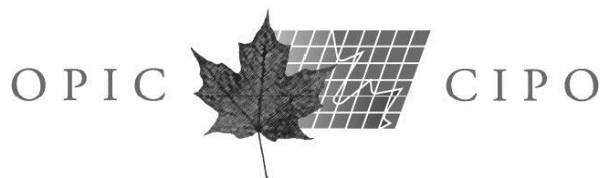


TRADUCTION



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

Référence : 2013 COMC 26
Date de la décision : 23-01-2013

**DANS L'AFFAIRE DE TROIS
OPPOSITIONS produites par S.E.C. à
l'encontre des demandes d'enregistrement
n^{os} 1 330 827, 1 330 828, et 1 330 829 pour
les marques de commerce DOLLAR
GIANT NOTHING OVER A DOLLAR et
Dessin au nom de Dollar Tree Stores
Canada Inc.**

Demande n^o 1 330 827

[1] Le 10 janvier 2007, Dollar Giant Store (B.C.) Ltée (la Requérante) a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR et Dessin reproduite ci-dessous (la Marque). La Marque a, par la suite, été cédée à Dollar Tree Stores Canada Inc.



La demande d'enregistrement de la Marque comprend la revendication de couleur suivante :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DOLLAR GIANT sont verts, avec un contour jaune et noir. Les mots NOTHING OVER A DOLLAR sont noirs et sont inscrits dans un ovale à l'arrière-

plan jaune. Cet ovale a un contour noir.

[2] La demande a été produite sur la base d'un emploi par la Requérante au Canada depuis au moins juillet 2001 en liaison avec l'exploitation de magasins de détail dans le domaine des articles d'usage courant (les Services initiaux). Les Services initiaux ont subséquemment été modifiés comme suit :

[TRADUCTION]

Exploitation de magasins de détail dans le domaine des articles d'usage courant, nommément produits décoratifs pour la maison; mobilier et articles décoratifs; produits ménagers; batteries de cuisine, ustensiles de cuisine et ustensiles de table; linge de maison et serviettes pour la maison; literie; horloges et réveils; revêtements de sol; quincaillerie générale pour la maison; produits d'entretien ménager; souvenirs; articles de fantaisie; aimants; chaînes porte-clés; ornements décoratifs; articles en céramique; décorations et articles de jardin; cadeaux, articles et décorations de fête; papier d'emballage, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux; articles en papier; articles de couture; matériel d'artisanat; bougies, désodorisants ainsi que cônes, bâtons et sachets d'encens; articles de papeterie, agendas, agendas électroniques, journaux intimes, reliures, affiches, cartes de souhaits, livres à colorier, livres pour enfants, bandes dessinées, scrapbooks, livres en tous genres, magazines, autocollants, signets, calendriers et albums photographiques; crayons pour le dessin et l'écriture, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos et à crayons; cadres; articles de bureau; fournitures informatiques; fournitures scolaires; articles divers; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires connexes; bijoux et montres; sacs à main, sacs à dos, portefeuilles et porte-monnaie; articles en cuir, nommément sacs, portefeuilles, porte-monnaies, étuis porte-clés et ceintures; articles de lunetterie et lunettes de soleil; accessoires pour cheveux; articles de toilette, parfums et cosmétiques; produits d'hygiène personnelle; parapluies; jouets, jouets en peluche, jouets gonflables aquatiques, jeux, casse-tête, cartes à jouer, jeux de cartes et de plateaux, trousse de bricolage et articles de jeu; articles de sport et d'exercice; articles pour fumeurs; fournitures pour bébés; accessoires pour animaux de compagnie; produits alimentaires et boissons (les Services modifiés).

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 novembre 2007.

[4] Le 14 janvier 2008, Dollarama S.E.C. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle soulève les motifs d'opposition résumés ci-dessous :

- (a) en contravention de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13 (la *Loi*), la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des Services initiaux;
- (b) en contravention de l'alinéa 30b) de la *Loi*, la Requérente n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Services initiaux depuis juillet 2001 ou a abandonné la Marque en n'en faisant pas un usage continu;
- (c) en contravention de l'alinéa 30i) de la *Loi*, la Requérente ne pouvait pas être convaincue droit d'employer la Marque, car elle connaissait ou devait forcément connaître l'existence des marques de commerce de l'Opposante;
- (d) suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante enregistrées sous les n^{os} TMA626 311; TMA673 081; TMA673 080; et TMA674 174;
- (e) suivant l'alinéa 16(1)a) de la *Loi*, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car à la date de premier emploi alléguée dans la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante (ou de ses prédécesseurs en titre) mentionnées ci-dessus ainsi qu'avec d'autres marques de commerce de l'Opposante qui ont pour caractéristiques distinctives les couleurs vert et jaune;
- (f) suivant l'alinéa 16(1)c) de la *Loi*, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, car à la date de premier emploi alléguée dans la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial DOLLARAMA employé par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre;
- (g) suivant l'article 2 de la *Loi*, la Marque n'est pas et ne peut pas être distinctive des Services, car la Marque n'est pas adaptée à distinguer ni ne distingue

véritablement les Services des services de l'Opposante ou de ses prédécesseurs en titre.

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

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Neil Rossy, Christian Bourque, Yvon Pelletier, Anton Stajrer, Véronique Gaumond-Carignan, et Stéphane Gonthier. M. Rossy et M. Bourque ont été contre-interrogés; les transcriptions et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[7] Au soutien de son opposition, la Requérante a produit les affidavits de Joseph Calvano, Mark Arden, et Dulce Campos. M. Calvano et M. Arden ont été contre-interrogés; les transcriptions et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[8] Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites et participé à une audience qui s'est tenue le 7 novembre 2012.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi*. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

[10] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a)/article 30 de la *Loi* – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475], la demande doit cependant être examinée dans sa forme modifiée [voir, à titre d'exemple, *Eaton Williams (Millback) Ltd c. Nortec Air Conditioning Industries Ltd* (1982), 73 C.P.R. (2d) 70 (C.O.M.C.), p. 77];

- alinéas 38(2)b)/12(1)d) de la *Loi* – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(1) de la *Loi* – la date de premier emploi indiquée dans la demande;

- alinéa 38(2)d) de la *Loi* – la date de production de la déclaration d’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a)

[11] Le fardeau de preuve initial qui incombe à l’Opposante au titre de l’alinéa 30a) est léger. En effet, pour s’en acquitter, la partie opposante n’a généralement qu’à présenter des arguments suffisants [*McDonald's Corp c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), p. 104].

[12] L’Opposante soutient que la demande d’enregistrement de la Marque n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30a) de la *Loi* parce que, selon elle, la description des Services initiaux, c’est-à-dire « l’exploitation de magasins de détail dans le domaine des articles d’usage courant », peut s’appliquer à pratiquement n’importe quel commerce de détail.

[13] Au vu de la demande modifiée, soit celle comprenant les Services, produite par la Requérante, je suis d’avis que l’objection de l’Opposante ne tient plus. En ajoutant les différents types de marchandises offertes, la Requérante a clairement précisé le domaine d’activité de ses magasins de détail. Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a) de la *Loi*.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b)

[14] S’agissant du motif fondé sur l’alinéa 30b), il est indiqué dans la demande que la Marque a été employée pour la première fois en juillet 2001, ce qui est interprété comme le 31 juillet 2001. L’alinéa 30b) de la *Loi* exige que la marque visée par la demande ait été employée de façon ininterrompue dans la pratique normale du commerce pendant la période s’étendant de la date de premier emploi revendiquée à la date de production de la demande

[*Benson & Hedges (Canada) Ltd c. Labatt Brewing Co* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.), p. 262].

[15] Le fardeau initial qui incombe à la partie opposante relativement à la question de la non-conformité à l'alinéa 30*b*) de la *Loi* est léger, car les faits concernant le premier emploi de la Marque par la Requêteurante relèvent essentiellement des connaissances de la Requêteurante [*Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), p. 89]. Pour s'acquitter de ce fardeau initial, la partie opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur celle de la partie requérante [*Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), p. 230]. Toutefois, lorsque la partie opposante se fonde sur la preuve de la partie requérante pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, elle doit démontrer que la preuve de la partie requérante est « manifestement » incompatible avec les prétentions formulées dans la demande [*Ivy Lea Shirt Co c. Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.), pp. 565 et 566, conf. par (2001), 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)].

[16] Je note que l'Opposante traite du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) au paragraphe 6 de ses observations écrites, puis, au paragraphe 90, demande au registraire de confirmer que la Requêteurante n'emploie pas la Marque depuis 2001 en liaison avec l'ensemble des Services initiaux décrits dans la demande. Aucune autre observation concernant ce motif d'opposition n'a été formulée à l'audience. Dans ces circonstances, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, car elle n'a présenté aucun élément de preuve relativement à ce motif d'opposition et n'a pas démontré que la preuve de la Requêteurante est manifestement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée. Ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*)

[17] Relativement au motif fondé sur l'alinéa 30*i*), l'Opposante allègue que la Requêteurante ne pouvait pas être réellement convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque puisqu'elle devait forcément connaître l'existence des marques de commerce de l'Opposante. Lorsque la partie requérante a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), un tel motif d'opposition ne peut être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve de

mauvaise foi [*Sapodilla Co c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. En l'espèce, la demande contient la déclaration exigée et il n'y a ni allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*)

[18] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante enregistrées sous les n^{os} TMA626 311, TMA673 080, TMA673 081 et TMA674 174. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et obtenu confirmation que ces quatre enregistrements sont en règle [*Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[19] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de causer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante. J'estime que la marque la plus à même de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause est celle enregistrée sous le n^o TMA673 081, soit la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA reproduite ci-dessous.



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce, notamment le jaune pour le mot « DOLLARAMA », le nombre « 1 », le symbole « \$ », la garniture extérieure de la figure en forme de polygone et la figure rectangulaire; et le vert pour le fond de la figure rectangulaire et de la figure en forme de polygone.

[20] Cette marque est employée en liaison avec les services suivants :

exploitation de magasins de détail à escompte spécialisés dans la vente d'articles de maison, d'articles cadeaux, de vêtements, de cartes de souhaits, d'aliments, de matériel informatique, de produits de parfumerie, d'articles de bureau, de fournitures scolaires, de matériaux d'arts et métiers, d'ustensiles de cuisine, d'outils de jardinage, d'aliments pour animaux de compagnie, de friandises et d'ornements décoratifs.

[21] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi*, qui porte 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. Dans l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5), à savoir 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; 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.

[22] Cette liste n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chaque facteur varie en fonction du contexte [*Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 R.C.S. 772 (C.S.C.), para. 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au paragraphe 49, que la ressemblance entre les marques (alinéa 6(5)e)) est souvent le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. La Cour suprême a également émis l'opinion, dans *Masterpiece*, précitée, qu'il est préférable, lorsqu'on compare des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects des marques en cause est particulièrement frappant ou unique [para. 64].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[23] La marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA possède un certain caractère distinctif inhérent. Les éléments graphiques de couleur et le mot DOLLARAMA en sont les éléments les plus frappants. La Marque possède un caractère distinctif d'une force similaire. Les mots DOLLAR GIANT et les éléments graphiques de couleur sont les caractéristiques dominantes de la Marque; l'expression NOTHING OVER A DOLLAR donnant une description claire des Services.

[24] Bien que les couleurs ne soient pas considérées comme intrinsèquement distinctives de marchandises [voir, à titre d'exemple, *Novopharm Ltd c. Bayer Inc* (1999), 3 C.P.R. (4th) 305 (C.F. 1^{re} inst.), p. 322], la présence de couleurs dans une marque de commerce figurative unidimensionnelle contribue au caractère distinctif dans la mesure où les couleurs sont choisies de façon arbitraire et ne donnent pas une description claire des marchandises et services en liaison avec lesquels la marque est employée [*Tommy Hilfiger Licensing Inc c. Produits de Qualité IMD Inc* (2005), 37 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1^{re} inst.), para. 101 et 102; *Melo's Food Centre Ltd c. Borges Food Ltd* (1995), 63 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), para. 39].

[25] M. Calvano, président et fondateur de la Requérante, affirme ce qui suit relativement aux couleurs jaune et verte choisies par la Requérante (au para. 5) :

[TRADUCTION]

[...] J'ai choisi la couleur « jaune », car il est bien connu dans l'industrie du détail que les consommateurs associent la couleur « jaune » à des marchandises ou des services à bas prix. [...] De nombreux magasins de détail à bas prix utilisent la couleur « jaune », notamment Giant Tiger, Best Buy Canada Ltée, No Frills (une division de Loblaws Companies Ltée), Sports Mart (une division du Groupe Forzani), Liquidation World, Buy Low Foods, Payless Shoe Source et Dollar Daze. J'ai choisi la couleur « verte » parce qu'elle évoque la couleur de l'argent.

Je ne considère pas que cet élément de preuve ou les éléments de preuve dont il est fait mention dans les sections *État du registre* et *État du marché* de la présente décision appuient la conclusion que les couleurs jaune et verte ne sont pas intrinsèquement distinctives, car la preuve est insuffisante pour donner à penser que la combinaison de ses couleurs évoque systématiquement dans l'esprit des consommateurs la vente de marchandises à bas prix et

l'argent. Considérant que l'adoption des couleurs jaune et verte semble arbitraire et que le mot DOLLAR est intimement lié au fait que l'Opposante et la Requérante exploitent toutes deux des magasins à un dollar, les éléments les plus distinctifs de chacune des marques sont les mots DOLLAR GIANT et le mot DOLLARAMA, ainsi que les éléments graphiques stylisés jaunes et verts.

La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues

[26] Ce facteur favorise l'Opposante. La preuve de M. Rossy, directeur et premier vice-président, Marchandisage, chez l'Opposante, nous apprend ce qui suit :

- Le prédécesseur en titre de l'Opposante a commencé à employer la marque de commerce Enseigne DOLLARAMA et dessin en 1993 (para. 9). Il détenait à cette époque environ 44 magasins (para. 13). Depuis 1993, la marque de commerce DOLLARAMA et la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA sont exposées sur des affiches, des enseignes et des vitrines aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des magasins (pièce NR-4). J'estime que l'emploi de la marque de commerce Enseigne DOLLARAMA et dessin qui comporte quelques légères variantes, dont l'absence d'une bordure rectangulaire jaune et l'ajout de « all at » [tout à] devant le symbole \$1, équivaut à l'emploi de la marque telle qu'elle est enregistrée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)].
- L'Opposante est devenue l'un des plus importants exploitants de magasins à un dollar au Canada (para. 10). Elle compte aujourd'hui plus de 520 magasins (para. 13; pièce NR-3). Les magasins Dollarama de l'Opposante offrent une vaste sélection de produits d'usage courant au prix fixe de 1,00 \$; certains articles sont toutefois vendus 2,00 \$ (contre-interrogatoire de Neil Rossy, Q 68)
- Les ventes de l'Opposante au cours de la période allant de 2001 à 2008 se sont élevées à plus de 5 000 millions de dollars; des ventes d'au moins 300 millions de dollars ayant été réalisées chaque année (para. 22).

[27] Selon la preuve de M. Calvano, la Requérante a ouvert son premier magasin DOLLAR GIANT le 5 juillet 2001 (para. 7) et ses ventes au cours de la période allant du 1^{er} juillet 2001 au 30 juin 2008 se sont élevées à plus de 200 millions de dollars; le chiffre annuel des ventes ayant varié de 1 à 70 millions de dollars, selon l'exercice (para. 11). La preuve de M. Calvano nous apprend également qu'en date d'octobre 2008, la Requérante détenait 67 magasins de détail (para. 2). La preuve de Mark Arden, gestionnaire des ressources humaines, de la logistique, de

l'administration et de la construction chez la Requérante, démontre que la Marque figure sur des enseignes qui sont apposées sur au moins un certain nombre des magasins de la Requérante (par exemple, les magasins n^{os} 10, 20, 21, 24, 29, 39, 43, 47, 51, 64, 70, et 72; d'après les réponses fournies par M. Arden en contre-interrogatoire).

[28] À la lumière de ce qui précède, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante, car cette dernière a démontré que sa marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA a fait l'objet d'un emploi plus important.

La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[29] Ce facteur favorise l'Opposante. L'Opposante revendique l'emploi de sa marque (par elle-même ou par son prédécesseur en titre) depuis au moins 1993 (affidavit de M. Rossy, para. 9) et a fourni des photographies de magasins, prises les 24 et 25 juin 2008, qui confirment l'emploi de la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA et qui, au dire de l'Opposante, sont représentatives de l'emploi qui a été fait depuis 1993 (pièce NR-4). En comparaison, la Requérante allègue employer la Marque depuis 2001 seulement (affidavit de M. Calvano, para. 24) et n'a réellement établi l'emploi de la Marque que depuis 2003, année où le magasin n^o 10 a ouvert ses portes (d'après les réponses fournies par M. Arden en contre-interrogatoire).

Le genre de marchandises, services ou entreprises, et la nature du commerce

[30] Pour évaluer le genre de marchandises et services et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des services figurant dans la demande de la Requérante avec l'état déclaratif des services figurant dans l'enregistrement de l'Opposante [*Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.), pp. 98 et 99]. L'examen de ces états déclaratifs doit cependant avoir pour but de déterminer le genre probable d'entreprise ou d'activités commerciales envisagées par les parties, et non l'ensemble des activités commerciales que le libellé est susceptible d'englober. La preuve relative aux activités commerciales réellement exercées par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp v Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (FCA)]. En l'espèce, les parties exploitent toutes deux des magasins à un dollar dans lesquels le prix de la plupart des produits est fixé à 1,00 \$

(l'Opposante vend également des articles à 2,00 \$; contre-interrogatoire de M. Rossy, Q 68). Les parties offrent donc le même genre de services. Leurs activités commerciales sont également identiques. L'Opposante affirme tabler sur la notoriété de sa marque figurative DOLLARAMA et sur la combinaison des couleurs verte et jaune pour promouvoir ses services (contre-interrogatoire de M. Rossy, ligne 73) et soutient que ses magasins sont situés dans des zones à fort achalandage, tels des centres commerciaux et des galeries marchandes (affidavit de M. Rossy, para. 14) et que ses clients sont généralement pressés (affidavit de M. Rossy, para. 12). De même, la Requérente affirme ne pas consacrer de sommes importantes à la publicité et miser plutôt sur l'ambiance et l'image grâce à ses enseignes de magasin, ainsi qu'en choisissant des emplacements à forte circulation piétonnière, en privilégiant certaines techniques marchandes, en offrant un bon service et une grande variété de produits de qualité à bas prix (affidavit de M. Calvano, para. 12). La nature du commerce pourrait également accroître la probabilité de confusion, car il appert que les parties font peu de promotion ou de publicité et misent toutes deux fortement sur le souvenir laissé par leur marque dans l'esprit des consommateurs qui circulent dans les zones fortement achalandées où sont situés leurs magasins. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[31] J'estime qu'il existe une ressemblance entre la Marque et la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA de l'Opposante dans la présentation. La Marque est formée d'une combinaison de vert et de jaune quasiment identique à la combinaison de couleurs qui caractérise la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA de l'Opposante; qui plus est, cette combinaison de vert et de jaune constitue l'un des aspects les plus distinctifs et les plus frappants des deux marques. En outre, les marques évoquent la même idée, soit des produits offerts à un prix avoisinant 1,00 \$.

[32] L'Opposante cite de nombreuses affaires dans lesquelles des marques commençant par un même préfixe d'usage courant, mais ayant une finale différente, ont été jugées suffisamment différentes pour être discernables [voir, à titre d'exemple, *Eddie Presente Sposa Bella 2001 Inc c. 114243 Canada Ltee* (1985), 6 C.P.R. (3d) 277 (C.F. 1^{re} inst.); *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 C.P.R. (3d) 519 (C.A.F.); *Compulife Software Inc c.*

CompuOffice Software Inc [2001] C.F.P.I. 559 (C.F. 1^{re} inst.). Or, les marques en cause dans chacune de ces affaires n'avaient pas, comme en l'espèce, de couleurs en commun.

[33] Le registraire a déjà statué que des marques formées d'éléments graphiques similaires de couleurs semblables doivent être considérées comme des marques qui se ressemblent. Dans *Canadian Assn of Blue Cross Plans c. Medex Assistance Corp*; 1997 CarswellNat 2917 (C.O.M.C.), le registraire s'est exprimé ainsi au paragraphe 21 :

[TRADUCTION]

S'agissant du dessin-marque Cross de l'opposante, il est évident qu'il ressemble à la marque de la requérante, car les marques sont toutes deux formées essentiellement d'une croix. Toutefois, considérant que j'ai déjà admis que les croix sont très couramment associées à des marchandises et des services de nature médicale, ce fait revêt moins d'importance. Le fait que les marques de commerce comprennent toutes deux la couleur bleue revêt, par contre, une importance considérable, car le choix de cette couleur est totalement arbitraire; en effet, il n'existe pas de lien particulier entre la couleur bleue et des services médicaux, et l'opposante employait déjà depuis longtemps cette couleur en liaison avec son dessin de croix lorsque la requérante a commencé à employer sa marque. Pour ce qui est de la marque de l'opposante qui combine les mots BLUE CROSS et son dessin de croix, j'estime qu'elle présente certaines similitudes avec celle de la requérante, car les marques comprennent toutes deux une croix et des mots en lettres majuscules figurant près de la croix. Le mot MEDEX est distinctif, certes, mais la présence combinée d'un dessin de croix, de mots en lettres majuscules et de la couleur bleue dans chacune des marques rend les marques très semblables dans la présentation et dans les idées suggérées.

[34] En l'espèce, malgré les différences entre les éléments DOLLARAMA et DOLLAR GENERAL, j'estime qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques du fait qu'elles sont toutes deux formées d'une combinaison de vert et de jaune. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Importance des enregistrements antérieurs de la Requérante

[35] La Requérante a également démontré qu'elle est déjà propriétaire de l'enregistrement n° TMA718 692, qui correspond à la marque reproduite ci-dessous, et des enregistrements

n^{os} TMA638 946 et TMA639 232, qui correspondent aux marques DOLLAR GIANT et DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR [affidavit de M. Calvano, pièce D, E et F].



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin consiste en un ovale concentrique séparé en deux parties. Le contour extérieur de l'ovale est jaune et le contour intérieur est vert. La partie gauche de l'ovale contient les mots HONEST! NOTHING OVER A. . . en jaune sur un arrière-plan vert. Le mot HONEST! est souligné en jaune. La partie droite de l'ovale contient le chiffre 1 et le symbole \$ ainsi qu'une flèche pointant vers le bas, en vert sur un arrière-plan jaune.

Or, le fait de posséder déjà un ou plusieurs enregistrements ne confère pas le droit automatique d'obtenir l'enregistrement d'une autre marque même si celle-ci est étroitement liée aux enregistrements antérieurs [voir *American Cyanamid Co c. Stanley Pharmaceuticals Ltd* (1996), 74 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.), p. 576].


Autres circonstances de l'espèce – état du registre

[36] Dans le cadre de sa preuve, la Requérente a produit l'affidavit de M^{me} Dulce Campos, une recherchiste en marques de commerce. M^{me} Campos a effectué une série de recherches dans le but de repérer des marques qui comprennent la couleur verte, la couleur jaune, des représentations de pièce de monnaie, des symboles monétaires ou le mot « dollar », et dont les états déclaratifs des marchandises et services renferment les mots « retail » [détail], « discount » [escompte], « dollar » et « store » [magasin]. J'estime que ces recherches ne sont pas pertinentes, car c'est l'emploi combiné de ces éléments qui permettrait de déterminer si les consommateurs ont l'habitude de distinguer entre elles des marques qui comprennent au moins deux de ces éléments.

[37] Si j'avais jugé pertinentes les recherches qu'a effectuées M^{me} Campos dans le but de repérer des marques de commerce comprenant le mot DOLLAR et le symbole \$, j'aurais considéré ces recherches comme favorables à la cause de l'Opposante. Plus précisément, j'aurais

conclu, considérant que le mot DOLLAR et le symbole \$ sont des éléments couramment employés en liaison avec des magasins de détail (et, en particulier, des magasins à un dollar), que les consommateurs sont sans doute plus enclins à se fier à la couleur des marques pour déterminer la source des marchandises ou services.

[38] J'estime cependant pertinente la recherche qu'a effectuée M^{me} Campos en vue de repérer des demandes actives revendiquant à la fois la couleur verte et la couleur jaune, visant des services de la catégorie 35 et dont les états déclaratifs des marchandises et services comprennent les mots « retail » [détail], discount [escompte], dollar ou « store » [magasin] (para. 3(a) et pièce 2). Au paragraphe 260 de ses observations écrites, la Requérante soutient que la recherche effectuée par M^{me} Campos a permis de repérer huit autres marques de commerce qui comprennent les couleurs verte et jaune. J'estime, néanmoins, que la preuve relative à l'état du registre n'aide en rien la Requérante, car, parmi les marques de commerce repérées par M^{me} Campos, une seule est pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd*, précité] :

Marque de commerce (et revendication de couleur)	Propriétaire N ^o d'enregistrement	Marchandises et services
 <p>La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La partie hachurée de la marque de commerce est en vert et jaune. Le mot BASICS et la série de tirets horizontaux en dessous sont représentés en jaune. Le mot FOOD est représenté en blanc. Le fond est représenté en vert.</p>	<p>Metro Ontario Inc. TMA563 467</p>	<p>Exploitation de supermarchés et d'épiceries.</p>

Les autres marques qu'a repérées M^{me} Campos lors de sa recherche de marques comprenant les couleurs verte et jaune ne sont pas pertinentes pour les raisons suivantes :

- enregistrements n^{os} TMA616 125, TMA656 519 et TMA220 541 – les services diffèrent de manière importante des services de la Requérante et de l’Opposante [*Camiceria Pancaldi & B Srl c. Cravatte Di Pancaldi Srl*; 2007 CarswellNat 5674 (C.O.M.C.), para. 38];
- enregistrement n^o TMA718 692 – cet enregistrement appartient à la Requérante et ne peut, par conséquent, être inclus dans la preuve relative à l’état du registre [*Allergan Inc c. Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 C.P.R. (4th) 147 (C.O.M.C.), para. 66];
- enregistrements n^{os} TMA656 122, TMA656 467 et TMA546 662 – les couleurs verte et jaune ne sont pas des éléments dominants de ces marques de commerce ou sont présentées d’une manière qui diffère considérablement par rapport à la Marque et à la marque de l’Opposante [*RPM, A Partnership c. American Biltrite Intellectual Properties* (2011), 92 C.P.R. (4th) 329, para. 44].

Autres circonstances de l’espèce – état du marché

[39] Aux paragraphes 258 et 259 de ses observations écrites, la Requérante fait valoir qu’il existe dans le secteur des magasins à un dollar ou des magasins à escompte [TRADUCTION] « d’excellents motifs d’employer la couleur verte, car cette dernière évoque un dollar (argent), et la couleur jaune est utilisée pour suggérer l’idée d’“escompte”, de “bas prix” ou de “vente au rabais”». Elle ajoute que d’autres commerçants emploient une combinaison de couleurs similaire. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, j’estime non pertinente la preuve fournie par la voie des affidavits de M^{me} Campos et de M. Arden relativement au fait que des détaillants emploient des marques qui comprennent soit la couleur jaune soit la couleur verte, car cette preuve ne me permet pas de déterminer si les consommateurs sont à même de distinguer entre elles des marques qui comprennent à la fois la couleur jaune et la couleur verte.

[40] Bien qu’il s’agisse de ouï-dire, j’accorde un certain poids à la preuve de la Requérante concernant la présence d’enseignes et/ou de marques de commerce combinant les couleurs verte et jaune sur des sites Web tels que ceux de Top Dollar Bargain Centre et de Food Basics, même si cette preuve n’établit pas depuis combien de temps ces marques de commerce sont employées

ni dans quelle mesure. Je souligne, cependant, que je considère non pertinente l'entreprise End of the Roll, un détaillant de tapis et de revêtements de sol à bas prix (affidavit de M^{me} Campos, pièce 8), car les services offerts par ce détaillant ont trop peu en commun avec les services de la Requérante et de l'Opposante. J'estime que cette preuve de la Requérante ne constitue pas une circonstance additionnelle importante, car elle n'établit pas que les consommateurs sont à même de distinguer entre elles, dans le secteur des magasins à un dollar ou à escompte, des marques qui ont pour caractéristique dominante la combinaison de vert et de jaune.

Autres circonstances de l'espèce – association des couleurs verte et jaune à l'Opposante

[41] Dans *United Artists Pictures Inc c. Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), p. 264, la Cour d'appel fédérale a écrit que la « présentation » pouvait constituer une circonstance additionnelle pertinente :

[TRADUCTION]

La présentation ou l'emballage d'un produit, ou, en d'autres termes, la façon dont la marque est présentée aux consommateurs, est un facteur important dans l'appréciation de la probabilité de confusion.

En outre, dans *Joseph E. Seagram & Sons Ltd c. Seagram Real Estate Ltd*, (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1^{re} inst.), la Cour fédérale a indiqué, au paragraphe 38, que les marques de commerce devaient être comparées en fonction de l'usage réel qui en est fait dans le commerce.

[42] À titre de circonstance additionnelle, l'Opposante invoque le fait qu'elle emploie depuis longtemps une combinaison de vert et de jaune et que la Requérante a adopté des nuances de couleur identiques. Dans son affidavit, M. Rossy démontre que la façon dont la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA de l'Opposante et la Marque sont réellement employées dans le commerce accroît la probabilité de confusion. La marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA de l'Opposante est affichée sur la devanture de magasins dans ou sur lesquels sont également exposés une ou plusieurs affiches jaunes (comportant des touches de vert), affiches et affichettes d'étalage portant la mention « INTERAC Now Available » [INTERAC maintenant disponible], affiches vertes (comportant des touches de jaune), bandes

vertes et jaunes, bandes jaunes, et affiches extérieures vertes (pièce NR-6).

[43] La Marque est affichée sur la devanture de magasins dans ou sur lesquels sont également exposées des affiches vertes (comportant des touches de jaune), des affiches jaunes comportant des touches de vert, ou dont l'architecture comprend des colonnes ou des ornements de toiture de couleur verte (magasins n^{os} 10, 20 et 47, d'après les réponses de Mark Arden aux engagements). En outre, les teintes de jaune et de vert adoptées par la Requérante sont, semble-t-il, identiques ou très similaires à celles employées par l'Opposante. L'emploi de tels éléments accroît la probabilité que les consommateurs présument que les produits proviennent de la même source, c'est-à-dire des magasins de l'Opposante [*Diamondice Ltd c. Blue Diamond Spring Water Ltd* (1993), 51 C.P.R. (3d) 574 (C.O.M.C.)].

[44] L'Opposante a également produit, dans le cadre de sa preuve, l'affidavit de Christian Bourque, un expert en sondages. La Cour suprême a conclu dans l'arrêt *Masterpiece* que, dans les affaires de confusion entre des marques de commerce où le test en matière de confusion doit être appliqué du point de vue du consommateur ordinaire qui ne possède pas de compétences ou de connaissances particulières, la preuve d'expert n'est généralement pas nécessaire (para 80). La Cour suprême a affirmé que, lorsque les marchandises sont vendues au grand public en vue d'un usage normal, comme en l'espèce, la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion peut être tranchée par les décideurs, qui peuvent se fier, à cet égard, à leur propre opinion quant à la probabilité de confusion. Plus particulièrement, la Cour suprême a déclaré que les sondages peuvent apporter une preuve empirique des réactions des consommateurs qui ne sont généralement pas connues des décideurs. La Cour suprême a affirmé que, pour satisfaire au critère de la pertinence énoncé dans *R c. Mohan*, [1994] 2 R.C.S. 9 (C.S.C.), le sondage doit être à la fois fiable et valide.

[45] Relativement à la question de la pertinence, je souligne qu'en l'espèce, l'affidavit de M. Bourque fournit des éléments de preuve quant à la façon dont les consommateurs perçoivent diverses combinaisons de couleurs formées soit de vert et de jaune, soit de rouge et de jaune, soit de la marque de commerce de la Requérante visée par la demande n^o 1 330 833 (cette marque reprend les couleurs décrites plus loin dans le sondage) :



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est un cercle concentrique. Le cercle interne contient le symbole monétaire \$1 représenté en jaune et son contour est noir. Le cercle interne a un arrière-plan vert et son contour est noir. Le cercle externe contient les mots NOTHING OVER A DOLLAR en lettrage noir. Le cercle externe a un arrière-plan jaune et son contour est noir.

[46] La Requérante soutient que le sondage n'est pas pertinent puisqu'il ne fournit aucun résultat se rapportant à la confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante. Je suis du même avis. Le sondage ne me permet pas de trancher la question de la confusion, car la confusion qui pourrait survenir entre la combinaison des couleurs jaune et verte, ou la marque visée par la demande n° 1 330 833, et la Marque n'est pas nécessairement un indicateur fiable de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA (ou toute autre marque déposée de l'Opposante).

[47] L'Opposante a également attiré mon attention sur le jugement par défaut rendu dans *Dollarama LP c. Invasion du Dollar (Chateauguay)*, T-1206-10 (C.F.), le 10 novembre 2012. J'estime que ce jugement ne constitue pas une circonstance additionnelle pertinente, car ma décision en l'espèce doit être fondée sur la preuve au dossier.

Autres circonstances de l'espèce – Absence de preuve de confusion réelle

[48] Il appert de la preuve que la Marque de la Requérante et la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA ont été employées dans des magasins situés, pour certains, dans les mêmes villes pendant au moins quelques années, notamment Nanaimo (Colombie-Britannique), Edmonton (Alberta), Spruce Grove (Alberta), Calgary (Alberta) et Welland (Ontario). Il est vrai qu'aucune preuve de confusion réelle n'a été présentée, mais la question de la confusion ne s'en trouve pas pour autant résolue [*Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. En effet, exiger de l'Opposante qu'elle fournisse une preuve de confusion réelle équivaldrait à renverser le fardeau de la preuve en ce qui concerne la question

de la confusion entre les marques de commerce [*Mita Industrial Co c. Mitac Inc* (1992), 40 C.P.R. (3d) 387 (C.F. 1^{re} inst.]. En outre, au paragraphe 27 de son affidavit, M. Arden envisage la question de la confusion dans l'optique de la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes plutôt que dans l'optique de la confusion quant à la source des services comme le prévoit le paragraphe 6(2) de la *Loi*. Étant donné, toutefois, que les marques ont coexisté dans au moins certaines villes, j'accorde à cette circonstance de l'espèce un certain poids.

Conclusion

[49] Le paragraphe 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elle-même, mais sur la confusion quant à la source des marchandises ou services. En l'espèce, la question est donc de savoir s'il y aurait confusion quant à la source des Services fournis en liaison avec la Marque, c'est-à-dire si l'emploi de la Marque serait susceptible de faire conclure que les Services sont fournis, parrainés, autorisés ou approuvés par l'Opposante. À titre d'exemple, je cite les propos qu'a tenus la Cour d'appel fédérale dans *Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd*, précité :

[TRADUCTION]

À mon avis, il n'est pas improbable qu'une personne ayant une connaissance vague ou même précise du nom commercial MR. SUBMARINE puisse, en cherchant ce nom dans un annuaire téléphonique, que le nom y figure ou non (des exemples sont fournis aux pp. 81, 83 et 89 du dossier) et en trouvant MR. SUBS'N PIZZA, conclure à tort que ce nom commercial, bien que ce ne soit pas celui de l'appelant, est d'une certaine manière lié à MR. SUBMARINE dans le cadre d'un contrat de licence ou autrement. Il en irait de même dans un cas où les noms figureraient à proximité l'un de l'autre dans une liste d'inscriptions téléphoniques. Il n'est pas non plus improbable que cette même personne conclue, à la vue du nom MR. SUBS'N PIZZA sur une enseigne, que celui apparaisse dans sa version originale ou dans la version 29-minutes, qu'il s'agit d'un restaurant MR. SUBMARINE appartenant à l'appelant ou à un licencié de l'appelant et que la variante dans le nom sert à indiquer qu'en plus des habituels sous-marins, ce restaurant offre également des pizzas. Il s'ensuit, à mon avis, que l'emploi des marques de commerce et des noms commerciaux de l'intimé constitue une contrefaçon de la marque de commerce de l'appelant.

[50] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de

la première impression et du vague souvenir. Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus et, plus particulièrement, des similitudes entre les marques, les services, les commerces des parties et la façon dont l'Opposante et la Requérante ont réellement employé leurs marques à ce jour, j'estime que les probabilités sont également partagées entre une conclusion de non-confusion et une conclusion de confusion entre les marques en cause. Une telle conclusion de confusion repose sur la probabilité que les consommateurs croient à tort que les Services offerts en liaison avec la Marque ont été approuvés ou autorisés par l'Opposante ou qu'il existe un lien commercial entre les parties. Un doute subsiste donc dans mon esprit quant à la question de la confusion. Or, la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli. Je serais arrivée à une conclusion différente si la Requérante avait fourni une preuve suffisante pour établir que d'autres entreprises emploient, dans le même secteur d'activité, des marques de commerce consistant principalement en une combinaison de vert et de jaune.

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(1)a) et sur l'article 2

[51] Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(1)a) et sur l'article 2 sont également liés à l'appréciation de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA de l'Opposante. La preuve de l'Opposante décrite à la section portant sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. Je n'examinerai pas en détail ces motifs d'opposition, car, malgré que les dates pertinentes qui leur sont associées soient antérieures, ils ne favorisent pas davantage la Requérante que le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d). Conséquemment, ces motifs d'opposition sont, eux aussi, accueillis.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c)

[48] Comme j'ai déjà donné gain de cause à l'Opposante relativement à trois de ses motifs d'opposition, je n'examinerai pas ce motif.

Demande n° 1 330 828

[52] La demande d'enregistrement n° 1 330 828 visant la marque de commerce Enseigne rectangulaire jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR et dessin, reproduite ci-dessous, a été produite le 10 janvier 2007 sur la base d'un emploi en liaison avec les Services depuis au moins juillet 2001.



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DOLLAR GIANT sont verts avec un contour jaune et noir. Les mots NOTHING OVER A DOLLAR sont noirs dans un ovale dont le contour est noir. L'arrière-plan est jaune.

[53] La marque de commerce Enseigne rectangulaire jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR et dessin a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 14 novembre 2007. L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 18 janvier 2008. Exception faite des facteurs énoncés au paragraphe 6(5), qui sont examinés plus en détail ci-dessous, les motifs d'opposition, les questions à trancher et la preuve au dossier sont essentiellement les mêmes que dans le cas de la demande examinée ci-dessus. J'estime, dans ce cas également, que l'argument le plus solide de l'Opposante est sa marque enregistrée sous le n° TMA673 081, soit la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA, pour ce qui est du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) et l'emploi qu'elle a fait de cette marque pour ce qui est du motif fondé sur l'alinéa 16(1)a). La Requérante a démontré avoir employé cette marque de commerce dans bon nombre de magasins, notamment les magasins n^{os} 3, 8, 19, 23, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 45, 53, 54, 59, 62, 63 et 65 (d'après les réponses fournies par Mark Arden en contre-interrogatoire).

[54] J'estime que cette marque et la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA se ressemblent. La Marque est formée d'une combinaison de vert et de jaune identique à la combinaison de couleurs qui caractérise la marque de commerce Dessin d'enseigne

DOLLARAMA de l'Opposante; qui plus est, cette combinaison de vert et de jaune constitue l'un des aspects les plus distinctifs et les plus frappants des deux marques. En outre, les marques évoquent la même idée, soit des produits offerts à un prix avoisinant 1,00 \$. J'estime que le fait que la marque de l'Opposante soit formée de caractères jaunes apposés sur un arrière-plan vert et la Marque de la Requérente de caractères verts sur un arrière-plan jaune ne diminue en rien le degré de ressemblance entre les marques, car la ressemblance doit être évaluée du point de vue du consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de l'Opposante [*Joseph E. Seagram & Sons Ltd c. Seagram Real Estate Ltd*, précitée]. Ce facteur favorise l'Opposante de manière importante.

[55] Le fait que la Requérente affiche, sur bon nombre de ses magasins, la marque de commerce Enseigne rectangulaire jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR et dessin, qui se caractérise par des nuances de vert et de jaune identiques ou très similaires à celles employées par l'Opposante, favorise également l'Opposante. Le fait que la Requérente emploie, par surcroît, cette marque en conjugaison avec des éléments identiques ou similaires à ceux employés par l'Opposante – ornements de toiture/auvents verts, colonnes et bordures vertes, et affiches présentant un arrière-plan vert (magasins n° 8, 19, 31 et 37, d'après les réponses de Mark Arden aux engagements) – est un autre élément qui joue en faveur de l'Opposante.

[56] Bien qu'il ait été démontré que les parties exploitent depuis quelques années déjà des magasins arborant leur marque respective dans certains cas dans les mêmes villes, notamment Surrey (Colombie-Britannique), Brantford (Ontario), Kamloops (Colombie-Britannique) et Hamilton (Ontario), j'estime, pour les mêmes raisons que celles exposées relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), que ce facteur ne favorise la Requérente que dans une mesure limitée.

[57] Étant donné la ressemblance entre les marques, l'usage que les parties ont réellement fait de leur marque respective et le recoupement des services, et compte tenu des conclusions exposées ci-dessus et, plus particulièrement, des similitudes entre les marques, les services, les commerces des parties et la façon dont l'Opposante et la Requérente ont réellement employé leurs marques à ce jour, j'estime que les probabilités sont également partagées entre une conclusion de non-confusion et une conclusion de confusion entre les marques en cause. Une

telle conclusion de confusion repose sur la probabilité que les consommateurs croient à tort que les Services offerts en liaison avec la marque de commerce Enseigne rectangulaire jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR et dessin ont été approuvés ou autorisés par l'Opposante ou qu'il existe un lien commercial entre les parties. Il subsiste donc un doute dans mon esprit quant à la question de la confusion, mais considérant que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les marques en cause ne créent pas de confusion, les motifs fondés sur les alinéas 12(1)*d*) et 16(1)*a*) sont accueillis. Je serais arrivée à une conclusion différente si la Requérante avait fourni une preuve suffisante pour établir que d'autres entreprises emploient, dans le même secteur d'activité, des marques de commerce consistant principalement en une combinaison de vert et de jaune. Comme je donne gain de cause à l'Opposante sur ces deux motifs, la demande s'en trouve rejetée et il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition soulevés à l'égard de cette demande.

Demande n° 1 330 829

[58] La demande d'enregistrement n° 1 330 829 visant la marque de commerce Dessin de carré jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR, reproduite ci-dessous, a été produite le 10 janvier 2007 sur la base d'un emploi en liaison avec les Services depuis au moins juillet 2001.



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DOLLAR GIANT sont verts avec un contour jaune et noir. Les mots NOTHING OVER A DOLLAR sont noirs. L'arrière-plan est jaune.

[59] La marque de commerce Dessin de carré jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 14 novembre 2007. L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 14 janvier 2008. Exception faite des facteurs énoncés au paragraphe 6(5), qui sont examinés plus en détail ci-dessous, les motifs d'opposition, les questions à trancher et la preuve au dossier sont essentiellement les mêmes que dans le cas de la demande examinée ci-dessus. J'estime, dans ce cas également, que l'argument le plus solide de l'Opposante est sa marque enregistrée sous le n° TMA673 081, soit la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA, pour ce qui est du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) et l'emploi qu'elle a fait de cette marque pour ce qui est du motif fondé sur l'alinéa 16(1)a).

[60] J'estime que cette marque de commerce et la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA se ressemblent. La Marque est formée d'une combinaison de vert et de jaune identique à la combinaison de couleurs qui caractérise la marque de commerce Dessin d'enseigne DOLLARAMA de l'Opposante; qui plus est, cette combinaison de vert et de jaune constitue l'un des aspects les plus distinctifs et les plus frappants des deux marques. En outre, les marques évoquent la même idée, soit des produits offerts à un prix avoisinant 1,00 \$. J'estime que le fait que la marque de l'Opposante soit formée de caractères jaunes apposés sur un arrière-plan vert et la Marque de la Requérante de caractères verts sur un arrière-plan jaune ne diminue en rien le degré de ressemblance entre les marques, car la ressemblance doit être évaluée du point de vue du consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de l'Opposante [*Joseph E. Seagram & Sons Ltd c. Seagram Real Estate Ltd*, précitée].

[61] La Requérante n'a fourni qu'un seul exemple où la marque de commerce Dessin de carré jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR est employée comme enseigne pour un magasin, soit le magasin n° 52 situé à Surrey, en Colombie-Britannique. Bien que la preuve démontre que les parties exploitent depuis quelques années déjà, à Surrey, en Colombie-Britannique, des magasins arborant leur marque respective, j'estime, pour les mêmes raisons que celles exposées relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), que ce facteur ne favorise la Requérante que dans une mesure limitée.

[62] Étant donné la ressemblance entre les marques, la façon dont les parties emploient leur marque respective et le recoupement des services, j'estime que les probabilités sont également partagées entre une conclusion de non-confusion et une conclusion de confusion entre les marques en cause. Une telle conclusion de confusion repose sur la probabilité que les consommateurs croient à tort que les Services offerts en liaison avec la marque de commerce Dessin de carré jaune DOLLAR GIANT NOTHING OVER A DOLLAR ont été approuvés ou autorisés par l'Opposante ou qu'il existe un lien commercial entre les parties. Il subsiste donc un doute dans mon esprit quant à la question de la confusion, mais considérant que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les marques en cause ne créent pas de confusion, les motifs fondés sur les alinéas 12(1)d) et 16(1)a) sont accueillis. Je serais arrivée à une conclusion différente si la Requérante avait fourni une preuve suffisante pour établir que d'autres entreprises emploient, dans le même secteur d'activité, des marques de commerce consistant principalement en une combinaison de vert et de jaune. Comme je donne gain de cause à l'Opposante sur ces deux motifs, la demande s'en trouve rejetée et il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition soulevés à l'égard de cette demande.

Décision

[63] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette les demandes n^{os} 1 330 827, 1 330 828 et 1 330 829 en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire