ouvrage à couverture souple ont été vendus dans divers pays, y compris le Canada où il en a été vendu 300 et 15 200 exemplaires respectivement. Étant donné que M. Evans a attesté le nombre d'exemplaires vendus, je n'accorde pas d'importance au fait qu'il ait été incapable d'indiquer s'il s'agissait d'exemplaires vendus à des magasins en détail ou des librairies, ou bien d'exemplaires achetés par le public [aux pages 36 et 37 de la transcription]. Un second ouvrage sur Villeneuve Jr intitulé *Jacques Villeneuve : portrait d'un champion* a été publié en français et en anglais. Environ 500 exemplaires de la version anglaise (pièce 7) avaient été distribués en Amérique du Nord jusqu'au 30 juin 1998, mais M. Evans ne savait pas combien d'exemplaires avaient été effectivement vendus au public au Canada [aux pages 38 et 39 de la transcription]. Environ 13 367

exemplaires de la version française avaient été distribués dans les régions francophones du Canada jusqu'au 30 mai 1998.

M. Evans a fourni un tableau des enregistrements et des demandes de marque de commerce dans le monde entier se rapportant au nom, au visage et au casque de Villeneuve Jr, ainsi qu'une liste de pays où des demandes de marque de commerce sont en instance en ce qui concerne son autographe. Le tableau identifie la demande canadienne n° 850,276 pour la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE, laquelle était toujours en instance [réplique à U-4]. Les licences concernant la vente de vêtements en liaison avec les mots JACQUES VILLENEUVE ont été attribuées pour le monde entier et non pas pour le Canada ; le licencié le plus récent est TMG UK Ltd [réplique à U-1]. Des tee-shirts, des casquettes, des blousons et des chemises ont été vendus au Canada en liaison avec le nom JACQUES VILLENEUVE [réplique à U-2]. Des tee-shirts portant l'image du visage de Villeneuve Jr - illustrée dans la demande n° 804,814 - ont été vendus au Canada et notamment par la Boutique de la Formule 1 à Montréal durant l'année civile 1998 [réplique à U-5]. Le motif de casque de Villeneuve Jr - illustré dans la demande n° 804,815 - est apparu sur des collerettes et des étiquettes mobiles attachées à des casquettes, des tee-shirts, des blousons et des chemises vendus au Canada, notamment par la Boutique de la Formule 1 et par la Boutique Zone à Montréal au cours de l'année civile 1998 [réplique à U-6].

Le 28 août 1996 ou aux alentours de cette date, Goldstar a passé avec Specialized Licensing Services S.A. (Specialized) une convention (pièce 11) conférant à cette dernière, à l'échelle mondiale, le droit de donner en sous-licence, de reproduire, de distribuer et d'exploiter de toute autre manière le nom, l'image, l'apparence photographique, les casques de course de Formule 1 et Indy Car ainsi que l'autographe de Villeneuve Jr en liaison avec des produits comprenant des vêtements, des sacs et des sacs à dos, des porte-clés, des gobelets et des épingles. Des rapports spécialisés sur les redevances entre le 1^{er} juillet 1996 et le 15 juin 1997 (pièce 12) indiquent des ventes de tee-shirts et de casquettes au Canada. Les étiquettes mobiles attachées aux tee-shirts et aux casquettes vendus au Canada par Specialized sont identiques à celles qui sont

illustrées dans certaines pièces connexes de l'affidavit de Jean-François Brière [réplique à U-8]. Goldstar n'a reçu aucun autre rapport de redevances de la part de Specialized [réplique à 7], et M. Evans n'est au courant de la vente au Canada d'aucun autre vêtement que les tee-shirts et les casquettes en application de la convention avec Specialized [aux pages 52 et 53 de la transcription].

Un contrat de licence (pièce 13) entre Goldstar et Le Grenier d'Art (1997) Inc. (Le Grenier) a conféré à ce dernier, à l'échelle mondiale, le droit de vendre et de distribuer des affiches de courses portant le nom de Villeneuve Jr ainsi que des représentations photographiques de courses identifiant Villeneuve Jr. M. Evans a déposé un rapport de redevances (pièce 14) de Goldstar à Le Grenier indiquant que 54 324 affiches ont été vendues au Canada entre le 31 août 1996 et le 28 février 1997. Aucun autre rapport de redevances n'a été reçu de la part de Le Grenier et Goldstar n'a émis aucun autre rapport de redevances envers Le Grenier [réplique à U-9].

M. Evans a déposé un exemplaire d'une convention (pièce 15) en application de laquelle 17 chroniques concernant les courses de Grand Prix dont Villeneuve Jr était l'auteur ont été publiées sous son nom et/ou avec une photographie de celui-ci dans *La Presse* en 1996. Selon le libellé de la convention, la période visée par les chroniques a débuté le 1^{er} février 1996 et s'est achevée le 31 octobre 1996. M. Evans a fourni les textes des articles concernant les courses de Grand Prix japonaise et portugaise pour l'année 1996 (pièce 16) et dit que Villeneuve Jr en était l'auteur. M. Evans a également fourni un exemplaire de la convention (pièce 17) en application de laquelle 19 chroniques concernant des courses de Grand Prix dont Villeneuve Jr était l'auteur ont été publiées sous son nom et avec sa photographie dans *Le Journal de Montréal* en 1997. M. Evans a fourni les textes des articles concernant les courses de Grand Prix européennes et japonaise pour l'année 1997 (pièce 18). Je n'ai aucune raison de douter que les textes des articles (pièces 16 et 18) correspondent à ceux qui ont été publiés sous le nom de Villeneuve Jr. Cependant, il n'y a aucune preuve des jours exacts de leur publication ni du fait que les articles ont été publiés avec une photographie de Villeneuve Jr. Il existe également une convention avec *Le Journal de Montréal* concernant la publication d'un

maximum de 19 chroniques en 1998 (pièce 19). M. Evans ne précise pas le nombre d'articles publiés cette année-là, mais il a fourni deux numéros de 1998 du *Journal de Montréal* (pièce 20). Les deux numéros contiennent des articles publiés sous le nom de Villeneuve Jr avec une photographie dont je peux raisonnablement déduire qu'il s'agit de celle de Villeneuve Jr.

Des conventions entre Goldstar et Groupe Idéal Loisirs (Loisirs) ont conféré à cette dernière le droit de fabriquer et de vendre des ensembles de course sur route et des commandes de véhicule radio en liaison avec le nom de Villeneuve Jr et le casque de Formule 1 de ce dernier, dans divers pays y compris le Canada. La validité de la convention concernant les ensembles de course sur route (pièce 21) courait du 1^{er} mars 1997 au mois de décembre 1998, alors que celle (pièce 22) concernant les commandes de véhicule radio courait du 1^{er} janvier 1998 au 31 décembre 1999. Sont joints des exemplaires des rapports de redevances visant les ventes d'ensembles de course sur route et de commandes de véhicule radio pour le premier et second trimestre 1998. Je note que ces rapports n'indiquent des versements que pour le second trimestre et ne sont pas ventilés par pays.

M. Evans a déposé un résumé (pièce 24) de toutes les licences accordées par Goldstar concernant l'utilisation du nom, de la signature et de l'apparence de Villeneuve Jr, ainsi que des représentations du casque de ce dernier en ce qui concerne notamment des répliques du casque, les casques de course, des vêtements, des casquettes et des accessoires, des modèles réduits d'automobiles, des casques, des combinaisons et des gants. Le résumé mis à jour le 10 mars 1998 fournit des renseignements à l'égard des rubriques [TRADUCTION] « contrat/territoire », [TRADUCTION] « terme et exclusivité » et [TRADUCTION] « catégorie de produits ou services ».

Enfin, M. Evans déclare qu'en raison de la notoriété de Villeneuve Jr, le grand public canadien associerait probablement Villeneuve Jr à n'importe quelle marchandise visée dans la demande concernant JACQUES VILLENEUVE RACING ou bien JACQUES

VILLENEUVE SPORT. Toutefois, il s'agit là d'une conclusion de droit qui doit être tirée par le registraire et qui, par conséquent, est irrecevable.

L'affidavit de M. Jean-François Brière

Au moment de faire son affidavit sous serment, M. Brière était un stagiaire en droit employé par les agents de marques de commerce des opposants. La transcription de son contre-interrogatoire du 5 mai 1999 a été versée au dossier.

M. Brière a visité des établissements de ventes au détail «... dans le but d'y trouver des articles et produits de tout genre faisant référence à Jacques Villeneuve, le coureur automobile de Formule 1 ». M. Brière a déposé en preuve un livre intitulé *Jacques Villeneuve, Portrait d'un champion*, qu'il a acheté dans une librairie de Montréal le 14 septembre 1998. Il a également déposé en preuve des articles qu'il a achetés à la Boutique de la Formule 1 à Montréal, le 9 octobre 1998. Ces articles consistent en un tee-shirt portant le nom de VILLENEUVE ainsi que la silhouette de Villeneuve Jr ; un tee-shirt portant le nom VILLENEUVE et différents profils de Villeneuve Jr ; un tee-shirt portant le nom VILLENEUVE ainsi que le profil de Villeneuve Jr portant son casque ; un tee-shirt portant le nom JACQUES VILLENEUVE ainsi que la voiture de course et le casque de Villeneuve Jr ; une casquette portant le nom VILLENEUVE et le casque de course de Villeneuve Jr ; une casquette portant le nom VILLENEUVE ainsi que la voiture de course de Villeneuve Jr ; une serviette de plage portant le nom VILLENEUVE ainsi que différents profils de Villeneuve Jr ; une miniature à l'échelle de l'automobile de course de Villeneuve Jr ; une épingle montrant le casque de course de Villeneuve Jr ; une cassette vidéo résumant le championnat de Formule 1 de 1997 portant, en inscription sur l'emballage, la mention que Villeneuve avait subtilisé le championnat ; des affiches montrant Villeneuve Jr dans sa voiture de course et une étiquette portant le nom VILLENEUVE. Enfin, M. Brière a déposé en preuve des articles qu'il avait achetés à la Boutique Zone Automobile, à Montréal, le 21 octobre 1998, et qui consistent en une chemisette à manches courtes portant le nom VILLENEUVE ; une casquette portant le nom VILLENEUVE ainsi que le casque de course de Villeneuve Jr ; une miniature à l'échelle de l'automobile de course de Villeneuve Jr et un livre intitulé *Jacques Villeneuve*

au nom du Père et du Fils... Compte tenu de l'observation du mandataire de la requérante, je note que je n'ai aucune raison de douter du fait que les noms VILLENEUVE ou bien JACQUES VILLENEUVE ainsi que les diverses illustrations figurant sur ces articles ont trait à Villeneuve Jr.

La preuve déposée par la requérante

L'affidavit de M. Eddie Majerfeld

M. Majerfeld est le président de la requérante, laquelle exerce principalement le commerce de fabrication de vêtements d'extérieur d'hiver, notamment pour la conduite de motoneiges. Ont été versées au dossier la transcription de son contre-interrogatoire du 22 avril 2001, les pièces connexes ainsi que la réponse aux engagements.

M. Majerfeld a déclaré que, le 26 mars 1996, la requérante avait passé avec Villeneuve Sr, [TRADUCTION] « un pilote réputé de courses automobiles et de courses de motoneiges » une convention commerciale concernant la production d'une série de vêtements en liaison avec les marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORT (paragraphe 3 de l'affidavit). Un exemplaire de la convention, qui consiste en un document d'une page intitulée « Autorisation » signé par Villeneuve Sr, a été déposé comme pièce B de la transcription du contre-interrogatoire. La convention stipule qu'en échange d'une contrepartie de valeur, Villeneuve Sr a conféré à la requérante «... *le droit exclusif d'utiliser mon nom en association avec la production, la distribution ou la ventes (sic) de vêtements pour hommes, femmes et enfants et, par la présente, je consent (sic) à ce que Manufacturier de Vêtements Mazsport Inc. procède à l'enregistrement de marques de commerce dans lesquelles on retrouvera mon prénom Jacques et mon nom de famille Villeneuve* ». M. Majerfeld a déposé que seules les marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORT étaient visées par la convention [page 31 de la transcription] et que l'autorisation vise n'importe quel type de vêtements et ne se limite pas nécessairement aux vêtements de motoneige [page 32 de la transcription]. Lorsqu'il était interrogé à

l'égard des demandes concernant des articles qui n'entrent pas normalement dans la catégorie des vêtements, et notamment les fourre-tout, les sacs à dos, les sacs de randonnée, les ceintures-banane, les bagages, les coussins pour s'asseoir, les porte-clés, les gobelets, les bannières et la joaillerie, alors que la portée de l'« Autorisation » est limitée aux vêtements, M. Majerfeld a témoigné qu'il avait convenu avec Villeneuve Sr d'utiliser le nom de ce dernier sur une vaste gamme de produits non visés dans la convention [aux pages 54 et 55 de la transcription]. Je reconnais que la requérante n'a pas fourni de convention écrite à cet égard, mais je n'ai aucun motif de douter de la fiabilité de la déposition de M. Majerfeld en ce qui concerne une telle convention, ne serait-ce que parce que les parties auraient pu conclure une entente verbale.

M. Majerfeld exerce le commerce des vêtements et des accessoires pour motoneige depuis 1969. Il a déposé qu'il avait rencontré Villeneuve Sr et son frère Gilles dans les années 1970, alors que ceux-ci étaient des pilotes de courses de motoneiges [aux pages 35 à 38 de la transcription]. M. Majerfeld a renforcé la proximité de ses rapports avec Villeneuve Sr au cours des années 1990, lorsqu'il a demandé à ce dernier de promouvoir la marque CHOKO DESIGN en lui fournissant des vêtements de motoneiges portant cette marque ainsi que son propre nom, pour qu'il les utilise lui-même, qu'il les fasse utiliser par son équipe ou bien qu'il les vende ou les distribue à son gré [aux pages 39 à 42 de la transcription]. La convention écrite du 26 mars 1996 suivait une entente verbale entre la requérante et Villeneuve Sr en 1992 ou 1993 [aux pages 42 à 44 de la transcription]. Lorsqu'il était interrogé sur les circonstances qui ont donné lieu à la convention écrite, M. Majerfeld a déposé ce qui suit [à la page 44 de la transcription] :

[TRADUCTION]

Eh bien nous pensions qu'en raison de - s'il venait à nos bureaux il verrait une vitrine pleine de coupes de championnats gagnés par Jacques en son nom et en notre nom, et à cause de cette notoriété énorme, à cause de sa - chaque fois qu'il y ait une course, qu'il gagne ou qu'il perde, c'est là que se trouvent les reporters. C'est lui qui passe à la télévision. C'est lui qu'on interviewe et c'est à lui qu'on pose des questions, parce qu'il est - c'est lui qui est célèbre. C'est lui qui est là depuis longtemps, et dans la course, surtout en motoneige, pour nous c'est un atout et nous pensions qu'il était temps de prendre des mesures et de mettre en marché, de trouver une marque rattachée à son nom, comme Jacques Villeneuve Sport ou bien Jacques Villeneuve Racing, pour nous permettre de mettre en marché son produit et notre produit par son intermédiaire.

Outre la marque CHOKO DESIGN, certains des vêtements donnés par la requérante à Villeneuve Sr depuis 1993 arboraient principalement JACQUES VILLENEUVE en liaison avec RACING. En des occasions plus limitées, le nom JACQUES VILLENEUVE isolément a été utilisé [aux pages 42 à 48 de la transcription, réplique à U-4]. Aucun des vêtements ou des accessoires de motoneige n'a jamais porté une représentation à la ressemblance de Villeneuve Sr ou bien une image de celui-ci [aux pages 78 et 79 de la transcription], et jamais Villeneuve Sr n'a vendu de marchandises portant son nom ou son apparence et provenant d'autre source que la requérante [réplique à U-10].

Voici le libellé des paragraphes 4 à 6, 8 et 10 de l'affidavit :

[TRADUCTION]

4. Jacques Villeneuve Sr, résidant actuellement à St-Cuthbert (Québec), est né le 4 novembre 1953, à Chambly (Québec).
5. Jacques Villeneuve Sr est un pilote de course automobile célèbre qui a couru dans le Grand Prix de formule Atlantique de Montréal de 1991 et bien d'autres courses, qui a gagné le Grand Prix de Trois Rivières en 1989 et en 1991, et bien d'autres courses, et qui a été le champion de la formule Atlantique en 1980 et en 1981, ainsi que le champion de la formule Honda/Michelin en 1976 et en 1977.
6. Plus récemment, Jacques Villeneuve Sr a été actif dans le domaine de la course de motoneiges et il a gagné quatre championnats mondiaux de motoneige Eagle River, y compris celui de 1999.
- ...
8. Jacques Villeneuve Sr a acquis une réputation considérable dans la course de motoneiges et, par conséquent, la requérante souhaitait collaborer avec lui afin de produire une série de vêtements en liaison avec les marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORT.
- ...
10. L'opposant Jacques Villeneuve tient effectivement son nom de son oncle Jacques Villeneuve, en raison de l'espoir de son défunt père Gilles Villeneuve qu'en grandissant il émule son oncle comme pilote de course, comme l'indique partiellement la biographie de l'opposant Jacques Villeneuve publiée sur Internet dont un exemplaire est joint comme pièce A au présent affidavit.
11. Au début de sa carrière, l'opposant Jacques Villeneuve a été guidé et conseillé par son oncle Jacques Villeneuve Sr, comme le démontre une seconde biographie de l'opposant Jacques Villeneuve publiée sur Internet et jointe comme pièce B au présent affidavit.

La mention de [TRADUCTION] « plus récemment » au paragraphe 6 a fait l'objet d'une explication selon laquelle il s'agissait des années 1990 [page 73 de la transcription]. M. Majerfeld a déposé que sa prétention selon laquelle Villeneuve Jr portait le même nom que Villeneuve Sr [TRADUCTION] « en raison de l'espoir de son défunt père Gilles Villeneuve qu'en grandissant il émule son oncle... » se fonde sur des discussions entre Villeneuve Sr et Luc Morin, associé de M. Majerfeld, mais non pas sur des connaissances personnelles [aux pages 82 et 83 de la transcription]. Je note également que cette prétention ne se trouve pas dans la pièce A, laquelle est intitulée *The Totally Unofficial Jacques Villeneuve Home Page*. L'agent de la requérante qui a comparu en contre-interrogatoire a reconnu le caractère anonyme de l'auteur des pièces A et B [aux pages 85 et 86 de la transcription].

M. Majerfeld a déposé en preuve des photographies de Villeneuve Sr dans la course de championnat 2 litres Can-Am de 1982, dans la course de championnat 5 litres Can-Am de 1983, dans la course de 1983 du Mans, dans les championnats de motoneige d'Eagle River de 1986 et 1999, et dans plusieurs automobiles de course commanditées par des sociétés commerciales, ainsi qu'une copie d'une photographie de 1974 de Villeneuve Sr et de son frère Gilles sur des motoneiges. Je n'ai aucune raison de douter que les photographies montrent Villeneuve Sr.

Jointe en pièce I se trouve une affiche publicitaire montrant Villeneuve Sr dans une course de motoneiges. Cette affiche a été produite en 1995 ou au début de 1996, à 5 000 exemplaires approximativement, qui ont été distribués dans diverses foires commerciales au cours de la saison de motoneige 1996-1997 [réplique à U-12]. Ces foires commerciales se sont tenues dans les villes canadiennes suivantes : Québec, Montréal, Toronto et Moncton [page 98 de la transcription].

Jointe en pièce N de l'affidavit figure une rétrospective des points saillants de la carrière de Villeneuve Sr et d'articles concernant sa carrière de pilote de courses de motoneiges, tirée de la page d'accueil de Villeneuve Sr sur Internet. En réponse à un engagement [U-8], la requérante a déclaré que c'était en 1983 que Villeneuve Sr avait cessé de piloter

régulièrement dans l'équipe de formule Atlantique. Cependant, la dernière mention de courses automobiles dans la pièce N est une seconde place dans la course de formule Atlantique 1 de Trois-Rivières, en 1993. Toutefois, l'examen que j'ai fait de la pièce et de la transcription du contre-interrogatoire m'induit à penser que, dans la réplique à la pièce U-8, il faudrait lire l'année 1993 au lieu de 1983. Villeneuve Sr a participé en personne à 13 courses automobiles entre 1988 et 1993, il en a gagné quatre et n'a pas participé à des activités de course automobile hormis les courses de formule Atlantique après 1992 [réplique à U-13]. Une liste de coupes de courses de motoneiges gagnées par Villeneuve Sr et qui se trouvent dans les locaux de la requérante a été déposée lors du contre-interrogatoire [pièce E]. M. Majerfeld a déposé que les activités de Villeneuve Sr en ce qui concerne la course de motoneiges ont eu lieu au Canada et aux États-Unis, mais que la réputation de Villeneuve Sr en ce qui concerne les courses de motoneiges s'étendrait, en dehors de l'Amérique du Nord, à des pays dans lesquels la course de motoneiges est concentrée principalement, comme la Suède et la Finlande [aux pages 73 à 76 de la transcription]. Même si je concluais que la déposition de M. Majerfeld constitue une preuve recevable de la réputation de Villeneuve Sr en Suède et en Finlande, il n'y a pas de preuve que sa réputation dans ces deux pays ait eu des conséquences au Canada.

Au cours du contre-interrogatoire, ont été déposés des catalogues distribués par la requérante en 1999 et 2000 pour illustrer les séries de produits en liaison avec la marque CHOKO DESIGN [pièces C et D]. Le catalogue de 2000 renferme une illustration d'une motoneige que pilote Villeneuve Sr. En réponse à un engagement [U-7], la requérante a indiqué que 1966 était la première année au cours de laquelle l'illustration de Villeneuve Sr était apparue dans un catalogue, et il a fourni un exemplaire de ce catalogue. Cependant, l'étude que j'ai faite de ce catalogue et de la transcription du contre-interrogatoire m'induit à penser que, dans la réplique à U-7, il faudrait lire l'année 1996 au lieu de 1966.

Au moment du contre-interrogatoire, la requérante n'avait pas commencé à fabriquer ni à vendre une série de produits en liaison avec les marques de commerce JACQUES

VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORT [pages 56 et 57 de la transcription].

M. Majerfeld a déclaré que la requérante n'avait pas et n'avait jamais eu l'intention d'exploiter le nom, la notoriété et la réputation - quelles qu'elles soient - non plus que l'apparence, de Villeneuve Jr. En outre, il a déclaré que Villeneuve Sr a l'intention et le droit d'exercer le commerce de son achalandage et de sa réputation propres, et que les opposants n'ont aucune raison d'attaquer sa réputation et ses succès en tentant de manière injustifiée d'empêcher Villeneuve Sr d'utiliser les marques de commerce (paragraphe 27). Bien que la déclaration de M. Majerfeld concernant l'intention de la requérante puisse être recevable, ses déclarations concernant l'intention de Villeneuve Sr et celle des opposants ne le sont pas.

Enfin, je reproduis ci-après des extraits de la transcription du contre-interrogatoire [aux pages 23 à 26] :

[TRADUCTION]

Q. ... Connaissez-vous un coureur automobile nommé Jacques Villeneuve ?

R. À ma connaissance, il y a deux coureurs qui portent le nom de Jacques Villeneuve.

Q. D'accord. Pouvez-vous me dire alors lequel vous connaissez ?

R. Je connais, faute d'un autre mot, le plus vieux, le plus âgé.

...

Q. Et vous avez fait mention d'un autre coureur automobile nommé Jacques Villeneuve, et -

R. Qui est son neveu.

...

Q. Avez-vous suivi ou connaissez-vous dans quelque mesure, activités de Jacques Villeneuve Jr en ce qui concerne la course automobile?

R. Seulement ce que je vois dans les nouvelles.

Q. Très bien. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en 1996 Jacques Villeneuve Jr avait acquis dans une certaine mesure la réputation, au Canada, d'un coureur automobile qui a réussi ?

R. Vous me demandez un avis, une opinion professionnelle ? Je ne comprends pas la question.

- Q. D'accord. Je reformule la question. Savez-vous que Jacques Villeneuve Jr était devenu, en 1995, le premier Canadien vainqueur de la course Indy 500?
- R. Eh bien Monsieur, j'ai devant moi un affidavit qui énonce tout ceci.
- Q. Je vous demande si vous -
- R. Donc, je le sais maintenant.
- Q. Vous confirmez donc que c'est bien le cas ?
- R. C'est cela.
- Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en 1996 Jacques Villeneuve Jr avait acquis une certaine réputation au Canada comme coureur automobile qui a réussi ?
- R. Je ne sais pas. Je ne m'intéresse qu'au Jacques Villeneuve avec lequel je travaillais et je ne peux vous donner aucune opinion en ce qui concerne le degré de ses succès.

L'affidavit de M. Villeneuve Sr

M. Villeneuve Sr, qui a signé son affidavit le 4 octobre 2000, confirme que les prétentions énoncées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 8, 10 et aux pièces A et B de l'affidavit de M. Majerfeld sont exactes. Il confirme également que les photographies déposées comme pièces de l'affidavit de M. Majerfeld et les photographies déposées au cours du contre-interrogatoire de M^{me} Marina Bélanger sont des photos authentiques de lui-même et de ses activités.

M. Villeneuve Sr déclare que le fait d'accueillir ces oppositions le priverait du droit de gagner sa vie et de profiter de sa propre réputation ainsi que de l'achalandage qui en résulte depuis de nombreuses années dans les domaines de la course et du sport. Il conclut en déclarant qu'il participait aux courses et qu'il était bien connu dans ce monde et celui du sport bien avant que Villeneuve Jr ne commence à courir.

Pour faire le point de mon analyse de la preuve, je souhaite ajouter que la requérante a prétendu, tant dans ses observations écrites qu'à l'audience, qu'il convient de noter que Villeneuve Jr n'a pas déposé d'affidavit au soutien de la position des opposants. La requérante a prétendu également que Villeneuve Jr était probablement la personne la plus indiquée pour essayer, si tant est que cela soit possible, de discréditer les activités et les succès de Villeneuve Sr. Elle a reconnu correctement que l'absence d'affidavit de

Villeneuve Jr n'est pas décisive en ce qui concerne les questions dont je suis saisie. Néanmoins, elle a prétendu qu'il sert sans doute à corroborer la véracité des activités et des succès de Villeneuve Sr. L'agent des opposants a reconnu l'absence de preuve contredisant le point de vue selon lequel Villeneuve Sr avait une réputation dans le domaine de la course automobile à un certain moment. Selon les opposants, en raison de l'interruption de ses activités de course automobile depuis plus de 10 ans, Villeneuve Sr n'a pas l'avantage d'une réputation dans le domaine de la course automobile. En plus de s'opposer aux prétentions des opposants, la requérante a prétendu que Villeneuve Sr avait été et demeurerait impliqué dans les domaines de la course et du sport, et qu'il continuait à être un pilote de courses de motoneiges actif, réputé et gagnant.

J'examinerai maintenant les motifs d'opposition, dont la plupart sont articulés autour de la prétention des opposants selon laquelle la notoriété de Villeneuve Jr comme pilote de course automobile fait en sorte que le public canadien associe probablement à Villeneuve Jr les marchandises énumérées dans chaque demande. La position fondamentale de la requérante est qu'aucun obstacle juridique n'interdit à Villeneuve Sr de passer avec la requérante une convention visant l'enregistrement des marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORTS. La requérante a prétendu en outre qu'une décision contraire priverait Villeneuve Sr de son droit de gagner sa vie et de profiter de sa propre réputation ainsi que de l'achalandage qui découlent de ses activités dans les domaines de la course et des sports depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire avant que Villeneuve Jr ne commence à courir.

Bien qu'il n'existe pas deux affaires identiques, je note dès le premier abord qu'aucune des parties n'a attiré mon attention sur une décision de la présente commission ou des tribunaux portant sur des circonstances mêmes très éloignées de la présente espèce et je ne connais personnellement aucune décision de cette nature. En outre, bien qu'en l'espèce on puisse avoir quelque sympathie pour la prétention de Villeneuve Sr qu'il ne devrait pas être empêché de tirer profit de l'utilisation de son propre nom, la présente instance ne vise pas à décider s'il est habilité à utiliser son nom, mais plutôt si la requérante peut obtenir

l'enregistrement des marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORTS.

L'article 30

La date pertinente en ce qui concerne l'examen des circonstances pertinentes pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur une contravention aux dispositions de l'alinéa 30*i*) est celle du dépôt de la demande [voir *Georgia Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC)]. Bien qu'il incombe juridiquement à la requérante de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de l'alinéa 30*i*), les opposants sont tenus initialement par les règles de preuve de prouver les faits sur lesquels ils s'appuient pour invoquer le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*). Une fois qu'il a été satisfait à ce fardeau initial, la requérante est tenue de prouver que ce motif d'opposition ne doit pas faire obstacle à l'enregistrement de chaque marque de commerce [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F., 1^{re} inst.)]. En outre, les opposants peuvent se fonder sur la preuve déposée par la requérante pour satisfaire à leur fardeau initial, mais ils doivent également démontrer que la preuve fournie par la requérante contredit clairement la demande de ce dernier [voir *York Barbell Holdings Ltd v. ICON Health & Fitness Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4^e éd.) 156 (COMC)].

Sur le fond, les opposants ont prétendu que la requérante avait déclaré faussement qu'il avait le droit d'utiliser chaque marque de commerce pour les motifs énumérés dans la déclaration d'opposition. Il n'existe pas de prétention selon laquelle la requérante ait adopté chaque marque de commerce en sachant que celle-ci créait de la confusion avec les prétendues marques de commerce de Villeneuve Jr, ou que la requérante connaissait les activités ou la réputation de Villeneuve Jr. Même si je présume qu'il est possible de déduire qu'il s'agit là des prétentions que les opposants avaient l'intention d'invoquer, il n'existe aucune preuve que la requérante ait eu connaissance, à la date pertinente, de quelque marque de commerce possédée par Villeneuve Jr. En outre, la simple connaissance, par la requérante, d'une marque de commerce de Villeneuve Jr n'empêche

pas le premier de faire véridiquement la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*) de la Loi. Au vu du contre-interrogatoire de M. Majerfeld, je reconnais qu'il est possible que la requérante ait su que Villeneuve Sr avait un neveu nommé également Jacques Villeneuve et qui était coureur automobile. Cependant, sans égard à la connaissance que la requérante ait pu avoir des activités de Villeneuve Jr au Canada, compte tenu de la convention entre la requérante et Villeneuve Sr, je juge que les renseignements fournis par M. Majerfeld ne contredisent pas la prétention de la requérante selon laquelle ce dernier était convaincu qu'il avait le droit d'utiliser chacune des marques de commerce au Canada. Il n'existe pas de preuve de mauvaise foi de la requérante [voir *Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2^e éd.) 152 (COMC)]. En conséquence, je rejette à l'égard de chacune des demandes le motif d'opposition fondé sur la contravention à l'alinéa 30 *i*).

L'alinéa 12(1)*a*)

Chacune des marques de commerce fait usage de l'expression JACQUES VILLENEUVE combinée soit avec le mot RACING soit avec le mot SPORTS. Nonobstant le fait que JACQUES VILLENEUVE est le nom d'un particulier vivant et fasse l'objet d'une clause d'exonération de responsabilité, tout comme les mots RACING et SPORTS, je conclus que lorsqu'elles sont considérées chacune comme un ensemble, les marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORTS ne sont pas principalement le simple nom d'un particulier vivant. Par conséquent, je rejette à l'égard de chacune des demandes le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*a*).

Je dois ajouter qu'au cours de l'audience, l'agent des opposants a prétendu également que les marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORTS n'étaient pas enregistrables en application des dispositions de l'alinéa 12(1)*a*) en raison du fait que l'« autorisation » signée par Villeneuve Sr ne s'appliquait qu'aux vêtements. Outre le fait que cette prétention n'avait pas été plaidée dans la déclaration d'opposition, je suis convaincue qu'elle n'offre aucun appui à un motif d'opposition fondé sur cet alinéa. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai indiqué précédemment,

je n'ai aucune raison de douter de la fiabilité de la déposition de M. Majerfeld en ce qui concerne l'existence d'une convention avec Villeneuve Sr visant l'utilisation de son nom pour une large gamme de produits.

L'alinéa 12(1)e)

Les parties ont divergé d'opinion en ce qui concerne la date pertinente pour l'étude du motif d'opposition fondé sur les alinéas 12(1)e) et 9(1)k). Les opposants se sont fondés sur l'arrêt *Canadian Olympic Association v. Olympus Optical Co.* (1991), 38 C.P.R. (3^e éd.) 1 (CAF) pour prétendre que telle devrait être la date de ma décision. La requérante a proposé que ce devrait être la date de production de chaque demande concernant l'emploi projeté, qu'il considérait être la date d'adoption. Bien que la requérante n'ait appuyé sa prétention sur aucune jurisprudence, je note que la date d'adoption a été considérée comme date pertinente par la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Bousquet v. Barmish Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3^e éd.) 516, qui portait sur l'alinéa 9(1)k). Je note également que, dans l'affaire *Daniel E. Akroyd and Judith Belushi Pisano, a Partnership v. Brews Brothers Coffee Corp.* (1997), 83 C.P.R. (3^e éd.) 230 (COMC), l'agent d'audition s'est fondé sur l'arrêt *Bousquet* pour étudier l'utilisation de la date d'adoption comme date pertinente en ce qui concerne un motif d'opposition découlant de l'alinéa 9(1)k). Nonobstant les remarques qui précèdent, je note que la Loi ne contient aucun indice en ce qui concerne la date pertinente applicable à un motif d'opposition découlant de l'alinéa 9(1)k). En conséquence, il convient d'appliquer la règle d'application générale en matière de décision des différends, c'est-à-dire la date de la décision du litige sur la base de la preuve qui a été déposée [voir *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3^e éd.) 1 (CAF)]. En outre, il m'est impossible de concevoir une raison pour laquelle les principes juridiques applicables à un motif d'opposition soulevé en application du sous-alinéa 9n)(iii) ne pourraient l'être également à un motif d'opposition découlant de l'alinéa 9(1)k). En conséquence, je conclus que la date pertinente pour l'étude des circonstances concernant le motif d'opposition est celle de ma décision.

Bien que la requérante soit tenu juridiquement de prouver l'enregistrabilité de chaque marque de commerce ainsi que l'absence d'interdiction de son adoption en application de l'alinéa 9(1)k), les opposants sont chargés du fardeau initial de déposer des preuves suffisantes pour conclure à une identification si forte du nom Jacques Villeneuve à Jacques Villeneuve Jr que l'adoption et l'utilisation de chaque marque de commerce par la requérante donnerait probablement lieu à l'inférence selon laquelle les marchandises sont liées d'une certaine manière à Villeneuve Jr.

Selon la prétention fondamentale de la requérante, les opposants n'ont déposé aucune preuve qui contredise, dénie ou réfute les preuves de la requérante selon lesquelles Villeneuve Sr a été et demeure actif dans les courses et dans les sports; que ce dernier a joui et continue de jouir d'une réputation positive et bien méritée en ce qui concerne les courses et les sports; et qu'il n'y a aucune fausseté dans l'adoption de chacune des marques de commerce par la requérante, en raison de la convention entre ce dernier et Villeneuve Sr. La requérante a prétendu également qu'il n'incombe pas au registraire de priver un individu du droit de jouir des fruits de son propre succès simplement parce qu'un tiers qui porte le même nom a obtenu également des succès dans des sphères d'activité similaires. Je ne suis pas en désaccord sur la prétention selon laquelle le fait que Villeneuve Sr est une personne vivante qui a consenti à l'enregistrement de chacune des marques de commerce, n'a pas pour effet que celles-ci suggèrent « faussement » un rapport avec un particulier vivant. Toutefois, je suis consciente du fait que l'alinéa 9(1)k) interdit l'adoption d'une marque de commerce qui peut faussement suggérer un rapport avec un [any] (mon souligné) particulier vivant. Il s'agit-là d'une interdiction absolue qui ne dépend d'aucune preuve de dol ou de dommages [voir *Carson v. Reynolds* (1981), 49 C.P. R. (2^e éd.) 57 (CF)].

Sous réserve d'une interprétation erronée que je ferais de la prétention de la requérante, je crois que celle-ci ne nie pas le succès remporté par Villeneuve Jr dans la course automobile, mais plutôt qu'elle prétend qu'il n'existe aucune preuve valable de la portée de la réputation de Villeneuve Jr au Canada. La requérante a prétendu que les articles de journaux déposés au moyen de l'affidavit de M^{me} Bélanger ne constituent pas une preuve

valable des connaissances de l'auteur de l'affidavit. Je ne pense pas que la question en litige soit l'inclusion ou l'exclusion des articles de presse du domaine de la connaissance de M^{me} Bélanger. Étant donné que je suis prête à prendre connaissance d'office du tirage des principaux quotidiens canadiens comme *The Globe and Mail*, *The Gazette*, *La Presse* et *Le Journal de Montréal*, je suis habilitée à conclure de manière indépendante que les articles déposés en preuve jouissaient d'un tirage assez important [voir *Carling Breweries of Canada Ltd v. Anheuser-Busch Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3^e éd.) 216 (COMC)]. La requérante a prétendu également que les opposants n'avaient pas déposé de preuve d'enquêtes pour établir la réputation de Villeneuve Jr au Canada. Je noterai, en ce qui concerne la « preuve d'enquêtes », que dans l'arrêt *Bousquet* le juge Cullen a estimé qu'il ne s'agit pas là de la seule méthode permettant de prouver l'existence d'une réputation importante dans le public aux fins de l'alinéa 9(1)*k*.

Pour ce qui est de la preuve déposée par les opposants, je suis convaincue que ceux-ci ont satisfait à leur fardeau consistant à démontrer que Villeneuve Jr jouit d'une réputation importante dans le public canadien comme pilote de course automobile, de sorte que les marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORTS suggéreraient une liaison avec Villeneuve Jr. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité en application de l'alinéa 12(1)*e* est accueilli à l'égard de chaque demande.

L'absence de droit

La date pertinente en ce qui concerne l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit est celle de la production des demandes. Bien que la requérante soit astreint à prouver, selon la prépondérance des probabilités, l'absence de risque de confusion, les opposants portent le fardeau initial d'établir que les marques de commerce invoquées en regard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*a* ont été utilisées à la date pertinente et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce en application du paragraphe 16(5). Les opposants portent également le fardeau d'établir que la demande n° 804,814 invoquée au soutien du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b* était

pendante à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce en application du paragraphe 16(4).

Après avoir examiné la preuve, je conclus que les opposants ne se sont pas acquittés du fardeau initial de prouver l'utilisation par Villeneuve Jr de la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE ou d'une marque de commerce consistant en l'apparence de Villeneuve Jr, laquelle j'interprète comme étant un portrait ou une représentation de celui-ci, à la date pertinente. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) à l'égard de chaque demande.

Étant donné que les opposants n'ont fourni qu'une copie de l'annonce n° 804,814, j'ai jugé approprié d'exercer mon pouvoir discrétionnaire en vérifiant le dossier du registraire concernant cette demande [voir *Quaker Oats Co. of Canada v. Menu Foods Ltd* (1986), 11 C.P.R. (3^e éd.) 410 (COMC) ; *Royal Appliance Mfg Co v. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P. R. (3^e éd.) 525 (COMC)]. Comme l'agent des opposants l'a souligné à l'audience, la demande a été enregistrée sous le numéro TMA 524,855 le 14 mars 2000, c'est-à-dire au cours de la procédure. De toute manière, je suis en mesure de confirmer que la demande englobant la marque de commerce illustrée ci-dessous a été déposée le 20 février 1996 au nom de Villeneuve Jr, et demeurait pendante à la date de l'annonce.



Il a été jugé à de nombreuses reprises que, pour décider si des marques de commerce créent de la confusion, le critère à utiliser est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour décider s'il existe, dans le cadre du paragraphe 6(2), une possibilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige, le paragraphe 6(5) de la Loi énumère les critères à examiner. Ces facteurs ne sont pas

nécessairement pondérés de façon égale, dans la mesure où la portée de l'un peut dépasser de loin celle des autres [voir *Classic Door & Millwork Ltd v. Oakwood Lumber & Millwork Co.* (1995), 63 C.P.R. (3^e éd.) 337 (COMC)]. En outre, les facteurs énumérés dans ce paragraphe ne sont pas limitatifs, en raison de la nécessité de tenir compte de la totalité du contexte.

La marque de commerce des opposants jouit d'un caractère distinctif inhérent plus élevé que celles de la requérante, étant donné que cette dernière fait usage du nom d'un particulier vivant en combinaison avec un mot, RACING ou SPORTS, de connotation descriptive si l'on examine les marchandises en litige.

Les demandes d'enregistrement des marques de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et JACQUES VILLENEUVE SPORTS produites le 27 mars 1996 sont fondées sur un emploi projeté, tout comme la demande n° 804,814 produite le 20 février 1996. Aucune des parties ne tire avantage de la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, non plus que de la période de leur utilisation.

Bien que la liste de marchandises en liaison avec l'image du visage de Villeneuve Jr ait été limitée lors de l'enregistrement de la demande, c'est l'énumération de marchandises qui figure dans la demande à la date pertinente qui régit l'examen de la probabilité de confusion. En raison de la similarité des marchandises des parties, un chevauchement des canaux de commercialisation est possible.

Le dernier critère est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. À la page 149 de l'arrêt *Beverly Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2^e éd.) 145 (C.F., 1^{re} inst.), le juge Cattanach a écrit :

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

Je noterai qu'en dépit du fait que les opposants décrivent la marque de commerce de la demande n° 804,814 comme une photographie de Villeneuve Jr, je suis d'accord avec la prétention de la requérante selon laquelle rien ne permet, dans le libellé de la demande, d'établir une association soit entre la photographie et Villeneuve Jr soit entre la photographie et le nom JACQUES VILLENEUVE. Je crois que, pour être en mesure de conclure à l'existence de ressemblances entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent, il doit être prouvé que les consommateurs reconnaissent comme étant Villeneuve Jr l'individu montré dans la photographie. Compte tenu de la preuve qui figure au dossier, je ne suis pas convaincue que les opposants ont prouvé que le 27 mars 1996 les consommateurs auraient reconnu que la photographie représentait Villeneuve Jr. Par conséquent, les différences entre les marques de commerce en litige en ce qui concerne la présentation ou le son, ou les idées qu'ils suggèrent, sont à l'avantage de la requérante.

J'ai considéré, en appliquant le critère relatif à la confusion, que celui-ci était la première impression et le souvenir imparfait. Compte tenu des différences entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent, je conclus que la requérante a satisfait au fardeau d'établir que, le 27 mars 1996, la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE SPORTS ne créaient pas de confusion avec la photographie de Villeneuve Jr dans la demande n° 804,814. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) à l'égard de chaque demande. Je souhaite ajouter qu'avec l'autorisation du registraire, les opposants auraient pu modifier leur déclaration d'opposition de manière à être en mesure de se fonder sur l'enregistrement plutôt que sur la demande correspondante, auquel cas le résultat aurait pu être différent puisque la date pertinente aurait été celle de la décision.

Le caractère distinctif

La requérante est légalement tenue de prouver que chaque marque de commerce permet de distinguer, ou distingue effectivement, ses marchandises de celles d'autres personnes

partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 C.P.R. (3^e éd.) 272 (COMC)]. Cependant, les opposants sont astreints au fardeau initial de prouver les faits invoqués à l'appui du motif d'absence de caractère distinctif. Il est généralement admis que la date pertinente pour l'examen de la question du caractère distinctif est celle de la production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. v. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4^e éd.) 317 (COMC)].

En raison de ma conclusion selon laquelle l'enregistrement de chacune des marques de commerce est interdit par l'alinéa 9(1)*k*), d'une part, et de l'absence de conséquence de la différence de dates pertinentes dans mon analyse, d'autre part, j'accueille à l'égard de chaque marque de commerce le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif. J'ajouterai que les prétentions des opposants pourraient être encore plus convaincantes selon ce motif que selon le motif fondé sur l'alinéa 12(1)*e*), étant donné qu'il semble raisonnable de déduire que la réputation de Villeneuve Jr aurait été à son zénith en 1997, année où il est devenu champion du monde de Formule 1.

Conclusion

En application des pouvoirs qui m'ont été conférés en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette, en application du paragraphe 38(8) de la Loi, la demande n^o 808,263 visant l'enregistrement de la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING et que la demande n^o 808,264 visant l'enregistrement de la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE SPORTS.

BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 1^{ER} AOÛT 2005.

Céline Tremblay

Commissaire

Commission des oppositions des marques de commerce