



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

Référence : 2014 COMC 6
Date de la décision : 2014-01-15

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Campagnolo S.R.L. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,500,154 pour la
marque de commerce Rebel Leagues
Logo Two-Montreal Winged Wheelers et
Dessin au nom de Vintage Leagues Ltd.**

Introduction

[1] La présente opposition concerne une demande produite le 19 octobre 2010 par Alfred J. Mikl, David Michael, a partnership. Elle a été cédée, par la suite, à Vintage Leagues Ltd. (Alfred J. Mikl, David Micheal and Vintage Leagues Ltd., désignés collectivement la Requérente) en vue de faire enregistrer la marque de commerce désignée « Rebel Leagues Logo Two-Montreal Winged Wheelers et Dessin » (la Marque), reproduite ci-dessous :



en liaison avec ce qui suit :

Vêtements, notamment manteaux, gilets, vêtements de dessous, maillots de bain, pyjamas et chemises de nuit; tenues de sport; accessoires vestimentaires, notamment chaussettes, ceintures, bretelles et foulards; accessoires pour animaux de compagnie, notamment vêtements, laisses et lits; sacs, notamment sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons, valises de nuit et sacs à dos; gants tout usage pour la maison et mitaines; bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, notamment articles chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, notamment casquettes, visières et tuques; grandes tasses à café et verres; articles de papeterie, notamment stylos, crayons, papier, enveloppes, carnets, reliures, calendriers, cartes postales et papier d'emballage; livres; articles de fantaisie, notamment figurines de collection, timbres à échanger et cartes à échanger; ballons de fête; insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie; cartes à jouer; chaînes porte-clés; horloges et montres; parapluies; bâtons de hockey miniatures; boîtes repas; serviettes; papier peint; CD et DVD de musique et de vidéos; accessoires d'ordinateurs, notamment tapis de souris; équipement de hockey, notamment coudières et genouillères, masques de hockey, gants de hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons de hockey et balles de hockey de ruelle; équipement de golf, notamment balles, tés, gants de golf et couvre-bâtons de golf; équipement de soccer, notamment ballons; équipement de football, notamment ballons; équipement de baseball, notamment bâtons et balles; cartes et billets de loterie; images photographiques numériques téléchargeables vers un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial (les Marchandises);

Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et distribution en gros de ce qui suit : accessoires vestimentaires, accessoires pour animaux de compagnie, sacs, gants et mitaines, bandeaux et serre-poignets, articles chaussants, grandes tasses à café et verres, articles de papeterie, livres, articles de fantaisie, ballons de fête, insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie, cartes à jouer, chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes, CD et DVD préenregistrés, tapis de souris, équipement de hockey (autre que les rondelles), cartes et billets de loterie et logiciels; services de boutique en ligne de musique et de vidéos préenregistrés téléchargeables; services de restauration; promotion de marchandises et de services par la distribution de cartes de remise; promotion de la vente de

comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de marchandises et de services par l'attribution de points pour les achats effectués par carte de crédit; services de divertissement, notamment parties de baseball, parties de basketball, concerts, parties de football, parties de hockey, concerts de musique, performances d'orchestre, défilés de mode, apparitions en personne d'une personnalité sportive, courses de patins à roulettes, parties de soccer, représentations théâtrales et émissions de télévision (les Services).

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté. Elle a été cédée par la suite à Vintage Leagues Ltd. (Alfred J. Mikl, David Michael and Vintage Leagues Ltd., désignés collectivement la Requérante). Elle a été annoncée le 11 mai 2011 dans le *Journal des marques de commerce*. Campagnolo S.R.L. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 11 juillet 2011.

[3] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante s'appuient sur les articles 30*e*), 30*i*), 22, 7*b*), 12(1)*d*), 16(3)*a*) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), de même que sur les articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42. Les motifs d'opposition sont exposés en détail à l'annexe A de la présente décision.

[4] L'Opposante a produit en preuve des copies certifiées de ses enregistrements canadiens mentionnés dans sa déclaration d'opposition, de même que l'affidavit de Valentino Campagnolo. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

[5] Le premier point est de déterminer si l'Opposante a apporté suffisamment de preuves à l'appui de ses motifs d'opposition et, dans l'affirmative, de trancher si elles sont fondées.

[6] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des motifs fondés sur les articles 30*i*), 30*e*) et 30*i*), combinés avec les articles 7*b*) et 22 de la Loi, et sur l'article 30*i*) combiné avec les articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le paragraphe introductif de l'article 16(3) de la Loi ne peut fonder un motif d'opposition.

[7] Enfin, j'accueille en partie, pour les raisons exposées ci-après, les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*), 16(3)*a*) et 2 de la Loi.

Fardeau de preuve

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que si une conclusion bien définie ne peut être tirée en faveur de la Requérante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses arguments exposés dans la déclaration d'opposition. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération qu'en présence d'une preuve suffisante pour conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Observation préliminaire

[9] J'ai tenu compte, dans ma décision, de l'ensemble de la preuve et des observations produites par les parties; cependant j'aborderai uniquement, dans le corps de ma décision, les parties de la preuve et des observations qui sous-tendent directement mes conclusions. Comme je l'ai fait savoir lors de l'audience au représentant de la Requérante, toute observation figurant dans son plaidoyer écrit qui n'est pas étayée par la preuve au dossier ne peut être prise en considération. À titre d'illustration, la Requérante prétend dans son argumentation que la Marque a été utilisée en liaison avec certaines de ces Marchandises. Comme la Requérante a opté de ne présenter aucune preuve, tout renvoi à l'utilisation de la Marque par la Requérante ne sera pas pris en compte.

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[10] L'article 30*i*) de la Loi exige seulement que la Requérante se déclare convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande; or une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant ne peut invoquer l'article 30*i*) que dans des cas bien précis, comme lorsqu'une

allégation de mauvaise foi de la part du requérant est soulevée [voir *Sapodilla Co Ld c. Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n'y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition et aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

[11] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi est rejeté.

[12] À l'audience, l'agent de l'Opposante a reconnu qu'aucune preuve au dossier n'appuie les motifs d'opposition fondés sur les articles 30*e*), 30*i*), et sur les articles 22 et 7*b*), de la Loi, de même que sur l'article 30*i*) combiné aux articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, tous ces motifs d'opposition sont rejetés.

[13] De plus, aucune preuve ne vient étayer les motifs d'opposition qui se fonderaient sur le fait que la Requérante ne serait ni une personne ni une société de personnes déjà créée. Ce motif d'opposition est par conséquent également rejeté.

[14] Le paragraphe introductif de l'article 16(3) de la Loi ne donne pas naissance à un motif d'opposition distinct de celui ordinairement connu comme les « droits » décrits à chacun des paragraphes de l'article 16(3) de la Loi. Tout motif d'opposition fondé sur le paragraphe introductif de l'article 16(3) est également rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur la confusion

[15] Les autres motifs d'opposition (articles 16(3), 12(1)*d*) et 2 de la Loi) sont tous fondés sur l'allégation d'une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. Ils doivent être examinés aux différentes dates pertinentes que voici :

- L'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi : la date de décision du Registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 à 424 (CAF)];
- Le droit à l'enregistrement de la Marque lorsque la demande se fonde sur l'utilisation projetée : la date de production de la demande (19 octobre 2010) [voir l'article 16(3) de la Loi];

- Le caractère distinctif de la Marque : la date généralement admise est celle de production de la déclaration d'opposition (11 juillet 2011) [voir *Andres Wines Ltd and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 à 130 (CAF) et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst.)].

[16] Je conviens avec l'Opposante que l'écart dans ces dates ne constituera pas un facteur déterminant de mon analyse des critères pertinents inscrits à l'article 6(5) de la Loi, en vue d'établir s'il y a une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante.

[17] L'enregistrement de l'Opposante LMC291,902 illustré ci-dessous :



(logo Winged Wheel (roue ailée))

renferme ce qui suit :

bicyclettes; pièces, composants et accessoires de bicyclettes, notamment cadres de bicyclettes, tubes et connecteurs pour cadres de bicyclettes; pédales, moyeux, accessoires d'attache rapide et moyeux complets desdits accessoires; mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs, manivelles, plateaux simples et multiples, manivelles avec plateaux, braquets, roues libres, chaînes d'entraînement, freins, dispositifs d'entraînement ou de commande pour mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs et freins, guides-câbles, boutons et leviers de commande, montants et selles, pompes et roulements pour pompes, goujons et roulements pour manivelles et pédales, fusées d'essieux ainsi que roulements et coussinets correspondants, fourches avant et arrière, câbles et gaines, pinces d'agrafage (les Bicyclettes et Pièces de l'Opposante)

[18] L'enregistrement de l'Opposante LMC653,437 pour la marque de commerce CAMPAGNOLO et Dessin, illustré ci-dessous :



(marque CAMPAGNOLO & Dessin)

renferme ce qui suit :

Casques protecteurs pour cyclistes et motocyclistes, lunettes à coques de protection pour cyclistes, lunettes, montures et étuis pour lunettes, matériel informatique pour bicyclettes, cyclomètres; bicyclettes; pièces, composants et accessoires de bicyclettes, notamment cadres de bicyclettes, tubes et connecteurs pour cadres de bicyclettes, roues de bicyclettes, jantes et rayons de roues de bicyclettes, pédales, moyeux, accessoires d'attache rapide et moyeux complets desdits accessoires, mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs, manivelles, plateaux simples et multiples, manivelles avec plateaux, braquets, roues libres, chaînes d'entraînement, freins, dispositifs d'entraînement ou de commande pour mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs et freins, guides-câbles, boutons et leviers de commande, montants et selles, pompes et roulements pour pompes, goujons et roulements pour manivelles et pédales, fusées d'essieux ainsi que roulements et coussinets correspondants, fourches avant et arrière, câbles et gaines, pinces d'agrafage, carters de mouvement central, raccords de guidon et guidons, fourches et fourches à amortissement, béquilles, pneumatiques, boyaux, chambres à air, pneus de vélo; tous pour bicyclettes; vêtements de sport et de loisirs, notamment vestes, blousons coupe-vent, manteaux, imperméables, jerseys, chemises, chemises molletonnées, hauts, pulls d'entraînement, chandails, sous-vêtements, tee-shirts, pantalons, shorts, jambières et manchettes isothermes, bavoirs, jeans, chaussettes, chaussettes épaisses, sans manches, pantalons, maillots de bain, tenues d'entraînement, tenues de sport, casquettes, chapeaux et chapellerie, gants, bandeaux antisudation et serre-poignets, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandana, foulards de tête, mouchoirs, foulards, robes de chambre, chaussures, couvre-chaussures, chaussures de sport, chaussures de vélo, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de football, chaussures de golf, chaussures d'escalade, chaussures de ski, bottes de planches à neige, bottes après-ski, pantoufles, mules, sandales, bottes (les Marchandises de l'Opposante)

[19] J'effectue mon analyse de la probabilité de confusion entre les marques en cause au regard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi. Mon analyse de la preuve au dossier fera clairement ressortir que l'Opposante n'a pas produit suffisamment de preuves de

l'emploi de la Marque avec le logo Winged Wheel (roue ailée) pour se décharger de son fardeau de preuve initial, relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3) et 2 de la Loi, en ce qui concerne cette marque.

[20] L'Opposante a produit une copie certifiée des enregistrements LMC291,902 et LMC653,437. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre, et je confirme que ces deux enregistrements sont en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[21] Le test en matière de confusion est exposé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en compte dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et il n'est pas nécessaire d'attribuer la même importance à chacun d'eux, mais le plus important d'entre eux est souvent le degré de ressemblance entre les marques [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[22] Le test visé à l'article 6(2) de la Loi ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que des produits ou services issus d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si un consommateur voyant des marchandises de la Requérante portant cette Marque penserait qu'elles proviennent de l'Opposante, ou sont parrainées ou approuvées par elle.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[23] La Marque aussi bien que le logo Winged Wheel ont un caractère distinctif inhérent, puisqu'ils sont des dessins de marque. J'estime toutefois que le caractère distinctif inhérent de cette dernière est moindre lorsqu'il est employé en liaison avec des bicyclettes, pièces et composants, puisque son dessin pourrait représenter une roue de bicyclette et un levier de commande. J'estime également que la marque de commerce CAMPAGNOLO & Dessin a un caractère distinctif inhérent.

[24] Toute marque peut acquérir un caractère distinctif par un emploi à grande échelle. Or il n'existe aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'une quelconque des Marchandises. J'examinerai donc maintenant la preuve d'emploi du logo Winged Wheel afin de déterminer si elle a acquis un caractère distinctif au Canada et, si tel est le cas, dans quelle mesure.

[25] M. Campagnolo est le président de l'Opposante. Il déclare que l'Opposante a été fondée en 1933 à Vicence, en Italie, et qu'elle conçoit, fabrique et distribue des composants de vélos de course. Il prétend que l'Opposante est reconnue comme un chef de file mondial dans la fabrication de composants de vélos de course et d'accessoires connexes.

[26] M. Campagnolo soutient que l'Opposante emploie au Canada le logo Winged Wheel (roue ailée), et potentiellement d'autres variations mineures, depuis le début des années 1980, en liaison principalement avec des bicyclettes, pièces, composants et accessoires de bicyclettes, vêtements de sport et de loisirs, et articles chaussants. Toutefois, une telle allégation constitue une simple affirmation générale d'emploi d'une marque de commerce, allégation qui doit être appuyée par une preuve de l'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[27] M. Campagnolo produit les chiffres d'affaires annuels des marchandises et services de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce portant le logo Winged Wheel depuis 2005, de même que les chiffres d'affaires annuels au Canada, depuis 2005, des vêtements et vêtements de sport de l'Opposante qui portent la marque de commerce avec logo Winged Wheel. Ces chiffres d'affaires s'élèvent au minimum à plus de 750 000 euros et peuvent dépasser 1,3 million d'euros. Il produit (pièce 2 de son affidavit) des copies choisies aléatoirement des factures adressées à des clients canadiens, qui selon lui illustreraient les ventes des produits portant le logo Winged Wheel. Je note que les factures ne mentionnent pas le logo Winged Wheel et que la

plus ancienne remonte à 2008. En outre, les factures produites ne mentionnent aucune bicyclette ou pièce de bicyclettes, mais seulement des vêtements de cyclisme. Cependant, chaque facture produite porte la marque de commerce CAMPAGNOLO & Dessin.

[28] M. Campagnolo produit comme pièce 3 de son affidavit des spécimens de catalogues qui illustrent principalement des vêtements de sport pour cyclisme, et dont le plus ancien remonte à l'hiver 2003. Nous ne disposons d'aucune information sur leur distribution au Canada. Par ailleurs, exception faite dans le catalogue de 2011-2012, les seules marques de commerce clairement visibles sur les différents produits illustrés dans ces catalogues sont la marque CAMPAGNOLO & Dessin et la marque verbale CAMPAGNOLO écrite sous différentes formes stylisées. Ces catalogues n'illustrent aucune pièce de bicyclette portant le logo Winged Wheel.

[29] Le logo Winged Wheel figure sur le côté de chaque page du catalogue 2011-2012 faisant partie de la pièce 3 de l'affidavit de M. Campagnolo, mais aucune information n'est fournie sur sa circulation au Canada. En tout état de cause, l'illustration d'une marque dans un catalogue ne constitue pas en soi une preuve de l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec des marchandises.

[30] Enfin, le logo Winged Wheel peut paraître sur le curseur de la fermeture à glissière de certaines des vestes illustrées dans les différents catalogues, comme le fait valoir l'agent de l'Opposante, mais la petitesse de cet élément empêche de le distinguer sur ces illustrations. Il semblerait que la marque CAMPAGNOLO & Dessin soit représentée sur la plupart des curseurs de la fermeture à glissière. J'observe que certains des catalogues et brochures font référence à la marque verbale CAMPAGNOLO, et aussi que des bicyclettes ou parties de bicyclettes sont illustrées dans les catalogues et brochures dans le simple but de faire naître une association entre les vêtements annoncés et le cyclisme. Je n'ai pu trouver dans ces catalogues aucune illustration d'une bicyclette portant le logo Winged Wheel.

[31] À l'audience, j'ai donné la possibilité à l'agent de l'Opposante de fournir, dans la preuve produite, des exemples d'emploi du logo Winged Wheel en liaison avec toute marchandise visée par l'enregistrement LMC291,902. L'agent n'a pu me fournir aucun autre exemple que le catalogue de 2011-2012 et peut-être le curseur de la fermeture à glissière de certaines des vestes

illustrées dans les différents catalogues (ces deux exemples ne constituant pas une preuve d'emploi de cette Marque en liaison avec les marchandises visées par son enregistrement).

[32] Il existe une preuve d'emploi de la marque CAMPAGNOLO & Dessin en liaison avec les vêtements de cyclisme, mais aucune preuve de l'emploi du logo Winged Wheel en liaison avec toute marchandise visée par l'enregistrement LMC291,902.

[33] En conséquence, seule la marque CAMPAGNOLO & Dessin est connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des vêtements de cyclisme. En dernière analyse, ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement à l'égard de la marque CAMPAGNOLO & Dessin.

Nature des marchandises, services ou entreprises, et nature du commerce

[34] En vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les Marchandises et les Services décrits dans la demande aux marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante [Voir *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 à 10-11 (CAF); *Henkel Kommandnitgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110 à 112 (CAF); *Miss Universe Inc c. Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 à 390-392 (CAF)]. Cet examen de ces états déclaratifs doit toutefois être effectué dans le dessein de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non tous les types de commerces susceptibles d'être visés par le libellé. La nature véritable du commerce des parties se révèle utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[35] L'enregistrement LMC291,902 de l'Opposante englobe ses bicyclettes et pièces correspondantes. Il n'y a pas de chevauchement entre ces marchandises et les Marchandises et Services de la Requérante.

[36] Il y a chevauchement entre certaines des marchandises visées par l'enregistrement LMC653,437 de l'Opposante et une partie des Marchandises, nommément vêtements, tenues de sport, accessoires vestimentaires, sacs, gants tout usage pour la maison et mitaines, bandeaux et

serre-poignets, articles chaussants, couvre-chefs (les Marchandises chevauchantes), de même que certains des Services, notamment vente au détail, vente en ligne, vente en gros et distribution en gros d'accessoires vestimentaires, de gants et mitaines, de bandeaux et serre-poignets, et d'articles chaussants (les Services chevauchants).

[37] En ce qui a trait à la nature du commerce des parties, je n'ai aucune preuve des activités commerciales de la Requérante, même si celle-ci a essayé, dans son plaidoyer écrit et à l'audience, de présenter des faits absents du dossier sur la nature de son commerce afin de faire valoir la différence entre les commerces des parties.

[38] Au moment d'examiner les marchandises visées par l'enregistrement LMC653,437 et les Marchandises et Services chevauchants, je dois conclure, en l'absence de preuves des voies de commercialisation de la Requérante et au vu de la nature de ces marchandises et services, qu'il y aurait un certain chevauchement entre les voies de commercialisation des parties à l'égard de ces marchandises et services.

Degré de ressemblance

[39] Comme nous l'avons déjà dit, la Cour suprême du Canada a bien précisé, dans son arrêt *Masterpiece*, que le facteur le plus important parmi ceux énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi était souvent le degré de ressemblance entre les marques. Le test pertinent n'est pas une comparaison côte à côte, mais le vague souvenir, dans l'esprit du consommateur canadien, des éléments dominants des marques de l'Opposante.

[40] L'enregistrement LMC291,902 du logo Winged Wheel comporte les éléments dominants suivants : deux ailes en position verticale, un cercle et un levier de commande. Je conviens avec l'Opposante que l'image de la Marque ressemble quelque peu au logo Winged Wheel, puisqu'elle montre deux ailes en position verticale et un cercle. Dans les deux cas, les ailes attachées au cercle évoquent l'idée d'une roue volante.

[41] En ce qui concerne l'enregistrement LMC653,437 pour la marque CAMPAGNOLO & Dessin, l'image de la Marque a quelque ressemblance avec elle, puisqu'elle montre deux ailes en position verticale et un cercle.

Autres circonstances de l'espèce

[42] À l'audience, l'Opposante a plaidé que le logo Winged Wheel est devenu le logo de l'Opposante, puisqu'il figure à chaque page de son catalogue de 2011-2012. L'emploi d'une marque à titre de logo ne signifie pas nécessairement qu'il doit bénéficier d'une plus large protection; un logo doit être bien connu pour recevoir une telle protection. Comme mentionné ci-dessus, il n'y a pas de preuve de l'emploi du logo Winged Wheel en liaison avec des bicyclettes et pièces de l'Opposante.

[43] L'Opposante s'appuie aussi sur un extrait de son site Web, produit comme pièce 6 à l'affidavit de M. Campagnolo, qui renvoie à la citation suivante : [TRADUCTION] « Compagnolo S.R.L. est une vedette non seulement du monde du cyclisme, mais du monde du sport tout entier, comme l'a fait observer le Wall Street Journal, qui l'a qualifiée de marque sportive parmi les plus en vue au monde. ». L'extrait produit prouve qu'il a été effectivement affiché sur Internet, mais n'en prouve pas le contenu.

[44] M. Campagnolo fait valoir qu'un grand nombre d'articles publiés dans des journaux internationaux diffusés et offerts au Canada font mention de l'Opposante et du logo Winged Wheel. Il a produit à titre de pièce 5 de son affidavit un dossier de presse contenant différents articles publiés dans des publications internationales, qui auraient été offertes au Canada entre 2008 et 2010. Je note que la moitié des articles produits sont en langues étrangères, et qu'il n'y a pas d'illustration de la marque de commerce logo Winged Wheel. La marque de commerce CAMPAGNOLO & Dessin figure toutefois dans certains de ces articles. Enfin, aucune information n'est fournie sur l'ampleur de leur circulation au Canada.

[45] M. Campagnolo prétend que l'Opposante tire profit de la large couverture médiatique des grandes manifestations de cyclisme diffusées dans le monde entier, y compris au Canada. Il fait valoir que l'Opposante parraine elle aussi différentes compétitions de cyclisme. Nous ne disposons d'aucune information sur l'ampleur de la couverture de ces manifestations et compétitions de cyclisme au Canada. De plus, cette seule déclaration est insuffisante pour établir laquelle ou lesquelles des marques de commerce de l'Opposante cette couverture médiatique a fait connaître au public canadien.

Conclusion

[46] Je conclus, relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d* de la Loi, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et le logo Winged Wheel visé par l'enregistrement LMC291,902, étant donné que la différence dans la nature des Marchandises et Services suffit pour trancher en faveur de la Requérante.

[47] En ce qui concerne l'enregistrement LMC653,437, la ressemblance visuelle entre la Marque et la marque CAMPAGNOLO & Dessin, et le chevauchement entre certaines des marchandises, me permettent de conclure, selon la prépondérance des probabilités, à l'existence d'une probabilité de confusion entre ces marques, mais seulement en ce qui concerne les Marchandises et Services chevauchants. Une analogie peut être établie avec l'arrêt *Tommy Hilfiger Licensing Inc c. Produits de Qualité IMD Inc* (2005), 37 CPR (4th) 1, dans lequel la Cour fédérale a conclu que l'ajout des mots EXPLORE CANADA à la marque et au dessin de Tommy Hilfiger Licensing Inc était insuffisant pour exclure toute probabilité de confusion. *A contrario*, l'absence du mot CAMPAGNOLO dans la Marque est insuffisant, à mon avis, pour exclure toute probabilité de confusion entre la Marque et la marque CAMPAGNOLO & Dessin.

[48] En ce qui touche les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)*a*) et sur le caractère distinctif, le dossier ne contient aucune preuve d'un emploi antérieur au Canada du logo Winged Wheel discuté ci-dessus, et l'Opposante ne s'est ainsi pas acquittée du fardeau initial de prouver ces deux motifs d'opposition relativement à cette marque de commerce.

[49] Comme il existe toutefois une preuve d'emploi antérieur de la marque CAMPAGNOLO & Dessin au Canada en liaison avec les vêtements et les accessoires de cyclisme, cette marque de commerce était connue au Canada. En conséquence l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. Je parviens à la même conclusion qu'à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi. La seule probabilité de confusion constatée entre la marque CAMPAGNOLO & Dessin et la Marque concerne les Marchandises et Services chevauchants.

[50] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*), 16(3) et 2 (caractère distinctif) de la Loi sont tous accueillis en partie, mais seulement en ce qui concerne les Marchandises et Services chevauchants.

Décision

[51] En vertu du pouvoir qui m'est conféré par l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande relativement aux marchandises et aux services suivants :

accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements, laisses et lits; grandes tasses à café et verres; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, carnets, reliures, calendriers, cartes postales et papier d'emballage; livres; articles de fantaisie, nommément figurines de collection, timbres à échanger et cartes à échanger; ballons de fête; insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie; cartes à jouer; chaînes porte-clés; horloges et montres; parapluies; bâtons de hockey miniatures; boîtes repas; serviettes; papier peint; CD et DVD de musique et de vidéos; accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris; équipement de hockey, nommément coudières et genouillères, masques de hockey, gants de hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons de hockey et balles de hockey de ruelle; équipement de golf, nommément balles, tés, gants de golf et couvre-bâtons de golf; équipement de soccer, nommément ballons; équipement de football, nommément ballons; équipement de baseball, nommément bâtons et balles; cartes et billets de loterie; images photographiques numériques téléchargeables vers un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial; et

Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et distribution en gros de ce qui suit : accessoires pour animaux de compagnie, grandes tasses à café et verres, articles de papeterie, livres, articles de fantaisie, ballons de fête, insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie, cartes à jouer, chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes, CD et DVD préenregistrés, tapis de souris, équipement de hockey (autre que les rondelles), cartes et billets de loterie et logiciels; services de boutique en ligne de musique et de vidéos préenregistrés téléchargeables; services de restauration; promotion de marchandises et de services par la distribution de cartes de remise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de marchandises et de services par l'attribution de points pour les achats effectués par carte de crédit; services de divertissement, nommément parties de baseball, parties de basketball, concerts, parties de football, parties de hockey, concerts de musique, performances d'orchestre, défilés de mode, apparitions en personne d'une personnalité sportive, courses de patins à roulettes, parties de soccer, représentations théâtrales et émissions de télévision.

Mais je refuse la demande d'enregistrement pour ce qui suit :

Vêtements, nommément manteaux, gilets, vêtements de dessous, maillots de bain, pyjamas et chemises de nuit; tenues de sport; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures, bretelles et foulards; sacs, nommément sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons, valises de nuit et sacs à dos; gants tout usage pour la maison et mitaines; bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, nommément articles

chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, notamment casquettes, visières et tuques; et

Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et distribution en gros de ce qui suit : accessoires vestimentaires, gants et mitaines, bandeaux et serre-poignets, articles chaussants.

en application de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.) à titre d'autorité jurisprudentielle pour rendre une décision partagée].

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Étienne Shalom, trad. a.

Annexe A

Les motifs d'opposition pertinents peuvent se résumer comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*e*) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), étant donné qu'à la date de production de la demande, la Requérante employait déjà la Marque au Canada;
2. La demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*e*) et *h*) de la Loi, car la marque de commerce dont l'emploi est proposé au Canada n'est pas la Marque, mais une autre marque, différente de celle visée par la demande.
3. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*e*) de la Loi, car la Requérante, à la date de production de la demande, n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada avec chacune des marchandises ou services visés dans la demande.
4. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*e*) de la Loi, car la Marque n'est pas une marque de commerce puisqu'elle est uniquement fonctionnelle, ou ornementale et décorative;
5. La déclaration à l'effet que la Requérante est convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada est fautive eu égard au contenu de la présente procédure d'opposition, y compris la connaissance par la Requérante des droits de l'Opposante invoqués aux présentes et l'illégalité de l'emploi en question, le cas échéant, étant donné qu'un tel emploi serait, était et est illégal, car :
 - a) il empiète sur les droits de propriété, invoqués à cet égard, de l'Opposante;
 - b) il est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce de l'Opposante, à l'encontre de l'article 22 de la Loi;
 - c) il appellerait l'attention du public sur les marchandises, les services ou l'entreprise de la Requérante de manière à causer de la confusion au Canada entre ces marchandises, ces services ou cette entreprise et ceux de l'Opposante, à l'encontre de l'article 7*b*) de la Loi;

- d) il constituerait une violation du droit d'auteur de l'Opposante sur l'œuvre artistique dont la Marque est une copie ou une imitation déguisée, à l'encontre des articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*.
6. La Requérante n'est pas une personne, ou encore la Requérante n'est pas une société de personnes déjà créée;
7. La Marque n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques enregistrées de l'Opposante :
- CAMPAGNOLO & Dessin, certificat d'enregistrement LMC653,437 dont l'Opposante est propriétaire en liaison avec différentes marchandises, notamment des bicyclettes, pièces, composants et accessoires de bicyclettes, vêtements de sport et de loisirs, et articles chaussants;
 - Winged Wheel & Dessin, certificat d'enregistrement LMC 291,902, dont l'Opposante est propriétaire en liaison avec différentes marchandises, notamment des bicyclettes, pièces, composants et raccords de bicyclettes;
8. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(3)a) de la Loi, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce précitées ayant été antérieurement employées ou révélées au Canada, par l'Opposante ou par ses prédécesseurs en titre, en liaison avec les marchandises précitées;
9. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre du paragraphe introductif de l'article 16(3) de la Loi, car la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi; la Marque n'est pas une marque projetée, mais plutôt une marque employée, en tout ou en partie, et elle n'est pas enregistrable ou ne fonctionne pas comme une marque de commerce, à savoir que la Marque ne distingue pas ou n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante de celles d'autres propriétaires, parce qu'elle est uniquement fonctionnelle ou simplement décorative, et que la Requérante n'est pas une personne;
10. En application de l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive par rapport aux marchandises ou services de la Requérante, puisque :
- a) la Marque ne distingue pas véritablement les marchandises ou les services en liaison avec lesquels la Marque est employée, ou à l'égard desquels la Requérante projette de l'employer, des

marchandises ou des services de l'Opposante, et elle n'est pas non plus adaptée de façon à les distinguer les uns des autres;

- b) La Marque ne distingue pas véritablement les marchandises ou les services de la Requérante de ceux des autres, parce qu'elle est uniquement fonctionnelle ou simplement décorative.