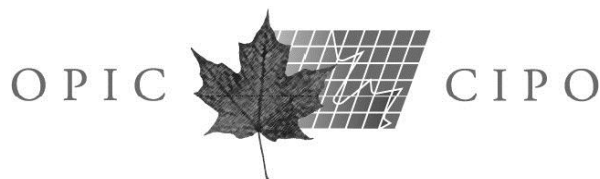


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 182
Date de la décision : 26-09-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Bridgestone Corporation à la demande
n° 1343755 produite par Campagnolo
S.r.l. en vue de l’enregistrement de la
marque de commerce POTENZA**

[1] Le 18 avril 2007, Campagnolo S.r.l. (la Requérante) a produit, à l’égard de la marque de commerce POTENZA, une demande d’enregistrement fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada. L’état déclaratif des marchandises est ainsi libellé :

[TRADUCTION]

pièces et accessoires de vélo, nommément pédales, déclenches rapides pour moyeu de roue et moyeux comportant la déclenche susmentionnés, dérailleurs arrière, dérailleurs avant, manivelles, plateaux et pédaliers, manivelles et roues dentées, pignons, cassettes, chaînes de transmission, entraînements ou mécanismes de commande pour dérailleurs avant ou dérailleurs arrière (mécaniques et électroniques), guide-câbles, boutons et leviers de commande, axes et roulements pour manivelles et pour pédales, jeux de direction et paliers, douilles connexes, câbles et boîtiers, colliers de serrage, jeux de pédalier, ensembles de jeu de pédalier et ordinateurs de vélo pour détecter, surveiller et afficher les données sur le fonctionnement et la performance, sauf pneus, freins, roues, jantes et rayons.

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 17 février 2010.

[2] Le 16 avril 2010, Bridgestone Corporation (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Les motifs d’opposition sont les suivants : la demande

de la Requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(3)a), et la Marque n'est pas distinctive. Chacun des motifs d'opposition est fondé sur la probabilité de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante POTENZA (enregistrement n° TMA268 271) enregistrée et antérieurement employée en liaison avec des pneus, des chambres à air et des roues, et POTENZA RE92 (enregistrement n° TMA380 498) enregistrée et employée antérieurement en liaison avec des pneus et des chambres à air.

[3] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dément les allégations de l'Opposante.

[4] La preuve produite par l'Opposante est formée des affidavits de Carla Edwards, secrétaire à l'emploi des mandataires de l'Opposante, et d'Eiji Mineki, directeur de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise de l'Opposante, ainsi que de copies certifiées des enregistrements n° TMA268 271 et n° TMA380 498. L'Opposante a également produit une copie des détails énoncés dans sa demande n° 1 396 634 pour la marque de commerce ECOPIA et dessin.

[5] La Requérante a produit les affidavits de Paul Haym, président de Great Western Bicycle Company, et de Paolo Marinoni, vice-président de Cycles Marinoni Inc. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[6] La Requérante et l'Opposante ont toutes deux présenté des observations écrites. Aucune audience n'a eu lieu.

Question préliminaire

[7] La Requérante soutient que la photocopie des détails de la demande no 1 396 634 n'a pas été certifiée conforme par le registraire comme l'exige l'article 54 de la *Loi*. Elle a raison. Puisque cette photocopie n'a pas été produite par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle et qu'elle n'est pas non plus certifiée conforme comme l'exige l'article 54 de la *Loi*, je ne peux pas l'admettre en preuve et, donc, elle est exclue du dossier.

[8] S'appuyant sur la décision rendue dans *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada* (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.), la Requérente soutient également que l'affidavit de Mme Edwards est inadmissible en totalité, au motif qu'il a été souscrit par une secrétaire à l'emploi des avocats de l'Opposante et qu'il intéresse directement la question de la probabilité de confusion entre les marques des parties et, plus particulièrement du recoupement des voies de commercialisation. Mme Edwards affirme que, le 26 octobre 2010, elle a consulté les sites Web de Canadian Tire et Costco Canada et effectué des recherches en vue de trouver des pneus d'auto, des pneus de vélo et des accessoires pour vélo. Elle a fourni des copies de ses résultats de recherche aux pièces A à E de son affidavit.

[9] Il est vrai, comme le soutient la Requérente, que l'affidavit de Mme Edwards porte sur les questions litigieuses et que, par conséquent, on ne peut y accorder que peu de poids. Même si tel n'était pas le cas, la preuve produite par Mme Edwards ne serait pas d'une grande utilité pour l'Opposante étant donné sa force probante limitée. En effet, les pages Web jointes à son affidavit démontrent uniquement qu'elles existaient au moment où la recherche a été effectuée et que les deux sites Web en question annonçaient des pneus d'auto, des pneus de vélo et des accessoires pour vélo. Rien n'indique que les marchandises étaient vendues au Canada ou que ces sites Web étaient consultés par les Canadiens.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] La Requérente a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d'enregistrement satisfait aux exigences de la *Loi*. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), para. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, S.A. et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), para. 475];

- alinéa 12(1)d – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)

[12] Dans la mesure où la partie requérante a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), l’Opposante ne peut obtenir gain de cause relativement à un motif fondé sur l’alinéa 30i) que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il est évident que la partie requérante agit de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co. Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) para. 155]. Comme il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas exceptionnel, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

[13] Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) soulève la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l’Opposante.

[14] Je constate que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) puisque les enregistrements n° TMA268 271 et n° TMA380 498 sont en règle.

Test en matière de confusion

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la *Loi* prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces

marques de commerce 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. L'acheteur potentiel est décrit comme le consommateur occasionnel plutôt pressé [*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), para. 58]. La question est donc de savoir si, à la vue de la seconde marque à faire son entrée sur le marché, ce consommateur typique n'ayant qu'un vague souvenir de la première marque aura comme première impression que les marchandises commercialisées sous la seconde marque sont d'une certaine manière associées aux marchandises vendues sous la première marque [*United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.* [2000] 9. C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), para. 58].

[16] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi*, à savoir *a*) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[17] Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même; il peut varier selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)]. En outre, la liste des facteurs énoncés n'est pas exhaustive; d'autres questions peuvent entrer en ligne de compte [voir, de manière générale, *Mattel, précitée*; *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1988), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), pp. 263 et 264; *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.)].

[18] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent est le facteur le plus important, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)]. Récemment, dans l'arrêt *Masterpiece Inc.*

c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a examiné l'importance du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse relative à la probabilité de confusion (voir le paragraphe 49) :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[19] En l'espèce, il est évident, au regard de l'alinéa 6(5)e), que la marque de commerce POTENZA de l'Opposante et la Marque sont identiques aussi bien dans le son et dans la présentation que dans les idées qu'elles suggèrent. Il existe également, à tous les égards, une forte ressemblance entre la marque POTENZA RE92 de l'Opposante et la Marque. Par conséquent, et conformément au raisonnement suivi dans *Masterpiece*, précitée, les facteurs restants doivent être examinés attentivement, car ils revêtent, dans les circonstances, une importance accrue.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

[20] Selon le Canadian Oxford Dictionary, le mot POTENZA désigne un village d'Italie. Les noms géographiques étant considérés comme n'ayant pas de caractère distinctif inhérent [voir *California Fashion Industries Inc c. Reitmans (Canada) Ltd* (1991), 38 C.P.R. (3d) 439 (C.F. 1^{re} inst.), para 13], il s'ensuit qu'aucune des marques de commerce en cause n'est intrinsèquement forte, bien que rien n'indique que le village de Potenza soit reconnu comme la source d'une ou plusieurs des marchandises vendues par les parties. J'ajouterai que la marque POTENZA RE92, possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus prononcé du fait de la présence de l'élément supplémentaire RE92.

[21] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi. M. Mineki affirme que l'Opposante exerce des activités commerciales au Canada par l'entremise de Bridgestone Canada Inc. M. Mineki explique que, selon un contrat

de licence intervenu entre l'Opposante et Bridgestone Canada Inc., l'Opposante continue d'exercer une surveillance et un contrôle sur la qualité des marchandises vendues au Canada par Bridgestone Canada Inc. en liaison avec les marques POTENZA. Il affirme, en outre, que les marques de commerce POTENZA et POTENZA RE92 sont employées au Canada en liaison avec des pneus depuis au moins février 1982 et novembre 1988, respectivement.

[22] La Requérante soutient, cependant, que peu de poids devrait être accordé à l'affidavit de M. Mineki, car ce dernier ne décrit pas de manière satisfaisante la façon dont l'Opposante contrôle la nature et la qualité des marchandises vendues au Canada sous les marques POTENZA. Bien que j'estime, comme l'a fait valoir l'Opposante, qu'il aurait été préférable que M. Mineki fournisse une copie du présumé contrat de licence, rien ne me permet de conclure que les dispositions liées au contrôle de la qualité dont M. Mineki fait mention ne sont pas appliquées par l'Opposante. Je ne dispose d'aucun élément de preuve établissant que l'Opposante n'a pas exercé, directement ou indirectement, un contrôle sur la nature ou la qualité des marchandises. De plus, comme il n'y a pas eu de contre-interrogatoires, le témoignage par affidavit de M. Mineki n'a pas été mis en doute. À la lumière de sa déclaration solennelle portant que l'Opposante continue d'exercer une surveillance et un contrôle sur la qualité des marchandises de l'Opposante vendues en liaison avec les marques POTENZA, je suis disposée à admettre que la preuve produite est suffisante pour satisfaire aux dispositions de l'article 50 de la *Loi*.

[23] M. Mineki affirme également que l'Opposante a vendu au Canada plus de 5 millions de pneus de marque POTENZA et plus de 3 millions de pneus de marque POTENZA RE92, depuis 1997. En outre, depuis 2008, l'Opposante a engagé des dépenses publicitaires de 64 000 dollars pour faire la promotion des marques POTENZA dans des magazines tels que Performance Racing News, Tire & Wheel (SSGM), Pneus et Jantes (L'Automobile), Ontario Tire Dealer's Association, Tire News, Drive, Sharp, Hockey News ad Pneu Mag.

[24] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, rien n'indique que la Marque ait été employée au Canada au sens de l'article 4 de la *Loi* ou qu'elle soit devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada.

[25] Compte tenu de l'information qui précède, je conclus que les marques de l'Opposante ont acquis au Canada une plus grande notoriété que la Marque de la Requérante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[26] La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage joue en faveur de l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises, et la nature du commerce

[27] Ma décision quant à ce facteur repose sur la comparaison de l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. Toutefois, l'examen de ces états déclaratifs doit avoir pour but de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties plutôt que l'ensemble des commerces pouvant être visés par le libellé. La preuve relative aux commerces réels des parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp v Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (FCA), para. 169].

[28] En l'espèce, les marchandises de la Requérante se composent de pièces et d'accessoires pour vélo, tandis que les marchandises de l'Opposante se composent de pneus, de chambres à air et de roues pour automobile. J'estime que les pièces et accessoires pour vélo de la Requérante sont fondamentalement différents des pneus, des chambres à air et des roues vendus par l'Opposante. Il importe également de souligner que l'état déclaratif des marchandises de la Requérante exclut formellement les pneus, les freins, les roues, les jantes et les rayons.

[29] Relativement aux voies de commercialisation des parties, la Requérante a produit en preuve les affidavits de Paul Haym et Paolo Marinoni, tous deux membres de la direction d'entreprises canadiennes spécialisées dans la vente de vélos au détail, respectivement situées à Vancouver et à Québec. Les déposants affirment tous deux que leurs magasins agissent comme distributeurs des produits de la Requérante au Canada depuis de nombreuses années et que les marchandises de la Requérante, y compris des composantes haut de gamme pour les vélos de course tels des dérailleurs, des pédaliers, des pignons et des dispositifs de freinage, sont

distribuées et vendues au Canada par l'intermédiaire de boutiques de vélos spécialisées et de magasins d'articles de sport haut de gamme.

[30] L'Opposante allègue que sa preuve démontre que Canadian Tire et Costco vendent à la fois des pneus d'auto, des pneus de vélo et des accessoires pour vélo. Or, comme je l'ai mentionné précédemment, je n'ai accordé que peu de poids à cet élément de preuve. Même s'il m'était possible de tenir pleinement compte de cet élément de preuve, la preuve produite par la Requérante démontre que le type probable de commerce envisagé par la Requérante s'effectuerait auprès de boutiques de vélos spécialisées et de magasins d'articles de sport haut de gamme, lesquels sont peu susceptibles de vendre des pneus et des accessoires pour véhicules motorisés.

[31] Par conséquent, je ne crois pas que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[32] Le paragraphe 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la possibilité que l'on confonde les sources des marchandises ou des services. En l'espèce, il s'agit de déterminer s'il y aurait possibilité que les marchandises commercialisées sous la Marque puissent être perçues comme provenant de l'Opposante ou étant parrainées ou approuvées par cette dernière. Compte tenu des différences qui existent entre les marchandises et les voies de commercialisation respectives des parties, et nonobstant la renommée de l'Opposante dans son domaine, je ne crois pas, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas une probabilité de confusion. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

[33] À ces causes, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Autres motifs d'opposition

[34] Les autres motifs d'opposition concernent également la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. Les dates pertinentes pour évaluer la probabilité de confusion en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif sont, respectivement, la date de production de

la demande et la date de production de la déclaration d'opposition. Le fait que les dates pertinentes diffèrent n'a pas, à mon avis, d'incidence notable sur la conclusion quant à la probabilité de confusion entre les marques des parties. Par conséquent, ma conclusion formulée précédemment, selon laquelle il est peu probable que les marques de commerce soient confondues, s'applique à ces motifs, qui sont également rejetés.

Décision

[35] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire