

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
d'Indigo Books & Music Inc. à la demande n°1029715
présentée par Williams Coffee Pub Incorporated
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce
GREAT COFFEE IS JUST THE BEGINNING

Le 22 septembre 1999, la requérante, Williams Coffee Pub Incorporated, a demandé l'enregistrement de la marque de commerce GREAT COFFEE IS JUST THE BEGINNING sur le fondement de l'emploi de la marque au Canada depuis le 14 juillet 1999 au moins, en liaison avec les marchandises suivantes :

Café, tasses, grosses tasses, chopes isolantes, moulins à café pour usages commerciaux et domestiques, cafetières automatiques pour usages commerciaux et domestiques, polos de golf, casquettes (baseball et golf), stylos et épinglettes (de revers ornementales)

et les services suivants :

Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services d'aliments et de restaurant.

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots GREAT et COFFEE en dehors de la marque. La demande a été annoncée pour fin d'opposition le 9 mai 2001.

L'opposante, Indigo Books & Music Inc., a produit une déclaration d'opposition le 9 octobre 2001, dont copie a été transmise à la requérante le 23 octobre 2001. La requérante a signifié et déposé une contre-déclaration le 23 novembre 2001.

L'opposante est propriétaire de la marque déposée GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING. portant le numéro d'enregistrement LMC457,414. Les marchandises et services visés par l'enregistrement sont les suivants :

Les marchandises :

Livres, livres de poche, livres reliés, dictionnaires, séries de livres, catalogues, magazines, bulletins, cartes routières et plans de ville, guides touristiques, signets, cartes de vœux, affiches et reproductions de photos; jeux de table pour adultes et enfants, jeux créatifs, jouets et jeux éducatifs, jouets et jeux mécaniques, jouets et jeux en bois, jouets et jeux en plastique, jouets en peluche, modèles réduits, casse-tête, jeux de voyage, jeux électroniques; articles de fantaisie en céramique, nommément, figurines et bocaux, boîtes pour souvenirs; articles de fantaisie en papier, nommément chapeaux en papier et costumes; articles de fantaisie en plastique, nommément fleurs artificielles; rubans, papier d'emballage pour cadeaux, étiquettes encadrements et films; produits de Noël, nommément papier d'emballage-cadeau, décorations, lumières, diabolins, calendriers, arbres artificiels et ornements; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, feuillets, cartes de correspondance, papier avion, enveloppes avion, aérogrammes, cartes de Noël, de fête et autres cartes de vœux, invitations mondaines, ensembles-cadeaux composés d'un ou plusieurs de ces produits; articles de papeterie d'affaires, nommément blocs de papier à lettres, enveloppes, papier machine, papier carbone, papier pour duplicateur, papier d'imprimante, registres, livres de comptabilité et livres de double; accessoires de classement, nommément classeurs à pince et levier, intercalaires, classeurs à anneaux, corbeilles à courrier, papier d'emballage, ficelles, rubans, élastiques, trombones, punaises, agrafeuses, perforatrices, ciseaux, ordinateurs personnels, machines de traitement de texte; logiciels et autres médias électroniques, nommément disques optiques compacts; accessoires d'ordinateur, nommément disquettes, papier, rubans, agendas, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, papeterie à usage personnel, fournitures d'artiste pour enfants et artistes, nommément papier, peinture (aquarelles et huiles), pinceaux et portfolios; range-tout personnels, nommément reliures incluant agendas et feuilles de renseignements personnels, albums à photos et livres des visiteurs; papeterie scolaire, nommément crayons, élastiques, instruments de géométrie, règles, crayons, étuis, blocs de papier réglés, papier graphique, stylos, crayons feutres et rechanges; machines à écrire, calculatrices, produits électroniques de référence, nommément traducteurs, agendas, carnets d'adresses, enregistrements sonores et vidéo de tiers; éléments de rangement pour vidéos, disques compacts, disques, cassettes, mallettes; produits de nettoyage pour équipement audio et visuel, nommément nettoyeurs de tête, nettoyeurs d'écran, enveloppes de disque, stylets, étiquettes et cartes; casques d'écoute, chopes, verres, tasses, serviettes, napperons, fourre-tout, sacs à dos et sacs.

Les services :

Exploitation d'un magasin de vente au détail de livres, de périodiques et d'articles de papeterie; exploitation d'un magasin de fournitures de bureau; exploitation d'une boutique de cartes et de

cadeaux; exploitation d'un restaurant et d'un café; exploitation d'un magasin pour la vente de produits d'ordinateur, de logiciels et d'autres médias électroniques, notamment disques optiques compacts.

La preuve de l'opposante se composait de l'affidavit de Kathleen Flynn. Cette dernière a été contre-interrogée, et la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que les réponses données en exécution d'engagements ont été versées au dossier de la présente instance. La requérante a produit l'affidavit de William Giannakopoulos. Seul la requérante a soumis un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

L'opposante invoque les motifs d'opposition suivants :

1) la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING de l'opposante, enregistrée sous le n° 457,414;

2) la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque parce qu'à la date alléguée de premier emploi et à tout autre moment, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING que l'opposante employait déjà et qu'elle avait révélée au Canada en liaison avec les marchandises et services énumérés dans l'enregistrement susmentionné;

3) la marque n'est pas distinctive et elle ne distingue pas non plus véritablement les marchandises et services de la requérante des marchandises et services susmentionnés de l'opposante en liaison avec lesquels cette dernière a employé la marque de commerce GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING;

4) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, car la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce, compte tenu de l'utilisation de la marque GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING par l'opposante et de l'enregistrement de cette marque.

Tous ces arguments reposent sur le risque de confusion entre les marques de commerce GREAT COFFEE IS JUST THE BEGINNING et GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING. Les dates pertinentes pour l'examen de chaque motif sont les suivantes : relativement au motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) - la date de ma décision (*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.) (*Park Avenue*)); relativement au motif fondé sur l'alinéa 16(1)*a*) - la date de premier emploi par la requérante; relativement au motif d'absence de caractère distinctif - la date de production de l'opposition (voir *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et *Park Avenue*, précité); et relativement au motif fondé sur l'alinéa 30*i*) - la date de production de la demande d'enregistrement.

Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le registraire, dans l'application du critère énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, dont les suivantes, qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce ainsi que le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids à accorder à chaque facteur pertinent peut varier suivant les circonstances (voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.);

Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)).

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Cela signifie que si l'ensemble de la preuve ne permet pas de trancher cette question, la décision sera défavorable à la requérante (voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R.(3d) 293, p. 297-298 (C.F. 1^{re} inst.)).

Caractère distinctif inhérent

Dans les deux cas, les marques en cause sont intrinsèquement faibles car elles sont constituées d'une phrase descriptive faisant l'éloge des marchandises ou services qu'elles visent. Vu leur faible caractère inhérent, on peut raisonnablement affirmer que même des différences ténues seront suffisantes pour établir une distinction entre elles (voir *Kellogg Canada Inc. c. Weetabix of Canada Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 17 (C.F. 1^{re} inst.); et *American Cyanimid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.)).

Mesure dans laquelle elles sont devenues connues

L'opposante est le plus grand détaillant de livres au Canada. Elle exploite des librairies dans toutes les provinces exception faite de l'Île-du-Prince-Édouard. Dans l'exercice ayant pris fin en avril 2000, la chaîne comptait 77 grandes surfaces CHAPTERS au Canada, dont les ventes ont généré des recettes de plus de 407 millions de dollars. Le 16 août 2001, Chapters et Indigo Books & Music Inc. ont fusionné.

Relativement à la notoriété acquise par les marques, Mme Flynn déclare dans son affidavit que la marque GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING a été introduite au Canada en 1995 par Chapters Inc. (Chapters) et qu'à la date de son affidavit (le 21 juin 2002) elle figurait sur du matériel

d'affichage dans onze magasins Chapters au Canada. Elle figurait également sur les cartes d'affaires, factures, enveloppes, papier à en-tête, feuilles d'envoi par télécopieur, chèques et sacs des magasins Chapters. En outre, la marque peut aussi être entendue, dans les messages préenregistrés diffusés lorsque les clients qui téléphonent à un magasin sont placés en attente. Cette preuve me convainc que la marque de l'opposante est devenue connue au Canada dans une certaine mesure.

En ce qui concerne la marque de la requérante, M. Giannakopoulos déclare que la requérante a été constituée en personne morale en 1992 et qu'à la date de son affidavit (le 23 janvier 2003), il y avait 37 établissements Williams Coffee Pub en Ontario, dont trente-cinq étaient franchisés. La marque de commerce figure sur toute la documentation de franchisage et la papeterie, et elle a été employée par la requérante depuis le 14 juillet 1999 au moins. Diverses pièces illustrant de quelle façon la requérante a employé la marque sont jointes à l'affidavit de M. Giannakopoulos sous les cotes A à H. Cette preuve me convainc que la marque de la requérante a également acquis une certaine réputation au Canada, bien que ce soit principalement en Ontario.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

Ce facteur favorise l'opposante, laquelle emploie la marque GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING au Canada depuis 1995, alors que la requérante n'a commencé à employer sa marque que le 14 juillet 1999.

Nature des marchandises, des services, de l'entreprise et du commerce

Les librairies exploitées par Indigo, y compris les librairies Chapters, vendent divers articles cadeaux en plus des livres et autres publications, notamment de la papeterie et des éléments de décoration et ont vendu des vêtements, tels des t-shirts, sweatshirts et chapeaux, du matériel pour écrire, comme des crayons et des stylos, des épinglettes, des cadres et de la verrerie, comme des petites chopes.

Chapters a été la première chaîne de librairies au Canada à ajouter de la musique et des articles cadeaux à ses produits et à exploiter des cafés-restaurants (cafés). En 1995, elle a ouvert le premier café dans une librairie et, maintenant, toutes les librairies Chapters ont un café, à une exception près.

Certains de ces cafés sont exploités sous licence par l'opposante, sous le nom du détaillant de café, tandis que d'autres sont exploitées par le détaillant de café lui-même. En outre, bien qu'ils soient intégrés ou contigus aux librairies elles-mêmes, les cafés ont leurs propres locaux et sont exploités de façon distincte de l'entreprise de l'opposante, c'est-à-dire qu'ils ont des heures d'ouverture et des numéros de téléphone différents et qu'ils possèdent leur propre accès à partir de la rue (voir les réponses données par M^{me} Flynn par suite des engagements relatifs aux questions 28, 32, 35, 38, 41 et 43).

Les cafés ne sont pas exploités sous le nom de Chapters pas plus qu'ils n'utilisent la marque de commerce GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING. Ils sont presque tous exploités sous le nom de Starbucks. Un échantillon constitué au hasard des librairies Chapters indique qu'aucun des cafés Starbucks n'emploie le nom Chapters ou la marque de commerce GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING, que ce soit sur des affiches, des menus ou des marchandises vendues par eux (voir l'affidavit Giannakopoulos, par. 25, 29 et 30). Ces marchandises portent des noms ou marques de commerce liées à Starbucks Coffee Canada Inc., une entreprise distincte de l'opposante (voir l'affidavit Giannakopoulos, par. 26 et le contre-interrogatoire de M^{me} Flynn, par. 12). Au paragraphe 11 de son affidavit, M^{me} Flynn déclare qu'Indigo a demandé l'enregistrement de la marque INDIGO BLEND & Dessin pour emploi en liaison avec du café, et une copie de la demande est jointe comme pièce E à l'affidavit.

Les établissements et franchises de la requérante ne sont pas uniquement des cafés; certains sont autorisés à servir de l'alcool et tous, franchisés ou non, offrent un large éventail de produits

alimentaires aux clients dans des salles à manger, des kiosques, des comptoirs de commandes pour emporter ou des services à l'auto aménagés à cette fin (voir l'affidavit Giannakopoulos, par. 6). La marque de commerce GREAT COFFEE IS JUST THE BEGINNING est un élément du cadre uniforme d'exploitation qui définit l'entreprise de la requérante et les entreprises franchisées. Dans tous les échantillons déposés par M. Giannakopoulos, la marque de commerce figure au-dessus, au-dessous ou à côté du nom Williams Coffee Pub.

Il s'agit de déterminer si l'emploi de la marque de commerce de la requérante risque vraisemblablement de créer de la confusion avec la marque de l'opposante au sens où elle pourrait induire à penser que les marchandises et services offerts par la requérante proviennent de la même source que ceux de l'opposante. Il s'agit de comparer les marques telles qu'elles sont employées dans le commerce (voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 454, p. 468-469 (C.F. 1^{re} inst.) et *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463 at 474 (C.F. 1^{re} inst.)).

En l'espèce, la marque GREAT COFFEE IS JUST THE BEGINNING est constituée d'une phrase employée avec le nom Williams Coffee Pub, désignant des restaurants qui vendent beaucoup plus que du café, ainsi que l'a démontré la requérante. La marque de commerce de l'opposante, GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING, est employée dans l'affichage de 11 des 73 librairies Chapters de l'opposante et sur d'autres produits vendus par les librairies. Les cafés exploités dans les mêmes locaux que les librairies sont des entreprises indépendantes, et la marque de commerce de l'opposante ne figure sur aucun des produits qui y sont offerts.

Par conséquent, même si les marchandises et services visés par la demande d'enregistrement et les services d'« exploitation d'un restaurant et d'un café » de l'opposante se recoupent quelque peu, cela ne suffit pas en soi à établir un risque de confusion. La preuve révèle que les services de restauration

sont offerts sous une marque différente (STARBUCKS) par une entité différente (le détaillant de café Starbucks).

Ce facteur favorise donc la requérante.

Degré de ressemblance

Les marques en cause se ressemblent passablement tant sur le plan visuel que sonore. Les idées suggérées par chacune diffèrent, toutefois, du fait que le mot COFFEE figure dans la marque de la requérante alors que la marque de l'opposante comporte le mot BOOKS.

Preuve de l'état du registre

Il existe une autre circonstance à prendre en considération, savoir l'affirmation faite par M. Giannakopoulos dans son affidavit, selon laquelle diverses marques de commerce déposées ressemblent à la marque de la requérante, dont les suivantes :

- a) QUALITY IS JUST THE BEGINNING, enregistrée sous le n° 1072178,
- b) SAVINGS ARE JUST THE BEGINNING, enregistrée sous le n° 0718174,
- c) WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING, enregistrée sous le n° 0731946,
- d) WHERE PRINTING IS JUST THE BEGINNING, enregistrée sous le n° 083104.

Deux raisons principales m'incitent à ne pas accorder beaucoup de poids à cette preuve. Premièrement, il s'agit de ouï-dire, puisque M. Giannakopoulos n'a pas effectué lui-même la recherche dans le registre des marques de commerce, mais s'est plutôt fondé sur des renseignements obtenus de l'avocat de la requérante, Michael Winton. Et, même s'il ne s'agissait pas de ouï-dire, l'état du registre ne permet de tirer des conclusions sur la situation du marché que lorsqu'un grand nombre d'inscriptions pertinentes sont relevées (voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)). Je ne puis, de la seule existence au registre de

quatre marques comportant les mots « just the beginning » et visant des marchandises et services sans rapport avec ceux de la requérante ou de l'opposante, tirer une conclusion sur la situation du marché.

Aucun cas concret de confusion n'a été démontré

Entre également en ligne de compte le fait que la marque de l'opposante, employée notamment en liaison avec des livres et de la papeterie ainsi que dans l'affichage, et la marque de la requérante, employée en liaison avec du café et avec des services de restauration, entre autres, ont coexisté pendant plusieurs années. Bien que la requérante n'ait pas présenté de chiffres de vente en preuve, il me semble raisonnable d'inférer du fait qu'à la date de l'affidavit Giannakopoulos il existait 37 Williams Coffee Pub en Ontario, que les ventes réalisées par la requérante doivent être assez importantes. Compte tenu de ce facteur, combiné aux ventes substantielles de l'opposante et au fait que plus de la moitié des librairies Chapters du Canada sont situées en Ontario (voir l'affidavit Giannakopoulos, par. 24), on peut penser que si confusion il y avait, on aurait dû en voir des cas dans le marché. Pourtant, l'opposante n'a pu faire la preuve d'aucun incident concret de confusion chez les consommateurs ni même de simple erreur. Je tire donc une conclusion négative de ce facteur, en m'appuyant sur la décision récente *Provigo Distribution Inc. c. Max Mara Fashion Group* (17 novembre 2005; T-2030-40) ainsi que sur le passage suivant de l'arrêt *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4TH) 155, p. 164 (C.A.F.) :

Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion ». Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion.

Conclusion relative au risque de confusion

Compte tenu de ce qui précède et, plus particulièrement, des différences dans la nature du commerce des parties et du fait que les deux marques ont coexisté pendant plusieurs années sans qu'un cas réel de confusion ait été démontré, j'estime que la requérante s'est acquittée de la charge de prouver qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques. Par conséquent, le premier motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

Relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 16, l'opposante doit d'abord prouver qu'elle employait sa marque de commerce avant la date de premier emploi de la requérante. Je suis disposée à accepter que l'opposante a employé la marque de commerce GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING avant le 14 juillet 1999.

Ce motif dépend également de la question de la confusion, bien que la date pertinente pour son examen soit la date de premier emploi de la marque par la requérante. Les raisons exposées à l'égard du premier motif s'appliquent pour la plupart au présent motif d'opposition et lui aussi, par conséquent, est rejeté.

Motif fondé sur le caractère distinctif

La charge de la preuve, relativement au troisième motif d'opposition, repose sur la requérante. Celle-ci doit démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ses marchandises et services de ceux d'autres personnes au Canada ou qu'elle les distingue véritablement (voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant cette question est celle du dépôt de l'opposition (soit le 9 octobre 2001) (voir *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et *Park Avenue*).

Le troisième motif concerne également la question de la confusion à la date du dépôt de l'opposition. Pour la plupart des raisons invoquées à l'égard du premier motif, je suis d'avis que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec celle de l'opposante. Par conséquent, le troisième motif est lui aussi écarté.

Motif fondé sur l'alinéa 30i)

L'opposante a aussi soutenu que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) parce que la requérante n'a pas le droit d'employer la marque en cause en raison de l'enregistrement et de l'emploi antérieurs de la marque de commerce GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING de l'opposante. L'opposante n'a présenté aucun élément de preuve établissant que, lorsque la requérante a déposé sa demande, elle était au courant de l'emploi antérieur de la marque de l'opposante ou qu'elle ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque dont elle demandait l'enregistrement. Le motif fondé sur l'alinéa 30i) est donc écarté lui aussi.

Décision

Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 JANVIER 2006.

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