

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Nach-o Fast Corporation
à la demande n° 868,471 portant sur la marque de commerce
NACHOEXPRESS produite par LP International Inc. (et maintenant
inscrite au nom de NX Enterprises LLC)

Le 6 février 1998, la requérante, LP International Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce NACHOEXPRESS en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Nachos, sauce au fromage et salsa pour nachos préemballés.

La demande était fondée sur l'emploi projeté au Canada. La demande a été ensuite cédée à NX Enterprises LLC le 10 août 1998. La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition le 9 septembre 1998.

L'opposante, Nach-o Fast Corporation, a produit une déclaration d'opposition le 9 février 1999. Le premier motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu de l'alinéa 16(3)*b*) de la Loi puisqu'à la date de production de la demande, la marque NACHOEXPRESS de la requérante créait de la confusion avec la demande antérieurement produite de l'opposante portant sur la marque NACH-O FAST en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises nachos, quesadillas, sopapillas, yogourt fouetté aux fruits frais, et les services de restauration, nommément casse-croûte dans des centres commerciaux, des stades, des aéroports et des dépanneurs. Le deuxième motif de l'opposante est que la marque de commerce demandée n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi puisqu'en raison de ce qui précède, elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à

distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 5 avril 1999, dans laquelle elle a dénié de façon générale les allégations formulées par l'opposante dans sa déclaration d'opposition. La preuve présentée par l'opposante en application de l'article 41 du Règlement consiste en un affidavit de Lisa Cronsberry, coordonnatrice des marques de commerce de l'agent de l'opposante. La requérante n'a pas produit de preuve. Ni l'une ni l'autre des parties n'ont produit de plaidoyer écrit et une audience a été tenue à laquelle seule l'opposante était représentée.

À titre de premier motif, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement du fait qu'à la date de production de la demande de la requérante, la marque de commerce demandée NACHOEXPRESS créait de la confusion avec la marque NACH-O FAST de l'opposante, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite sous le n° 842,000, demande qui était pendante à la date de l'annonce de la présente demande. Comme l'opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombe en vertu du paragraphe 16(4) de la Loi, la décision au sujet de ce motif doit être prise sur la question de la confusion. La date pertinente pour apprécier le risque de confusion à l'égard de ce motif est la date de production de la demande de la requérante.

Pour apprécier s'il y a un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi. Le registraire doit aussi avoir à l'esprit que la requérante a le fardeau de persuasion pour établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date pertinente.

Si l'on considère pour commencer le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, ni la marque de la requérante ni celle de l'opposante ne possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent du fait que chacune suggère les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée. Toutefois, la marque de la requérante possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus fort que la marque de l'opposante, parce qu'elle se compose d'un mot inventé. Comme aucune des deux parties n'a produit de preuve au sujet de l'emploi de sa marque, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues et la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage ne jouent en faveur d'aucune des deux parties.

S'agissant des marchandises, des services et du commerce des parties, il faut s'en remettre à l'état déclaratif des marchandises de la requérante et à l'état déclaratif des marchandises et services de l'opposante dans sa demande : voir les arrêts *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 aux pages 10 et 11 (C.A.F.); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 à la page 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 aux pages 390 à 392 (C.A.F.). Toutefois, il faut lire ces états déclaratifs dans l'idée de déterminer le type probable d'activité ou de commerce que visent les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, la preuve du commerce réel des parties est utile : voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 à la page 169 (C.A.F.).

En l'espèce, les marchandises demandées comprennent un produit préemballé contenant des nachos, une sauce au fromage et une salsa pour nachos. Je ne considère pas ces marchandises comme identiques aux divers types d'aliments mexicains de l'opposante, notamment les nachos, mais je considère que les marchandises des parties sont assez similaires. S'agissant des circuits

de distribution des parties, bien que la marque de l'opposante couvre divers types de services de restauration, ses marchandises ne sont pas restreintes à la vente dans ces circuits. Comme les marchandises des deux parties pourraient être vendues dans les épiceries et dans les autres commerces de détail d'articles d'épicerie, je conclus que les circuits de distribution des parties vont probablement se chevaucher.

S'agissant du degré de ressemblance entre les marques en cause, les marques sont un peu similaires dans la présentation et le son, les deux marques commençant par le mot ou la composante « nacho ». Bien que les autres composantes des deux marques soient tout à fait différentes dans la présentation et le son, les idées suggérées par les marques tout entières sont presque identiques, du fait que les deux marques suggèrent l'idée de nachos vite faits.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai jugé qu'il s'agissait d'une question à examiner sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. À la lumière des conclusions précédentes, particulièrement de la ressemblance entre les marques, les marchandises et les commerces des parties, et de l'absence d'intérêt apparente de la requérante pour la présente procédure, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de sa charge de prouver que la marque demandée ne crée pas de confusion avec la marque demandée de l'opposante. Le premier motif d'opposition est donc accueilli.

Le deuxième motif d'opposition dépend également de la question du risque de confusion entre les marques des parties. Compte tenu de mes commentaires ci-dessus sur cette question, je suis convaincu que ce motif aurait également été accueilli, même si la date pertinente pour l'examen de ce motif (soit la date de l'opposition) n'est pas la même que la date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 16(3)*b*).

À la lumière de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués selon le paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 15 FÉVRIER 2002.

C.R. Folz,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce