



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2012 COMC 91
Date de la décision: 2012-05-15

**DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS par IGA
Canada Limited à l'encontre des demandes
d'enregistrement n^{os} 1,381,747 et 1,381,749 pour les
marques de commerce COUCHE-TARD MENU et
COUCHE-TARD MENU & Dessin au nom
d'Alimentation Couche-Tard Inc.**

[1] Le 4 février 2008, Alimentation Couche-Tard Inc. (la Requérante) a produit des demandes d'enregistrement concernant respectivement les marques de commerce COUCHE-TARD MENU et COUCHE-TARD MENU & Dessin (reproduite ci-après) (ci-après parfois référées collectivement comme les Marques), basées sur l'emploi projeté des Marques au Canada en liaison avec les services suivants : « *convenience store services; operation of grocery stores and food shops* » (les Services), soit des services de dépanneur et des services d'exploitation d'épiceries et de magasins d'alimentation :



[2] La demande d'enregistrement n^o 1,381,749 inclut une revendication de couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Plus particulièrement, l'arrière-plan est bleu. Le hibou et la tomate sont rouges. La forme conique derrière le mot « Menu », le cercle autour de ce dernier et le pédoncule de la tomate sont verts. Les mots, les yeux et le bec du hibou ainsi que la fourchette sont blancs. Le contour des lettres du mot « Menu » est noir.

[3] Les demandes ont été annoncées pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 1^{er} octobre 2008 (en ce qui a trait à la demande n° 1,381,747) et le 25 mars 2009 (en ce qui a trait à la demande n° 1,381,749).

[4] IGA Canada Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune de ces demandes les 26 février et 8 mai 2009 respectivement. Les motifs d'opposition, identiques dans les deux dossiers, peuvent se résumer comme suit :

1. les demandes ne satisfont pas aux exigences des paragraphes (e) et (i) de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (LRC 1985, ch T-13) (la Loi) en ce que la Requérante n'a pas l'intention d'employer les Marques au Canada, et c'est faussement que celle-ci s'est dite convaincue d'avoir le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Services, puisqu'à la date de production des demandes, la Requérante devait savoir que les Marques créaient de la confusion avec la marque de commerce MENU IGA & Dessin (reproduite ci-après), pour laquelle une demande d'enregistrement avait été produite le 26 avril 2006 par l'Opposante sous le n° 1,299,367 en liaison avec les services suivants : « *operating supermarkets, grocery stores and convenience stores; operating gas bars; sale and rental of video recordings, video cassettes and video discs* » :



2. eu égard aux dispositions de l'article 16(3)(b) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques en ce qu'à la date de production des demandes, celles-ci créaient de la confusion avec la marque de commerce MENU IGA & Dessin de l'Opposante, pour laquelle une demande d'enregistrement avait été produite antérieurement; et

3. les Marques ne sont pas distinctives des Services de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elles ne sont pas adaptées à distinguer et ne distinguent véritablement pas ceux-ci des services de l'Opposante sous la marque MENU IGA & Dessin.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration dans chaque dossier déniait tous les motifs d'opposition.

[6] Au soutien de chacune de ses oppositions, l'Opposante a produit un affidavit de Charles Toupin, directeur principal, exploitation de détail de Sobeys Québec Inc. J'emploierai le singulier pour référer aux deux affidavits essentiellement identiques de M. Toupin. Au soutien de chacune de ses demandes, la Requérante a produit des certificats d'authenticité des enregistrements n^{os} LMC323,571 et LMC538,657 concernant respectivement les marques COUCHE-TARD et HIBOU LOGO de la Requérante, de même qu'un affidavit de Daniel Valiquette, directeur commercialisation pour la Requérante. J'emploierai également le singulier pour référer aux deux affidavits essentiellement identiques de M. Valiquette. L'Opposante a également produit, à titre de preuve en réplique suivant l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, une copie certifiée de l'enregistrement n^o LMC755,709 relatif à sa marque MENU IGA & Dessin faisant voir que la demande n^o 1,299,367 a abouti à l'enregistrement le 18 décembre 2009 en liaison avec les services suivants : « *operating convenience stores* ».

[7] La Requérante s'est objectée, à juste titre, à la production de cette soi-disant preuve en réplique sur réception de celle-ci, au motif que pareille preuve ne constitue pas en l'espèce une preuve en réplique suivant l'article 43 du Règlement mais bien une preuve additionnelle pour laquelle une permission aurait dû être demandée suivant l'article 44(1) du Règlement. Il convient également de noter à cet égard que l'Opposante n'a pas non plus modifié sa déclaration d'opposition afin d'alléguer un quelconque enregistrement de marque de commerce (motif habituellement fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi). Conséquemment, je ne tiendrai pas compte de cet enregistrement dans mon analyse.

[8] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit dans chaque dossier. Bien qu'une audience avait été demandée, celle-ci a été annulée à la demande des parties.

Analyse

Fardeau de preuve

[9] Il incombe à la Requérente de démontrer que chacune de ses demandes est conforme aux exigences de 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 sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement des Marques [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CFA)].

[10] Appliquant ces principes aux présents dossiers, les motifs d'opposition fondés sur les paragraphes (e) et (i) de l'article 30 de la Loi peuvent être sommairement rejetés en ce que la Requérente n'a pas satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant en vertu de la Loi.

[11] Concernant plus particulièrement le motif d'opposition fondé sur l'article 30(i), lorsqu'un requérant a produit la déclaration exigée par l'article 30(i), pareil motif ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve démontre que le requérant était de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Rien ne démontre que la Requérente était de mauvaise foi en l'espèce.

[12] Concernant plus particulièrement le motif d'opposition fondé sur l'article 30(e) de la Loi, il n'y a aucun élément de preuve aux dossiers permettant de conclure que la Requérente n'avait pas, au moment de la production des présentes demandes d'enregistrement, l'intention d'employer les Marques au Canada. La preuve de la Requérente, présentée par M. Valiquette, confirme au contraire pareille intention et démontre au surplus que la Requérente a, de fait, débuté l'emploi des Marques au Canada quelques mois suivant la production de ses demandes.

[13] Les deux autres motifs d'opposition tournent autour de la probabilité de confusion entre les Marques et la marque de commerce MENU IGA & Dessin de l'Opposante. Je débiterai mon analyse de la probabilité de confusion entre les Marques et cette marque de l'Opposante en regard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)(b) de la Loi.

Motif fondé sur l'article 16(3)(b) de la Loi

[14] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa demande d'enregistrement a été produite antérieurement à la date de production des demandes de la Requérante et que pareille demande était pendante à la date de publication de chacune des demandes de la Requérante [article 16(4) de la Loi]. Ce fardeau initial ayant été satisfait en l'espèce, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce MENU IGA & Dessin de l'Opposante à la date de production des demandes.

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[16] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles 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; et e) 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 un poids différent pourra être

accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361].

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] Les Marques de la Requérante et la marque MENU IGA & Dessin de l'Opposante possèdent toutes trois un caractère distinctif inhérent relativement équivalent, quoique légèrement moindre en ce qui a trait à la marque MENU IGA & Dessin, compte tenu que l'élément constitué des initiales « IGA » possède en soi un caractère distinctif inhérent plus faible que l'élément constitué du mot COUCHE-TARD [voir notamment l'affaire *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 CPR (2d) 154 (FC 1^{re} inst) discutant du faible caractère distinctif inhérent d'initiales ou de lettres de l'alphabet comme composantes de marques de commerce].

[18] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'emploi. Pareils promotion et emploi n'assistent toutefois aucune partie en l'occurrence compte tenu que ceux-ci ont débuté après la date pertinente pour apprécier le présent motif d'opposition, tel qu'il ressort de ma revue ci-après de la preuve présentée par chacune des parties.

[19] Considérant dans un premier temps la preuve d'emploi de la marque MENU IGA & Dessin de l'Opposante, l'affidavit de M. Toupin établit ce qui suit.

[20] M. Toupin affirme occuper le poste de directeur principal, exploitation au détail de Sobeys depuis 10 ans. Dans le cadre de ses fonctions, M. Toupin est responsable de la négociation d'ententes avec les marchands affiliés à Sobeys dans le secteur du « multi-surfaces », c'est-à-dire les commerces de type « dépanneur » ou « marché de quartier » et dont la superficie totale se situe entre 2 000 et 7 000 pieds carrés. M. Toupin affirme être aussi impliqué

dans le développement opérationnel de nouveaux concepts de vente au détail dans le secteur des multi-surfaces.

[21] M. Toupin affirme que Sobeys a le droit exclusif, comme licencié et mandataire de l'Opposante, d'accorder, pour le Québec, par le biais de conventions d'affiliation, des sous-licences de la marque de commerce IGA ainsi que d'autres marques de commerce de cette dernière, et d'en superviser l'emploi.

[22] M. Toupin explique qu'en 2005, Sobeys a développé un nouveau concept de vente au détail de produits alimentaires destiné à être implanté dans des commerces de taille moyenne, c'est-à-dire des commerces dont la superficie totale est plus grande que celle d'un dépanneur, mais plus petite que celle d'un supermarché, tel que les supermarchés opérant sous la bannière IGA ou IGA EXTRA. Ce nouveau concept prévoit, outre la vente de produits alimentaires de base, la vente de produits préparés et de produits prêts à manger, tels que des salades, du poulet rôti, des pâtés, des soupes, etc. C'est ce nouveau concept qui est visé par la marque de commerce MENU IGA & Dessin. M. Toupin produit à cet effet comme Pièce CT-1, une copie des détails de la demande d'enregistrement pour cette marque de commerce.

[23] M. Toupin affirme que ce nouveau concept a été implanté en décembre 2007 chez un marchand affilié à Sobeys, situé à Bois-des-Filions, au Québec. Selon les affirmations de M. Toupin, ce marchand offre des produits prêts à manger, dont certains sont disposés sur une table réfrigérée de forme hexagonale. M. Toupin produit à cet effet comme Pièce CT-2, une photographie démontrant la table en question.

[24] M. Toupin poursuit son affidavit en affirmant que depuis le 27 août 2009, le marchand affilié de Bois-des-Filions emploie la marque de commerce MENU IGA & Dessin. Il produit à cet effet comme Pièce CT-3, des photographies faisant voir comment la marque MENU IGA & Dessin est employée par ce marchand, conformément aux licences et sous-licences mentionnées plus avant. Toujours selon les affirmations de M. Toupin, le commerce de ce marchand affilié génère des ventes hebdomadaires de plus de 40 000 \$ depuis le début de l'emploi de la marque MENU IGA & Dessin.

[25] Compte tenu que l'emploi de la marque de commerce MENU IGA & Dessin a débuté seulement depuis le 27 août 2009, soit après à la date pertinente pour apprécier le présent motif d'opposition, pareil emploi ne peut être pris en compte, tel qu'indiqué plus avant, afin de déterminer la mesure dans laquelle cette marque de commerce était devenue connue à la date de production des présentes demandes.

[26] Considérant maintenant la preuve d'emploi des Marques de la Requérante, l'affidavit de M. Valiquette établit pour sa part ce qui suit.

[27] M. Valiquette affirme être à l'emploi de la Requérante depuis plus de 20 ans. Il présente, dans un premier temps, la Requérante et ses activités en détail. M. Valiquette explique, entre autres, que la Requérante est une importante entreprise canadienne de services évoluant dans le domaine des magasins d'accommodation (aussi appelés « dépanneurs »). Près de 30 ans après l'ouverture de son premier magasin en la ville de Laval au Québec, la Requérante se positionne aujourd'hui comme chef de file de l'industrie canadienne de l'accommodation et opère aussi la plus importante chaîne de magasins d'accommodation indépendante en Amérique du Nord. M. Valiquette affirme que la Requérante emploie aujourd'hui plus de 53 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 15 milliards de dollars américains.

[28] Les trois principales bannières de la Requérante sont COUCHE-TARD, MAC'S et CIRCLE K. La Requérante exploite notamment un réseau de 5 900 magasins situés dans les 10 provinces canadiennes et 43 états américains.

[29] M. Valiquette poursuit son affidavit en décrivant sommairement quelques unes des marques de commerce employées par la Requérante. M. Valiquette affirme qu'outre l'emploi de sa dénomination sociale, la Requérante est titulaire au Canada de la marque de commerce COUCHE-TARD et de ses nombreuses déclinaisons nominales et graphiques, dont certaines employées depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec, entre autres, des services d'exploitation de magasins d'alimentation. La Requérante est aussi titulaire de la marque de commerce HIBOU LOGO (reproduite ci-après et correspondant à celle visée par

l'enregistrement LMC538,657 mentionné plus avant), employée depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec, entre autres, les mêmes services :



[30] Concernant plus particulièrement les Marques, M. Valiquette affirme que celles-ci ont été employées au Canada par la Requérante elle-même depuis au moins aussi tôt que le mois de mai 2008 en liaison avec les Services.

[31] M. Valiquette explique que les Marques ont été adoptées par la Requérante dans le but d'introduire sur le marché canadien un nouveau concept de dépanneurs offrant une gamme de produits alimentaires prêts à manger. Suivant ce nouveau concept, certains dépanneurs opérés par la Requérante ont fait l'objet d'une commercialisation et/ou d'un aménagement particulier. Ce sont dans ces établissements nouvellement aménagés que sont offerts les Services de la Requérante sous la nouvelle bannière COUCHE-TARD MENU.

[32] M. Valiquette affirme que depuis le lancement officiel au Canada de sa nouvelle bannière en mai 2008, la Requérante offre ses Services en liaison avec les Marques dans 9 magasins au Québec. Aux dires de M. Valiquette, au moins 20 autres établissements seraient à venir dans les prochaines années.

[33] M. Valiquette affirme que depuis l'ouverture de sa première succursale COUCHE-TARD MENU, la Requérante a réalisé un chiffre d'affaires de plus de trois millions de dollars relativement aux Services liés aux Marques. Pour ce qui est de la promotion et de la publicité des Services offerts sous les Marques, M. Valiquette affirme qu'entre 2007 et 2009, la Requérante a investi plus de 100 000 \$ en dépenses publicitaires, sans compter les sommes investies à la promotion de ceux-ci. M. Valiquette produit comme Pièce DV-5, des brochures promotionnelles distribuées lors de l'ouverture de certains magasins COUCHE-TARD MENU. Il produit

également comme Pièce DV-6, une copie du communiqué de presse émis par la Requérante le 28 mai 2008 relativement au lancement de la nouvelle bannière COUCHE-TARD MENU, et comme Pièce DV-8, divers articles publiés dans divers médias traitant entre autres des Services associés aux Marques.

[34] Concernant plus particulièrement la façon dont les Marques sont employées, M. Valiquette produit comme Pièces DV-2 et DV-3 respectivement, des photos représentatives d'enseignes extérieures de même que de l'intérieur des magasins COUCHE-TARD MENU faisant voir comment les Marques sont employées en association avec les Services. Tel que remarqué à juste titre par l'Opposante, il est impossible par contre de repérer les Marques sur les photographies intérieures des magasins ainsi produites.

[35] M. Valiquette fait remarquer que les Marques sont étroitement liées aux marques COUCHE-TARD et HIBOU LOGO de la Requérante. Il ajoute à cet égard que les marques COUCHE-TARD et HIBOU LOGO de la Requérante sont bien connues des consommateurs canadiens puisqu'il existe à travers le Canada plus de 2 000 magasins COUCHE-TARD ou MAC'S, en liaison avec lesquels la marque HIBOU LOGO est aussi employée, tel qu'illustré sur des photos représentatives des enseignes extérieures des magasins COUCHE-TARD et MAC'S produites en liasse comme Pièce DV-4 au soutien de son affidavit. Il convient de noter à ce stade-ci de mon analyse que la mesure dans laquelle les marques COUCHE-TARD et HIBOU LOGO de la Requérante sont devenues connues au Canada n'est pas pertinente en soi à l'analyse de la mesure dans laquelle les Marques de la Requérante sont, *en elles-mêmes*, devenues connues au Canada. Cette circonstance s'avère toutefois pertinente comme circonstance additionnelle, sur laquelle je reviendrai plus loin dans mon analyse.

[36] Compte tenu que l'emploi des Marques a débuté seulement depuis mai 2008, soit après la date pertinente pour apprécier le présent motif d'opposition, pareil emploi ne peut être pris en compte, tel qu'indiqué plus avant, afin de déterminer la mesure dans laquelle ces marques de commerce étaient devenues connues à la date de production des présentes demandes.

[37] Pour conclure sur ce premier facteur, la mesure dans laquelle les marques des parties étaient devenues connues à la date de production des demandes n'assiste aucune partie. Compte tenu toutefois que le caractère distinctif inhérent des Marques est légèrement supérieur à celui de la marque MENU IGA & Dessin, l'appréciation globale de ce premier facteur tend à favoriser la Requérante.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[38] Tel qu'indiqué plus avant, les Marques sont employées depuis mai 2008 alors que la marque MENU IGA & Dessin l'est depuis le 27 août 2009. Comme ces dates sont postérieures à la date de production des demandes, ce facteur n'assiste aucune partie.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[39] Les Services de la Requérante recourent directement ceux de l'Opposante décrits dans sa demande n° 1,299,367. La preuve des parties établit d'ailleurs clairement que les services des parties et la nature du commerce de celles-ci sont identiques. Partant, ces facteurs favorisent sans conteste l'Opposante.

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[40] Tel que rappelé par la Cour suprême dans l'affaire *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et celui qui est décisif dans la plupart des cas, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[41] Par ailleurs, tel que mentionné plus avant, il est bien établi en jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au paragraphe 34].

[42] Aussi, s'il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, la Cour suprême précise au paragraphe 64 de l'affaire *Masterpiece* qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.

[43] Appliquant ces principes aux présents dossiers, je conviens avec la Requérante que les marques des parties ne sont manifestement pas semblables sur presque tous les aspects, et qu'il est facile de les distinguer. Leur seul point de ressemblance est l'inclusion du mot « MENU », lequel s'avère pour le moins suggestif dans le contexte des services des parties axés sur la vente de produits alimentaires, dont des produits prêts à manger.

[44] Considérant plus particulièrement la marque COUCHE-TARD MENU, j'estime que l'élément déterminant est la première partie de la marque constituée du mot « COUCHE-TARD » employé de manière fantaisiste dans le contexte des services de dépanneurs de la Requérante, le mot « MENU » jouant quant à lui un rôle secondaire à connotation suggestive, sinon descriptive.

[45] Il en est de même si l'on considère plutôt la marque COUCHE-TARD MENU & Dessin de la Requérante. Bien que le mot « MENU » ressorte de la marque de par la disposition particulière de celui-ci sur un fond vert de forme conique, j'estime que la première partie de la marque constituée du mot « COUCHE-TARD » écrit en blanc sur fond bleu, et l'élément constitué du logo du hibou de couleur rouge, jouent un rôle déterminant. En d'autres mots, le mot « MENU » joue encore ici un rôle secondaire.

[46] Par comparaison, j'estime que le graphisme particulier du mot « MENU » dans la marque MENU IGA & Dessin de l'Opposante est tout aussi important que l'élément de la marque constitué des lettres majuscules « IGA » surlignées en gras.

[47] Avant de conclure sur ce cinquième facteur, je souhaite commenter brièvement l'argument de l'Opposante à l'effet que :

Il ressort d'une comparaison des pièces CT-3 et DV-3 que le mot MENU est l'élément dominant de chacune des marques en cause. De plus, la pièce DV-3 de l'affidavit de la Requérante démontre que la Requérante n'utilise pas [les Marques] telle[s] que produite[s] puisque les photographies composant la pièce DV-3 montrent une utilisation du mot MENU accompagné du dessin du hibou, sans les mots COUCHE-TARD. Le mot MENU est également l'élément dominant de la marque de la Requérante.

[48] Le fait que les photographies de l'intérieur des magasins de la Requérante produites comme Pièce DV-3 ne permettent pas de repérer les Marques comme telles mais plutôt une autre marque constituée de la portion graphique de la marque faisant l'objet de la présente demande n° 1,381,749 sans la portion constituée du mot COUCHE-TARD n'est pas pertinent dans les présents dossiers. Je me dois en l'occurrence de déterminer la probabilité de confusion entre les Marques faisant l'objet des présentes demandes et la marque MENU IGA & Dessin de l'Opposante et non pas de déterminer la probabilité de confusion entre cette autre marque de commerce de la Requérante et la marque de l'Opposante.

[49] Pour conclure sur ce cinquième facteur, j'estime que les différences importantes existant entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent favorisent la Requérante.

Circonstances additionnelles

Emploi des marques COUCHE-TARD et HIBOU LOGO

[50] Tel qu'indiqué plus avant, la preuve présentée par M. Valiquette fait état de l'emploi des marques de commerce COUCHE-TARD et HIBOU LOGO par la Requérante. Bien que cette preuve d'emploi ne soit pas des plus exhaustives et ne remonte pas jusqu'aux dates de premier emploi relatées par M. Valiquette, j'estime néanmoins que les détails fournis par M. Valiquette concernant les activités de la Requérante (notamment ceux relatifs à son développement et son expansion depuis les années 80, sa position de chef de file de l'industrie canadienne de l'accommodation, son chiffre d'affaires annuel, etc.), combinés aux spécimens d'emploi fournis, supportent l'argument de la Requérante selon lequel ces marques étaient devenues connues des consommateurs canadiens à la date de production des présentes demandes. Comme la marque COUCHE-TARD est reprise en totalité dans les Marques et en constitue l'élément déterminant et

que la marque HIBOU LOGO est reprise en totalité dans la marque COUCHE-TARD MENU & Dessin et en constitue également un élément important, j'estime qu'il s'agit d'une circonstance additionnelle favorisant la Requérante en l'espèce, bien que cette circonstance ne soit pas en elle-même déterminante.

Absence de cas de confusion

[51] La Requérante fait valoir qu'aucune preuve de confusion entre les marques en présence n'a été faite par l'Opposante. Il est vrai que l'affidavit de M. Toupin est silencieux à ce sujet. Il importe toutefois de rappeler que l'Opposante n'était pas tenue d'établir pareils cas de confusion. Qui plus est, l'emploi des marques des parties a débuté postérieurement à la date de production des demandes. Dans les circonstances, j'estime que cette circonstance additionnelle n'assiste aucune partie.

Similitude des concepts des parties

[52] L'Opposante fait valoir qu'au moment où la Requérante a élaboré son nouveau concept de dépanneur mis en marché sous la bannière COUCHE-TARD MENU, le concept du magasin d'alimentation offrant des produits prêts à manger avait déjà été implanté en décembre 2007 chez le marchand affilié à Sobeys de Bois-des-Filions mentionné plus avant. L'Opposante soutient que la Requérante a reproduit dans ses magasins des éléments de ce concept.

[53] Plus particulièrement, l'Opposante fait valoir que l'affidavit de M. Toupin établit qu'un des dépanneurs de la Requérante offre des aliments prêts à manger sur une table de forme hexagonale, tout comme le magasin affilié à l'Opposante situé à Bois-des-Filions. M. Toupin affirme effectivement dans son affidavit avoir visité, le 26 mai 2009, la succursale COUCHE-TARD MENU située à Champs Fleuris en la ville de Laval au Québec, et avoir noté que cette succursale vendait, en plus de produits d'épicerie tels que des produits de boulangerie et des produits laitiers, des produits prêts à manger, tout comme le marchand affilié à Sobeys de Bois-des-Filions, et que cette succursale proposait des sandwichs et autres aliments prêts à consommer, disposés sur une table hexagonale située à l'entrée du magasin. M. Toupin ajoute que l'emploi des Marques en liaison avec des services de vente au détail de produits alimentaires, y compris des produits prêts à manger disposés sur une table hexagonale à l'entrée

du magasin, risque de causer de la confusion avec la marque MENU IGA & Dessin dans l'esprit du consommateur.

[54] Le fait que la Requérante ait soi-disant reproduit dans ses magasins des éléments du concept de l'Opposante est, encore ici, postérieur à la date pertinente. Je note au surplus qu'aucune photo de la table hexagonale retrouvée à la succursale de la Requérante en question n'est jointe à l'affidavit de M. Toupin alors que les photos produites par M. Valiquette comme Pièce DV-3 afin d'illustrer l'intérieur des magasins de la Requérante font plutôt voir des tables et présentoirs de forme et grandeur variées. Conséquemment, je ne suis pas prête à accorder de poids à l'argument de l'Opposante selon lequel la présentation (ou « *get-up* ») des magasins des parties est à ce point similaire qu'elle constitue une circonstance additionnelle devant être prise en considération dans les présents dossiers, sans mentionner le fait que pareille circonstance m'apparaîtrait davantage pertinente dans un dossier en commercialisation trompeuse (« *passing off* »).

[55] Également, je ne suis pas prête à accorder de poids à l'opinion personnelle de M. Toupin concernant la probabilité de confusion entre les marques des parties. La question de la confusion est une question mixte de droit et de fait qu'il appartient au registraire de trancher en fonction de l'ensemble de la preuve.

Conclusion – probabilité de confusion

[56] Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, je suis d'avis que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque MENU IGA & Dessin de l'Opposante ne pouvait être susceptible de conclure, à la date de production des demandes, que les Services associés aux Marques de la Requérante provenaient de la même source ou étaient autrement reliés ou associés aux services de l'Opposante. Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)(b) de la Loi.

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif

[57] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que sa marque MENU IGA & Dessin était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de chacune des déclarations d'opposition de manière à nier le caractère distinctif des Marques [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. L'emploi de la marque MENU IGA & Dessin ayant débuté seulement le 27 août 2009, l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial. Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[58] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette chacune des oppositions en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada