

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Olympia Group, Inc. à la demande n° 1053097
produite par Rui Royal International Corp. en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce EZ MARK

Le 31 mars 2000, la requérante, Rui Royal International Corp., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce EZ MARK basée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des rubans à mesurer. La demande a été annoncée, aux fins de toute opposition éventuelle, dans le *Journal des marques de commerce* du 5 septembre 2001.

L'opposante, Olympia Group, Inc., a produit une déclaration d'opposition le 26 octobre 2001, dont copie a été transmise à la requérante le 14 novembre 2001. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. À titre de preuve, l'opposante a produit la déclaration solennelle de Nick Savadian. La requérante a produit les affidavits de Ian Samberg et de Lisa Saltzman. M. Samberg et M^{me} Saltzman ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits, et la transcription des contre-interrogatoires ainsi que les réponses aux engagements font partie du dossier de la présente affaire. Seule la requérante a produit un mémoire écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Preuve de l'opposante

Déclaration solennelle de Nick Savadian

Au paragraphe 1 de sa déclaration solennelle, M. Savadian indique ce qui suit :

Je suis vice-président du merchandising chez Olympia Group, Inc. (ci-après Olympia ou ma société), et j'occupe cette fonction depuis 1996. J'ai examiné les dossiers de ma

société et j'ai interrogé les employés de ma société en ce qui concerne les présentes questions et, de ce fait, j'ai connaissance desdits éléments qui font l'objet de la déposition ci-après et je les tiens pour vrais.

Il explique que Olympia est un fabricant et un commerçant chef de file dans le domaine des outils à main et des accessoires, dont le siège social est située dans la ville de Industry en Californie. Olympia est composée de sept divisions principales et a des installations de fabrication et des bureaux partout dans le monde, y compris au Canada. Les produits de sa société sont vendus par l'entremise de grossistes et de détaillants, comme Ace Hardware, Home Depot, Wal-Mart et Orgill Brothers.

Dans sa division des outils, Olympia offre en vente et vend des rubans à mesurer sous sa marque de commerce E-Z READ. Comme pièce A jointe à sa déclaration solennelle, il y a la page couverture et les pages pertinentes du catalogue de l'année 2000 des produits de sa société sur lesquelles figurent lesdits rubans à mesurer. Il indique que sa société a réalisé des ventes importantes partout aux États-Unis depuis au moins 1996 en liaison avec la marque de commerce E-Z READ, et que sa société a également réalisé des ventes au Canada en liaison avec la marque de commerce E-Z READ depuis au moins juin 1998. Au Canada, les ventes totales de rubans à mesurer réalisées en 1999 et 2000 en liaison avec la marque de commerce E-Z READ s'élevaient à plus de 45 000 \$US et les ventes estimatives pour 2001 s'élevaient à plus de 85 000 \$US.

Comme pièce C jointe à sa déclaration solennelle, il y a des factures représentatives qui, selon lui, constatent des ventes au Canada depuis au moins juin 1998. Il confirme que la vente constatée par la facture n° 1101, en date du 30 juin 1998, fait suite à une commande reçue par sa société sous son ancien nom, Olympia Industrial, Inc., pour 3 600 unités de rubans à mesurer E-Z READ de sa société. Comme pièce D jointe à sa déclaration

solennelle, il y a une copie d'un certificat de modification des actes constitutifs de sa société établissant le changement de nom de sa société en faveur de Olympia Group, Inc. Comme pièce E, il joint une liste représentative des achats de rubans à mesurer, portant la marque E-Z READ, effectués par les clients de sa société au Canada au cours des années 1999, 2000 et 2001.

Même si M. Savadian indique ensuite que sa société a dépensé plus de 95 000 \$ en frais de publicité à la télévision pour le produit E-Z READ entre février et mai 1999, il n'a donné aucun détail quant aux dates ou à la fréquence de la diffusion de ces annonces à la télévision au Canada.

Preuve de la requérante

Affidavit de Ian Samberg

M. Samberg indique qu'il est président de la société requérante RUI Royal International Corp. (ci-après RUI) et qu'il fait partie de la société depuis 1983. Il explique qu'à titre de dirigeant de la société RUI, il a accès à tous les dossiers de sa société. Il indique également que soit il a une connaissance personnelle des faits qui font l'objet de son affidavit, soit il a examiné personnellement les dossiers de RUI en ce qui concerne lesdits faits.

Au paragraphe 5, M. Samberg explique que les produits de quincaillerie vendus par RUI sont fabriqués en Chine et expédiés directement aux quincailleries de détail qui sont les clients de RUI et qui sont situées au Canada.

Au paragraphe 10, il indique que la marque de commerce EZ MARK est utilisée par RUI en liaison avec des rubans à mesurer depuis août 2000. Comme pièce B jointe à son affidavit, il

y a des échantillons d'emballage sur lequel figure la marque de commerce EZ MARK et illustrant comment ladite marque est employée. Comme pièce C, il produit des échantillons de factures constatant des ventes de rubans à mesurer EZ MARK qui ont été effectuées entre août 2000 et la date de son affidavit (c.-à-d. le 12 août 2002). Même si la marque ne figure pas sur lesdites factures, il explique que le produit portant le numéro 90023 se rapporte au ruban à mesurer avec une chaîne porte-clés dont les échantillons d'emballage sont joints comme pièce B.

Au paragraphe 12, M. Samberg explique que les produits EZ MARK sont vendus dans des magasins de détail partout au Canada, y compris chez Réno-Dépôt, Rona, Kent Building Supplies et Totem Building Supplies. Comme pièce E, il joint des photos des rubans à mesurer EZ MARK tels que ceux-ci sont offerts au consommateur dans lesdits magasins.

Au paragraphe 20 de son affidavit, M. Samberg mentionne les frais promotionnels de sa société pour ses produits vendus sous la marque de commerce EZ MARK. Ces frais se chiffrent à 1 800 \$, 2 700 \$ et 2 100 \$ pour les années 2000, 2001 et 2002 (jusqu'en juillet) respectivement. Au paragraphe 21, les chiffres des ventes au titre des rubans à mesurer EZ MARK sont de 50 436 \$; 80 498 \$ et 60 344 \$ pour les années 2000, 2001 et 2002 (jusqu'en juillet) respectivement.

On peut déduire des questions posées lors du contre-interrogatoire que l'opposante peut ne pas avoir considéré que la requérante employait sa marque de commerce EZ MARK à titre de marque de commerce en vertu du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après la Loi) en laissant entendre que l'emploi établi était celui de la marque TOOLTECH de la requérante et non celui de la marque EZ MARK de la requérante. Toutefois, conformément à la décision de la Cour fédérale *A.W. Allen Ltd. c.*

Warner Lambert Canada Inc. (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.), rien n'empêche l'emploi de deux marques de commerce en même temps. Même si la marque TOOLTECH de la requérante figure sur l'emballage des rubans à mesurer, la marque visée par la demande d'enregistrement figure, elle aussi, bien en vue sur le recto du même emballage, de sorte qu'avant de passer au consommateur au moment du transfert. Par conséquent, je suis convaincue que la requérante a établi l'emploi de sa marque de commerce EZ MARK conformément au paragraphe 4(1) de la Loi.

Affidavit de Lisa Saltzman

M^{me} Saltzman indique qu'elle est directrice du service de recherche des marques de commerce. Dans son affidavit, elle décrit la recherche qu'elle a menée dans le registre des marques de commerce en ce qui concerne toutes les marques de commerce actives qui comportent le préfixe EZ.

Question préliminaire

La requérante soutient que la déclaration solennelle de M. Savadian devrait être considérée comme une preuve par oui-dire étant donné sa déclaration voulant qu'il ait discuté de ces questions avec des employés de sa société et que, de ce fait, il ait connaissance desdits éléments qui font l'objet de la déposition ci-après et qu'il les tienne pour vrais. Je suis d'accord avec la requérante que la déclaration solennelle de M. Savadian semble être basée, au moins en partie, sur des renseignements et des croyances. Il a été établi dans *Brasserie Labatt Ltée c. Brasserie Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.) que les affirmations faites dans un affidavit sur la foi de renseignements et de croyances sont, à première vue, des preuves par oui-dire inadmissibles à moins qu'elles satisfassent aux

critères de la nécessité et de la fiabilité. À mon avis, je n'ai aucune raison de douter de la fiabilité de la preuve produite par M. Savadian, étant donné qu'il n'a pas été contre-interrogé sur sa déclaration solennelle. Toutefois, je ne m'attends pas à ce qu'il ait une connaissance personnelle de tous les aspects de sa société, mais ceci n'explique pas pourquoi il lui a été nécessaire d'inclure des renseignements obtenus auprès d'employés de sa société plutôt que de produire des affidavits faits sous serment par ses employés. Vu qu'il est impossible de savoir, à partir de sa déclaration solennelle, quelles parties peuvent être basées sur du oui-dire et quelles parties ne le sont pas, je ne tiendrai pas compte de sa déclaration solennelle du fait que celle-ci est du oui-dire inadmissible.

Motifs d'opposition

Les deux premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30*e*) et 30*i*) de la Loi. À l'égard de chacun de ces motifs, l'opposante a le fardeau de présentation, à savoir de produire une preuve suffisante à partir de laquelle on puisse raisonnablement conclure à la véracité des faits allégués à l'appui des motifs invoqués en vertu de l'article 30 (voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330). La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant la question du non-respect de l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande (voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, à la p. 475).

En ce qui concerne le motif d'opposition basé sur l'alinéa 30*e*) de la Loi, la demande de la requérante se conforme formellement à l'alinéa 30*e*), car la déclaration requise est contenue dans la demande. La question qui se pose ensuite est celle de savoir si la requérante s'est substantiellement conformée à l'alinéa 30*e*) - c.-à-d. - la déclaration de la requérante portant

qu'elle a l'intention d'employer la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement est-elle vraie? Dans la présente affaire, l'intention de la requérante d'employer ladite marque a été établie par la preuve d'emploi qu'elle a produite. En conséquence, le premier motif d'opposition est rejeté.

Selon le deuxième d'opposition, la requérante ne pouvait pas et ne peut toujours pas être convaincue qu'elle a droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande car, à la date du dépôt de la demande, la requérante connaissait la marque de commerce de l'opposante. Toutefois, même si la requérante avait été au courant de l'existence de la marque de commerce de l'opposante avant le dépôt de la présente demande, aucune preuve n'a été fournie pour établir que la requérante ne pouvait pas, à juste titre, être convaincue qu'elle avait droit d'employer sa marque de commerce au Canada sur la base que sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec la marque de l'opposante. Par conséquent, le présent motif d'opposition est également rejeté.

Selon les troisième et quatrième motifs d'opposition, la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque car, eu égard aux dispositions des alinéas 16(3)a) et 16(3)b) de la Loi, à la date du dépôt de la demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce E-Z READ de l'opposante, laquelle était employée au Canada depuis au moins juin 1998 en liaison avec des « rubans à mesurer » et pour lesquels la demande n° 1034892 a été produite le 4 novembre 1999. La date pertinente pour déterminer le risque de confusion en rapport avec le droit à l'enregistrement en vertu du paragraphe 16(3) est la date de production de la demande, c.-à-d. le 31 mars 2000. La requérante a le fardeau de persuasion, c.-à-d. d'établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en litige.

L'opposante a le fardeau initial d'établir qu'elle a employé sa marque avant la date de production de la demande. De plus, en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi, il incombe à l'opposante d'établir le non-abandon de sa marque à la date de l'annonce de la demande de la requérante.

En ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 16(3)b), bien que l'opposante n'ait pas fourni une copie de sa demande à titre de preuve, eu égard à l'intérêt public éventuel dans l'évaluation d'un motif fondé sur l'alinéa 16(3)b), le registraire exercera son pouvoir discrétionnaire et examinera les dossiers du Bureau des marques de commerce pour vérifier l'existence d'une demande pendante sur laquelle s'appuie un tel motif (voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.) à la p. 529). Après vérification, je confirme que la demande n° 1034892 de l'opposante a été produite avant la demande de la requérante. En outre, conformément au paragraphe 16(4) de la Loi, la demande de l'opposante était pendante à la date de l'annonce de la demande de la requérante, car la demande de l'opposante n'a donné lieu à l'enregistrement que le 17 décembre 2001.

En ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a), vu que je suis arrivée à la conclusion que la preuve de l'opposante était inadmissible, je conclus que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait eu égard à ce motif. Même si l'opposante s'était acquittée de son fardeau de preuve initial, je conclurais que la requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce EZ MARK et la marque de commerce E-Z READ de l'opposante pour les raisons suivantes.

Les deux motifs invoqués en vertu des alinéas 16(3)a) et b) portent sur la détermination du risque de confusion entre la marque de la requérante et la marque de l'opposante. Le critère

de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour déterminer s'il y a un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige en application du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids à donner à chaque facteur peut varier en fonction des circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R.(3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)a), les marques des deux parties sont intrinsèquement distinctives même si aucune des marques n'est intrinsèquement forte, car l'élément EZ ou E-Z suggère que le ruban à mesurer est facile à utiliser. Dans sa déclaration solennelle, M. Savadian indique que sa société a réalisé des ventes de rubans à mesurer E-Z READ au Canada de plus de 45 000 \$ en 1999 et 2000, et de plus de 85 000 \$ en 2001. Par conséquent, la marque de l'opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

Étant donné que la requérante n'a réalisé aucune vente avant la date de production de la demande (c.-à-d. le 29 mars 2000), je dois conclure que la marque de la requérante n'était pas connue au Canada à la date pertinente.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)b), l'opposante a établi qu'elle avait employé sa marque depuis au moins juin 1998 tandis que la requérante n'a pas établi qu'elle avait employé sa

marque avant la date pertinente. Ce facteur favorise également l'opposante.

En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et d), vu que les marques des deux parties sont liées à des produits identiques, nommément des « rubans à mesurer », il s'ensuit que les réseaux de distribution sont également les mêmes.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a un certain degré de ressemblance entre les marques sur les plans de la présentation et du son, car elles commencent toutes les deux par les lettres EZ ou E-Z. Il y a peu de ressemblance entre les marques sur le plan des idées qu'elles suggèrent, car la marque de la requérante suggère quelque chose qui est facile à marquer, tandis que la marque de l'opposante suggère quelque chose qui est facile à lire.

Comme autre circonstance, la requérante s'est fondée sur les éléments de preuve relatifs à l'état du registre présentés par l'affidavit de Saltzman. Les éléments de preuve relatifs à l'état du registre ne sont pertinents que dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché (*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)). On ne peut tirer de telles conclusions au sujet de l'état du marché que si l'on réussit à repérer un nombre élevé d'enregistrements pertinents. (*Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)).

Dans son affidavit, M^{me} Saltzman indique qu'elle a mené des recherches dans toutes les marques de commerce actives afin de repérer toute marque ayant le préfixe EZ dans les catégories internationales suivantes : 8,9,1,2,3,6,7,11, 16,17,19,21 et 37, ainsi que toutes les marques actives ayant l'équivalent phonétique du préfixe EZ dans la catégorie 8 uniquement. Lors du contre-interrogatoire, elle a expliqué qu'elle a mené des recherches dans les

catégories [TRADUCTION] « où elle était le plus susceptible de trouver des produits qui pouvaient être vendus dans une quincaillerie ».

M^{me} Saltzman a joint des copies de plus de 162 de ces inscriptions. Toutefois, certaines de ces inscriptions concernaient des demandes plutôt que des enregistrements. De plus, plusieurs de ces enregistrements se rapportaient à des marques qui contenaient les lettres EZ ou son équivalent phonétique à titre de suffixe ou d'élément central de la marque plutôt qu'à titre de préfixe. Malgré ces limitations, sa recherche lui a permis de repérer plus de 100 enregistrements se rapportant à des marques qui comportaient les lettres EZ ou son équivalent phonétique à titre de préfixe pour des marchandises qui pouvaient être vendues dans une quincaillerie. Même si je ne considère pas que tous les produits qui peuvent être vendus dans une quincaillerie sont nécessairement reliés, la recherche de M^{me} Saltzman a permis de repérer un nombre suffisant de marques se rapportant à des outils à main pour me permettre de conclure qu'au moins certaines de ces marques sont employées au Canada. Par conséquent, je suis en mesure de conclure que EZ (ou son équivalent phonétique) est un préfixe commun pour les marques de commerce déposées en liaison avec divers types d'outils à main, et que les consommateurs se fieraient probablement aux autres éléments de ces marques pour les distinguer.

La requérante a soutenu qu'une autre circonstance qui devrait être prise en compte est le fait que la requérante avait enregistré la marque EZ MOVERS (TMA491283) pour d'autres produits de quincaillerie le 12 mars 1998, et avait par la suite produit des demandes le 31 mars 1999 et le 6 avril 1999 pour les marques EZ CUT (demande n° 1010312) et EZ GRIP (demande n° 1010825) pour des marchandises similaires. Vu que la requérante n'a pas établi l'emploi de ces marques et que la preuve au dossier établit qu'une seule de ces marques a été enregistrée avant la date pertinente, je ne considère pas que cette preuve soit d'une grande

utilité pour la requérante.

Pour appliquer le critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Vu mes conclusions ci-dessus et surtout vu la faiblesse intrinsèque des marques des deux parties et du nombre de marques ayant le préfixe EZ (ou son équivalent phonétique) en liaison avec des outils à main, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce EZ MARK et la marque de commerce E-Z READ de l'opposante. Par conséquent, les troisième et quatrième motifs d'opposition sont rejetés.

En ce qui concerne le dernier motif d'opposition (caractère distinctif), il incombe à la requérante d'établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises et services de ceux 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, le moment pertinent pour examiner les circonstances entourant la présente question est la date de production de l'opposition (c.-à-d. le 26 octobre 2001) : voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.). Finalement, il incombe à l'opposante d'établir les allégations de fait appuyant son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Vu que la déclaration solennelle de M. Savadian n'a pas été prise en compte, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait au regard de ce motif. Même si l'opposante s'était acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait, le présent motif porterait essentiellement sur la question de la confusion à la date de la production de

l'opposition. La plupart des conclusions à laquelle je suis arrivée concernant le troisième motif s'appliquent au présent motif, à une exception près. S'il y avait eu emploi de la marque de la requérante avant la date de production de l'opposition, j'aurais été en mesure d'accorder une certaine renommée à la marque de la requérante au Canada pour ses marchandises à la date pertinente. À mon avis, ce facteur appuierait davantage la preuve de la requérante. Par conséquent, le présent motif d'opposition est également rejeté.

Conformément au pouvoir qui m'a été délégué en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 21^e JOUR DE DÉCEMBRE 2004.

C. R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce