

## TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Vélo Sport Inc. à la demande no. 571 749 concernant la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin produite par 2315-6318 Québec Inc.

Le 28 octobre 1986, la requérante, 2315-6318 Québec Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin, représentée ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes:

«Vélos haut de gammes, vélos ordinaires, triporteurs, ergocycles, vélos pour enfants, vélos BMX, vélos de montagne, vélos tout terrain, vélos de ville, tricycles pour adulte, multi-vitesse en général.»

«Accessoires de cyclistes, nommément: assortiments de sac à bagage; avant, arrière, de côté, devant, à dos, accessoires pour sécurité soit des éléments phosphorescents (sic.), les casques, les lunettes, banques phosphorescentes (sic.), jambières, coudes, variétés de lumières et réflecteurs, les portes-bagages, accessoires de cyclo-camping, cyclo-computeurs, les béquilles, sièges à bébé, montres pulsomètre, littérature sur vélo, cassettes-vidéos sur le cyclisme, accessoires du même genres (sic.), poignées de guidon, selles pour différents types de vélos pour hommes et pour femmes et des objets décoratifs des supports à vélos pour autos, des rouleaux d'entraînement.»

«Vêtements et chaussures, nommément: cuissards longs et courts, survêtements de sport, gants, maillots de compétition de type laine, lycras, coton, polyester, t-shirt de cyclistes, vêtements de pluie, vestes de cyclistes, bandeaux pour têtes et poignets, couvre chaussures, gilets coton ouatés, shorts, camisoles de sport, gilets col roulé, des caleçons, collants de laine, des bas, des bretelles pour cuissards, pantalon pour vélos de montagnes, vêtements pour BMX, vêtements de triathlon et jogging, chaussures de compétition, chaussures cyclo-touristes, chaussures pour vélos de montagne, espadrilles.»

«Pièces pour l'entretien et la réparation, nommément: roues libres, pneus, chambres à air, jantes, rayons, moyeux, essieux, cadres, fourches, roulements, couronnes, chaînes, dérailleurs avant et arrière, manettes de vitesse, manettes de freins, câbles de vitesse et de freins, gaines, protecteurs de dérailleurs, protecteurs de pédaliers, guidons, tiges de selles, potences, pédaliers, pédales, garde-boue, vis et boulons, outils de réparations, clés, outils spécifiques, vélos, "polers", pignons et plateaux, axes de pédaliers.»

et en liaison avec les services suivants:

«Exploitation d'un magasin pour la vente ou (sic.) détail des vélos, pour enfants, pour adultes, tricycles pour adultes, y compris tous les vêtements ou accessoires masculin et féminin en rapport avec le cyclisme et pièces pour la réparation et l'entretien de bicyclettes.»

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot VÉLO en dehors de sa marque de commerce. De plus, la requérante a réclamé la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce comme suit:

«Le vert, on le retrouve sur le sigle dans la ligne supérieure et dans une ligne inférieure, ensuite vous constaterez un liséré jaune comme deuxième ligne supérieure et inférieure lesquelles cadre le sigle qui lui est en noir et blanc, lequel occupe la partie centrale du dessin.»

Le 16 janvier 1989, l'opposante, Vélo Sport Inc., a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allégué que la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin n'est ni enregistrable ni distinctive en ce que la marque de la requérante créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes:

<u>Marque de commerce</u>	<u>No. d'enregistrement</u>
V (dessin)	301 960
SUPERVELO	306 211
VELOTECH	306 225
VELO SPORT	306 320
VELOCLUB	308 663
VELOMATIC	346 764

L'opposante a également allégué comme motif d'opposition que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin en ce que celle-ci créait de la confusion avec ses marques de commerce V (dessin), SUPERVELO, VELOTECH, VELOSPORT et VELOCLUB qui avaient été antérieurement utilisées au Canada par elle en liaison avec les marchandises spécifiées aux certificats d'enregistrements desdites marques.

La requérante a produit et a signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de confusion entre les marques de commerce en cause.

L'opposante a produit en guise de preuve l'affidavit de Raymond Dutil et la requérante a produit en preuve l'affidavit de Alain Champagne.

Au cours de la procédure d'opposition, l'opposante a demandé et a obtenu la permission du registraire conformément à la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce de modifier sa déclaration d'opposition. Dans sa déclaration modifiée, l'opposante a plaidé comme motif d'opposition additionnel que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin parce que la marque de la requérante créait de la

confusion avec son nom commercial et ceux de ses prédécesseurs en titre Vélo Sport (1982) Inc. et Vélo Sport (1974) Inc. antérieurement employés au Canada.

La requérante a obtenu la permission du registraire conformément à la règle 42 de modifier sa contre-déclaration pour répondre à la déclaration d'opposition modifiée. De plus, la requérante a produit une demande d'enregistrement modifiée dans laquelle le libellé des marchandises et des services englobés dans sa demande se lit comme suit:

«Vêtements et accessoires pour cyclistes, nommément: cuissards longs et courts, survêtements de sport, gants, maillots de compétition, t-shirt de cyclistes, vêtements de pluie, vestes de cyclistes, bandeaux pour têtes et poignets, gilets, shorts, camisoles de sport, bas, pantalons pour vélos de montagne, casques, lunettes.»

«Chaussures de compétition, chaussures cyclo-touristes, chaussures pour vélos de montagne, espadrilles.»

et en liaison avec les services suivants:

«Exploitation d'un magasin pour la vente au détail de vélos pour enfants et adultes, tricycles pour adultes, y compris tous les vêtements ou accessoires masculin et féminin en rapport avec le cyclisme et pièces pour la réparation et l'entretien de bicyclettes.»

Aussi, la requérante a modifié sa demande en ce qui concerne la revendication à la couleur comme suit:

«Le blanc, pour les mots VÉLO CITÉ ainsi que pour la représentation de la bicyclette; le noir, pour le fond du cadre sur lequel le lettrage apparaît; le jaune, pour les lignes situées immédiatement au dessus et en dessous du cadre noir; le vert, pour les lignes extérieures supérieure et inférieure.»

Les motifs d'opposition sont fondés sur les allégations de confusion entre la marque de commerce de la requérante VÉLO CITÉ & Dessin et l'une ou l'autre des marques de commerce de l'opposante ainsi que les noms commerciaux de l'opposante et de ses prédécesseurs en titre dont il est fait mention dans sa déclaration d'opposition. Par conséquent, c'est la décision concernant le risque de confusion qui déterminera le bien-fondé de tous les motifs invoqués dans la présente instance. Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce et les noms commerciaux en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. En outre, le registraire doit avoir à l'esprit qu'il appartient à la requérante de démontrer qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce et les noms commerciaux en litige.

Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce enregistrées, la date pertinente semblerait être la date de ma décision, étant donné la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, (1991), 37 C.P.R. (3d)

413, et la décision de la Commission des oppositions dans l'affaire Conde Nast Publications, Inc. c. The Canadian Federation of Independent Grocers, (1991), 37 C.P.R. (3d) 538. En outre, les dates pertinentes relativement aux motifs d'opposition concernant le fait que la requérante n'est pas l'ayant-droit et le fait que la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin n'est pas distinctive sont la date de dépôt de la présente demande (le 28 octobre 1986) et la date de dépôt de la déclaration d'opposition (16 janvier 1989), respectivement.

Pour ce qui est au départ du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, les marques de commerce SUPERVELO, VELOTECH, VELO SPORT, VELOCLUB et VELOMATIC de l'opposante en liaison avec les marchandises englobées dans ses enregistrements ne présentent pas de caractère distinctif inhérent très marqué, étant donné que l'élément «vélo» est défini dans le Nouveau Petit Larousse, ainsi que dans le Grand Larousse de la langue française en sept volumes comme: «*Fam. Bicyclette*». A cet égard, l'opposante s'est désistée du mot VELO en dehors de sa marque de commerce VELO SPORT dans le numéro d'enregistrement 306 320. En outre, étant donné que le mot «vélo» est descriptif des marchandises reliées aux bicyclettes et des services reliés à l'exploitation d'un magasin pour la vente au détail des vélos et des marchandises pour la réparation et l'entretien des bicyclettes, la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin de la requérante possède un caractère distinctif inhérent limité en liaison avec les marchandises et services décrits dans la présente demande.

La requérante n'a présenté aucune preuve qu'elle avait commencé à utiliser sa marque de commerce au Canada. Par conséquent, je conclus que sa marque VÉLO CITÉ & Dessin n'est pas devenue connue au Canada. L'affidavit de M. Dutil démontre que la marque de commerce VELO SPORT est devenue bien connue au Canada en liaison avec des bicyclettes. En particulier, selon l'affidavit Dutil, les ventes de bicyclettes portant la marque de commerce VELO SPORT au Canada de 1983 à 1988 se sont élevées à plus de 42 000 000 \$. De plus, les marques VELOCLUB et VELOMATIC ont acquis une certaine notoriété au Canada en liaison avec des bicyclettes mais les marques de commerce SUPERVELO et VELOTECH ne sont pas devenues connues au Canada.

La période pendant laquelle les marques de commerce en cause ont été en usage témoigne également en faveur de l'opposante. Vu notamment les dispositions du paragraphe 54(3) de la Loi sur les marques de commerce, les copies certifiées des enregistrements de l'opposante annexées à l'affidavit Dutil constituent une preuve des faits y énoncés, y compris les dates déclarées de première utilisation au Canada des marques de commerce enregistrées de l'opposante. Par exemple, les date

déclarées de premier emploi de la marque de commerce VELO SPORT au Canada selon le n° d'enregistrement 306 320 sont les suivantes: 1974 en liaison avec des bicyclettes; et 1981 en liaison avec des pièces constitutives et accessoires pour bicyclette.

Les vêtements et accessoires pour cyclistes de la requérante et les marchandises englobées dans les enregistrements de l'opposante sont des marchandises connexes. Par exemple, l'enregistrement N° 306 320 englobe des marchandises suivantes: «gants cycliste, guêtres pour cyclistes, masques de protection, chandails cyclistes, portefeuilles en nylon, protecteurs de genou et de coude, cuissards, pantalons». Même si les éléments de preuve en ce qui concerne l'emploi des marques de l'opposante en liaison avec les vêtements et les accessoires de cycliste sont bien limités, ces marchandises sont reliées aux bicyclettes et la marque de commerce VELO SPORT de l'opposante est bien connue au Canada en liaison avec des bicyclettes.

Les canaux de distribution des marchandises des parties pourraient bien se chevaucher. Également, les marchandises de l'opposante y compris ses bicyclettes pourraient être vendues dans un magasin du type visé par les services de la requérante.

Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, je suis d'avis qu'il existe une certaine ressemblance visuelle ou phonique entre la marque de commerce VÉLO CITÉ et Dessin de la requérante et les marques de commerce VELO SPORT, VELOCLUB, VELOMATIC et VELOTECH ainsi que le nom commercial Vélo Sport Inc. de l'opposante quand on les considère dans leurs entiers du point de vue de la première impression du consommateur moyen ayant un souvenir imparfait. De plus, l'élément VELO dans ces marques suggère l'idée que les marchandises et services des parties sont reliées aux bicyclettes ou au cyclisme.

Autre circonstance de l'espèce, la preuve de l'opposante démontre l'existence du début d'une série de marques de commerce comprenant le préfixe VELO, qui accroît quelque peu le caractère distinctif des autres marques de commerce énumérées dans la déclaration d'opposition. A part des enregistrements des marques de commerce VELOMATIC, VELOCLUB, VELO SPORT et VELOTECH, l'affidavit Dutel démontre que l'opposante a largement employé sa marque VELO SPORT en liaison avec des bicyclettes et qu'elle a utilisé ses marques VELOMATIC et VELOCLUB en liaison avec des bicyclettes.

En tant qu'autre circonstance de l'espèce, la preuve de l'opposante démontre l'adoption et l'emploi avant la date de dépôt de la déclaration d'opposition des marques de commerce VELO

SPORT CITY et VELO SPORT CITY EXPRESS en liaison avec des bicyclettes (voir les pièces RD-4 et RD-6 à l'affidavit Dutil). L'emploi par l'opposante de ces marques augmente le risque de la confusion entre la marque de commerce VÉLO CITÉ & Dessin et les marques de commerce de l'opposante.

Étant donné ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige. Par conséquent, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 29<sup>e</sup> JOUR DE JANVIER 1993.

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