

## TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
de D.A.M. Neue Deutsche Angelgerate  
Manufaktur Int. GmbH à la demande  
n° 1177439 produite par Shimano Inc.  
en vue de l’enregistrement de la  
marque de commerce QUICKFIRE**

-----

Le 8 mai 2003, Shimano Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce QUICKFIRE, laquelle demande est fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis au moins le 5 août 1982, en liaison avec les marchandises suivantes : articles de pêche, notamment moulinets et un certain nombre d’autres marchandises liées à la pêche. La demande a par la suite été modifiée par la suppression des mentions concernant ces autres marchandises.

La Section de l’examen du Bureau des marques de commerce s’est opposée à la demande, estimant que QUICKFIRE, la marque visée par la demande d’enregistrement, créait de la confusion avec la marque de commerce QUICK, enregistrée sous le n° 162991 en liaison avec des « moulinets pour la pêche ». En réponse, la requérante a fait notamment valoir que sa marque se différenciait de l’autre marque par des éléments tant visuels que phonétiques et que, par ailleurs, d’autres marques comprenant l’élément QUICK avaient déjà été enregistrées en liaison avec des articles de pêche. La Section de l’examen a accepté les observations de la requérante et la marque en cause a été publiée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* daté du 16 juin 2004.

Le 4 mars 2005, D.A.M. Neue Deutsche Angelgerate Manufaktur Int. GmbH, propriétaire de la marque QUICK, précitée, s'est opposée à la demande. Le 29 mars 2005, une copie de la déclaration d'opposition a été transmise par le registraire des marques de commerce à la requérante, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

La preuve de l'opposante est composée uniquement d'une copie vidimée de l'enregistrement susmentionné n° 162991. La requérante a pour sa part produit l'affidavit de Tom Brooke, vice-président des Opérations chez Shimano Canada Ltd., filiale en propriété exclusive de la requérante. Seule la requérante a déposé un plaidoyer écrit et elle seule a assisté à l'audience.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

Plusieurs motifs d'opposition sont invoqués, à savoir que (i) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, car la marque en question n'a pas été employée depuis la date de premier emploi alléguée; (ii) la marque visée par la demande 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 QUICK déposée par l'opposante; (iii) la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque QUICKFIRE en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, car la marque crée de la confusion avec la marque QUICK appartenant à l'opposante et antérieurement employée au Canada; et (iv) la marque QUICKFIRE visée par la demande n'est pas, au sens de l'article 2, adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises vendues par l'opposante sous la marque QUICK.

### FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, contrairement à ce qu'affirme l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive une fois que toute la preuve est produite, une décision défavorable à la requérante sera rendue. L'opposante, quant à elle, doit s'acquitter d'un fardeau de preuve à l'égard des faits sous-tendant les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition, conformément aux règles de preuve habituelles : voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. Ce fardeau de preuve de l'opposante, relativement à une question donnée, signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de la question. En l'espèce, le seul motif d'opposition étayé par la preuve (à savoir la copie vidimée de l'enregistrement n° 162991) est le motif reposant sur la non-enregistrabilité de la marque.

### PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Pour les besoins de la présente procédure, la déposition de M. Brooke se résume de la manière suivante. La requérante, Shimano, a commencé à fabriquer des pièces de bicyclette au Japon en 1921. Depuis, la requérante, qui était au départ une entreprise individuelle, est devenue une multinationale cotée en bourse. La division Articles de pêche de l'entreprise a été lancée en 1970. Lors d'une foire commerciale tenue aux États-Unis en 1978, Shimano a exposé sa série d'articles de

pêche, et par la suite, ses ventes ont commencé à augmenter sensiblement. En 1982, la requérante a inventé un moulinet au lancer lourd de type nouveau qu'elle a appelé QUICKFIRE et commercialisé en 1983. Shimano Canada a été établie en 1983 en tant que distributeur canadien des produits Shimano, dont le moulinet QUICKFIRE. Des concessionnaires semblables sont installés dans divers autres pays. Voici en quels termes M. Brooke décrit le moulinet QUICKFIRE, au paragraphe 16 de son affidavit :

[TRADUCTION]

16. Un des meilleurs exemples de la précision et de l'innovation qui caractérisent les articles de pêche fabriqués par Shimano est la mécanique du moulinet QUICKFIRE. En raison de sa conception particulière, le moulinet QUICKFIRE permet de lancer d'une seule main, ce qui accroît la vitesse du lancer, le pêcheur pouvant, en effet, se baisser, saisir sa canne à pêche et lancer d'une seule main, dans un seul et même mouvement rapide et facile. Cela simplifie en outre la pêche de nuit puisqu'il n'est plus nécessaire de prêter attention au moulinet en lançant. Cela augmente, en outre, l'agrément de la pêche par temps froid car on peut, en pêchant d'une seule main, réchauffer ou sécher l'autre.

La marque QUICKFIRE est affichée bien en vue sur les divers modèles de moulinet proposés par la requérante et sur l'emballage des divers modèles de canne à pêche équipés d'un moulinet QUICKFIRE.

En 1995, les ventes de moulinet QUICKFIRE au Canada se sont élevées à 0,5 million de dollars, passant progressivement à 1,5 million en 1999 et 2000, puis baissant, en 2004, à 0,6 million de dollars. Les articles de pêche de la requérante sont vendus au Canada chez 739 concessionnaires et détaillants. La requérante assure la publicité de ses articles de pêche, y compris le moulinet QUICKFIRE, dans des catalogues, des revues professionnelles et des magazines d'intérêt général,

sur des affiches apposées dans les magasins, sur son site Internet ainsi que dans les salons d'équipements sportifs organisés un peu partout au Canada, à l'intention des consommateurs.

Les observations formulées par M. Brooke au sujet de l'opposante, D.A.M. Neue Deutsche Angelgerate Manufaktur Int. GmbH, se trouvent aux paragraphes 38 et 39 de son affidavit :

[TRADUCTION]

38. Je connais D.A.M. Neue Deutsche Angelgerate Manufaktur Int. GmbH (l'opposante) et ses moulinets QUICK D.A.M. à lancer léger. Je crois pouvoir affirmer qu'au cours des 23 années pendant lesquelles j'ai travaillé chez Shimano Canada Ltd., le moulinet à lancer léger QUICK D.A.M., contrairement aux moulinets de Shimano, n'a été distribué au Canada qu'en très petites quantités. À ma connaissance, il n'existe au Canada aucun réseau de distribution officiel qui permette actuellement au public ou aux détaillants de se procurer les produits QUICK D.A.M..
39. Lors des nombreux salons professionnels auxquels j'ai assisté, tant au Canada qu'aux États-Unis, j'ai eu l'occasion d'observer de nombreux concurrents de Shimano Inc., mais je ne me souviens pas d'y avoir jamais vu un représentant de l'opposante ou ses produits QUICK D.A.M. J'ai eu l'impression que l'opposante n'est pas un joueur important du marché canadien des articles de pêche, contrairement à la requérante dans la présente opposition.

#### PRINCIPALE QUESTION ET TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

Rappelons que la seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si, employée en liaison avec des moulinets pour la pêche, la marque QUICKFIRE crée de la confusion avec la marque QUICK déposée par l'opposante en liaison avec les mêmes marchandises. La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion, c'est-à-dire le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), est celle de la décision : pour une analyse sur les dates pertinentes dans le cadre d'une procédure d'opposition, voir *American Assn. of Retired Persons c. Canadian Assn. of Retired Persons* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

Le test en matière de confusion en est un de première impression et de souvenir imparfait. Pour décider s'il existe une probabilité raisonnable de confusion, il me faut prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, y compris les éléments d'appréciation prévus au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de marchandises, de services ou d'entreprise; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est aucunement exhaustive et il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Tous les facteurs pris en compte n'ont d'ailleurs pas nécessairement le même poids. Le poids à accorder à chacun d'entre eux dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

#### *Examen des éléments d'appréciation prévus au paragraphe 6(5)*

La marque QUICKFIRE visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent assez grand, puisqu'il s'agit d'un mot inventé. Or, ce caractère distinctif est atténué dans la mesure où la marque suggère une qualité souhaitable pour un moulinet pour la pêche, en l'occurrence le fait que la ligne puisse se dérouler rapidement. La marque QUICK de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent moins grand que la marque visée par la demande, mais elle suggère, elle aussi, cette même qualité désirable pour les marchandises proposées par l'opposante. Il ressort de la preuve versée au dossier que, depuis au moins 1995, la marque QUICKFIRE visée par la demande a acquis au Canada une certaine réputation grâce aux ventes et à la publicité. Or, rien ne montre que la

marque QUICK de l'opposante a acquis au Canada la moindre réputation. La période de temps pendant laquelle les marques en question ont été en usage joue en faveur de la requérante. Sur ce point, il ressort de la déposition de M. Brooke que la requérante emploie la marque QUICKFIRE au Canada depuis 1983, alors que l'opposante n'a fait état d'aucun emploi continu de sa marque. Il ressort de l'enregistrement de la marque de l'opposante qui a été versé au dossier que la marque QUICK a été enregistrée en 1968 en raison d'un emploi de la marque depuis 1952. Or, un tel élément de preuve est censé établir l'emploi d'une marque, sans plus, mais il permet seulement d'établir que la marque a été employée pendant un laps de temps en 1952.

Les marchandises des deux parties sont de même nature, mais il ressort de la déposition de M. Brooke que les marchandises de l'opposante sont vendues par l'intermédiaire de canaux de distribution différents de ceux qu'utilise la requérante. La ressemblance entre les marques QUICK et QUICKFIRE dans la présentation et le son provient de l'élément QUICK, commun aux deux marques. À cet propos, c'est la première partie de la marque qui importe le plus lorsqu'il est question du caractère distinctif. Cependant, dans un cas comme celui de l'espèce où le premier élément ne possède pas vraiment de caractère distinctif, l'importance que revêt la première partie est moindre. Les marques en cause suggèrent des idées qui sont plus différentes que semblables. En effet, la marque de l'opposante suggère la « rapidité » alors que la marque de la requérante suggère un « tir rapide ».

## DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, et conscient du fait que (i) de légères différences peuvent suffire pour distinguer des marques qui n'ont pas vraiment de caractère distinctif inhérent (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)), et que (ii) l'opposante n'a joué qu'un rôle réduit dans la présente procédure, j'estime que la requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque QUICKFIRE, visée par la demande, et la marque QUICK de l'opposante à la date pertinente, à savoir la date de la décision. En conséquence, l'opposition est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 OCTOBRE 2008.

Myer Herzig  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.