

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE CONCERNANT L'OPPOSITION
de U L Canada Inc. à la demande n° 870,789
produite par Queenswood National Real Estate Ltd.
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce Q TIPS**

Le 2 mars 1998, la requérante, Queenswood National Real Estate Ltd. (ci-après Queenswood), a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce Q TIPS basée sur l'emploi au Canada depuis le 29 janvier 1998 en liaison avec les services suivants :

Services d'une entreprise de courtage immobilier, gestion et promotion d'une entreprise de courtage immobilier; fourniture d'information en rapport aux affaires financières et immobilières.

La demande a été modifiée afin de renoncer à l'usage du mot TIPS, et, par la suite, elle a été annoncée le 9 décembre 1998 aux fins de toute opposition éventuelle.

L'opposante, U L Canada Inc. (ci-après U L), a produit une déclaration d'opposition le 7 mai 1999 et une copie a été transmise à la requérante le 1^{er} juin 1999. Selon le premier motif d'opposition, la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, car elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement a été employée. Selon le deuxième motif d'opposition, la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi, car la requérante n'a pas employé la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement depuis la date alléguée. Selon le troisième motif d'opposition, la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, car la requérante

ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement au Canada étant donné qu'elle était ou aurait dû être au courant de l'existence des marques de commerce déposées Q-TIPS de l'opposante employées partout au Canada.

Selon le quatrième motif d'opposition, la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12 (1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce Q-TIPS de l'opposante enregistrée sous le n° UCA 49657 pour notamment des « cotons-tiges » et six différentes versions de la marque enregistrées pour des « cotons-tiges ». Selon le cinquième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, car, à la date alléguée de premier emploi par la requérante, la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement créait de la confusion avec la marque Q-TIP à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite par l'opposante le 10 juillet 1998 en liaison avec des « cotons-tiges » et des « services de publicité et de promotion pour la vente de cotons-tiges ». Selon le sixième motif d'opposition, la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement n'est pas distinctive, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées Q-TIPS de l'opposante.

La requérante a produit et signifiée une contre-déclaration. Comme élément de preuve, l'opposante a produit les affidavits de Esther Lem, Robert W. White, K. Anne Marshall et de Raquel O. Sananes. Comme élément de preuve, la requérante a produit l'affidavit de Hans

Wetzel. M. Wetzel a été contre-interrogé relativement à son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire fait partie du dossier de la présente instance. En réponse, l'opposante a produit un deuxième affidavit de Raquel O. Sananes. Par la suite, la requérante a demandé l'autorisation de produire des éléments de preuve additionnels, mais cette demande a été rejetée par la Commission des oppositions le 16 décembre 2002. Les deux parties ont produit des arguments écrits et étaient représentées lors de la tenue de l'audition orale.

Preuve de l'opposante

Dans son affidavit, M^{me} Lem indique qu'elle est vice-présidente du développement des produits chez Lever-Pond, une division de U L. Ses fonctions consistent notamment en la commercialisation des produits vendus sous la marque de commerce déposée Q-TIPS de U L. Selon M^{me} Lem, la marque de commerce Q-TIPS est employée au Canada en liaison avec des cotons-tiges depuis 1931.

M^{me} Lem indique que les ventes mondiales des cotons-tiges Q-TIPS sont considérables. Au Canada, les ventes totales pour la période de dix ans antérieure à la date de l'affidavit de M^{me} Lem (c.-à-d. - le 28 janvier 2000) dépassent 140 millions de dollars et les ventes annuelles sont, pour chacune de ces années, supérieures à 10 millions de dollars. Selon les chiffres produits par M^{me} Lem, l'opposante avait environ deux tiers du marché des coton-tiges Q-TIPS pour chacune des années comprises dans la période 1996-1999. Au Canada, les dépenses de publicité et de promotion pour la période de cinq ans antérieure à la date de l'affidavit de M^{me} Lem dépassaient 3 millions de dollars. M^{me} Lem a donné des détails du type de publicité

fait par l'opposante, y compris la publicité imprimée, la publicité extérieure et la publicité à la radio et à la télévision.

M^{me} Lem a joint à son affidavit des échantillons des emballages utilisés pour les cotons-tiges Q-TIPS de l'opposante. Sur les emballages, il est constamment indiqué que Q-TIPS est une marque de commerce déposée et le libellé suivant y figure également « Imported By / Importé Par LEVER POND'S, Toronto, Ontario ». Un tel libellé peut suggérer que U L, par l'entremise de sa division Lever Pond's, ne fait qu'importer au Canada les cotons-tiges de la marque Q-TIPS et qu'une autre entité est le véritable utilisateur et propriétaire de la marque. Par ailleurs, de nombreuses publicités imprimées produites en preuve par M^{me} Lem indiquent que Q-TIPS est une marque de commerce déposée de l'opposante. Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, je suis disposé à conclure que les consommateurs percevraient la division Lever Pond's de U L comme la source des marchandises et que U L emploie donc la marque Q-TIPS.

Dans son affidavit, M. White indique qu'il est le vice-président principal canadien du *Audit Bureau of Circulations*. Il indique le tirage des revues canadiennes dans lesquelles M^{me} Lem affirme que l'opposante a fait paraître des annonces où figure sa marque de commerce Q-TIPS.

Dans son affidavit, M^{me} Marshall indique qu'un avocat du cabinet qui représente l'opposante lui a remis une circulaire de Shoppers Drug Mart dans laquelle il y a une annonce de Q-TIPS, et que l'avocat l'a informée que la circulaire était dans une édition particulière du

quotidien *The Toronto Star*. Ensuite, elle a communiqué avec les employés de Shoppers Drug Mart et du quotidien *The Toronto Star* afin d'obtenir le tirage de la circulaire. Étant donné les lacunes de l'affidavit de M^{me} Marshall en raison du oui-dire, je ne lui ai accordé aucun poids dans la présente instance.

Dans son premier affidavit, M^{me} Sananes indique qu'elle a enquêté au sujet de l'allégation d'emploi par la requérante de sa marque de commerce Q TIPS. Elle a téléphoné à la requérante et a parlé à une secrétaire, qui lui a posté une copie du bulletin d'information de la requérante. M^{me} Sananes a également fait une recherche sur le site Web de la requérante et elle n'a pas été en mesure de repérer une mention de la marque de commerce Q TIPS.

Preuve de la requérante

Dans son affidavit, M. Wetzel indique qu'il est un courtier en immeubles de la requérante, qu'il décrit comme étant une « entreprise de courtage immobilier » située à Barry's Bay en Ontario. Dans le cadre de son entreprise, la requérante publie un bulletin d'information qui comprend des listes de biens immobiliers et des renseignements à l'intention de ses clients. Dans le bulletin d'information, les renseignements sont souvent regroupés sous l'une ou l'autre des deux rubriques figurant ci-dessous.

Dans les derniers numéros du bulletin, joints comme pièce F à l'affidavit de M. Wetzel, figurent un emploi de la rubrique « Q-tips: » et un emploi de la rubrique « Q tips » sous forme cursive. Une photocopie du premier bulletin publié par la requérante constitue la première portion de la pièce F. Ce bulletin comprend un certain nombre d'emploi de la rubrique Q TIP & Design susmentionnée et un emploi de la forme plurielle de la rubrique Q TIPS & Design. Sur la partie supérieure de la première page de ce bulletin figure la note manuscrite suivante « Fév./Mars 98 ». Une deuxième note manuscrite (dont l'écriture est différente) figurant au centre de la page se lit comme suit : « Premier emploi de Q Tips & Q Tip ».

En contre-interrogatoire, M. Wetzel a indiqué que c'était lui qui avait écrit la deuxième note manuscrite sur la première page de la photocopie du numéro de « Fév./Mars 98 » du bulletin de la requérante. Il a également indiqué qu'il croyait que c'était une secrétaire qui travaillait pour la requérante qui avait inscrit la note manuscrite « Fév./Mars 98 » en préparant les documents pour l'affidavit de M. Wetzel. De plus, M. Wetzel a indiqué que le numéro de « Fév/Mars 98 » a été imprimé en janvier 1998 et a été distribué dans le cadre d'une foire commerciale tenue à Toronto au cours de ce mois. Généralement, le bulletin est distribué dans les boîtes à journaux jaunes dans le secteur commercial de la requérante.

Dans son affidavit, M. Wetzel décrit également les recherches qu'il a menées concernant l'emploi par des tiers de marques de commerce semblables à celles en litige dans la présente affaire. La pièce E jointe à son affidavit comprend des détails de trois enregistrements

comportant l'élément TIPS se rapportant à des cotons-tiges. La pièce H jointe à son affidavit comprend des copies de pages Web provenant de trois sites différents où figure l'emploi du mot Q-TIPS par une société, par une association de consultants et par une équipe de baseball.

Au cours du contre-interrogatoire de M. Wetzel, on a interrogé ce dernier au sujet de l'opposition de la requérante en ce qui concerne la demande d'enregistrement n° 885,887 de l'opposante pour la marque de commerce Q TIP. M. Wetzel a reconnu que la requérante a produit une déclaration d'opposition dans cette instance en alléguant que la marque de commerce Q TIP de l'opposante créait de la confusion avec la marque Q TIPS de la requérante.

Contre-preuve de l'opposante

Dans son deuxième affidavit, M^{me} Sananes expose les détails des résultats de ses recherches sur les éléments de preuve de M. Wetzel concernant l'emploi du mot Q-TIPS par des tiers. M^{me} Sananes a été en mesure d'établir que la marque de commerce TWIN-TIPS appartient à l'opposante et que la marque PRO SURESHOT TIPS a été radiée. Son témoignage concernant d'autres marques comportant le mot TIPS est fondé sur des enquêtes par téléphone et il n'est donc pas admissible, car il constitue du oui-dire. M^{me} Sananes a également vérifié les sites Web des tiers et elle a trouvé que le site Web de l'équipe de baseball n'avait pas été mis à jour depuis le 1^{er} janvier 1999 et que le site Web de l'association de consultants ne comportait aucune mention du mot Q-TIP.

Les motifs d'opposition

En ce qui concerne le premier motif d'opposition, il incombe à la requérante d'établir la conformité de sa demande aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi. Toutefois, l'opposante a le fardeau de la preuve initial d'établir la véracité des faits qu'elle a allégués. Étant donné que l'opposante ne s'est pas acquittée de ce fardeau initial, ce premier motif d'opposition est rejeté.

En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, il incombe à la requérante d'établir la conformité de sa demande aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi. Voir les décisions rendues en matière d'opposition dans *Joseph Seagram & Sons v. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux pages 329-330 et dans *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, l'opposante a le fardeau de la preuve initial d'établir la véracité des faits qu'elle a allégués qui appuient ce motif d'opposition. Ce fardeau est plus léger en ce qui concerne la question de non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi. Voir la décision rendue en matière d'opposition dans *Tune Masters v. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 à la page 89. De plus, l'alinéa 30b) exige que l'emploi de la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement soit continue dans la pratique normale du commerce depuis la date alléguée. Voir *Labatt Brewing Company Limited v. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 à la page 262 (C.F. 1^{re} inst.). Finalement, l'opposante peut s'acquitter de son fardeau de la preuve en renvoyant aux propres éléments de preuve de la requérante. Voir *Labatt Brewing Company Limited v. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 à la page 230 (C.F. 1^{re} inst.).

Le deuxième motif d'opposition de l'opposante est fondé sur trois arguments. Selon le premier argument, le premier affidavit de Sananes permet à l'opposante de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait, et les propres éléments de preuve de la requérante n'appuient pas la date alléguée du 29 janvier 1998 comme date de premier emploi. Selon le deuxième argument, la requérante n'a pas employé la marque de commerce visée par la demande. Selon le troisième argument, la requérante n'a pas employé Q TIPS comme marque de commerce.

En ce qui concerne le premier argument, je ne considère pas que le premier affidavit de Sananes permet à l'opposante de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait. Le fait que le site Web de la requérante et que son bulletin d'information de mars 1999 ne comportaient pas la marque de commerce visée par la demande n'appuie pas la prétention de l'opposante voulant que la requérante n'avait pas employé sa marque en date du 29 janvier 1998. En ce qui concerne les propres éléments de preuve de la requérante, l'opposante s'est appuyée sur la note manuscrite figurant sur le premier numéro du bulletin de la requérante, laquelle note suggère que le bulletin n'était pas disponible avant février 1998. Toutefois, M. Wetzel a expliqué qu'aucun des bulletins de la requérante ne portait une date imprimée et que le premier numéro a été réellement imprimé en janvier 1998 et a été distribué dans le cadre d'une foire commerciale tenue à Toronto au cours du même mois. Par conséquent, les éléments de preuve de la requérante ne sont pas incompatibles avec la date de premier emploi alléguée, et le premier argument de l'opposante est rejeté.

En ce qui concerne le deuxième argument, l'opposante soutient que l'emploi du dessin

figurant ci-dessus dans lequel sont incorporés la lettre Q et le mot TIPS ne constitue pas un emploi de la marque visée par la demande d'enregistrement Q TIPS. Je ne suis pas d'accord. Que l'on examine l'emploi de la marque visée par la demande avec des éléments additionnels ou l'emploi d'une variation de la marque de commerce Q TIPS, je suis d'avis que le public percevrait l'emploi du dessin comme étant également un emploi de la marque Q TIPS, et que le dessin n'est pas substantiellement différent de la marque. Voir *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 à la page 538 (C.O.M.C.) et *Munsingwear Inc. v. Promafil Canada Ltee.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.). Mes conclusions s'appliquent également à la variation du dessin qui incorpore le terme Q TIP au singulier. Par conséquent, le deuxième argument de l'opposante est également rejeté.

En ce qui concerne le troisième argument, l'opposante fait valoir que la requérante emploie Q TIPS non pas comme une marque de commerce mais plutôt comme un titre ou une rubrique pour des renseignements ou comme des divisions dans le bulletin et que le mot TIPS est employé de manière descriptive. Toutefois, la marque dans son ensemble n'est pas descriptive et elle figure dans le bulletin de la requérante au titre des services immobiliers offerts. La marque est employée dans l'intention de distinguer les services de la requérante des services des autres et dans le but d'acquérir un achalandage avec la marque. Par conséquent, le troisième argument n'étant également pas retenu, le deuxième motif d'opposition est ainsi rejeté.

Le troisième motif n'invoque pas un motif d'opposition adéquat. Le fait que la requérante puisse avoir été au courant de l'existence de la marque de commerce déposée de

l'opposante n'appuie pas, en lui-même, un motif de non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi. L'opposante n'a pas allégué que la marque de la requérante créait de la confusion avec ses marques déposées et que la requérante était au courant de cette confusion. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté.

En ce qui concerne le quatrième motif d'opposition, la date pertinente pour prendre en considération les circonstances liées à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision. Voir *Conde Nast Publications Inc. v. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 à la page 541-542 (C.O.M.C.). Il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. De plus, en appliquant le critère pour déterminer s'il y a confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il doit être tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi. Finalement, l'argument le plus solide de l'opposante est celui de la marque-mot déposée Q-TIPS et, par conséquent, l'examen de la question de la confusion avec cette marque permettra de trancher effectivement l'issue du quatrième motif.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de commerce Q TIPS de la requérante a un caractère distinctif inhérent. Toutefois, ce n'est pas une marque ayant un caractère distinctif inhérent solide, car l'élément TIPS est descriptif et il a fait l'objet d'une renonciation par la requérante. Étant donné le peu d'éléments de preuve produits concernant l'emploi de la marque de la requérante, je ne suis pas en mesure de lui attribuer une

réputation appréciable au Canada.

La marque Q-TIPS de l'opposante a un caractère distinctif inhérent bien qu'elle ne soit pas, elle aussi, une marque ayant un caractère distinctif inhérent solide, car l'élément TIPS est descriptif lorsqu'il est employé avec des cotons-tiges. Toutefois, l'opposante a fait la preuve d'un usage étendu de sa marque partout au Canada durant un certain nombre d'années. Par conséquent, je suis en mesure de conclure que la marque de l'opposante est devenue très connue au Canada en liaison avec des cotons-tiges.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise l'opposante. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises de l'opposante que sont les cotons-tiges sont totalement différentes des services immobiliers de la requérante. Les commerces des parties sont également complètement différents. L'opposante a fait valoir qu'il y avait un lien entre les commerces des parties, car les deux annonçaient leurs marques dans les journaux. Étant donné qu'une telle observation pourrait être faite à l'égard de deux commerçants quels qu'ils soient, cela n'a aucune importance dans la présente affaire.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques des parties sont presque identiques à tous égards. La seule différence consiste en ce que les deux éléments de la marque de l'opposante sont séparés par un trait d'union.

La requérante a tenté de se fonder sur des enregistrements de tiers pour des marques

de commerce incorporant le mot TIPS et sur des emplois par des tiers du terme Q-TIPS pour réduire l'effet de toute similarité entre sa marque et celle de l'opposante. Toutefois, la faiblesse des éléments de preuve de la requérante à cet égard m'empêche de déduire qu'il y eu un usage commun du terme Q-TIPS par d'autres en liaison avec des marchandises ou services.

L'opposante a fait valoir que la déclaration d'opposition de la requérante produite pour contester la demande n° 885,887 de l'opposante comprend une admission contre intérêt qui devrait jouer contre la requérante dans la présente affaire. Toutefois, cette opposition antérieure ne s'est pas rendue à l'étape de la présentation de la preuve, et encore moins à l'étape de la décision finale quant à la question de la confusion. Par conséquent, je considère que la simple allégation de confusion par la requérante dans cette autre procédure n'a aucune importance dans la présente affaire. Voir *Molson Breweries, A Partnership v. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 aux pages 212-213 (C.F. 1^{re} inst.) et *California Fashion Industries, Inc. v. Reitmans (Canada) Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 439 à la page 447 (C.F. 1^{re} inst.).

Le critère pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imprécis. Étant donné les conclusions auxquelles je suis arrivé ci-haut, et surtout étant donné les grandes différences entre les marchandises, les services et les commerces des parties et indépendamment de la réputation de la marque de l'opposante, j'arrive à la conclusion que la marque de commerce de la requérante ne crée pas de confusion avec la marque de commerce déposée Q-TIPS de l'opposante. À cet égard, je me suis fondé sur les décisions de la Cour d'appel fédérale dans *United Artists Corp. v. Pink Panther Beauty Corp.*

(1998), 80 C.P.R. (3d) 247 et *Lexus Foods Inc. v. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha* (2000), 9 C.P.R. (4th) 297 à la page 301. Par conséquent, le quatrième motif d'opposition est également rejeté.

En ce qui concerne le cinquième motif d'opposition, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve initial qui lui incombait. La demande n° 885,887 a été produite le 30 juillet 1998, c'est-à-dire après la date alléguée de premier emploi par la requérante, qui est le 29 janvier 1998. Par conséquent, l'opposante n'a pas établi le fondement du motif d'opposition basé sur les dispositions de l'alinéa 16(1)b) de la Loi. Par conséquent, le cinquième motif d'opposition est également rejeté.

En ce qui concerne le sixième motif d'opposition, il incombe à la requérante d'établir que sa marque distingue ou est apte à distinguer ses services des marchandises et services des autres personnes partout au Canada. Voir *Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente pour tenir compte des circonstances concernant ce litige est la date du dépôt de l'opposition (soit le 7 mai 1999). Voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R.(3d) 412 à la page 424 (C.A.F.). Finalement, l'opposante a le fardeau de la preuve d'établir la véracité des faits appuyant son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Le sixième motif porte essentiellement sur la question de la confusion entre la marque

de la requérante et la marque de commerce Q-TIPS de l'opposante. Mes conclusions concernant le quatrième motif d'opposition s'appliquent, en grande partie, au présent motif. Ainsi j'arrive à la conclusion que les marques en litige ne créent pas de confusion à la date du dépôt de l'opposition. Par conséquent, le sixième motif d'opposition est également rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 29^e JOUR DE JUIN 2004.

**David J. Martin,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce**