

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de  
Simpson Strong-Tie Company, Inc. à la demande  
n° 1212531 produite par la Société Canadian Tire  
Limitée en vue de l'enregistrement de la marque de  
commerce QUIK FLIP**

---

Le 7 avril 2004, la Société Canadian Tire Limitée (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce QUIK FLIP (la « Marque ») fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des perceuses-tournevis, perceuses et tournevis.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 10 novembre 2004. Le 7 décembre 2004, Simpson Strong-Tie Company, Inc. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition, dans laquelle elle allègue la confusion avec ses marques QUIK DRIVE, QUIKSTRIP, QD, QD2000 et QUIKDRIVER.

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de G. Lyle Habermehl. La Requérante a obtenu une ordonnance visant à contre-interroger M. Habermehl sur son affidavit, et les transcriptions de ce contre-interrogatoire, ainsi que sur les réponses à certaines questions, ont été produites.

À l'appui de sa demande, la Requérante a initialement produit les affidavits d'Anthony Henry Whitehouse et de Christine Walo. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de produire des éléments de preuve supplémentaires, soit les affidavits de Shane Fortier et de Patti Terry.

L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Whitehouse, mais elle n'y a pas donné suite.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a participé à l'audience.

### Le fardeau de la preuve

C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits allégués sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitées* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 298].

### Résumé de la preuve de l'Opposante

Je résumerai ci-dessous les parties de la preuve que je considère les plus importantes.

#### *L'affidavit de M. Habermehl*

M. Habermehl est le président de Quik Drive USA Inc. (« Quik Drive ») et de Quik Drive Canada Inc. (« Quik Drive Canada »). Quik Drive est le propriétaire initial des marques sur lesquelles se fonde l'Opposante dans le cadre de la présente instance (QUIK DRIVE, QUIKSTRIP, QD, QD2000 et QUIKDRIVER), les marques ayant été cédées à l'Opposante le 14 octobre 2004. Quik Drive Canada était le distributeur canadien de Quik Drive.

M. Habermehl affirme qu'à partir des années 1980 jusqu'au 14 octobre 2004, Quik Drive était un fabricant de systèmes de tournevis mécaniques et ses activités consistaient à vendre des tournevis électriques, des bandes porteuses de vis pour tournevis électriques et des mèches de tournevis électriques. (Durant le contre-interrogatoire, M. Habermehl a reconnu que, de manière générale, la vente d'attaches spéciales assemblées et de systèmes d'entraînement à alimentation automatique était la seule activité de Quik Drive : questions 89-90.) À compter de 1988 et de façon continue jusqu'au 14 octobre 2004, Quik Drive [TRADUCTION] « a vendu et fourni, de façon importante et continue » les marchandises suivantes au Canada en liaison avec la marque de commerce QUIK DRIVE à son distributeur canadien, soit Quik Drive Canada : des embouts

de tournevis pour tournevis électriques, des bandes porteuses de vis pour tournevis électriques et des tournevis mécaniques. M. Habermehl a fourni des emballages, des dépliants et des photographies pour montrer de quelle manière QUIK DRIVE était liée à ces marchandises (Pièces « F », « G », « H » et « I »).

Quik Drive Canada a vendu les produits QUIK DRIVE à des distributeurs et à des marchands de matériaux de construction au Canada, qui, à leur tour, les ont vendus aux utilisateurs finaux. La plupart des produits QUIK DRIVE ont été vendus à des entrepreneurs et à des constructeurs professionnels, mais ils ont également été vendus au détail.

Les dépliants annonçant la marque QUIK DRIVE ont été distribués au Canada de façon continue dès 1994 jusqu'au 14 octobre 2004. Plus de 60 000 de ces dépliants, au moins, ont été distribués au Canada à compter de 1998. On a également fait la promotion des produits QUIK DRIVE au Canada dans des salons professionnels.

Parce que les parties sont des concurrents, M. Habermehl a hésité à divulguer les détails exacts au sujet des ventes de Quik Drive Canada; il a plutôt affirmé que les ventes de produits QUIK DRIVE au Canada totalisaient au moins dix millions de dollars canadiens avant le 7 avril 2004 et le 14 octobre 2004.

L'ensemble du témoignage de M. Habermehl porte sur la marque QUIK DRIVE. Il n'a fait aucune mention de la marque QUIKDRIVER, mais il a fourni les éléments de preuve suivants concernant les autres marques invoquées par l'Opposante :

- QD et QD2000 : les tournevis QUIK DRIVE font partie de la série d'outils QD et, en particulier, de la série de tournevis électriques QD2000 (voir Pièce « G », un dépliant de 2000 sur lequel figure la série de tournevis électriques QD2000, qui fait aussi référence aux embouts QUIK DRIVE);
- QUIKSTRIP : la marque de commerce QUIKSTRIP figure sur des boîtes de bandes porteuses de vis QUIK DRIVE vendues au Canada depuis au moins 1998 (voir Pièce « T », emballage utilisé au Canada).

Les services de M. Habermehl ont été retenus par l'Opposante pour l'aider, et il affirme donc qu'il est personnellement au courant des activités de l'Opposante au Canada concernant les produits QUIK DRIVE et que l'Opposante a continué d'offrir et de vendre les produits QUIK DRIVE, QUIKSTRIP, QD et QD2000 au Canada de façon continue depuis le 15 octobre 2004 (M. Habermehl a souscrit son affidavit le 3 mai 2005).

Au cours du contre-interrogatoire, on a demandé à M. Habermehl de fournir un spécimen d'emballage des produits QUIK DRIVE de l'Opposante (Question 182). La réponse à cette question a été reportée à plus tard. L'agent de l'Opposante a ensuite précisé que : [TRADUCTION] « Nous continuons de nous objecter et de refuser de répondre à la Question 182 et nous ne fournirons pas d'échantillons d'emballage supplémentaires pour le moment. ». Toutefois, l'Opposante n'a fourni aucune justification au soutien de son objection. Vu que l'objection et le refus ne semblent pas reposer sur un motif valide, je suis d'accord avec la Requérante qu'une conclusion défavorable devrait être tirée du refus de l'Opposante. (L'Opposante a en effet produit les côtés de l'emballage existant avant le 15 octobre 2004 pour montrer que le nom de Quik Drive U.S.A., Inc. apparaissait sur l'emballage en réponse à la Question 102.)

J'examinerai également la partie du contre-interrogatoire concernant le paragraphe 22 de l'affidavit de M. Habermehl. Le paragraphe 22 se lit comme suit :

[TRADUCTION]

La plupart des produits QUIK DRIVE ont été vendus au Canada à des entrepreneurs et à des constructeurs professionnels. Toutefois, les produits QUIK DRIVE, y compris les tournevis électriques, les bandes porteuses de vis et les mèches, ont été vendus au détail. Je comprends que Simpson projette actuellement et a l'intention d'offrir et de vendre au détail les divers produits QUIK DRIVE, comme il a été expliqué ci-dessus.

Lors du contre-interrogatoire, l'échange suivant a eu lieu :

[TRADUCTION]

111. Q. Ce que vous dites dans le dernier paragraphe, paragraphe 22, c'est que vous comprenez que Simpson projette actuellement et a l'intention d'offrir et de vendre au détail. Est-ce quelqu'un qui vous a dit cela?

- R. Oui.
112. Q. Qui est cette personne?  
R. Il y en a plusieurs.
113. Q. Des employés de Simpson Strong-Tie?  
R. Oui.
114. Q. Des employés actuels de Simpson Strong-Tie?  
R. Oui.

Il semble donc que cette déclaration est inadmissible puisqu'elle constitue du ouï-dire et c'est pourquoi je la rejette.

#### Résumé de la preuve de la Requérante

Je résumerai ci-dessous les parties de la preuve que je considère les plus importantes.

#### *L'affidavit de M. Whitehouse*

M. Whitehouse est le directeur du secteur d'activités - Outils. Il soutient que les perceuses-tournevis, les perceuses et les tournevis QUIK FLIP sont vendus depuis au moins septembre 2004 et que depuis le 31 décembre 2005, les ventes ont dépassé cinq millions de dollars. Les marchandises QUIK FLIP sont vendues au public par l'entremise de Canadian Tire Associate Stores et du site Web de la Requérante.

M. Whitehouse affirme que des milliers de dollars en publicité ont été dépensés chaque année depuis 2004 pour faire la promotion de la marque QUIK FLIP partout au Canada. Toutefois, puisque son affidavit a été signé en janvier 2006, cette déclaration signifie simplement qu'au moins deux mille dollars ont été dépensés en 2005.

On a fait la promotion de la marque QUIK FLIP dans le catalogue 2005 de la Requérante; 11,3 millions d'exemplaires de ce catalogue ont été distribués aux consommateurs dans chaque province du Canada. De plus, les marchandises QUIK FLIP ont été annoncées dans des dépliants publicitaires, des encarts de journaux et dans des points de vente. Des exemples de dépliants distribués au cours de 2004 et de 2005 ont été fournis à titre de Pièce « D ». Le nombre de dépliants et d'encarts de journaux distribués à une occasion donnée est similaire au nombre de catalogues distribués au cours de la même année.

On a également fait la promotion de la Marque dans une annonce télévisée à la fin de 2004 (Pièce « E »).

M. Whitehouse note que la Marque de la Requérante semble parfois apparaître incorrectement dans les publicités sous le nom QUICK FLIP. Toutefois, je ne suis pas particulièrement préoccupée par ceci puisque l'emploi de QUIK FLIP serait jugé équivalent à l'emploi de QUIK FLIP en vertu de la jurisprudence actuelle [voir p. ex. *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59, *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, 76 C.P.R. (3d) 326, et *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535].

Comme l'a souligné M. Whitehouse, QUIK FLIP, et non QUICK FLIP, figure sur l'emballage du produit.

#### *L'affidavit de M<sup>me</sup> Walo*

M<sup>me</sup> Walo est une commis aux marques de commerce du cabinet représentant la Requérante. À la fin de 2005, ou au début de 2006, elle a effectué diverses recherches dans le but de trouver des marques comprenant le mot QUICK, QUIK ou KWIK pour l'emploi en liaison avec des outils et des marchandises et services connexes. Ses résultats comprennent ce qui suit :

1. Environ 30 sites Web offrent en vente de telles marchandises aux Canadiens;
2. Il existe 35 marques de ce type dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes.

J'estime que les marques les plus pertinentes trouvées par M<sup>me</sup> Walo comprennent les suivantes :

1. QUICKTOOL en liaison avec la fabrication d'outils de coupe spécialisés
2. QUIKUT en liaison avec des outils à main, notamment des couteaux, des lames, des scies...
3. KWIK-PRO en liaison avec des vis pour murs secs
4. QUICKMILL en liaison avec des fraiseuses et foreuses
5. QUICK LOAD en liaison avec des torches pour le soudage
6. QUICKSAND en liaison avec des ponceuses

7. QUICK-CHANGE en liaison avec un ensemble Blade-left MAG-SA
8. QUICK CLAMP en liaison avec des scies sauteuses
9. QUIK-LOK en liaison avec des cordes pour perceuses
10. QUICK RELEASE en liaison avec des fraises
11. QUICK-GRIP en liaison avec des brides de serrage
12. QUICK-PACK en liaison avec des plaques d'adaptation
13. KWIK STEPPER en liaison avec des mèches
14. KWIK STRIPPER en liaison avec des pinces à dénuder
15. KWIK CYCLE en liaison avec des outils de sertissage
16. QUICKBLADE en liaison avec des couteaux universels
17. KWIK-TITE en liaison avec des clés à rochet

*L'affidavit de M. Fortier*

M. Fortier, un enquêteur privé, a trouvé les marchandises suivantes offertes au Canada en novembre/décembre 2006 :

- DEWALT en liaison avec RAPID LOAD Quick Change Accessory System
- BLACK & DECKER en liaison avec des scies sauteuses annonçant le système QUICK CLAMP pour le changement des lames
- BLACK & DECKER en liaison avec des commandes de perceuse possédant la fonction QUICK CONNECT
- QUICK-GRIP en liaison avec des brides de serrage et étaux
- QUICK-JAW avec des brides de serrage
- QUICK RELEASE en liaison avec des coupe-tuyaux
- QUICKSQUARE en liaison avec des équerres
- QUICK TOOL en liaison avec des outils de coupe personnalisés
- KWIK-PRO en liaison avec des produits offerts chez Home Depot
- KWIK START en liaison avec des ensembles de mèches pour perceuses

*L'affidavit de M<sup>me</sup> Terry*

M<sup>me</sup> Terry, une enquêteuse privée, a fourni un exemplaire d'un catalogue qu'elle a obtenu au Canada le 26 novembre 2006 dans lequel sont annoncés les adaptateurs de tarauds QUICK-CHANGE.

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes, individuellement et collectivement en tant que famille :

1. QUIK DRIVE enregistrée sous le n° LMC455,959 en liaison avec des embouts de tournevis pour tournevis électriques; courroies de transport d'agrafes rassemblées pour alimenter les outils électriques de pose des agrafes; vis métalliques rassemblées sur une bande porteuse pour alimenter les tournevis électriques; vis métalliques rassemblées; vis métalliques; outils électriques pour la pose d'agrafes; tournevis électriques, pièces et organes de fixation connexes.
2. QUIKSTRIP enregistrée sous le n° LMC513,984 en liaison avec des vis à métaux; vis à métaux rassemblées dans un ruban de retenue en plastique pour alimenter des tournevis mécaniques.
3. QD enregistrée sous le n° LMC539,044 en liaison avec des outils électriques de fixation, notamment tournevis électriques et pièces connexes; accessoires de tournevis pour outils électriques de fixation; accessoires pour outils électriques de fixation, notamment cartouches de fixations, mandrins de tournevis, embouts métalliques de tournevis interchangeables, et ceintures portant des fixations assemblées par ordre de calibre; vis à métaux, vis à métaux assemblées par ordre de calibre, vis à métaux assemblées par ordre de calibre dans une bande de transport en plastique pour fins de pose sur des tournevis électriques.
4. QD2000 enregistrée sous le n° LMC481,523 en liaison avec des accessoires de tournevis pour outils électriques de fixation; accessoires de tournevis pour poser des fixations rassemblées dans une bande de soutien.



5. QUIKDRIVER enregistrée sous le n° LMC612,070 en liaison avec des tournevis à alimentation automatique; accessoires de tournevis pour outils d'installation de dispositifs de fixation à alimentation électrique; accessoires pour outils électriques, notamment accessoires de tournevis pour poser des fixations rassemblées dans une bande de soutien; accessoires de tournevis pour outils électriques pour installation d'attaches filetées.

La date pertinente pour l'examen du risque de confusion au titre de l'alinéa 12(1)d) est la date d'aujourd'hui [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Puisque chacun des enregistrements de l'Opposante est inscrit au registre, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

#### *Test en matière de confusion*

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces

facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. [De façon générale, voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

*Question préliminaire : famille de marques de commerce*

L'Opposante a fait valoir qu'elle possède une famille de marques de commerce, mais la preuve n'appuie pas cette allégation.

Pour invoquer l'existence d'une famille de marques de commerce, l'opposant doit prouver l'emploi de chaque marque de la famille invoquée. [*McDonald's Corp. c. Alberto-Culver Co.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 382 (C.O.M.C.); *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).] De plus, la présomption de l'existence d'une famille est réfutée lorsque des éléments de preuve indiquent que la caractéristique commune de la famille invoquée est enregistrée ou employée par d'autres propriétaires. [*Thomas J. Lipton Inc. c. Fletcher's Fine Foods Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 279 (C.O.M.C.), p. 286-287; *Canadian Olympic Assoc. olympique canadienne c. Techniquip Limited* (1999), 3 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 219 (C.A.F.).]

Les cinq marques enregistrées de l'Opposante ne forment pas une famille. Tout d'abord, les marques QD et QD2000 diffèrent considérablement des trois autres marques, soit QUIK DRIVE, QUIKSTRIP et QUIKDRIVER. De plus, il n'y a pas de preuve d'emploi de QUIKDRIVER, seulement de QUIKSTRIP et de QUICK DRIVE, et une famille est généralement composée de plus de deux marques. Je note également que les marques de l'Opposante coexistent avec une autre marque inscrite au registre dont le préfixe est QUIK, soit QUIKUT en liaison avec des outils à main (enregistrement n° LMC159,719).

Par conséquent, l'Opposante ne peut bénéficier du principe de la famille de marques.

*Analyse des facteurs du paragraphe 6(5)*

L'argument le plus solide de l'Opposante se rapportant à sa marque QUIK DRIVE, mon examen des facteurs prévus au paragraphe 6(5) se concentrera sur celle-ci.

*Alinéa 6(5)a - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

Les deux marques sont intrinsèquement faibles puisque QUIK FLIP et QUIK DRIVE sont toutes deux de nature suggestive. QUIK indique que les outils liés à cette marque exécutent le travail rapidement. DRIVE fait référence à la fonction d'un tournevis. FLIP semble à première vue être moins suggestive, mais en voyant l'outil de la Requérante, il est évident que FLIP fait référence à la caractéristique de l'outil lui permettant de tourner pour échanger une mèche de perceuse pour une mèche de tournevis.

L'Opposante soutient que l'orthographe particulière de QUIK augmente le caractère distinctif de sa marque. Je n'en suis pas persuadée parce que « quik » est l'équivalent phonétique de « quick » et parce que l'Opposante n'est pas la seule qui a choisi de changer l'orthographe de « quick » pour « quik » dans sa marque de commerce (voir la preuve de M<sup>me</sup> Walo concernant QUIKUT et QUIK-LOK).

En date d'aujourd'hui, QUIK DRIVE et QUIK FLIP sont devenues connues dans une certaine mesure.

La Requérante affirme que QUIK DRIVE n'est pas actuellement distinctive à l'égard de la marque de l'Opposante parce que rien dans la preuve ne démontre que l'Opposante a informé le public au sujet de l'acquisition de QUIK DRIVE et que le nom de l'Opposante a été associé à QUIK DRIVE sur le marché. À cet égard, la Requérante s'appuie sur les décisions *Heintzman c. 751056 Ontario Ltd.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda* (1966), 51 C.P.R. 55 (C. de l'É.). Ces deux arrêts concernent la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce au motif que la marque n'était pas distinctive à l'égard du propriétaire actuel de l'enregistrement. Dans les deux arrêts, la marque était connue

depuis assez longtemps pour permettre d'établir la source et la qualité particulières des marchandises. À la suite de la cession de la marque, la source et la qualité ont changé sans que le public en soit informé. Dans ces circonstances, la cour a conclu que les enregistrements étaient invalides parce que les marques n'étaient pas distinctives à l'égard du nouveau propriétaire. La présente affaire n'est pas très similaire à celles citées. En particulier, je note que la validité de l'enregistrement de l'Opposante n'est pas en cause dans le cadre d'une opposition.

Toutefois, si, en me basant sur le fait que l'Opposante a omis de produire son propre emballage, j'étais autorisée à tirer la conclusion défavorable selon laquelle l'Opposante n'a pas continué de vendre les marchandises QUIK DRIVE, la Marque de la Requérante pourrait être plus connue que la marque de l'Opposante en date d'aujourd'hui. Subsidiairement, si la déduction négative devant être tirée était que, à la suite de la cession, l'emballage faisait référence à une partie autre que le cessionnaire, cela permettrait de conclure que le caractère distinctif acquis par QUIK DRIVE grâce à l'emploi et à la promotion par le cédant avant le 14 octobre 2004 a par la suite diminué parce que l'achalandage associé à la marque a, depuis le 14 octobre 2004, profité à une partie autre que le cessionnaire. Ces deux inférences ont une incidence négative sur la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue en date d'aujourd'hui.

*Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

La preuve de la Requérante démontre que l'emploi de la marque QUIK FLIP a commencé depuis au moins septembre 2004, tandis que la preuve de l'Opposante démontre que la marque QUIK DRIVE était employée au Canada par le prédécesseur en titre de l'Opposante, Quik Drive USA Inc., depuis au moins 1988 jusqu'au 14 octobre 2004.

*Alinéas 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce*

Les marchandises des parties sont très similaires et la Requérante a reconnu qu'il pourrait y avoir un chevauchement des voies de commercialisation (paragraphe 80 du plaidoyer écrit de la Requérante). Je ne considère pas comme étant un facteur important le fait que les marchandises de l'Opposante sont des outils électriques tandis que les marchandises de la Requérante sont des

outils à main. (Il convient également de noter que l'état déclaratif des marchandises de la Requérante ne limite pas les outils de façon à exclure les outils électriques.)

*Alinéa 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

Les marques se ressemblent principalement parce que le premier mot de chaque marque est identique. Bien que la première composante d'une marque soit souvent considérée comme ayant une plus grande importance aux fins de la distinction, lorsqu'elle consiste en un mot courant, descriptif ou suggestif, son importance est réduite [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

Les différences entre les mots FLIP et DRIVE font que les marques diffèrent quelque peu dans la présentation, le son et l'idée qu'elles suggèrent.

*Autres circonstances de l'espèce*

i) L'emploi par l'Opposante d'une autre marque dont le préfixe est QUIK, soit QUIKSTRIP, peut être considéré comme une circonstance additionnelle pertinente, mais compte tenu de la faiblesse de la preuve à l'égard de cet emploi, je ne considère pas cette circonstance comme étant importante.

ii) Rien dans la preuve ne démontre que la marque de l'Opposante a été employée au Canada après 2004.

iii) La Requérante a produit en preuve diverses marques de tiers. L'Opposante soutient que seules les marques commençant par QUIK (et non les équivalents phonétiques de celle-ci) sont pertinentes. Je suis d'accord avec l'Opposante que la preuve concernant les marques QUIK de tiers est insuffisante pour être satisfaisante. Toutefois, je ne saurais admettre que les marques QUICK ou KWIK n'ont aucune pertinence. Compte tenu de la preuve produite par la

Requérante, je peux conclure que l'acheteur ou l'utilisateur canadien moyen d'outils et de produits connexes serait habitué de voir des marques dont le nom commence par un équivalent phonétique du mot « quick » provenant de différentes sources, au moins depuis 2006.

iv) Les ventes d'outils QUICK FLIP ont totalisé plus de cinq millions de dollars entre septembre 2004 et le 31 décembre 2005 sans qu'il y ait de preuve de confusion avec QUIK DRIVE sur le marché, malgré le fait que M. Habermehl a allégué que durant les dix années précédant le 14 octobre 2004, les produits QUIK DRIVE ont représenté environ 90 % de l'ensemble du marché canadien total des tournevis électriques, des bandes porteuses de vis et des mèches.

#### *Conclusion concernant le risque de confusion*

Après examen de l'ensemble des circonstances, j'estime qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre QUIK DRIVE and QUIK FLIP en date d'aujourd'hui. Mes conclusions s'appuient sur le fait que « quick » sous diverses formes est aujourd'hui une caractéristique très courante des marques de commerce dans le domaine général des parties.

Les arguments de l'Opposante n'étant pas plus solides à l'égard de ses autres marques, tous les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) sont rejetés.

Avant de poursuivre, je reproduirai un commentaire, sur lequel s'est appuyée la Requérante, qui a été formulé par M. Metcalfe, l'ancien président de la C.O.M.C., à la p. 118 de la décision *Société des Produits Nestle S.A. c. Delmark Co. Inc.* (1979), 52 C.P.R. (2d) 114 :

[TRADUCTION]...

...le mot « quick » **sous toutes ses formes** étant une expression qui est et qui doit rester courante dans le commerce, c'est-à-dire, que son emploi doit rester disponible dans le commerce et qu'elle ne peut être monopolisée entièrement par un seul commerçant.

[Non souligné dans l'original.]

Même si ce commentaire semble à première vue soutenir fortement les arguments de la Requérante, son application en l'espèce doit être atténuée en raison des faits différents présentés

devant M. Metcalfe. En particulier, la décision citée concernait une opposition du propriétaire de la marque de commerce QUIK en liaison avec une poudre aromatisée instantanée pour ajouter du lait à l'égard d'une demande d'enregistrement de la marque de commerce DELMARK QUICK en liaison avec des mélanges alimentaires déshydratés composés principalement de pâtes, de céréales ou de légumes et servant à la préparation de repas principaux. M. Metcalfe a conclu que les marchandises des deux parties faisaient partie de la vaste catégorie des produits alimentaires, mais que leurs marchandises respectives n'étaient pas liées. Il a également noté que la marque QUIK de l'Opposante, même si elle était bien connue, avait été limitée à un seul produit et il a conclu qu'elle avait droit seulement à une protection extrêmement restreinte en raison de l'absence d'un caractère distinctif inhérent. Il faut également noter que la composante DELMARK possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la composante FLIP de la Requérante en l'espèce, et que DELMARK, contrairement à FLIP, constitue la première et la plus dominante partie de la marque visée.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a)

L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'en date du 7 avril 2004, QUIK FLIP créait de la confusion avec chacune des cinq marques de commerce invoquées dans les motifs fondés sur l'alinéa 12(1)d), individuellement et en tant que famille, ces marques ayant été antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre, Quik Drive USA Inc., en liaison avec les marchandises visées par leurs enregistrements respectifs.

Comme il a été exposé précédemment, j'ai déjà conclu que l'Opposante ne peut se prévaloir des avantages liés à une famille de marques de commerce.

Une fois de plus, mon examen se concentrera sur la marque QUIK DRIVE de l'Opposante.

Le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante relativement aux motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement comporte deux volets :

1. l'Opposante doit démontrer l'emploi antérieur ou la révélation antérieure de sa marque;

2. l'Opposante doit établir qu'elle n'avait pas abandonné sa marque à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (paragraphe 16(5)).

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du premier volet concernant sa marque QUIK DRIVE, la preuve démontrant que cette marque avait été employée avant le 7 avril 2004. Toutefois, est-ce que cette preuve établit que l'emploi de cette marque n'avait pas été abandonné en date du 7 novembre 2004? Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, la Requérante a soutenu que l'Opposante n'a pas établi cette preuve.

Pour conclure à l'abandon d'une marque, il faut démontrer l'intention de l'abandonner [*Dastous c. Mathews-Wells Co. Ltd.*, [1950] S.C.R. 261, p. 275; *Molson Breweries c. Cie de Brassage Labatt Ltée* (1992), 42 C.P.R. (3d) 481 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Il faut se rappeler que la propriété des marques a changé le 14 octobre 2004, c'est-à-dire seulement quelques semaines avant l'annonce de la demande le 7 novembre 2004. La preuve de l'Opposante liée à ses activités à compter du 7 novembre 2004 est composée des déclarations sous serment de M. Habermehl faites le 3 mai 2005 selon lesquelles 1) l'Opposante a continué d'offrir et de vendre les produits QUIK DRIVE, QUIKSTRIP, QD et QD2000 au Canada de façon continue depuis le 15 octobre 2004, et 2) le nouveau propriétaire retient ses services depuis le 14 octobre 2004 pour l'aider à vendre les produits QUIK DRIVE au Canada. Dans les circonstances de l'espèce, je suis prête à accepter que la deuxième déclaration de M. Habermehl constitue une preuve suffisante que l'Opposante n'a pas abandonné (ni avait l'intention d'abandonner) QUIK DRIVE en date du 7 novembre 2004. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial que lui impose le paragraphe 16(5).

La date pertinente pour évaluer le risque de confusion au regard de l'alinéa 16(3)a) est la date de production de la demande de la Requérante, soit le 7 avril 2004. Cette date pertinente étant considérablement plus reculée, on observe les différences suivantes en faisant l'examen du risque de confusion au regard de l'alinéa 16(3)a) plutôt qu'au titre de l'alinéa 12(1)d) :

1. la Requérante n'avait pas employé la Marque projetée en date du 7 avril 2004;



2. rien dans la preuve n'établit que des tiers employaient des marques débutant par QUICK/QUIK/KWIK sur le marché en date du 7 avril 2004;
3. seules les marques de tiers suivantes figuraient au registre en date du 7 avril 2004 - QUICKTOOL, QUIKUT, KWIK-PRO, QUICKMILL [quatre enregistrements ne suffisent pas pour tirer des conclusions sur 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<sup>re</sup> inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)];
4. la marque QUIK DRIVE de l'Opposante a été employée de façon continue au Canada par ses prédécesseurs en titre pendant 15 ans jusqu'au 7 avril 2004, rien dans la preuve ne démontrant que son emploi ait été interrompu.

Compte tenu des différences susmentionnées, il est plus difficile pour la Requérante de répondre aux arguments qu'à ceux qui ont été avancés dans le cadre de l'alinéa 12(1)d), et je ne suis pas convaincue qu'elle s'est acquittée de son fardeau d'établir que le risque de confusion était peu probable en date du 7 avril 2004. Je note que, contrairement à l'affaire *Société des Produits Nestlé S.A.*, précitée, on ne peut dire que les marchandises des parties en l'espèce ne sont pas connexes.

Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) est accueilli en raison de l'emploi antérieur de QUIK DRIVE par l'Opposante.

#### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'Opposante a affirmé que la marque QUIK FLIP n'est pas distinctive à l'égard des marchandises de la Requérante parce qu'elle ne distingue pas et qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises d'autres propriétaires, y compris les marchandises de l'Opposante et de ses prédécesseurs en titre Quik Drive USA Inc. La date pertinente à l'égard de ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, soit le 7 décembre 2004. [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R.

(4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] Une fois de plus, mon analyse se concentrera sur la marque QUIK DRIVE de l'Opposante.

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial si elle démontre que sa marque de commerce était suffisamment connue en date du 7 décembre 2004 pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Comme les éléments de preuve indiquent que QUIK DRIVE a été employée activement au Canada pendant au moins 15 ans avant octobre 2004, il est raisonnable de présumer que la réputation découlant de cet emploi subsisterait en date du 7 décembre 2004. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial.

Même si la Requérante avait commencé à employer sa Marque avant le 7 décembre 2004, je ne suis pas convaincue qu'elle s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. Ma conclusion est fondée en partie sur le fait qu'il n'existe aucune preuve démontrant qu'il était courant dans le secteur d'activités des parties d'adopter des marques débutant avec différentes formes du mot QUICK en date du 7 décembre 2004. Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc accueilli.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 6 FÉVRIER 2009.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Mélanie Lefebvre, trad. a., LL.B.