

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 220
Date de la décision : 2011-11-10

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Plant Products Co. Ltd. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1 350 478 pour la
marque de commerce GREENSTAR
PLANT PRODUCTS au nom de
Greenstar Plant Products, Inc.**

[1] Le 6 juin 2007, Greenstar Plant Products Inc. (la requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GREENSTAR PLANT PRODUCTS (la Marque) fondée sur son emploi proposé au Canada en liaison avec :

Éclairage hydroponique, pompes hydroponiques, terreau et engrais hydroponiques, laine de roche hydroponique, tuyaux hydroponiques et contenants pour maintenir les plantes hydroponiques, raccords d'irrigation et tuyaux d'irrigation, ventilateurs, conduits de ventilation, tuyaux de ventilation et thermostats pour la ventilation, serres, humidistats, humidificateurs, déshumidificateurs, échangeurs thermiques, tuyaux de jardinage et injecteurs de gaz au CO₂, réservoirs et détendeurs de CO₂, chambres de combustion au CO₂ et générateurs de CO₂, hormones pour le jardinage, livres de jardinage, outils de jardinage; pH-mètres et conductivimètres pour le jardinage; milieu de culture en mousse de polyuréthane pour la culture hydroponique et intérieure, la plantation et la culture des plantes; bacs de culture pour plantes et légumes; suppléments d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes, mélanges d'enracinement pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique aux champignons naturels pour plantes et légumes,

support de culture en fibre de coco pour la culture hydroponique et intérieure; suppléments d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes et légumes; engrais pour végétaux et légumes, composés nutritifs pour végétaux; conditionneurs de sol horticoles; vaporisateurs pour faire briller les feuilles; mouillants pour traitement foliaire; substituts de tourbe mousseuse; solutions de nettoyage d'électrodes, solutions d'entreposage d'électrodes; solutions pour éliminer l'excédent d'engrais, solutions de calibrage du ph, nécessaires d'analyse du ph, papier ph; peroxyde d'hydrogène; produits permettant aux plantes de conserver leur humidité, nommément produits anti-flétrissement permettant aux plantes de conserver leur humidité, mélanges d'enracinement, charbon actif, souffleuses d'air, refroidisseurs d'air, boîtes à pierraille, sacs de culture, insertions en néoprène pour boutures, tapis chauffants pour semis, terrines pour la propagation, dômes à humidité contrôlée pour recouvrir des clayettes, ventilateurs, réflecteurs de lumière pour éclairage hydroponique.

(ci-après appelées les Marchandises)

- [2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 avril 2008.
- [3] Le 8 septembre 2008, Plant Products Co. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition.
- [4] Les motifs d'opposition peuvent être ainsi résumés :
- Non-conformité à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C 1985, ch. T-13 (la Loi) au motif que la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque étant donné qu'elle connaissait l'emploi antérieur par l'Opposante au Canada des marques de commerce PLANT PRODUCTS; PLANTPRODUCTS et dessin; PLANT-PROD; PLANT PRODUCTS TURF et dessin (les Marques de l'Opposante) et des noms de commerce PLANT PRODUCTS CO. LTD. et PLANT PRODUCTS (les Noms de commerce de l'Opposante).
 - La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi étant donné qu'à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque elle créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, lesquelles avaient été employées et révélées par l'Opposante en liaison avec les marchandises et services décrits dans la déclaration d'opposition

antérieurement à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque.

- La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)c) de la Loi étant donné qu'à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque elle créait de la confusion avec les Noms commerciaux de l'Opposante, lesquels avaient été employés antérieurement par l'Opposante au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la déclaration d'opposition.
- La Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements que l'Opposante détient à l'égard des marques de commerce suivantes : PLANT PRODUCTS TURF et dessin (LMC480,135); PLANTPRODUCTS et dessin (LMC683,927) et PLANT-PROD (LMC144,803).
- La Marque n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas véritablement les Marchandises ou les Services des marchandises ou services d'autres propriétaires, y compris de ceux de l'Opposante employés en liaison avec les Marques de l'Opposante, et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[5] La Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et demande que celle-ci établisse clairement chacune de ces allégations.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit en preuve, conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), l'affidavit de Gordon W. Jahn, souscrit le 30 janvier 2009, auquel sont jointes les pièces A à L, et celui de Katherine Lam, souscrit le 30 janvier 2009, auquel est jointe la pièce 1. M. Jahn et M^{me} Lam ont été contre-interrogés le 20 avril 2009. Les transcriptions et les réponses données aux engagements ont été respectivement produites les 23 et 24 juin 2009.

[7] Au soutien de sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit l'affidavit de Brent Jackson, souscrit le 26 octobre 2009, auquel sont jointes les pièces A à N et celui de Kashmiri Bhagat, souscrit le 23 octobre 2009, auquel sont jointes les pièces A à C. Aucun des déclarants n'a été contre-interrogé.

[8] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.




Preuve de l'Opposante

Affidavit et contre-interrogatoire de Gordon W. Jahn

[9] M. Jahn est à l'emploi de l'Opposante depuis 1976 et, à la date à laquelle il a souscrit son affidavit, il occupait les fonctions de vice-président de l'exploitation.

[10] M. Jahn a déclaré que l'Opposante avait employé au Canada, et à partir du Canada, les marques de commerce décrites ci-dessous en liaison avec les marchandises et services qui figurent dans le tableau qui suit dans lequel ont également été inscrites les dates de premiers emplois allégués :

Marque de commerce	Marchandises et Services	Date de premier emploi allégué
PLANT PRODUCTS	Engrais, insecticides, pesticides, fongicides, herbicides, régulateurs de croissance pour les végétaux et substances de croissance	Depuis au moins 2003
PLANT PRODUCTS	[11] Services de soutien technique dans les domaines de l'horticulture, de l'agriculture et de l'entretien professionnel du gazon; vente en gros de produits horticoles et agricoles, notamment engrais, insecticides, acaricides, pesticides chimiques, pesticides biologiques, fongicides, herbicides, désherbants, fumigateurs, trousse d'analyse pour le diagnostic des maladies de plantes, régulateurs de croissance pour les plantes, hormones pour les plantes, milieux de culture, produits d'amendement du sol vaporisateur; équipement pour la mesure du pH, de la conductivité et de la température du sol; équipement pour la mesure du pH, de la conductivité et de la température du sol; agents mouillants et agents pour vaporisation agricole; ; produits antidésherbants à usage agricole;	Depuis au moins 1989

	désinfectants pour surfaces dures, assainisseurs, fongistatiques, détergents et virucides pour l'industrie agricole (Services 1 de l'Opposante)	
	[12] produits horticoles et agricoles, notamment engrais, insecticides, pesticides, lutte biologique antiparasitaire, fongicides, herbicides, régulateurs de croissance des plantes, substances de croissance. (Marchandises 1 de l'Opposante)	Depuis au moins aussi tôt qu'Octobre 2003
	Services 1 de l'Opposante	Depuis au moins aussi tôt qu'Octobre 2003
	Engrais vendus en gros	Depuis au moins aussi tôt que 1998
PLANT-PROD	Engrais pour l'agriculture	Depuis au moins aussi tôt que 1976
Nom commercial : PLANT PRODUCTS CO. LTD.	Exploitation d'une entreprise vendant des produits de la nature des Marchandises 1 de l'Opposante et offrant, annonçant et offrant la prestation de services de la nature des Services 1 de l'Opposante	Depuis au moins aussi tôt que 1976
Nom commercial : PLANT PRODUCTS	Exploitation d'une entreprise vendant des produits de la nature des Marchandises 1 de l'Opposante et offrant, annonçant et offrant la prestation de services de la nature des Services 1 de l'Opposante	Depuis au moins aussi tôt que 1976

[13] M. Jahn a joint à son affidavit un certain nombre de pièces qui, selon lui, soutiennent chacune de ses allégations concernant l'emploi des Marques de l'Opposante. La preuve présentée sous forme de pièces sera examinée plus loin lors de l'analyse des motifs d'opposition fondés sur la confusion.

[14] M. Jahn a été contre-interrogé sur son affidavit le 20 avril 2009. Des parties pertinentes de son contre-interrogatoire seront examinées plus loin lors de l'analyse des motifs d'opposition fondés sur la confusion.

Affidavit et contre-interrogatoire de Katherine Lam

[15] M^{me} Lam a joint à son affidavit des rapports relatifs au profil de la société Allie's Wholesale Garden Supplies Ltd. et de la Requérente (pièces A, B).

[16] En contre-interrogatoire, il a été établi que M^{me} Lam n'avait pas obtenu elle-même les pièces jointes à son affidavit, mais qu'elles avaient été plutôt obtenues par l'agent de l'Opposante et jointes à l'affidavit de M^{me} Lam (Q3-9). En contre-interrogatoire, M^{me} Lam a reconnu qu'elle n'était pas au courant d'une quelconque relation ou interaction existant entre Allie's Wholesale Garden Supplies Ltd. et la Requérente ou si une quelconque relation d'affaires existait entre les deux sociétés. La Requérente a fait valoir que l'affidavit de M^{me} Lam devrait être écarté dans son ensemble, car il constituait du oui-dire. Je signale qu'aucune raison n'a été donnée afin d'expliquer pourquoi une personne ayant une connaissance directe n'avait pas produit cet élément de preuve [voir *La Brasserie Labatt Limités c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)]. J'accepte les observations de la Requérente et n'accorde aucune valeur à l'affidavit de M^{me} Lam. Si je commets une erreur en refusant de prendre en compte l'affidavit de M^{me} Lam, je souligne que, comme il en sera question plus loin dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*), son contenu n'aurait de toute façon modifié en rien l'issue de l'instance.

Preuve de la Requérente

Affidavit de Brent Jackson

[17] M. Jackson est le président de la Requérente. Il dit que la Requérente a fabriqué, vendu et distribué divers produits liés à l'agriculture et à l'horticulture au Canada et à l'étranger depuis mai 2007 environ. Il déclare aussi qu'en mai 2007 la Requérente a acquis la Marque de Allie's Group of Companies, une entité faisant affaire depuis 1997.

[18] Le témoignage de M. Jackson sera examiné plus loin lors de l'analyse des motifs d'opposition fondés sur la confusion.

Affidavit de Kashmira Bhagat

[19] M^{me} Bhagat est une secrétaire juridique à l'emploi de l'agente de la Requérante.

[20] M^{me} Bhagat a joint à son affidavit les trois pièces suivantes :

- a. l'imprimé des résultats d'une recherche, datée du 21 octobre 2009, effectuée à partir de la base de données en ligne de Canada 411 relativement aux inscriptions d'entreprises au Canada dans lesquelles figurent des « produits pour plantes » (pièce A);
- b. l'imprimé d'un rapport de recherche sur les dénominations sociales daté du 20 octobre 2009, tiré du Registre des entreprises du Québec portant sur les dénominations de sociétés où figure les mots « produits pour les plantes » (pièce B);
- c. une copie d'un rapport de réservation fédéral, daté du 21 octobre 2009, produit au moyen du Système de recherche sur les dénominations sociales NUANS portant sur les sociétés dont les dénominations contiennent les mots « produits pour les plantes » (pièce C).

[21] Dans son affidavit, M^{me} Bhagat introduit chacune de ces pièces en disant [TRADUCTION] « m'est présentée comme étant la pièce [...] » laissant entendre qu'elle ne s'est pas procurée elle-même ces documents. Lors de l'audience, l'Opposante a soulevé, à l'égard de l'affidavit de Bhagat, des doutes quant au oui-dire similaires à ceux qui avaient été soulevés à l'égard de l'affidavit de M^{me} Lam. Encore là, compte tenu du fait que la preuve est clairement de la nature du oui-dire et de l'absence d'information concernant la nécessité et la fiabilité de celle-ci, je refuse d'accorder une quelconque valeur à l'affidavit de Mme Bhagat [voir *Labatt*, précité].

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[22] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer, 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 de 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 Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].

[23] Les dates pertinentes quant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et alinéa 30i) - la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475 (C.O.M.C.) ; *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 , p. 432 (C.O.M.C.)].
- alinéas 38(2)b) et 12(1)d) - la date de la décision [voir, *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.)].
- alinéas 38(2)c) et 16(3)a) et c) - la date de production de la demande [voir, le paragraphe 16(3) de la Loi].
- alinéa 38(2)d) et art. 2- la date de production de l'opposition [voir, *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F

Motif fondé sur l'alinéa 30i)

[24] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant a été établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Je souligne que la Requérante a fourni la déclaration requise en l'espèce.

[25] L'Opposante a soumis des éléments de preuve et présenté des arguments laissant entendre qu'elle avait auparavant produit des fertilisants pour le prédécesseur en titre allégué de la Requérante (Allie's Wholesale Garden Supplies Ltd.). M. Jahn déclare plus particulièrement que l'Opposante a produit des fertilisants pour Allie's Wholesale Garden Supplies Ltd. dès 1998. L'Opposante soutient que ce témoignage permet de conclure que la Requérante connaissait les Marques de l'Opposante et leur réputation, et qu'en conséquence elle avait détourné de façon intentionnelle la totalité des Marques de l'Opposante pour créer la Marque. L'Opposante fait valoir que la Requérante savait ou aurait dû savoir qu'elle ne pouvait agir de la sorte. L'Opposante soutient qu'en raison de ce qui précède, la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit à l'enregistrement de la Marque.

[26] En revanche, la Requérante soutient que même si elle connaissait les Marques de l'Opposante, cela ne permettait pas nécessairement de conclure qu'elle n'avait pas droit à

l'enregistrement de la Marque [voir *Axa Assurances Inc. c. Charles Schwab & Co.* (2005), 49 C.P.R. (4th) 47 (C.O.M.C.)]. Je souscris aux observations de la Requérante.

[27] Je ne suis pas convaincue que les faits établissent qu'il s'agit d'un cas exceptionnel de mauvaise foi de la part de la Requérante et, en conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé le non-respect de l'alinéa 30*i*) de la Loi.

Le motif fondé sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)*d*) de la Loi

[28] M. Jahn a joint à son affidavit des copies certifiées des enregistrements de l'Opposante pour LMC480,135 (PLANT PRODUCTS TURF et dessin), LMC683,927 (PLANTPRODUCTS et dessin) et LMC144,803 (PLANT-PROD) (pièces I, J, K) (les Marques déposées de l'Opposante). J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire pour vérifier si les enregistrements des Marques déposées de l'Opposante sont toujours en règle en date d'aujourd'hui.

[29] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial quant à ce motif d'opposition, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des Marques déposées de l'Opposante.

[30] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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.

[31] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)].

[32] Dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), mon examen sera axé sur l'enregistrement portant le n° LMC683,927 pour la marque de commerce PLANTPRODUCTS et dessin, car j'estime qu'il sert le mieux la thèse de l'Opposante. Par conséquent, l'examen de la question de la confusion relativement à cet enregistrement déterminera si ce motif sera retenu ou rejeté.

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[33] Les marques des parties ont en commun l'élément PLANT PRODUCTS. La Marque met également en évidence l'élément GREENSTAR, alors que la marque PLANTPRODUCTS et dessin contient un dessin représentant ce qui semble être des brins d'herbe.

[34] Dans leurs plaidoyers écrits et lors de l'audience, les parties ont tour à tour débattu l'allégation du caractère descriptif des éléments GREENSTAR et PLANT PRODUCTS des marques respectives des parties. Je traiterai successivement ces observations, en commençant par celles de l'Opposante concernant l'élément GREENSTAR.

[35] À l'appui de son argument selon lequel l'élément GREENSTAR est descriptif, l'Opposante cite un extrait du site Web de la Requérante, produit comme pièce L joint à l'affidavit de Jahn, qui se lit ainsi :

[TRADUCTION] Devenez une étoile verte! [...] 1^{er} concours annuel de jardin biologique. Votre jardin est-il exempt de pesticide? Utilisez-vous des engrais naturels ou biologiques? Appliquez-vous pour vos cultures des pratiques qui tiennent compte de l'environnement? Si oui, faites-nous connaître le secret de vos réussites!

[36] L'Opposante cite également un extrait du *Merriam Webster Dictionary* qui a été présenté comme un des textes de référence lors de l'audience pour établir les définitions des mots « *green* » et « *star* ». Les extraits comportent un certain nombre de définitions pour les mots « *green* » et « *star* ». L'Opposante invoque les définitions suivantes :

[TRADUCTION]

- a. *green* – emploi fréquent avec des majuscules : qui concerne un groupement environnementaliste public ou en est un; préoccupé par l'environnementalisme ou qui en défend la cause; cherchant à préserver la qualité de l'environnement (en étant, par exemple, recyclable, biodégradable ou non-polluant).
- b. *star* – personne qui jouit d'un statut prééminent dans un domaine précis.

[37] L'Opposante se fonde sur ces éléments de preuve pour justifier sa position selon laquelle GREENSTAR désigne quelqu'un de remarquable dans le domaine de la protection de l'environnement. L'Opposante soutient également que le mot GREENSTAR décrit donc aussi les activités qu'elle exerce, ce qui accroît ainsi la probabilité de confusion entre les marques des parties. En se fondant sur un extrait du catalogue produit comme pièce B jointe à l'affidavit de Jahn affidavit, l'Opposante fait valoir qu'elle a participé, et participe toujours, à des projets respectueux de l'environnement depuis au moins 1995. L'Opposante soutient qu'ainsi les consommateurs penseront que les Marchandises ne sont simplement qu'une nouvelle ligne de produits respectueux de l'environnement qu'elle lance sur le marché.

[38] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient que l'élément GREENSTAR, étant un mot forgé, n'a aucun sens particulier lorsqu'utilisé en relation avec les Marchandises. Lors de l'audience, la Requérente a pris acte de l'argument de l'Opposante, mais elle a maintenu qu'en fonction de la première impression, il est tout aussi probable que les consommateurs penseront que GREENSTAR est un mot forgé qui fait littéralement penser à une étoile verte.

[39] Les prétentions des deux parties sont fondées et je suis disposée à reconnaître qu'en liaison avec les Marchandises le mot « *green* », considéré isolément, pourrait faire penser à des produits respectueux de l'environnement, et plus particulièrement, aux Marchandises. Je suis

cependant d'avis que l'ajout du mot « *star* » fait de l'élément GREENSTAR un mot forgé qui possède un caractère distinctif inhérent lorsqu'utilisé en liaison avec les Marchandises.

[40] En ce qui a trait à l'élément PLANT PRODUCTS, les parties ont adopté des positions opposées.

[41] La Requérante soutient que l'élément PLANT PRODUCTS donne une description des marchandises et des services de l'Opposante. Dans son affidavit, M. Jackson a dit que PLANT PRODUCTS est un terme descriptif qui englobe des végétaux, des produits tirés de végétaux ou des produits concernant les végétaux. M. Jackson a joint à son affidavit divers documents fournissant des définitions de l'élément PLANT PRODUCTS, dont des imprimés tirés de dictionnaires en ligne (pièces H, L, M, N).

[42] Par ailleurs, l'Opposante a fait valoir qu'en se fondant sur la preuve versée au dossier, l'élément PLANT PRODUCTS ne pouvait être reconnu comme offrant une description des marchandises et services en cause. L'Opposante s'appuie sur les définitions présentées dans l'affidavit de Jackson, lesquelles portent à croire qu'un « produit végétal » est un produit fabriqué à partir de matière végétale (pièces H, L, M, N). Vu que les marchandises en cause ne sont pas des produits fabriqués à partir de végétaux, l'Opposante soutient **que le terme ne peut être reconnu comme décrivant les marchandises des parties.**

[43] En réponse, la Requérante renvoie au contre-interrogatoire de M. Jahn sur son affidavit où il dit, en réponse à la question [TRADUCTION] « que signifie un produit végétal? » que l'Opposante [TRADUCTION] « offre des produits pour les végétaux » (Q17 à 21). Fait plus important, M. Jahn répond ce qui suit à la Q22 :

Q : Ainsi, si vous pouviez décrire des produits végétaux comme étant des produits pour les végétaux, alors des choses comme des fertilisants, du matériel horticole, des insecticides, ce genre de choses seraient des produits végétaux?

R: Exact

[44] L'Opposante soutient qu'étant donné que le critère applicable est celui de la première impression, la connaissance particulière de M. Jahn rend ses commentaires non pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer ce que les termes signifient pour un consommateur moyen.

[45] L'Opposante a laissé entendre que les commentaires de M. Jahn devraient être considérés dans leur contexte. Plus particulièrement, l'Opposante a mis en évidence la réponse de M. Jahn aux Q 17 et 18 :

[TRADUCTION] À mon avis, peut-être en raison du fait que je suis avec l'entreprise depuis plus de 30 ans, je suis tellement lié avec ce que nous proposons comme services, mais les végétaux, oui, et nous offrons des produits pour les végétaux (Non souligné dans l'original)

[46] L'Opposante soutient que personne ne conteste le fait qu'elle vende des produits pour les végétaux. Elle fait plutôt valoir que l'élément PLANT PRODUCTS n'offre pas une description de ses marchandises et services, mais offre plutôt une description de produits fabriqués à partir de végétaux, ce que l'Opposante ne vend pas.

[47] Toujours au soutien de l'argument que l'élément PLANT PRODUCTS est descriptif, la Requérante fait valoir qu'il n'est pas pertinent de souligner que l'Opposante s'est désistée du droit à l'usage exclusif de l'élément PLANT PRODUCTS en dehors de ses enregistrements et qu'une tierce partie, BC Plant Products Inc., s'est également désistée à l'usage exclusif de l'élément PLANT PRODUCTS de son enregistrement pour la marque de commerce BC PLANT PRODUCTS et dessin (LMC539,422) (affidavit de Jackson, pièces E et F).

[48] En réponse, l'Opposante soutient qu'en vertu de l'art. 35 de la Loi, un désistement « ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite dans la matière qui fait l'objet du désistement » [voir art. 35 de la Loi]. L'Opposante soutient qu'elle croyait que l'élément PLANT PRODUCTS était distinctif au moment du dépôt des demandes d'enregistrement des Marques déposées de l'Opposante. L'Opposante soutient subsidiairement que même si l'élément PLANT PRODUCTS n'était pas distinctif à la date du dépôt, en raison des ventes très importantes réalisées par l'Opposante de marchandises portant les Marques déposées de l'Opposante, l'élément PLANT PRODUCTS était devenu distinctif et le désistement n'aurait plus été nécessaire.

[49] Même si l'Opposante a donné un caractère distinctif à l'élément PLANT PRODUCTS en raison de son emploi allégué des Marques déposées de l'Opposante, l'al. 6(5)a) de la Loi exige l'analyse du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis des marques des parties.

[50] Après avoir examiné l'ensemble de la preuve ainsi que les prétentions des parties, j'estime que l'élément PLANT PRODUCTS est descriptif des produits destinés aux végétaux et qu'en conséquence il possède un caractère distinctif inhérent peu marqué.

[51] Compte tenu de ce qui précède, la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que les Marques de l'Opposante en raison de l'inclusion du mot forgé GREENSTAR, lequel possède, malgré la faible suggestivité apportée par l'inclusion de mot « *green* », un caractère distinctif inhérent plus fort que l'élément descriptif PLANT PRODUCTS.

[52] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'usage. Je vais maintenant examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[53] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi projeté. La Requérante a fourni une preuve d'emploi du nom commercial GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC. sur des emballages pour les Marchandises, dans des catalogues et sur de la publicité (affidavit de Jackson, pièces A1 à A3, B à D). La Requérante a également fourni des éléments de preuve relativement à des chiffres de vente importants de Marchandises pour les années 2007 à 2009. Comme l'a cependant reconnu la Requérante, la Marque n'a pas été employée en liaison avec les Marchandises et ainsi la preuve n'a donc aucune pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue.

[54] L'Opposante a soumis une preuve d'emploi des Marques déposées de l'Opposante en liaison avec diverses marchandises et divers services.

[55] En ce qui concerne les marchandises de l'Opposante, M. Jahn a joint à son affidavit des exemplaires d'emballages utilisés pour les produits de l'Opposante affichant la marque PLANTPRODUCTS et dessin (pièce C). M. Jahn dit que, bien que l'emballage de l'Opposante ait été modifié au fil des ans, l'Opposante a affiché le marque PLANTPRODUCTS et dessin sur ses marchandises depuis 2003. M. Jahn a également joint à son affidavit une photographie des locaux de l'Opposante montrant des affiches sur lesquelles figure la marque PLANTPRODUCTS et dessin et il déclare que ces affiches ont été installées en 2003 (pièce D).

[56] M. Jahn déclare que l'Opposante a distribué des catalogues depuis les années 1970, ce qui, selon lui, démontre l'étendue des marchandises distribuées au marché de gros par l'Opposante. M. Jahn a joint à son affidavit la page couverture des catalogues pour les années 1989, 1994 et 2008 ainsi qu'une copie du catalogue en entier de 1995. Je souligne que seulement le catalogue 2008 affiche la marque PLANTPRODUCTS et dessin. M. Jahn dit que de 1985 à 1995, l'Opposante a imprimé 5 000 exemplaires du catalogue par année, desquels environ 2 000 ont été postés au Canada à des détenteurs de compte, le reste ayant été mis en circulation par l'intermédiaire de distributeurs, de représentants, de personnel de vente ainsi qu'au comptoir du service à la clientèle de l'Opposante..

[57] M. Jahn fournit des chiffres de ventes annuels relatifs aux ventes des marchandises de l'Opposante en liaison avec les Marques et les noms commerciaux de l'Opposante, qui se lisent comme suit :

- a. au-delà de 13 millions de dollars pour 2006;
- b. au-delà de 14 millions de dollars pour 2007;
- c. au-delà de 18 millions de dollars pour 2008.

[58] Lors de l'audience, la Requérante a soumis que ces chiffres de vente, comme l'avait reconnu M. Jahn, concernaient l'ensemble des Marques de l'Opposante et de ses noms commerciaux et qu'en fin de compte on ne pouvait savoir quelle portion des chiffres de vente correspondait précisément à la marque PLANTPRODUCTS et dessin. La Requérante a soutenu qu'en l'absence d'une décomposition détaillée des chiffres de vente en fonction des marques de commerce spécifiques, il était possible que ces ventes correspondent principalement à la vente de produits portant seulement les noms commerciaux de l'Opposante.

[59] En outre, M. Jahn a confirmé que ces chiffres de ventes correspondaient à la fois aux ventes faites au pays (Canada) et à l'étranger (Q120). Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu qu'on pourrait toujours considérer les ventes faites à des clients aux États-Unis comme un emploi réputé au Canada en vertu du par. 4(3) de la Loi.

[60] Compte tenu de ce qui précède, il n'est donc pas évident de savoir quelle portion de ces chiffres de ventes correspondent précisément à la marque PLANTPRODUCTS et dessin ni quelle portion correspond précisément au Canada. Malgré ces lacunes, je suis cependant disposée

à accepter que la marque PLANTPRODUCTS et dessin de l'Opposante a acquis une certaine réputation au Canada.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage

[61] La Requérante n'a pas fourni la preuve d'un emploi de la Marque postérieur à la date de dépôt.

[62] En plus de la documentation examinée dans le cadre de l'analyse du facteur énoncé à l'al. 6(5)a), M. Jahn a aussi joint à son affidavit des emballages utilisés pour les engrais de l'Opposante (pièce A). Les emballages présentent une variation de la marque PLANTPRODUCTS et dessin. En contre-interrogatoire, il a été établi que les emballages en question n'étaient pas employés au Canada. Toutefois, lors de l'audience, l'Opposante a soutenu qu'étant donné que son engrais était fabriqué au Canada, les ventes de ce produit faites à des clients aux États-Unis pourraient être considérées comme un emploi réputé au Canada en vertu du par. 4(3) de la Loi.

[63] La preuve permet de conclure que la marque PLANTPRODUCTS et dessin de l'Opposante a été employée au Canada depuis environ 2003.

Alinéa 6(5)c)– le genre de marchandises

[64] C'est la comparaison de l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante avec les marchandises enregistrées de l'Opposante qui guide mon appréciation de ce facteur [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997) 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[65] La Requérante a présenté une demande pour l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Marchandises.

[66] L'Opposante a enregistré la marque PLANTPRODUCTS et dessin en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Produits horticoles et agricoles, notamment engrais, insecticides, pesticides, lutte biologique antiparasitaire, fongicides, herbicides, désherbants, semences

agricoles, nommément semences potagères, graines de graminées, régulateurs de croissance de plantes, substances de croissance

Services : Service de soutien technique dans les domaines de l'horticulture, de l'agriculture et de l'entretien professionnel du gazon.

[67] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante signale les Marchandises suivantes qui, selon elle, empiètent sur ses marchandises : « [...] serres, [...] hormones pour le jardinage [...] pH-mètres et conductivimètres pour le jardinage [...] milieu de culture [...] mélanges d'enracinement pour [...] suppléments d'hormones [...] engrais pour végétaux et légumes, composés nutritifs pour végétaux [...] mélanges d'enracinement [...] ». En ce qui concerne le reste des Marchandises, l'Opposante a soutenu lors de l'audience que celles-ci tomberaient dans son aire d'expansion naturelle. Invoquant *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 130 (C.A.F.), l'Opposante a soutenu que comme des bagages pouvant être déposés dans des voitures, toutes les Marchandises se situent dans le secteur d'activités horticoles qu'elle exploite depuis 1945. Dans un premier temps, je souligne que dans l'affaire *Remo Imports* il était question d'une marque célèbre et rien ne démontre que la Marque PLANTPRODUCTS et dessin de l'Opposante est devenue célèbre ou même connue à travers le pays. Deuxièmement, bien que j'accepte que les marchandises des parties occupent toutes le « secteur d'horticulture », je ne suis pas convaincue que cela soit suffisant pour conclure qu'il existe un chevauchement entre la nature particulière de chacune des Marchandises et les marchandises de l'Opposante.

[68] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente reconnaît l'existence d'un certain chevauchement ainsi qu'une similitude générale entre certaines des marchandises des parties. La Requérente soutient que l'étendue des Marchandises est plus large que celle des marchandises de l'Opposante et qu'elle ne réclame par l'enregistrement de services identiques à ceux de l'Opposante.

[69] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu'il existe une certaine ressemblance entre la nature des marchandises des parties à l'égard des marchandises suivantes qui se chevauchent :

[...] hormones pour le jardinage, [...]; suppléments d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes, mélanges d'enracinement pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique aux champignons naturels pour plantes et légumes, [...]; suppléments d'hormones de croissance vitaminique pour plantes et légumes; engrais pour

végétaux et légumes, composés nutritifs pour végétaux; conditionneurs de sol horticoles; [...]; solutions pour éliminer l'excédent d'engrais, [...]

[70] Le restant des Marchandises diffère des marchandises et des services de l'Opposante.

Alinéa 6(5)d) – la nature du commerce

[71] En ce qui concerne la nature du commerce, la Requérante renvoie au contre-interrogatoire de M. Jahn où il déclare que les ventes types de l'Opposante se situent entre mille et cent mille dollars et que les clients de l'Opposante sont souvent des clients fidèles. (Q128 à 132). La Requérante fait valoir qu'une entité complètement différente vendant ses produits en petite quantité auprès du public en général ne devrait vraisemblablement pas causer de confusion chez des clients avertis qui dépensent des sommes importantes pour chaque achat et qui sont de fidèles clients.

[72] En réponse, l'Opposante fait valoir que la Cour suprême du Canada a récemment formulé des observations sur la question des consommateurs avertis dans l'arrêt *Masterpiece* où le juge Rothstein déclaré que le fait que les biens soient onéreux n'est pas un facteur pertinent et ne constitue pas une raison pour restreindre le bénéfice de la protection du régime des marques de commerce. Je suis d'accord. Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression [*Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.)]. Les mesures prises ultérieurement par des consommateurs hautement qualifiés pour tenter de dissiper la confusion ressentie à première vue ne sont pas pertinentes [par analogie, voir les paragraphes 68 à 74 de l'arrêt *Masterpiece*, précité].

[73] L'Opposante soutient que les parties ont les mêmes clients.

[74] En contre-interrogatoire, M. Jahn a déclaré que l'Opposante avait comme principaux clients [TRADUCTION] « des producteurs de fleurs ornementales et de légumes de serre, ainsi que des pépinières de fleurs ornementales et des clubs de golf » (Q118).

[75] M. Jackson dit que la Requérante commercialise habituellement ses produits par l'intermédiaire de son site Web, de catalogues annuels imprimés et par des annonces imprimées publiées dans certains magazines de l'industrie. M. Jackson dit que des représentants de la Requérante sont également présents à des foires commerciales en vue de commercialiser les

Marchandises auprès du public et dans l'industrie. Il déclare que la Requérante vend principalement ses produits par l'intermédiaire de détaillants, de grossistes en région et de distributeurs, et qu'elle vend également directement à des clients commerciaux de plus grande envergure. M. Jackson fournit les détails suivants concernant les deux catégories de clients types de la Requérante :

- a. les clients indirects typiques qui ne sont pas dans le commerce : des amateurs de gazon et de jardin ainsi que de plantes d'intérieur achetant les Marchandises auprès de détaillants;
- b. les clients commerciaux typiques : des centres de jardinage intérieur et extérieur de vente au détail; des magasins de culture hydroponique, des quincailleries, des épiceries, des clubs de golf, des fermes de culture biologique, des serres, des pépinières, des municipalités, des vignobles et des paysagistes.

[76] Vu que l'identité de certains des clients commerciaux de la Requérante est étroitement liée aux principaux clients de l'Opposante, j'estime qu'un certain chevauchement existe dans la nature des commerces des parties.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[77] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est le facteur décisif, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans l'appréciation globale des autres circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)]. Ce principe a récemment été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece*, précité.

[78] L'Opposante soutient que la Requérante s'est intégralement accaparée sa marque PLANT PRODUCTS et y a ajouté l'élément GREENSTAR, lequel est, à son avis, très suggestif. L'Opposante prétend que ce geste créera de la confusion chez le consommateur moyen lui faisant croire que la Marque renvoie à une nouvelle gamme de produits respectueux de l'environnement qu'elle commercialiserait sous la marque PLANT PRODUCTS .

[79] Comme j'ai déjà conclu que l'élément GREENSTAR possédait un certain degré de caractère distinctif inhérent, je ne suis pas d'accord avec les arguments de l'Opposante. J'estime que le consommateur moyen aurait plutôt tendance à considérer l'élément GREENSTAR comme

étant un mot forgé sans signification particulière autre que le caractère légèrement suggestif créé par l'addition du mot « *green* ».

[80] Même s'il est possible que les marques des parties mettent toutes les deux évidence l'élément descriptif PLANT PRODUCTS, il est bien établi que la première partie d'une marque de commerce est l'élément le plus pertinent au regard du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 188]. En l'espèce, les premières parties des marques de commerce des parties sont complètement différentes, la Marque mettant en évidence le mot GREENSTAR, lequel est le plus distinctif, comme premier (et plus important) élément.

[81] En ce qui concerne les idées que les marques suggèrent, je suis d'accord avec les observations de la Requérante, selon lesquelles le mot GREENSTAR évoque l'idée d'une étoile verte. En raison de l'inclusion de l'élément PLANT PRODUCTS, les marques des deux parties suggèrent aussi l'idée de produits destinés aux végétaux.

[82] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques des parties comportent certaines ressemblances dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent.

Autres circonstances de l'espèce – Emploi par un tiers de PLANT PRODUCTS

[83] La Requérante invoque l'emploi par des tierces parties de l'élément PLANT PRODUCTS de façon descriptive et dans des noms commerciaux diminuant ainsi l'éventuel caractère distinctif de l'expression.

[84] À l'appui de cet argument, la Requérante renvoie aux pièces jointes à l'affidavit de M. Jackson, lesquelles comprennent des sites Web de diverses organisations (pièces H, L, M), dont des sites Web du gouvernement canadien, des sites Web d'universités, ainsi que sites Web de sociétés employant l'élément PLANT PRODUCTS dans leurs dénominations sociales (pièce I), et des pages du système d'archivage internet *Wayback Machine* afin d'établir que les sites Web auxquels il est fait référence dans la pièce I étaient disponibles sur l'Internet à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la Marque (pièces J, K).

[85] La Requérante fait également valoir que le souscripteur d'affidavit de l'Opposante, M. Jahn, a reconnu en contre-interrogatoire qu'il était au courant de l'emploi de l'élément PLANT PRODUCTS par d'autres tierces parties dans leurs dénominations sociales (Q23 à 26).

[86] En réponse, lors de l'audience, l'Opposante a présenté des arguments afin d'établir une distinction entre ces entités et les Marques déposées de l'Opposante. Elle a également fait valoir que la Requérante n'avait présenté aucun élément de preuve établissant les marchandises vendues et les services rendus par ces sociétés, et fait plus important, si elles employaient activement ces marques PLANT PRODUCTS aux dates pertinentes.

[87] Je ne suis pas disposée à considérer les éléments de preuve Internet présentés par M. Jackson comme une preuve de la véracité de leur contenu [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F. 1^{re} inst.), infirmé par (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (C.A.F.)]. Toutefois, à la lumière de l'aveu même de M. Jahn, selon lequel il était au courant de l'emploi de l'élément PLANT PRODUCTS par des tierces parties dans leurs dénominations sociales, je suis disposée à reconnaître de la preuve considérée dans son ensemble qu'il existe un certain emploi par des tierces parties de l'élément PLANT PRODUCTS dans le marché canadien de telle sorte que cette pratique constitue un facteur étayant la position de la Requérante.

Conclusion

[88] Après avoir examiné l'ensemble des autres circonstances de l'espèce, je conclus qu'il est tout autant possible de conclure qu'il existe de la confusion entre les marques des parties qu'il n'y en a pas à l'égard des marchandises suivantes (ci-après désignées les Marchandises semblables) :

[...] hormones pour le jardinage, [...]; suppléments d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes, mélanges d'enracinement pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique aux champignons naturels pour plantes et légumes, [...]; suppléments d'hormones de croissance vitaminique pour plantes et légumes; engrais pour végétaux et légumes, composés nutritifs pour végétaux; conditionneurs de sol horticoles; [...]; solutions pour éliminer l'excédent d'engrais, [...]

[89] Comme il appartient à la Requérante de s'acquitter du fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités que la Marque ne crée pas de confusion avec les Marques de

l'Opposante, je dois rendre une décision qui lui est défavorable et accueillir le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) à l'égard des Marchandises semblables.

[90] En ce qui concerne les autres Marchandises, je conclus que la différence constatée sur la plan de la nature des marchandises fait basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) de la Loi à l'égard du restant des Marchandises.

Motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

Alinéa 16(3)a) de la Loi

[91] Bien qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante, celle-ci a le fardeau initial de prouver que la ou les marques de commerce invoquées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur le par. 16(3) de la Loi étaient employées au Canada avant la date de premier emploi alléguée par la Requérante (le 6 juin 2008) et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 8 septembre 2008) [par. 16(5) de la Loi].

[92] L'Opposante invoque l'emploi et la révélation des Marques de commerce de l'Opposante en liaison avec les marchandises et les services depuis une date antérieure à celle du dépôt de la demande d'enregistrement pour la Marque.

[93] J'estime que la position de l'Opposante est la plus solide en ce qui concerne la marque de commerce PLANT PRODUCTS dont l'enregistrement est revendiqué. En conséquence, la décision d'accueillir ou de rejeter le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) sera appuyée sur la conclusion tirée en ce qui a trait à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque PLANT PRODUCTS de l'Opposante.

[94] Selon la déclaration sous serment de M. Jahn, l'Opposante a employé la marque PLANT PRODUCTS au Canada depuis 2003 en liaison avec des engrais, insecticides, pesticides, fongicides, herbicides, régulateurs de la croissance des végétaux et hormones pour les végétaux.

[95] M. Jahn déclare aussi sous serment que la marque PLANT PRODUCTS est apposée sur des emballages d'engrais depuis au moins 2003. M. Jahn a également joint à son affidavit une photographie d'un sac d'engrais représentatif qui illustre l'emploi de la marque de commerce PLANT PRODUCTS comme formant partie d'un dessin-marque (pièce A).

[96] Comme il en a été question lors de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), l'Opposante s'appuie sur des échantillons de catalogues qui, selon M. Jahn, mettent en évidence la marque de commerce PLANT PRODUCTS. Je souligne que PLANT PRODUCTS apparaît sur les pages couvertures des catalogues de 1989, 1994 et 2008; je ne suis cependant pas convaincue que cela constitue l'emploi d'une marque de commerce pour les motifs exposés ci-dessous.

[97] En réponse aux engagements donnés durant le contre-interrogatoire de M. Jahn, l'Opposante a produit un exemplaire du guide *2008 Turf Products*. Ce catalogue de 2008 (intitulé *Greenhouse and Nursery Product Guide*) mettait en évidence la marque PLANTPRODUCTS et dessin avec, à son côté, la marque PLANT PRODUCTS. La Requérante a fait valoir que le catalogue *Turf Products* de 2008 adoptait la même présentation, soit la juxtaposition des mots TURF PRODUCTS avec la marque PLANTPRODUCTS et dessin. La Requérante a soutenu que cette façon de faire indiquait un emploi descriptif de PLANT PRODUCTS et TURF PRODUCTS dans le but de souligner qu'en fait ces catalogues contenaient à la fois des « produits pour les végétaux » et des « produits pour la pelouse » de l'Opposante. Je souscris aux observations de la Requérante et je conclus que la présence de PLANT PRODUCTS sur la page couverture du catalogue de 2008 ne constitue pas une preuve de l'emploi de la marque de commerce PLANT PRODUCTS.

[98] M. Jahn a également produit un exemplaire du catalogue de 1995 de l'Opposante. La marque de commerce PLANT PRODUCTS est apposée sur la page couverture de ce catalogue. Je souligne qu'aucun des produits illustrés dans le catalogue ne porte la marque PLANT PRODUCTS. J'y vois par ailleurs des engrais portant le marque de commerce PLANT-PROD.

[99] Bien que la marque PLANT PRODUCTS figure sur la page couverture de ces catalogues, je souligne la présence d'une marque de commerce dans un catalogue ne prouve pas nécessairement l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises conformément

conformément au paragraphe 4(1) de la Loi; tout particulièrement dans les cas comme en l'espèce où il n'apparaît pas clairement des éléments de preuve versés au dossier s'il est possible de commander les marchandises pertinentes à partir des catalogues.

[100] M. Jahn déclare sous serment que depuis 1976 l'Opposante répondait à ses appels téléphoniques en utilisant les termes « Plant Products ». L'« emploi » verbal d'une marque de commerce ne constitue pas un emploi au sens du paragraphe 4 de la Loi [voir *Playboy Enterprises Inc. c. Germain (No. 1)* (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1^{re} inst.)].

[101] Malgré les lacunes relevées dans la preuve de l'Opposante, je suis convaincue qu'elle s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi en ce qui concerne l'allégation d'emploi antérieur des Marques de l'Opposante.

[102] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'importance et mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi s'appliquent donc également ici. En conséquence, j'estime que la balance des probabilités permet tout autant de conclure à l'existence de confusion entre les marques en cause qu'à l'absence de confusion en ce qui concerne les Marchandises semblables. J'accueille donc le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a) en ce qui concerne les Marchandises semblables. Quant au reste des Marchandises, j'estime que la différence qui existe dans la nature des marchandises justifie de faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi en ce qui concerne le reste des Marchandises.

Alinéa 16(3)c) de la Loi

[103] Bien qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante, celle-ci a le fardeau initial de prouver que la ou les marques de commerce invoquées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur le par. 16(3) de la Loi étaient employées au Canada avant la date de premier emploi alléguée par la Requérante (le 6 juin 2007) et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 8 septembre 2008) [par. 16(5) de la Loi].

[104] M. Jahn a joint à son affidavit des exemplaires des pages couvertures du catalogue de l'Opposante pour des produits de serre et de pépinière pour les années 1967, 1972 et 73, 1975, 1978 et 1980 (pièce H). Je souligne le nom commercial PLANT PRODUCTS CO. LTD. de l'Opposante apparaît dans tous les catalogues.

[105] Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne l'allégation d'emploi antérieur de ses noms commerciaux en vertu de l'alinéa 16(3)c) de la Loi.

[106] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'importance et mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi s'appliquent donc également ici. En conséquence, j'estime que la balance des probabilités permet tout autant de conclure à l'existence de confusion entre les marques en cause qu'à l'absence de confusion en ce qui concerne les Marchandises semblables. J'accueille donc le motif fondé sur l'alinéa 16(3)c) en ce qui concerne les Marchandises semblables. Quant au reste des Marchandises, j'estime que la différence qui existe dans la nature des marchandises justifie de faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)c) de la Loi en ce qui concerne le reste des Marchandises.

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) de la Loi

[107] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante doit établir qu'au moins une des Marques de l'Opposante était connue au Canada, du moins dans une certaine mesure, en date du 13 novembre 2007 [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.) et *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.)].

[108] Comme il a été exposé plus en détail lors de l'analyse des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité et l'absence de droit à l'enregistrement, je suis convaincue que la preuve présentée par l'Opposante permet de conclure que les Marques de l'Opposante ont acquis une certaine réputation au Canada depuis les dates pertinentes et, en conséquence, que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[109] Je dois maintenant évaluer si la Requérente s'est acquittée du fardeau que lui impose la Loi. Plus précisément, il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques des parties.

[110] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'importance et mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi s'appliquent donc également ici. En conséquence, j'estime que la balance des probabilités permet tout autant de conclure à l'existence de confusion entre les marques en cause qu'à l'absence de confusion en ce qui concerne les Marchandises semblables. J'accueille donc le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif en ce qui concerne les Marchandises semblables. Quant au reste des Marchandises, j'estime que la différence qui existe dans la nature des marchandises justifie de faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérente et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif en ce qui concerne le reste des Marchandises.

Décision

[111] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande pour l'enregistrement de la Marque en liaison avec les marchandises « [...] hormones pour le jardinage, [...]; suppléments d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes, mélanges d'enracinement pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique aux champignons naturels pour plantes et légumes, [...]; suppléments d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes et légumes; engrais pour végétaux et légumes, composés nutritifs pour végétaux; conditionneurs de sol horticoles; [...]; solutions pour éliminer l'excédent d'engrais, [...] » et rejette l'opposition quant au reste des Marchandises, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.)].

Andrea Flewelling

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

Traduction certifiée conforme.
Jean-Jacques Goulet, LL.L.