



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 128
Date de la décision: 2013-07-22

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Industries RAD inc. à l'encontre
de la demande d'enregistrement n° 1,445,957
pour la marque de commerce ATTITUDE &
Dessin au nom de Martin Bénard**

Introduction

[1] Cette opposition concerne une demande d'enregistrement produite par M. Martin Bénard (le Requéant), n° 1,445,957, le 24 juillet 2009 pour la marque de commerce ci-après illustrée :

 (la Marque)

Cette demande est fondée sur un emploi de la Marque au Canada depuis le 7 juillet 2008. Les marchandises couvertes par cette demande d'enregistrement sont :

Bicycle; outils nommément clé allen, pince, outil multi-fonctions, pompe à pneu et tourne à vis (les Marchandises)

[2] Les motifs d'opposition soulevés par Groupe Procycle inc. (Procycle) qui demeurent contestés sont ceux fondés sur les articles 16(1), 12(1)(d) et 2 (caractère distinctif de la Marque) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13. Ces motifs d'opposition sont plus amplement décrits à l'annexe A jointe à cette décision. Je

tiens à souligner que l'Opposante (ci-après définie) s'est désistée de son motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi dans son argumentation écrite.

[3] En cours d'instance Procycle a cédé ses droits dans la marque ALTITUDE à Industries RAD inc. (RAD), marque qui est le fondement de cette opposition. Ainsi RAD est devenue l'opposante. Pour les fins de cette décision le terme Opposante servira à identifier indistinctement Procycle et RAD.

[4] Tout d'abord je dois déterminer si l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve pour chacun des motifs d'opposition. Si tel est le cas, je devrai décider si la Marque, lorsqu'elle est employée en liaison avec chacune des Marchandises, porte à confusion avec la marque ALTITUDE de l'Opposante.

[5] Pour les motifs plus amplement décrits ci-après, je conclus que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1) de la Loi. Je conclus que la Marque n'est pas enregistrable et n'est pas distinctive puisqu'elle porte à confusion avec la marque ALTITUDE de l'Opposante.

Le fardeau qui repose sur les parties

[6] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable, qu'elle est distinctive et que la Requérante est en droit d'obtenir l'enregistrement de la Marque repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)(a) de la Loi

[7] La date pertinente sous ce motif d'opposition est la date de premier emploi de la Marque alléguée dans la demande d'enregistrement [voir le paragraphe introductif de l'article 16(1) de la Loi]. Ainsi l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle

employait la marque ALTITUDE au sens de l'article 4(1) de la Loi antérieurement au 7 juillet 2008.

[8] La preuve de l'Opposante concernant l'emploi de la marque ALTITUDE peut se résumer ainsi. M. Dutil est le président de Procycle et ce depuis 1977. Procycle fait aussi affaires sous la raison sociale Rocky Mountain Bicycles. M. Dutil allègue que Procycle est propriétaire de la marque ALTITUDE au Canada enregistrée sous le numéro LMC429,690 et il a produit un extrait du registre des marques de commerce. Il allègue que cette marque a été utilisée en liaison avec des bicycles depuis au moins aussi longtemps que le mois de juillet 1990. Toutefois cette affirmation doit être prouvée à l'aide d'une preuve documentaire.

[9] M. Dutil a fourni les chiffres des ventes de bicycles portant la marque ALTITUDE au Canada pour les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 qui varient entre 749,000 \$ et 986,000 \$. Il a également fourni les sommes investies en publicité pendant la même période pour la promotion de la marque ALTITUDE qui varient entre 13,400 \$ et 28,750 \$. Toutefois nous n'avons pas la période fiscale qui correspond à ces années financières. Comme la date pertinente est le 7 juillet 2008 il se pourrait que les chiffres des ventes pour la période 2008-2009 couvrent une période postérieure à la date pertinente comme par exemple du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Je ne peux donc prendre en considération ces chiffres de ventes.

[10] M. Dutil a produit différents catalogues et brochures ayant circulés au Canada entre les années 1991 et 2011 afin de faire la promotion des bicycles portant la marque ALTITUDE. Toutefois l'emploi d'une marque de commerce dans du matériel promotionnel ne constitue pas un emploi de la marque au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc* (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (CAF)].

[11] M. Dutil a également produit des factures reliées à la vente de bicycles portant la marque ALTITUDE, la plus vieille remontant à octobre 2008, soit postérieure à la date pertinente.

[12] Finalement il a produit des copies d'articles parus dans différents magazines portant sur la bicyclette vendue sous la marque ALTITUDE. Encore une fois ces articles ne font pas foi de l'emploi de la marque de commerce ALTITUDE au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[13] Je ne peux conclure avec cette preuve que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve. Dans les circonstances le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1) de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi

[14] Ce motif d'opposition doit s'analyser à la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la page 424 (CAF)].

[15] Tel que mentionné ci-haut M. Dutil a produit l'extrait de registre des marques de commerce correspondant à l'enregistrement LMC429,690 pour la marque de commerce ALTITUDE couvrant des bicycles. J'ai vérifié le registre et cet enregistrement est toujours en état. RAD est inscrite au registre à titre de propriétaire actuel de cette marque. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial.

[16] Il incombe donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises ne risque pas de créer de la confusion avec la marque ALTITUDE. Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la loi: le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[17] Cette liste n'est pas exhaustive, et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces facteurs. La Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 CSC 27 a interprété l'article 6(2) de la Loi et nous a éclairé sur la portée des différents critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi. Il ressort de cette analyse que le degré de ressemblance entre les marques en litige demeure le facteur le plus important.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[18] La preuve au dossier, par l'entremise de l'affidavit de M. Singh, stagiaire en droit au sein du cabinet des agents du Requéant au moment de sa signature, révèle que les marques en présence sont des mots à la fois des langues française et anglaise et ayant la même signification dans les deux langues. Ainsi les extraits de dictionnaires anglais et français produits par M. Singh nous indiquent que nous pouvons définir le mot 'attitude' comme étant un comportement, un état d'esprit alors que le mot 'altitude' réfère à une élévation, une distance verticale. La Marque n'a donc aucune signification lorsqu'employée en liaison avec les Marchandises. Toutefois la marque ALTITUDE pourrait tout au plus être suggestive d'une des caractéristiques des bicycles de l'Opposante à savoir qu'ils peuvent être employés en montagne.

[19] Je note également que la Marque comporte un dessin. Cependant je ne considère pas ce dessin comme étant un élément dominant de la Marque. Somme toute je considère que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement supérieur à celui de la marque ALTITUDE.

[20] Le caractère distinctif d'une marque peut être rehaussé par son emploi et la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada.

[21] En ce qui concerne la Marque, la seule preuve 'd'emploi' de la Marque se limite à l'affirmation de M. Walsh, un vendeur spécialisé dans le domaine des vélos, à l'effet qu'il connaît les vélos du Requéant commercialisés sous la Marque. Cette simple

affirmation ne me permet pas de conclure que la Marque est connue au Canada des consommateurs canadiens.

[22] Concernant l'emploi de la marque de commerce ALTITUDE par l'Opposante, je me réfère au contenu de l'affidavit de M. Dutil. Bien que cette preuve ci-haut décrite ne soit pas suffisante pour établir l'emploi de la marque ALTITUDE avant le 7 juillet 2008, elle l'est toutefois pour conclure que la marque ALTITUDE est plus connue à ce jour que la Marque. Les chiffres des ventes annuelles depuis 2008-2009, les sommes dépensées par l'Opposante pour promouvoir ses bicycles de marque ALTITUDE sont des éléments de preuve suffisants pour justifier cette conclusion.

[23] Je tiens à souligner, comme l'agent du Requéant me l'a fait remarquer lors de l'audience, que je n'ai aucune preuve de l'ampleur de la distribution des différents magazines dans lesquels il est fait mention des bicycles portant la marque ALTITUDE. Je n'ai donc pas tenu compte de ces extraits de magazines dans mon appréciation du caractère distinctif de la marque ALTITUDE.

[24] Ainsi dans son ensemble, ce facteur favorise légèrement l'Opposante en raison du volume de ses ventes malgré que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement supérieur à celui associé à la marque ALTITUDE.

La Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[25] La preuve révèle que l'Opposante a employé la marque ALTITUDE en liaison avec des bicycles et ce depuis au moins octobre 2008 alors que je n'ai aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Le genre des marchandises et la nature des commerces

[26] Il va de soi qu'il y a chevauchement des marchandises en ce qui concerne les bicycles. Pour ce qui est des autres Marchandises, chacune des parties tant dans leur plaidoyer que lors de l'audience sont demeurées silencieuses sur ce sujet. Il apparaît à la face même de la demande d'enregistrement qu'il existe une relation entre les bicycles et

les outils identifiés dans la demande. À titre d'exemple je me réfère aux pompes à pneu. Il va de soi qu'il s'agit de pompes pour des pneus de bicycles.

[27] Une bonne partie de l'argumentation lors de l'audience a porté sur la nature des commerces des parties. Dans son affidavit M. Walsh affirme que la vente de vélos se fait avec l'aide d'un vendeur spécialisé lorsque le client se présente chez un détaillant de vélos. Ainsi ce vendeur spécialisé conseille le client selon ses besoins. M. Walsh affirme qu'il y a des différences importantes entre un vélo de route et un vélo de montagne. Le vendeur spécialisé dirigera donc le client vers le type de vélo approprié pour ses besoins.

[28] M. Walsh affirme également que les bicycles portant la Marque se détaillent à environ 325 \$ l'unité alors que ceux de l'Opposante portant la marque de commerce ALTITUDE se détaillent à plus de 2 000 \$ l'unité.

[29] Sur la foi de ces allégations le Requérant plaide que, de par la nature même du commerce de la vente de bicycles, il ne peut y avoir de confusion car le consommateur sera conseillé par un vendeur spécialisé. De plus la différence entre les prix unitaires des vélos des parties fait en sorte que le client sera en mesure de distinguer les bicycles portant les marques de commerce des parties. Le Requérant soutient qu'à ces deux facteurs on doit ajouter le fait que les marques en présence ont une signification totalement différente. Je traiterai de ce dernier argument lorsque j'aborderai la question du degré de ressemblance entre les marques.

[30] M. Walsh ne mentionne pas que le seul endroit où l'on peut se procurer des bicycles est chez un détaillant de vélos. De toute façon le Requérant fait fausse route lorsqu'il tente d'argumenter que la probabilité de confusion est moindre parce que le consommateur sera assisté d'un vendeur spécialisé lors de son achat. Le fait que le consommateur puisse obtenir de l'aide d'un vendeur spécialisé ne réduit pas la probabilité de confusion. En effet le test que je dois appliquer est celui du consommateur moyen, et non ce dernier assisté d'un vendeur spécialisé, ayant un vague souvenir de la marque ALTITUDE, et qui voit un bicycle portant la Marque. Le véritable test est : sa première impression au contact de la Marque, sera-t-elle qu'il croit que ce bicycle origine du même fabriquant que les bicycles portant la marque ALTITUDE [voir *Masterpiece*,

supra, *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 à la page 112 (CAF) et *Wolverine Outdoors Inc c Marker Völkl (International) GmbH*, 2012 COMC 75].

[31] La valeur des marchandises ne peut être un facteur à considérer lorsqu'il s'agit des mêmes marchandises qui s'opposent.

[32] De par les noms des commerces apparaissant sur les factures produites par l'Opposante il semble qu'elle vende ses bicycles de marque ALTITUDE à des commerçants se spécialisant dans la vente de bicycles. Je n'ai pas de preuve concernant la nature du commerce du Requérant. Toutefois je peux présumer qu'il vendra, à tout le moins, ses bicycles portant la Marque à des commerçants du même type que ceux qui achètent les bicycles de l'Opposante.

[33] Je conclus donc que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques

[34] Je rappelle que la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece, supra* a clairement indiqué que le degré de ressemblance entre les marques est le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l'article 6(5) de la Loi.

[35] J'ai déjà indiqué plus haut qu'il ne fait aucun doute que les marques sont des mots dont les définitions diffèrent et il s'en suit que les idées suggérées par ces marques sont différentes. Toutefois du point de vue visuel et de la sonorité, les marques en présence se ressemblent grandement. Je ne crois pas que la portion dessin de la Marque soit si dominante qu'un consommateur en viendrait qu'à identifier la Marque par ce seul dessin, qui se limite à l'emploi d'une police particulière et d'un cercle autour de la lettre 'A'. Je suis d'opinion que la ressemblance tant phonétique que visuelle a prédominance sur la différence dans les idées suggérées par ces marques.

[36] Les parties m'ont référé à quelques cas de jurisprudence pour supporter leurs prétentions. Je me dois de faire quelques commentaires à ce sujet. Le Requérant a cité l'arrêt *Anheuser-Busch Inc c Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd* (1986), 10 CPR

(3d) 433 (CAF). L'Opposante a cité, entre autres, la décision du Registraire dans *Sears Canada Inc c Latitude Men's Wear Ltd*, 2002 COMC 136. Il faut se rappeler que chaque cas est un cas d'espèce et sera tranché à la lumière de la preuve produite au dossier.

[37] Je tiens à faire un commentaire sur la décision du Registraire dans *Groupe Procycle inc. c Castello Cycle Company Ltd*, [2012] COMC 94 qui a été porté à mon attention par l'Opposante. Cette affaire concerne une opposition de l'Opposante à l'enregistrement de la marque BIKE ATTITUDE sur la base de la confusion avec sa marque ALTITUDE. Le Registraire avait conclu à une certaine similitude tant au niveau visuel que phonétique entre les mots 'attitude' et 'altitude'. Toutefois ma collègue Andrea P. Flewelling avait clairement indiqué qu'elle devait considérer les marques dans leur ensemble. Ainsi le fait que l'on retrouvait le mot 'attitude' dans la marque BIKE ATTITUDE n'était pas suffisant en soi pour conclure que les marques avaient un degré important de similitude dans leur apparence, le son ou les idées suggérées par les marques. Or dans notre cas il n'y a pas d'autre(s) mot(s) s'ajoutant au mot 'attitude' qui permettrait de distinguer dans leur ensemble les marques en présence.

Conclusion

[38] Je conclus que le Requéant ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités que la Marque ne porterait pas à confusion avec la Marque de l'Opposante ALTITUDE lorsqu'employée en liaison avec les Marchandises. En effet ces marchandises lorsqu'il s'agit de 'bicycles' sont les mêmes que celles de l'Opposante couvertes par son certificat d'enregistrement. Quant aux 'outils', il existe une connexité entre ces derniers et les 'bicycles'. De plus, il existe une grande ressemblance tant phonétique que visuelle entre les marques. Le cumul de ces facteurs en faveur de l'Opposante, malgré que les marques expriment des idées différentes, fait en sorte que j'ai un doute quant à l'absence de probabilité de confusion entre ces marques. Ce doute doit s'interpréter en faveur de l'Opposante.

[39] Ce motif d'opposition est donc accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque

[40] La date pertinente généralement reconnue pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition (13 octobre 2010) [voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CFPI)].

[41] L'Opposante a le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce ALTITUDE était suffisamment connue au Canada à la date pertinente de telle sorte que la Marque ne pouvait être distinctive du Requérant. Certains éléments de preuve qui ne pouvaient être pris en considération lors de l'analyse du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)(a) de la Loi peuvent l'être dans le cadre du présent motif car la date pertinente associée à ce motif d'opposition est postérieure à celle liée au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)(a) de la Loi.

[42] Ainsi les chiffres de ventes de bicycles portant la marque de commerce ALTITUDE doivent être pris en considération. Pour les années 2008-2009 elles se sont chiffrées à près de 750,000 \$. En 2009-2010 elles sont approximativement de 1 million de dollars. M. Dutil a fourni, pour la même période, les sommes dépensées pour la promotion et la publicité des bicycles portant la marque de commerce ALTITUDE. Au total durant cette période l'Opposante a dépensé plus de 46,000 \$ pour promouvoir sa marque.

[43] De cette preuve je conclus que la marque de commerce ALTITUDE en liaison avec des bicycles était suffisamment connue au Canada au 13 octobre 2010 et ainsi le fardeau se déplace sur le Requérant qui se devait de démontrer que la Marque était distinctive ou à tout le moins apte à distinguer les Marchandises des bicycles de l'Opposante portant la marque ALTITUDE.

[44] J'ouvre une parenthèse pour souligner que j'ai volontairement omis de prendre en considération les extraits d'articles parus dans ce qui semble être des revues spécialisées dans le domaine du cyclisme et traitant des bicycles de l'Opposante portant la marque ALTITUDE produits par M. Dutil car je n'ai aucune information quant au tirage de chacun de ces magazines. Également je ne tiens pas compte des catalogues de

l'Opposante produits au soutien de l'affidavit de M. Dutil car je n'ai aucune information quant au nombre de copies distribuées au fil des années.

[45] Ainsi le Requéran a le fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne portait pas à confusion avec la marque de commerce ALTITUDE de l'Opposante à la date pertinente de telle sorte que la Marque distinguait véritablement les Marchandises des marchandises de l'Opposante, ou qu'elle était adaptée à les distinguer [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[46] Les circonstances pertinentes énumérées à l'article 6(5) de la Loi sont analysées pour déterminer si la Marque distingue ou est apte à distinguer les Marchandises des marchandises de l'Opposante. Dans les circonstances de l'espèce, le fait que l'analyse de ces circonstances se fasse à une date antérieure à la date pertinente sous le précédent motif d'opposition (enregistrabilité de la Marque sous l'article 12(1)(d) de la Loi) ne change aucunement le résultat de mon analyse. Ainsi les conclusions décrites ci-haut sous chacun de ces facteurs sont identiques.

[47] En conclusion j'accueille également ce motif d'opposition.

Disposition

[48] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande, le tout en application des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre de la commission des oppositions
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Annexe A

Les motifs d'opposition contenus dans la déclaration d'opposition amendée de l'Opposante sont fondés sur :

1. Articles 38(2)(a) et 30(b) de la *loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (« Loi ») en ce que la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de la Loi. En particulier le Requérant n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises depuis le 7 juillet 2008;
2. Articles 38(2)(b) et 12(1)(d) de la Loi en ce que la Marque n'est pas enregistrable car elle porte à confusion avec la marque ALTITUDE de l'Opposante portant le numéro d'enregistrement LMC429,690 pour usage en liaison avec des bicycles;
3. Articles 38(2)(c) et 16(1)(a) de la Loi en ce que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'à la date de production de la présente demande d'enregistrement la Marque prêtait à confusion avec la marque ALTITUDE de l'Opposante antérieurement employée au Canada en liaison avec des bicycles;
4. Articles 38(2)(d) et 2 de la Loi en ce que la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne peut véritablement distinguer les Marchandises des produits des autres personnes, notamment des produits en liaison avec lesquels la marque ALTITUDE de l'Opposante a été employée au Canada, notamment des bicycles.