



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

Référence : 2010 COMC 41
Date de la décision : 2010-03-31

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
Mövenpick-Holding (à présent
Mövenpick-Holding AG) aux demandes
n° 1,189,260 et 1,189,262 produites au nom de
Sobeys Capital Incorporated en vue de
l'enregistrement des marques de commerce
MARCHÉ BONICHOIX WHITE & DESSIN
et MARCHÉ BONICHOIX & DESSIN**

[1] Le 16 septembre 2003, Sobeys Capital Incorporated (la Requérante) a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce MARCHÉ BONICHOIX WHITE & DESSIN (n° 1,189,260, abrégé en 260) et MARCHÉ BONICHOIX & DESSIN (n° 1,189,262, abrégé en 262) (collectivement appelées les Marques), sur le fondement de l'emploi des Marques au Canada depuis le 31 mars 2003 et le 3 mars 2003 respectivement. Les Marques sont illustrées ci-dessous :



demande n° 1,189,260



demande n° 1,189,262

[2] Chaque demande énumère les services suivants :

exploitation de supermarchés spécialisés dans la vente d'aliments, de fournitures de maison et de menus articles de toutes sortes, counselling et aide à des tiers dans

toutes les phases de l'exploitation de magasins d'approvisionnement spécialisés dans la vente d'aliments, de fournitures de maison et de menus articles de toutes sortes.

[3] Le droit à l'emploi exclusif du mot MARCHÉ en dehors de la marque de commerce a fait l'objet d'un désistement. Les deux demandes ont été annoncées aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 13 octobre 2004.

[4] Le 14 mars 2005, Mövenpick-Holding (à présent Mövenpick-Holding AG) (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'égard de chacune des demandes, puis elle a produit des déclarations d'opposition modifiées le 10 juin 2005 et le 21 janvier 2010, à la veille de l'audience. La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations le 12 août 2005. Les motifs d'opposition étant les mêmes pour chaque déclaration, une seule description en sera faite. Dans la version finale de la déclaration, les motifs d'opposition invoqués en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13 (la Loi), étaient les suivants :

- alinéa 30a) : les services spécifiques en liaison avec lesquels les Marques sont employées ne sont pas décrits suivant les termes ordinaires du commerce;
- alinéa 30b) : la Requérante ne peut être convaincue que ses marques sont employées au Canada en liaison avec ses services depuis le 31 mars 2003, pour la demande 260, ou le 3 mars 2003, pour la demande 262.

[5] Après l'audience, l'Opposante a produit des documents officiels ainsi qu'un affidavit attestant que, le 6 avril 2009, la société avait changé son nom, Mövenpick-Holding, pour celui de Mövenpick-Holding AG.

[6] La preuve de l'Opposante à l'égard de chacune des demandes est constituée de l'affidavit de Dawn Brennan et de la déclaration solennelle de Robert Staub et, celle de la Requérante, des affidavits de Marc Baril, Hélène-Marie Girard, Sebastien Brung et Sylvain Simard. L'Opposante n'a pas produit de contre-preuve. La Requérante n'a contre-interrogé que M. Staub. Le contre-interrogatoire a eu lieu le 18 octobre 2006 et la transcription a été versée au dossier. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit.

[7] Une audience a été tenue, à laquelle les deux parties étaient représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est au requérant qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que les demandes d'enregistrement sont conformes aux exigences de la Loi, mais l'opposant a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298 (*John Labatt Limited*)].

[9] La date pertinente pour l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 est la date de production de la demande, en l'espèce le 16 septembre 2003 [voir *Delectable Publications Ltd. c. Famous Events Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (C.O.M.C.); *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475].

Résumé de la preuve de l'Opposante

[10] La présente instance porte sur deux demandes connexes. La preuve soumise est identique, exception faite des mentions des numéros et dates de demandes. Une grande partie de la preuve se rapporte à des motifs d'opposition abandonnés avant l'audience. Seuls les éléments de preuve pertinents pour l'examen des motifs d'opposition restants sont résumés ci-dessous.

L'affidavit de Mme Brennan

[11] Dans son affidavit, M^{me} Brennan déclare être l'adjointe administrative des agents de l'Opposante. Sont joints à l'affidavit des pièces présentées comme pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition du fait qu'elles se rapportent à la nature des services fournis par la Requérante de même que par ses concurrents.

[12] La pièce B se compose de copies papier provenant du site www.sobeys.com. Ces écrits fournissent des renseignements au sujet de la Requérante, notamment sa structure, sa distribution nationale et la répartition géographique des marchés Bonichoix au Québec. Certains décrivent les supermarchés Sobeys multi-services incluant des services pharmaceutiques, bancaires, de charcuterie, de fleuriste, de nettoyage à sec, etc.

[13] Les pièces C à F sont des copies papier tirées des sites Web de divers concurrents de la Requérante, dont Loblaw Companies Limited, Métro Inc., Couche-Tard et Thrifty Foods. Elles renferment des renseignements sur le développement de ces diverses entreprises au cours des ans et sur l'existence de supermarchés multi-services et de comptoirs de mets préparés « prêts à manger » dans leurs établissements.

[14] Les pièces G à K sont des extraits du *Manuel des marchandises et des Services – Guide de l'utilisateur* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, provenant du site <http://strategis.ic.gc.ca>, comprenant diverses sections du guide (la section 1.1, intitulée *Généralités* (pièce G) et la section 1.3, intitulé « Services » (pièce H)), et les descriptions de services acceptables et inacceptables commençant par les lettres G, R et S (pièces I à K, respectivement). Le Manuel ne mentionne pas le supermarché, le magasin général ou l'épicerie, mais il faut conclure que la liste de marchandises et de services n'est pas exhaustive, puisque la section reproduite dans la pièce G comporte un test permettant de déterminer si la description des marchandises ou services est assez précise.

[15] Les pièces N à Q sont des copies de définitions des mots « grocery store », « supermarket », « convenience store » et « restaurant » figurant dans Wikipedia. La pièce T est une copie papier des résultats d'une recherche d'enregistrements effectuée dans la base de données des marques de commerce canadiennes en inscrivant « Costco » dans le champ de recherche « Nom du propriétaire courant » et « restaurant » dans le champ de recherche « Marchandises et services ». Les enregistrements de Costco englobent des « services de restaurant », de même que des « services de charcuterie et de repas pour apporter » et des « services de boulangerie spécialisée dans la vente au détail et en gros ».

Déclaration solennelle de M. Staub

[16] Dans sa déclaration solennelle, M. Staub se présente comme le conseiller juridique suisse de l'Opposante, et il témoigne au sujet des marques déposées de l'Opposante au Canada, de l'historique des activités de celle-ci au Canada et des chiffres d'affaires s'y rapportant.

Résumé de la preuve de la Requérante

Affidavit de M. Baril

[17] M. Baril déclare être le directeur du service d'aménagement commercial de Sobeys Québec Inc. (Sobeys Québec), filiale indirecte de la Requérante. Ce service travaille en collaboration avec les propriétaires de MARCHÉS BONICHOIX de l'étape de la conception et de la planification aux étapes finales, lorsque l'établissement est pleinement opérationnel. Plus précisément, il élabore des plans d'agencement, prépare des plans d'étage généraux, organise l'affichage, la disposition de l'équipement, l'espacement des allées et des comptoirs ainsi que la conception et la création des étagères. Le témoin explique que son service remplit la fonction d'agent de liaison entre les propriétaires d'établissements et les architectes et ingénieurs professionnels chargés de la réalisation des projets. Cette fonction comporte la tâche de préserver l'uniformité de l'image de marque des MARCHÉS BONICHOIX en veillant à ce que les caractéristiques en soient présentes dans chaque établissement. M. Baril travaille pour Sobeys Québec et son prédécesseur en titre depuis 1984.

[18] M. Baril trace l'historique de la « bannière » (terme technique désignant le nom sous lequel un groupe de magasins est exploité et leurs services sont annoncés) MARCHÉ BONICHOIX, indiquant qu'un prédécesseur en titre a commencé à employer la bannière BONICHOIX dans l'exploitation d'épicerie de taille moyenne, et ce nom est par la suite devenu MARCHÉ BONICHOIX, au mois d'avril 1998. Une première demande d'enregistrement de marque de commerce a été produite pour la marque MARCHÉ BONICHOIX & Dessin (la première marque); la marque a été enregistrée au mois de janvier 2000. En mars 2003, un nouveau logo a été créé, et deux demandes d'enregistrement ont été produites. Ce sont elles qui sont visées par les présentes oppositions et, pour plus de commodité, elles seront collectivement appelées « la deuxième marque » dans la suite des présents motifs. Je constate que les

différences entre ces deux marques (la teinte de l'arrière-plan – voir ci-dessus) sont « insignifiantes », en sorte qu'il va sans dire que l'emploi de l'une compte aussi pour l'emploi de l'autre [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, à la page 525 (C.A.F.); *Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)].

[19] M. Baril explique qu'à la date de l'affidavit, 91 marchés étaient exploités, tous dans des régions rurales de la province de Québec, à l'exception de trois établissements au Nouveau-Brunswick; du point de vue administratif, tous les MARCHÉ BONICHOIX sont considérés comme sis au Québec et relevant de Sobeys Québec. Sobeys Québec est autorisée par licence à employer les première et deuxième marques de la Requérante, et elle octroie aux propriétaires d'établissements MARCHÉ BONICHOIX des sous-licences les autorisant à employer ces marques. Ces propriétaires sont assujettis au contrôle de Sobeys Québec, et la preuve indique à cet égard qu'ils doivent se conformer à des exigences en matière d'apparence physique et à des modèles d'aménagement et doivent employer du matériel promotionnel uniforme portant les Marques.

[20] M. Baril déclare que les MARCHÉS BONICHOIX offrent les comptoirs usuels (viandes, légumes, boulangerie, produits congelés, produits laitiers, magazines, etc.), que certains établissements ont également une boutique de photographie, et que les marchés vendent aussi des accessoires pour la maison (ampoules, pellicules d'emballage, piles). La pièce 2 est constituée de photos de trois MARCHÉS BONICHOIX dont l'affichage extérieur porte la première et la deuxième marques. Les pièces 2B et 2C montrent des étalages intérieurs et des mobiles portant la deuxième marque; ces photos ont été prises en 2004 et 2005 respectivement. Seulement un établissement (Kingsey Falls (Québec)) est doté d'un endroit où les clients peuvent s'asseoir, de dimensions assez réduites (moins de 200 pieds carrés), offrant uniquement du café en libre-service, sans comptoir servant des aliments ou d'autres boissons (pièce 2C). Cet espace a été aménagé à la demande du locateur des locaux, à l'intention des employés d'une usine avoisinante.

[21] M. Baril fournit, à l'égard de certaines périodes, les chiffres d'affaires bruts générés par la totalité des services des MARCHÉS BONICHOIX : plus de 140 millions de dollars en 1999,

plus de 135 millions de dollars par année pour la période 2000-2002 et plus de 120 millions de dollars par année pour la période 2003-2006. Il déclare que ces chiffres lui ont été donnés par M. Sylvain Simard (directeur du budget de Sobeys Québec), et je constate qu'ils sont corroborés dans l'affidavit de M. Simard.

[22] M. Baril produit des éléments de preuve relatifs à du matériel promotionnel et publicitaire portant la première et la deuxième marques. Il indique également le montant des dépenses de publicité (fourni et corroboré par M. Simard) effectuées de 199 à 2006; ce montant avoisine le million de dollars par année et se rapporte à la production et distribution de circulaires, aux imprimés pour les magasins, aux annonces dans les médias et à d'autre matériel publicitaire. Le déposant a notamment présenté le matériel suivant :

- pièce 4 : des circulaires annonçant les services MARCHÉ BONICHOIX en liaison avec la deuxième marque, à être distribuées en magasin à compter du 3 mars 2003; des factures pour ces circulaires établies à compter de décembre 2003 forment la pièce 5C; je constate que chaque facture est suivie d'un exemplaire de la circulaire portant la Marque [la pièce 3 se rapporte à des documents similaires employant la première marque];
- pièce 7 : des guides de marketing utilisés par Sobeys Québec à compter du 31 mars 2003 pour conseiller et aider les propriétaire de MARCHÉS BONICHOIX à annoncer et commercialiser leurs services en liaison avec la deuxième marque; chaque guide annexé est en couleur et en noir et blanc, de sorte que les marques 262 et 260 sont représentées; en outre, ces deux guides et le matériel promotionnel qu'ils décrivent portent la Marque [la pièce 6 se rapporte à des documents similaires employant la première marque];
- pièce 9 : exemples d'étalages promotionnels saisonniers annonçant des services en liaison avec la deuxième marque, à compter du 31 mars 2003 [la pièce 8 se rapporte à des documents similaires employant la première marque];
- pièce 10 : des annonces de MARCHÉS BONICHOIX portant la deuxième marque parues dans les journaux, à compter du 28 mars 2003; y sont jointes des factures d'achat d'espace publicitaire dans des journaux afférentes aux annonces de 2004 et 2005 annexées;

- pièce 11 : le fichier sonore et la transcription d'une annonce radiodiffusée accompagnés de la facture d'achat de temps d'antenne par Sobeys Québec au Nouveau-Brunswick et au Québec dans le cadre de la campagne « Passion fondue » de novembre 2006;
- pièce 12 : exemples d'étalage en magasin faisant la promotion d'aliments et de services en liaison avec la deuxième marque, à compter du 3 mars 2003;
- pièce 13 : facture datée du 31 mars 2003, relative à l'achat de mobiles annonçant des services des MARCHÉS BONICHOIX en liaison avec la deuxième marque; la pièce 2 est constituée de photos de tels mobiles;
- pièce 15 : images de sacs à provisions portant la deuxième marque.

Affidavit de Mme Girard

[23] Dans son affidavit, M^{me} Girard se présente comme conseiller juridique interne chez Sobeys Québec. Elle atteste en outre que Sobeys Québec est une filiale indirecte de la Requérante. Elle fournit également une preuve volumineuse relative à des questions de confusion qui ne revêtent aucune pertinence pour les motifs d'opposition fondée sur les alinéas 30*i*) et *b*) de la Loi.

L'affidavit de M. Brung

[24] M. Brung se présente comme analyste principal de recherche pour Thomson CompuMark, une entreprise de recherche en propriété intellectuelle. Son travail l'amène à effectuer des recherches en matière de marques de commerce et à communiquer avec les clients. Il a réalisé une [TRADUCTION] « recherche Thomson CompuMark sur la dilution des marques de commerce (fréquence) » le 5 avril 2007 se rapportant à tous les marques déposées et les demandes en instance au Canada comprenant le mot « MARCHÉ » en liaison avec [TRADUCTION] « l'industrie alimentaire, plus particulièrement, les restaurants, supermarchés, épiceries, magasins d'alimentation et dépanneurs ». Bien que cette recherche soit sans grande pertinence pour les motifs d'opposition modifiés, je relève que beaucoup des états déclaratifs de services afférents aux enregistrements mentionnés dans le rapport de M. Brung comprennent des

services comme [TRADUCTION] « l'exploitation de marchés d'alimentation » « l'exploitation de magasins d'alimentation au détail » et « l'exploitation de magasin d'alimentation ».

L'affidavit de M. Simard

[25] Dans son affidavit, M. Simard déclare être comptable en management accrédité et directeur du budget pour Sobeys Québec. Il affirme être notamment chargé de la préparation régulière de rapports de ventes et autres rapports comptables relatifs aux activités de Sobeys Québec.

Débat concernant l'affidavit Brennan

[26] La Requérante s'est beaucoup attardée à l'admissibilité de l'affidavit Brennan dans son plaidoyer écrit ainsi qu'à l'audience. Les déclarations pertinentes de cet affidavit se rapportent à la question de savoir si les états descriptifs des services de la Requérante sont exacts et suffisamment précis et s'ils sont dressés dans les termes ordinaires du commerce.

[27] La Requérante voit deux problèmes principaux dans cet affidavit. Elle soutient d'abord qu'il est incomplet parce qu'il ne comporte pas d'énoncés explicatifs, et elle doute ensuite de l'indépendance du témoignage, puisque M^{me} Brennan est employée par le cabinet d'avocats représentant l'Opposante. Elle s'élève également, dans son plaidoyer écrit, contre l'inclusion de renseignements tirés de Wikipedia. Comme l'a indiqué la commissaire Folz dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Alberta Institute of Power Engineers* (2008), 71 C.P.R. (4th) 37, au paragraphe 35, l'encyclopédie Wikipedia « comporte un certain risque de non-fiabilité, sans atteindre un degré tel qu'elle soit totalement inadmissible et sous réserve que la partie adverse puisse répondre à la preuve ».

[28] S'agissant du premier point soulevé, l'affidavit de M^{me} Brennan est accompagné de diverses pièces et, comme il en a déjà été fait mention, ce sont les extraits de sites Web de concurrents qui sont les plus pertinents en ce qui concerne les motifs d'opposition modifiés. M^{me} Brennan n'indique pas comment elle s'est procuré ces pièces.

[29] Pour ce qui est de la question de l'indépendance du témoignage, l'affidavit d'un employé de l'agent n'est généralement admissible que dans la mesure où il se rapporte à des points

accessoires non litigieux (*Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al. c. Hyundai Auto Canada*, [2005] A.C.F. n° 1543, 43 C.P.R. (4th) 21 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par [2006] CAF 133 [*Cross Canada Auto Body*], appliqué dans *Kocsis Transport Ltd. c. "K" Line America, Inc.*, [2008] C.O.M.C. 37, au paragraphe 6 [*Kocsis*]). Dans *Cross Canada Auto Body*, le témoignage en cause était le témoignage d'opinion d'un employé du cabinet d'avocats. Ce n'est pas le cas en l'espèce, car l'affidavit sert simplement à produire des extraits de sites Web, sans autre explication.

[30] Toutefois, cet affidavit constitue la totalité de la preuve de l'Opposante relativement aux motifs d'opposition restants. L'avocat de l'Opposante a d'ailleurs reconnu à l'audience l'importance de cet élément de preuve. Par conséquent, même si le témoignage de M^{me} Brennan n'est pas un témoignage d'opinion comme dans *Cross Canada Auto Body*, il porte manifestement sur les principales questions litigieuses en cause. Bien que je sois sensible aux arguments de la Requérante à ce sujet et que je reconnaisse la nature quelque peu problématique de l'affidavit Brennan, je suis quand même disposée à lui accorder un certain poids, du fait que la Requérante a eu la possibilité de traiter de ces questions dans sa preuve (voir *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Alberta Institute of Power Engineers*, précité).

[31] De toute manière, l'admissibilité de l'affidavit Brennan n'est pas déterminante en l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.

[32] Analyse des motifs d'opposition

[33] S'agissant d'un motif fondé sur l'article 30 de la Loi, le fardeau de preuve initial de l'Opposante consiste à « produire des éléments de preuve suffisants pour convaincre le juge des faits que les faits allégués sont véridiques » (*John Labatt Limited*, précité, à la page 298). Ce fardeau est plus léger lorsque la demande est fondée sur l'emploi projeté plutôt que sur l'emploi antérieur au Canada (*McDonald's Corporation and McDonald's Restaurants of Canada Ltd. c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd. carrying on business as Macs International* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), à la page 104).

Alinéa 30a) de la Loi

[34] Selon l'Opposante, l'état déclaratif des services inclus dans la demande n'est pas suffisamment précis et il n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce. L'Opposante en a plus particulièrement contre les expressions « exploitation de supermarchés spécialisés dans la vente d'aliments, de fournitures de maison et de menus articles », « counselling et aide » et « exploitation de magasins d'approvisionnement ». Je relève toutefois qu'aucun service indépendant d'« exploitation de magasins d'approvisionnement » n'est déclaré, ces mots entrant dans la description du service de counselling et d'aide, ainsi libellée : *counselling et aide à des tiers dans toutes les phases de l'exploitation de magasins d'approvisionnement* spécialisés dans la vente d'aliments, de fournitures de maison et de menus articles de toutes sortes (non en italique dans l'original).

[35] L'Opposante reproche à la première phrase et, plus particulièrement, aux mots « aliments [...] de toutes sortes » d'être anormalement large et imprécise, faisant remarquer que l'affidavit Baril va souvent au-delà et précise le genre d'aliments vendus dans les établissements de la Requérante. L'Opposante se reporte aussi aux enregistrements de Costco (affidavit Brennan – pièce T), qui font état de produits spécifiques (p. ex. « produits laitiers », « produits de boulangerie », etc.), ce qui me fait conclure que, selon elle, la demande d'enregistrement doit, pour satisfaire aux exigences de l'article 30, comporter une liste exhaustive de tous les aliments vendus par la requérante.

[36] Bien qu'une certaine précision soit exigée, on reconnaît que les états déclaratifs de services peuvent être plus difficiles que les états déclaratifs de marchandises à dresser de façon précise (*Sentinel Aluminium Products Co. Ltd. c. Sentinel Pacific Equities Ltd.* (1983), 80 C.P.R. (2d) 201). En outre, le *Manuel des marchandises et des services* (le Manuel) énonce que, dans l'examen de l'énoncé complet de l'état déclaratif, « le contexte peut servir à préciser un service qui sinon serait inacceptable ». Bien que le Manuel n'ait pas de portée obligatoire, il informe sur l'interprétation raisonnable des états déclaratifs de services. Il appert clairement, à la lecture du présent état, que le mot « supermarchés » vient nécessairement préciser les mots « d'aliments, de fournitures de maison et de menus articles de toutes sortes ».

[37] Je ne puis retenir l'argument de l'Opposante voulant que la tendance récente des supermarchés d'offrir des aliments prêts à manger oblige la Requérante à se montrer plus spécifique dans son état déclaratif, afin d'établir une distinction avec les « services de restauration ». J'estime que le consommateur moyen est suffisamment familier des supermarchés modernes pour savoir quel genre d'aliments, fournitures et menus articles y sont offerts. Il n'est pas nécessaire d'en établir une liste spécifique pour décrire ces établissements suivant les termes ordinaires du commerce.

[38] En tout état de cause, j'accepte l'affidavit de M. Brung produit par la Requérante, établissant que la concurrence a eu recours à des énoncés similaires et que les états déclaratifs de services afférents aux marques d'autres épiceries et supermarchés sont rédigés en termes larges. L'Opposante a soutenu à l'audience que seul le cas présent importait et non ce qui avait été fait antérieurement. Je considère toutefois que ce qui se fait couramment dans le commerce est important pour l'appréciation de ce qui constitue les « termes ordinaires du commerce ». Puisque d'autres acteurs de l'industrie ont employé des termes analogues et de portée similaire, j'incline à conclure que l'état déclaratif de la Requérante est formulé suivant les termes ordinaires du commerce. À titre comparatif, les énoncés « services de magasin au détail spécialisé dans la vente de matériel de sport » (*Pro Image Sportswear Inc. c. Pro Image Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 566 [*Pro Image*]) et « opération d'un commerce de vente en détail des classes de marchandises domestiques et commerciales » (*Stanhope Inc. c. Les Encheres Stanley Inc.* (1983), 82 C.P.R. (2d) 20, cité dans *Pro Image*, précité) ont tous deux été jugés suffisants pour ce qui est de l'application de l'alinéa 30a).

[39] L'Opposante soutient que l'énoncé « counselling et aide à des tiers dans toutes les phases de l'exploitation de magasins d'approvisionnement ... » est trop large, car il ne permet pas de se faire une idée des phases de l'exploitation en cause, et qu'il ne décrit pas avec exactitude les services effectivement fournis par la Requérante.

[40] À l'appui de son argument relatif à l'exactitude, l'Opposante affirme que la description devrait faire état de la relation de franchisage puisque cette relation comporte intrinsèquement un déséquilibre de pouvoirs entre les parties et une liberté de choix minimale en ce qui concerne les « conseils » que reçoivent les propriétaires d'établissements. Il s'agit là, selon moi, d'une

affirmation *de minimis* dénuée de pertinence. En effet, l'Opposante n'a présenté aucune preuve indiquant que le service de « counselling et aide » suppose nécessairement qu'il doit y avoir une possibilité de choix. Par exemple, alors que la Requérante veille, à l'étape de la construction, à ce que certains éléments conceptuels se retrouvent dans chaque établissement (paragraphe 5 de l'affidavit Baril), l'Opposante n'a pas présenté d'élément de preuve établissant que cela ne relève pas du service de « counselling et aide ». À mon avis, l'obligation du propriétaire d'établissement de consulter la Requérante pour s'assurer qu'il observe les lignes directrices peut relever du service de « counselling et aide », même si le propriétaire ne dispose pas de beaucoup d'options.

[41] Quant à la question de savoir si l'énoncé « counselling et aide à des tiers *dans toutes les phases de l'exploitation* » (non en italique dans l'original) pêche par manque de précision, j'estime, pour les motifs exposés relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b), que l'état déclaratif des services est suffisamment précis. M. Baril déclare que son service travaille avec les propriétaires d'établissements [TRADUCTION] « du début des étapes de planification jusqu'à ce que le magasin soit pleinement opérationnel ». Cette affirmation vise les nouveaux magasins et les magasins relocalisés ou rénovés. En outre, les guides de mises en marché produits comme pièce 7 semblent s'appliquer utilement à toutes les étapes de l'exploitation d'un magasin. Je conclus donc que, dans le contexte d'un magasin de détail, l'énoncé « toutes les phases d'exploitation » est suffisamment précis.

[42] En conséquence, même en accordant du poids à l'affidavit Brennan, j'estime que la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour étayer ses allégations et que la Requérante a démontré que son état déclaratif de services est conforme aux exigences de la Loi. Le premier motif d'opposition est donc écarté.

Alinéa 30b) de la Loi

[43] Le fardeau initial d'un opposant à l'égard de la non-observation de l'alinéa 30b) de la Loi est léger, puisque les faits se rapportant à la date à laquelle le requérant a commencé à employer la Marque appartiennent principalement à la sphère de connaissance de ce dernier (*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), à la page 89). Un opposant peut donc s'acquitter de ce fardeau non seulement au moyen de ses propres

éléments de preuve, mais également au moyen de ceux du requérant [*Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson*, (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230 (C.F. 1^{re} inst.)]. Même s'il peut s'acquitter de son fardeau de preuve en se prévalant de la preuve du requérant, l'opposant doit tout de même démontrer que cette preuve est « manifestement » incompatible avec les déclarations contenues dans la demande d'enregistrement (*Ivey Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.), aux pages 565-566, conf. par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)).

[44] Avant de passer à l'examen de ce motif, je me reporte au texte du paragraphe 4(2) de la Loi : « [u]ne marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services ».

[45] L'Opposante s'est contentée de soutenir que la Requérante n'avait pas fait la preuve qu'elle avait employé les Marques de façon continue et ininterrompue jusqu'à la date de production de la demande, en liaison avec la vente « *d'aliments [...] de toutes sortes* » et avec le counselling et l'aide « *dans toutes les phases de l'exploitation de magasins d'approvisionnement* » (non en italique dans l'original). Comme il en a déjà été fait mention, il semble que l'Opposante exige la preuve d'un emploi continu pour chaque type d'aliment vendu par la Requérante et pour chaque phase d'exploitation de ses établissements depuis la date de premier emploi déclaré et qu'elle fonde cette exigence sur la décision *Loblaws Inc. c. No Frills Auto and Truck Rental Ltd.*, 2006 CF 537, paragraphe 39. Le passage pertinent de cette décision énonce uniquement que lorsque le requérant revendique un emploi antérieur à la date de la demande, l'emploi « doit avoir été constant et avoir eu lieu dans le cours normal des affaires ». Le juge O'Keefe a estimé que la preuve d'emploi de la requérante était insuffisante parce qu'elle ne portait pas sur une période d'une durée significative et parce qu'elle n'établissait pas d'emploi constant de la marque après la radiation du nom du premier requérant du registre des sociétés. Les lacunes de la preuve ne tenaient pas à l'absence de preuve d'emploi à l'égard de tous les aspects sans exception de l'état déclaratif.

[46] L'Opposante n'a présenté elle-même aucun élément de preuve indiquant que la Requérante n'employait pas ses Marques aux dates mentionnées dans la demande. Elle attaque plutôt la suffisance de la preuve de la Requérante, arguant que parce qu'elle ne porte pas sur

chacun des aliments vendus ou sur chacune des phases de l'exploitation des magasins, elle est clairement incompatible avec les déclarations de la demande. Ça n'est pas le cas à mon avis.

[47] Comme on l'a vu, deux services distincts sont en cause : les services relatifs à l'« exploitation de supermarchés spécialisés dans la vente d'aliments [...] *de toutes sortes* » et les services de « counselling et aide [...] *dans toutes les phases* de l'exploitation de magasins d'approvisionnement ».

[48] Je suis d'avis que la preuve de la Requérante est compatible avec les déclarations faites dans la demande d'enregistrement. Par exemple, la pièce 4A de l'affidavit Baril annonce divers aliments en liaison avec les Marques pour la semaine du 3 mars 2003; il s'agit d'aliments qu'on trouve habituellement dans un supermarché, comme des viandes fraîches ou congelées, des condiments, des légumes frais et des aliments en conserve. De nombreuses autres pièces montrent de telles annonces et des étalages promotionnels portant les Marques, employés pendant plusieurs mois chaque année entre mars 2003 et octobre 2006, juste après la production de la demande d'enregistrement. Il serait exagérément onéreux d'exiger une preuve d'emploi à l'égard de chaque produit alimentaire vendu depuis mars 2003, et une telle exigence serait inutile. Qui plus est, j'estime que la volumineuse preuve d'emploi fournie par la Requérante est exacte et compatible avec la variété des produits alimentaires offerts.

[49] On peut appliquer le même raisonnement aux services de counselling et d'aide « *dans toutes les phases* de l'exploitation de magasins d'approvisionnement ... ». Les guides de marketing sont utilisés par la Requérante pour conseiller les propriétaires de MARCHÉS BONICHOIX et les aider à exploiter leur établissement, en fournissant à ceux-ci des directives et des méthodes de publicité. La Requérante a déposé en preuve au moins deux exemples de guides pour chaque année de la période allant de mars 2003 à novembre 2006 (pièce 7 de l'affidavit Baril). En outre, les paragraphes 4 à 6 de cet affidavit décrivent la pratique normale du commerce en exposant les phases d'exploitation dans lesquelles intervient la Requérante. Le déposant déclare que son service travaille avec les propriétaires de magasin [TRADUCTION] « du début des étapes de planification jusqu'à ce que le magasin soit pleinement opérationnel », déclaration qui s'applique aux nouveaux établissements, comme aux magasins relocalisés ou rénovés. J'estime que cette déclaration n'est pas incompatible avec la notion suggérée par les

mots « toutes les phases » employés dans la demande. Qui plus est, les guides de marketing fournis par la Requérante ne se limitent pas à une seule phase de l'établissement, par opposition à « toutes les phases ». En fait, il ressort de l'affidavit Baril, bien interprété, que ces guides peuvent servir à conseiller et aider les propriétaires de magasin à n'importe quel stade de développement de leur établissement, qu'il s'agisse de l'installation d'étalages promotionnels avant l'ouverture d'un nouveau magasin ou dans un magasin existant. En l'absence de preuve contraire émanant de l'Opposante (et je signale que l'Opposante ne s'est pas prévalu de la possibilité de contre-interroger M. Baril), j'estime que la preuve de la Requérante relativement à cette catégorie de services est compatible avec l'emploi continu des Marques depuis le 3 et le 31 mars 2003, respectivement.

[50] Par conséquent, l'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau de preuve, il y a lieu de rejeter le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*).

Décision

[51] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette en application du paragraphe 38(8) de la Loi les oppositions visant les demandes n° 1,189,260 et 1,189,262.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.