

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de Loblaw's Inc. à la demande  
n° 857,320 produite par Telecombo Inc.  
en vue de l'enregistrement de la marque  
de commerce Resident's Choice & dessin**

---

Le 26 septembre 1997, la requérante Telecombo Inc. a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque RESIDENT'S CHOICE & dessin en se fondant sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins mars 1997 en liaison avec des marchandises et services. La marque demandée est reproduite ci-dessous :

**RESIDENT'S  
CHOICE**

L'état déclaratif des marchandises et services initialement produit par la requérante a été plusieurs fois modifié pour tenir compte des objections formulées à l'étape de l'examen et il a également été volontairement modifié pendant l'instance d'opposition. Voici comment il est maintenant libellé :

marchandises

affiches, autocollants, magazines, journaux, brochures, périodiques, cartons, livres et stylos

services

services d'études de marché et de facturation, offre de bons d'échange, cartes de membres;

fourniture de remises aux établissements participants par  
l'utilisation d'une carte de membre qui couvre les services d'un  
magasin à rayons;  
services de restauration;  
épiceries;  
hôtel et agences de voyage, [TRADUCTION] nommément des rabais hôteliers et des  
rabais-voyage dans les établissements participants  
services de location de véhicules à moteur;  
services de détail d'essence  
pharmacies de détail;  
locations de vidéo au détail et billets pour salles de cinéma;  
revente de téléphonie autorisée locale et interurbaine;  
revente de services cellulaires et de communications personnelles  
revente d'assurance maison et automobile  
revente de services de télédiffusion autorisés.

Dans la demande produite au dossier, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot RESIDENT'S lorsque utilisé en dehors de sa marque de commerce prise comme un tout, mais il semble que ce désistement n'était plus requis après que la demande a été modifiée pour que soit retirée la mention des services suivants : [TRADUCTION] « exploitation d'une entreprise et d'établissements de soin de santé de longue durée ».

Il y a lieu de signaler que l'emploi de caractères fantaisistes pour représenter les mots « resident's » et « choice » dans la marque de commerce de la requérante ne contribue guère à lui donner un caractère distinctif inhérent, le nom entier de la marque étant de tout évidence « resident's choice ». Ainsi, les composantes graphiques de la marque font partie intrinsèque des mots, et les mots « resident's choice » forment l'essentiel de la marque : voir *Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks* (1961) 37 C.P.R. 89 (C. Éch.). Par conséquent, j'appellerai la marque de la requérante RESIDENT'S CHOICE et je vais faire abstraction de la

mention « & dessin ».

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 septembre 1998 et Loblaw's Inc. s'y est opposée le 19 janvier 1999. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 9 mars 1999. Celle-ci s'est vu accorder l'autorisation de produire et de signifier une contre-déclaration, avec effet rétroactif : voir l'avis de l'Office daté du 30 juin 1999.

Selon le premier motif d'opposition, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la marque n'a pas été utilisée depuis mars 1997 comme le prétend la requérante.

Selon le deuxième motif d'opposition, vu l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque RESIDENT'S CHOICE n'est pas enregistrable parce que les mots qui la composent, considérés séparément ou collectivement, créent de la confusion avec la famille des marques de commerce PRESIDENT'S CHOICE de l'opposante déposées en liaison avec des vêtements, de l'engrais, du matériel de laboratoire et une pléthore de produits alimentaires et de produits ménagers. Par souci de commodité, je ferai simplement mention de PRESIDENT'S CHOICE lorsqu'il sera question de la famille des marques déposées appartenant de l'opposante.

Selon le troisième motif d'opposition, la requérante n'est pas, sur le fondement de l'alinéa 16(1)a) de la Loi, la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'à la date où elle

prétend l'avoir utilisée pour la première fois, soit mars 1997, la marque RESIDENT'S CHOICE créait de la confusion avec la marque de l'opposante PRESIDENT'S CHOICE, dont il est fait mention ci-dessus, ainsi qu'avec la marque PRESIDENT'S CHOICE antérieurement utilisée en liaison avec des services d'épicerie au détail, des services de magasins à rayons, des services de pharmacie de détail, des services financiers au détail et la fourniture de remises et de rabais dans des points de vente au détail.

Selon les quatrième et cinquième motifs d'opposition, la marque demandée ne distingue pas les marchandises et les services de la requérante de ceux de l'opposante en raison du fait que cette dernière a utilisé sa marque PRESIDENT'S CHOICE, décrite ci-dessus, antérieurement au dépôt de la demande et en raison de la publicité dont ont fait l'objet ses marchandises et services en liaison avec sa marque.

L'opposante s'est appuyée sur l'affidavit souscrit par Robert G. Cheneaux, un de ses vice-présidents. La requérante s'est vu accorder l'autorisation de produire et de signifier sa preuve, avec effet rétroactif (voir la décision de la Commission datée du 12 octobre 2000), soit l'affidavit de Sari Ruda, qui est « propriétaire » de la société requérante. Il appert du dossier que Mme Ruda ne s'est pas présentée à son contre-interrogatoire et, conformément au paragraphe 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, la Commission a statué que son affidavit ne faisait plus partie de la preuve; voir la décision de la Commission datée du 6 janvier 2003. La Commission a accepté de considérer une courte lettre rédigée par la requérante comme étant son plaidoyer écrit et l'opposante, quant à elle, a déposé un plaidoyer écrit formel.

Les deux parties étaient présentes à l'audience.

L'opposante invoque l'alinéa 30b) de la Loi à l'appui du premier motif d'opposition. La date pertinente pour examiner ce motif est la date à laquelle la requérante a produit sa demande. Il incombe à la requérante de démontrer qu'elle s'est conformée à l'alinéa 30b) : voir les décisions *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329 et 330 et *John Labatt Ltd. c. Companies Molson Ltée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293. Toutefois, l'opposante a le fardeau d'établir les faits qu'elle invoque à l'appui de ce motif d'opposition, comme elle doit d'ailleurs le faire à l'égard des autres motifs invoqués. Par contre, en ce qui concerne le non-respect de l'alinéa 30b), le fardeau qui incombe à l'opposante n'est pas très exigeant : voir la décision *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, p. 89. De plus, elle peut s'acquitter de ce fardeau en se référant non seulement à sa preuve mais aussi à celle de la requérante : voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230.

En l'espèce, la requérante a satisfait aux exigences de l'alinéa 30b) sur le plan de la forme en faisant mention d'une date de premier emploi dans sa demande, à savoir le 31 mars 1997. Il s'agit donc de déterminer si la requérante s'est conformée à l'alinéa 30b) sur le fond ou, autrement dit, de déterminer si la date en question est exacte.

Pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe, l'opposante s'appuie sur une lettre de la requérante datée du 30 juin 1998, qui se trouvait dans le dossier de la demande. Dans celle-ci la

requérante demande à la Section de l'Examen du Bureau des marques de commerce d'accélérer le traitement de la présente demande :

[TRADUCTION] Nous demandons que l'examen du dossier soit accéléré parce que nous avons prévu depuis janvier 1998 offrir notre gamme de services à compter de juillet 1998 aux résidents de la région du Grand Toronto qui habitent des appartements ou des condominiums. Pour ce faire, nous devons évidemment préparer des brochures, des circulaires, des vidéos promotionnels, des liens Internet et des cartes d'activation pour chacun des résidents - et nous souhaitons que tout ce matériel porte la mention « Resident's Choice », des sélections de TeleCombo Inc. Nous prévoyons devoir engager des dépenses de 125 000 \$ pour produire ce matériel et nous serions grandement pénalisés si nous devions le jeter au rencart pour en faire une nouvelle version. De plus, cela retarderait le lancement prévu pour la mi-juillet.

L'opposante se serait acquittée du fardeau qui lui incombait, à tout le moins en ce qui concerne certains des services et marchandises visés par la demande, si elle avait mis cette lettre en preuve conformément au paragraphe 38(7) ou à l'article 54 de la *Loi sur les marques de commerce*. La lettre susmentionnée ne fait toutefois pas partie de la preuve produite au dossier relatif à l'instance d'opposition. À cet égard, j'ajouterais que lorsque le registraire statue sur une demande d'opposition, il n'a pas le pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance d'office de ses propres dossiers sauf pour vérifier l'existence d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement : voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410, p. 411 (C.O.M.C.), et *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525, p. 529 (C.O.M.C.). Il revient aux parties de prouver tous les faits sur lesquels repose leur cause conformément à des règles de preuve assez strictes. Par conséquent, le premier motif d'opposition est rejeté parce que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait.

Pour ce qui est des autres motifs d'opposition, la question déterminante qu'il faut se poser est de savoir si la marque demandée RESIDENT'S CHOICE crée de la confusion avec la marque de l'opposante PRESIDENT'S CHOICE qu'elle utilise en liaison avec des produits alimentaires et des produits ménagers ainsi qu'en liaison avec l'exploitation d'épiceries et la fourniture des services connexes dont il est fait mention eu égard au troisième motif d'opposition.

Les dates pertinentes pour examiner la question de la confusion sont (i) la date de ma décision, pour ce qui est du deuxième motif d'opposition selon lequel la marque ne serait pas enregistrable : voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.), (ii) la date de premier emploi revendiqué par la requérante, en l'espèce le 31 mars 1997, pour ce qui est du troisième motif d'opposition selon lequel la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement : voir le paragraphe 16(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, (iii) la date du dépôt de la déclaration d'opposition, ici le 19 janvier 1999, pour ce qui est des quatrième et cinquième motifs d'opposition fondés sur la non-distinctivité : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.), et *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). En l'espèce la question de savoir si, à l'une des dates pertinentes, il y avait confusion n'est pas déterminante.

Il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque

demandée RESIDENT'S CHOICE et la marque de l'opposante PRESIDENT'S CHOICE. Étant donné que la requérante a le fardeau de la preuve, la question doit être tranchée contre elle si le décideur ne peut tirer une conclusion déterminante à partir des éléments de preuve versés au dossier : voir *John Labatt Ltd. c. Compagnies Molson Ltée* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, p. 297 et 298 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). En matière de confusion, le critère applicable est celui de la première impression et du vague souvenir. Les facteurs devant être pris en compte pour déterminer si l'emploi d'une marque crée de la confusion avec une autre marque sont énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; 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 pas exhaustive et toutes les circonstances pertinentes doivent être examinées. De plus, l'importance devant être accordée à chacun des facteurs peut varier selon les 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.).

La marque de l'opposante PRESIDENT'S CHOICE ne possède pas un caractère distinctif inhérent très prononcé étant donné qu'elle évoque l'idée que le dirigeant qui occupe le poste le plus élevé au sein d'une société donne sa caution à un produit ou un service de première qualité. La marque, prise globalement, a une connotation laudative. Toutefois, je peux inférer du témoignage de M. Chenaux que la marque de l'opposante était bien connue au Canada à toutes les dates pertinentes en liaison avec des produits alimentaires et des articles ménagers et



l'exploitation d'épicerie mettant en vente ces produits. Je suis également prêt à inférer de la preuve qu'à toutes les dates pertinentes la marque PRESIDENT'S CHOICE avait acquis une certaine réputation en liaison avec des services connexes comme la vente au détail de vêtements, de fleurs, de produits pour la pelouse et le jardin et de produits pharmaceutiques. De même, la marque demandée RESIDENT'S CHOICE ne possède pas un caractère distinctif inhérent très prononcé étant donné qu'elle aussi a une connotation quelque peu laudative. Rien ne permet de conclure que la marque demandée RESIDENT'S CHOICE avait acquis une certaine réputation à l'une ou l'autre des dates pertinentes.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage milite en faveur de l'opposant étant donné qu'elle utilise la marque PRESIDENT'S CHOICE depuis 1983 alors que la requérante prétend utiliser la sienne depuis 1997. Dans le secteur « épicerie », dont il est fait mention dans l'état déclaratif de la requérante sous la rubrique services, les marchandises et services des parties se chevauchent considérablement et pour ce qui est de ceux qui se rapportent aux « services de restauration » et aux « pharmacies de détail », — activités connexes à l'activité principale de l'opposant —, ils se chevauchent dans une certaine mesure. Visuellement les marques des parties se ressemblent beaucoup étant donné qu'une seule lettre les différencie. Les marques en litige se ressemblent également sur le plan du son, mais j'estime que leur ressemblance sur le plan visuel est plus significative. Les marques se ressemblent à tout le moins sur le plan des idées qu'elles suggèrent. Les deux marques évoquent l'excellence sur le plan de la qualité, mais la marque demandée fait penser à des articles que l'occupant d'une maison choisirait et celle de l'opposant suggère plutôt l'idée de produits ou services recommandés.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre la marque RESIDENT'S CHOICE et la marque de l'opposante PRESIDENT'S CHOICE lorsque la requérante utilise sa marque en liaison avec des « services d'épicerie au détail ».

Toutefois, étant donné que (i) les autres marchandises et services dont il est fait mention dans la présente demande peuvent difficilement voire aucunement être associés à l'activité principale qu'exerce l'opposante, soit vendre des produits alimentaires et des produits ménagers dans des points de vente au détail, et (ii) que c'est relativement à son principal champ d'activité que la marque de l'opposante a acquis une réputation, je conclus que la marque demandée, à chacune des dates pertinentes, ne créait pas de confusion avec la marque de l'opposante en ce qui concerne les autres marchandises et services.

Par conséquent, (i) la présente demande est rejetée en ce qui concerne les « services d'épicerie au détail » et (ii) l'opposition est pour le reste rejetée : voir la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) qui fait autorité en ce qui concerne la principe selon lequel, en matière d'opposition, le décideur peut scinder sa décision.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 15 DÉCEMBRE 2004.

Myer Herzig,  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce