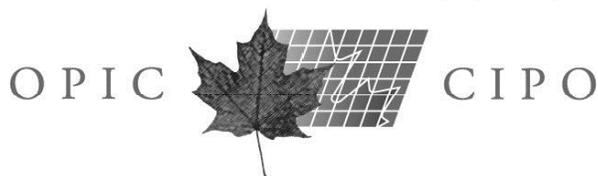


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 254
Date de la décision : 2011-12-21

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par 436775 Ontario Inc. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1 101 972 pour la
marque de commerce GREEN
GROCER'S & Dessin au nom de Lidl
Siftung & Co. KG**

[1] Le 2 mai 2001, Lidl Siftung & Co. KG (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GREEN GROCER'S & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, pour des « mets préparés composés principalement de légumes; toutes les marchandises susmentionnées sont également congelées », selon l'état déclaratif modifié (les Marchandises). La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en Allemagne, le 30 août 1995, sous le numéro 395 25 575.



[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 avril 2008.

[3] Le 26 juin 2008, la société 436775 Ontario Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- Conformément aux dispositions des alinéas 38(2)*a*) et 30*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*d*) de la Loi, du fait qu'à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas employé la Marque en Allemagne en liaison avec les Marchandises.
- Comme le prévoit l'alinéa 38(2)*a*) de la Loi, la demande ne satisfait pas à l'alinéa 30*i*) de la Loi, parce que la Requérante, à la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes, était informée de l'adoption et de l'emploi antérieurs au Canada par l'Opposante des marques de commerce GREEN GROCER & Dessin, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). En outre, la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, compte tenu des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.
- Comme le prévoient les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce GREEN GROCER de l'Opposante, décrites ci-après (les Marques déposées de l'Opposante) :
 - i. GREEN GROCER & Dessin, reproduite ci-dessous, portant le numéro d'enregistrement LMC418389, déposée en 1993 à l'égard de : « fruits et légumes frais emballés et en vrac; fruits et légumes frais pré-emballés » (les Marchandises de l'Opposante).



- ii. GREEN GROCER & Dessin, reproduite ci-dessous, portant le numéro d'enregistrement LMC4125938, déposée en 1994 à l'égard des Marchandises de l'Opposante.



- Comme le prévoient les alinéas 38(2)c) et 16(2)a) de la Loi, la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande, car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante employées au Canada depuis 1993 et 1994 respectivement, ainsi qu'avec la marque de commerce GREEN GROCER, qui est employée au Canada en liaison avec les Marchandises de l'Opposante depuis au moins mai 1983.
- Comme le prévoient les alinéas 38(2)c) et 16(2)c) de la Loi, la Requérante n'avait pas droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande, car la Marque crée de la confusion avec le nom commercial The Greengrocer Inc., antérieurement et actuellement employé au Canada par l'Opposante en liaison avec l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution des Marchandises de l'Opposante.
- Aux termes de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est ni distinctive ni adaptée à distinguer les Marchandises des marchandises d'autres propriétaires, en particulier des Marchandises de l'Opposante. De plus, la Marque n'est ni distinctive ni adaptée à distinguer les Marchandises des produits vendus en liaison avec le nom commercial du licencié de l'Opposante, The Greengrocer Inc.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et exige que celle-ci prouve formellement ces allégations.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées conformes des enregistrements pour ses marques de commerce, à savoir l'enregistrement n° LMC418389 pour GREEN GROCER & Dessin et l'enregistrement n° LMC425938 pour GREEN GROCER & Dessin, ainsi qu'un affidavit de Joseph Polito, président de l'Opposante, souscrit le 12 janvier 2009 et auquel sont jointes les pièces A à C.

[6] La Requérante n'a produit aucune preuve au soutien de sa demande.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, et aucune audience n'a été tenue. Il convient de signaler que la Requérante avait initialement demandé une audience, qui a ensuite

été annulée à la réception d'une lettre du 19 juillet 2011 dans laquelle la Requérante indiquait qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Je souligne en outre que le plaidoyer écrit de la Requérante reprend essentiellement les éléments de sa contre-déclaration ainsi que les observations non corroborées selon lesquelles : a) l'Opposante n'a pas fait la preuve des allégations exposées dans sa déclaration d'opposition et ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve; b) la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[9] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéas 38(2)a), 30d) et 30i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475; *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, à la page 432 (C.O.M.C.)];
- alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma 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 16(2)a) et c) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(2) de la Loi];
- alinéa 38(2)d) et article 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.)].

Non-conformité à l'article 30 de la Loi

Alinéa 30d) de la Loi

[10] L'Opposante n'a fourni aucune preuve ni aucun argument au soutien de ses allégations portant que la Requérante n'aurait pas employé la Marque en Allemagne comme elle le prétend dans sa demande. Par conséquent, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, et ce motif d'opposition est rejeté.

Alinéa 30i) de la Loi

[11] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), un motif d'opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve dénote la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. La Requérante a fourni la déclaration prescrite, et il ne s'agit pas ici d'un cas exceptionnel; le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est en conséquence rejeté.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)d) de la Loi

[12] Un opposant s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision sur l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier l'existence de l'enregistrement invoqué par l'opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements pour les Marques déposées de l'Opposante demeurent valides; par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à cet égard. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait.

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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.

[14] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de façon générale, les arrêts *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.)].

[15] Dans mon analyse de la preuve applicable aux différents motifs d'opposition, je ne ferai référence à aucune déclaration dans laquelle M. Polito expose son opinion sur des questions intéressant le fond de l'opposition, et je n'accorderai aucun poids à de telles déclarations [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, à la page 53; *Les Marchands Deco Inc. c. Société Chimique Laurentide Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

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

[16] La Marque comporte les éléments lexicaux GREEN GROCER'S. Dans les Marques déposées de l'Opposante, les éléments lexicaux, GREEN GROCER, sont presque identiques. Je suis habilitée à prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire pour les mots « green » et « grocer » [voir *Envirodrive Inc. c. 836442 Canada Inc.*, 2005 ABQB 446; *Aladdin Industries, Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd.* (1969), 57 C.P.R. 230 (C. de l'É.), conf. par (1974), 6 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.)]. Le mot « grocer » est défini dans le *Canadian Oxford Dictionary* comme [TRADUCTION] « une personne qui possède ou exploite une épicerie ». Le *Canadian Oxford Dictionary* comporte plusieurs définitions pour le mot « green », notamment [TRADUCTION] « d'une couleur se situant entre le bleu et le jaune; de la couleur de l'herbe », et,

plus à propos, [TRADUCTION] « qui est composé de légumes verts frais : une salade verte ». Les éléments lexicaux des marques des parties évoquent donc de part et d'autre les marchandises auxquelles les marques sont liées.

[17] Les marques des parties comprennent aussi des éléments graphiques, notamment des dessins de légumes. Les Marques déposées de l'Opposante comportent aussi le dessin d'un homme. En se fondant sur les définitions précédentes, il est raisonnable de conclure que l'homme illustré dans les marques de l'Opposante est un « green grocer » [épiciers vert]. Tous les éléments graphiques, dans les marques des deux parties, évoquent les marchandises des parties.

[18] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que [TRADUCTION] « le terme GROCER [épiciers] est vieilli et n'est plus couramment employé dans l'industrie; par conséquent, cette notion d'épiciers traditionnel ou d'épiciers d'antan serait considérée comme une référence au passé et frapperait l'imagination des consommateurs ». En l'absence de preuve étayant cette proposition, je ne suis pas prête à l'accepter.

[19] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le caractère distinctif inhérent des marques des parties s'équivaut et est assez faible, étant donné la nature suggestive des éléments lexicaux et des éléments graphiques des marques, qui se rattachent tous aux marchandises associées aux marques.

[20] Comme une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou par l'emploi, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[21] La Requérante n'ayant fourni aucune preuve de l'emploi de la Marque après la date de production de la demande, je dois conclure que la Marque n'est pas du tout devenue connue.

[22] Dans son affidavit, M. Polito affirme que des produits arborant au moins une des marques GREEN GROCER de l'Opposante ont été vendus pour la première fois au Canada en 1993. M. Polito fournit aussi des éléments de preuve concernant la propriété des marques GREEN GROCER de l'Opposante et des renseignements sur la licence octroyée à The Greengrocer Inc. M. Polito précise notamment que l'Opposante est une société de portefeuille pour The Greengrocer Inc., une société d'importation détentrice d'une licence fédérale, aussi connue sous

le nom de Caledonia Produce Dist. (la Licenciée de l'Opposante). L'Opposante exerce ses activités dans le secteur de l'importation de fruits et légumes frais; elle vend ces produits à des grossistes et à des détaillants canadiens. L'Opposante autorise sa Licenciée à employer les marques GREEN GROCER. M. Polito déclare que l'Opposante contrôle directement et indirectement les caractéristiques et la qualité des Marchandises de l'Opposante et supervise l'emploi de ses marques GREEN GROCER par sa Licenciée. M. Polito a joint à son affidavit une copie de l'accord de licence. Il affirme qu'à titre de président de l'Opposante, il inspecte régulièrement les marchandises en liaison avec lesquelles la Licenciée de l'Opposante emploie les marques GREEN GROCER, pour s'assurer que ces marchandises sont du genre voulu et respectent ses critères en matière de caractéristiques et de qualité. Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que l'Opposante exerce le degré requis de vigilance et de contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Marchandises de l'Opposante pour se conformer à l'article 50 de la Loi, de sorte que tout emploi des marques GREEN GROCER par la Licenciée de l'Opposante profite à cette dernière.

[23] M. Polito fournit des photos numériques d'un emballage utilisé pour les Marchandises de l'Opposante, sur lequel figure la marque de commerce GREEN GROCER & Dessin visée par l'enregistrement n° LMC418389 (pièce C). Il déclare que l'emballage est représentatif de la façon dont les Marchandises de l'Opposante sont habituellement expédiées aux consommateurs canadiens.

[24] L'Opposante fournit les chiffres approximatifs des ventes au Canada, pour les années 1999 à 2008, des produits alimentaires portant une ou plusieurs des marques GREEN GROCER de l'Opposante. Dans son affidavit, M. Polito explique que le logiciel de registre des ventes utilisé par l'Opposante ne lui a pas permis d'obtenir les chiffres d'affaires remontant à 1993, date de premier emploi revendiquée. Les ventes des Marchandises de l'Opposante varient d'environ 2,9 millions de dollars en 1999 à quelque 6,8 millions de dollars en 2008. L'Opposante fournit des échantillons de factures échelonnées de 1997 à 2003 pour corroborer les chiffres des ventes. Je constate que la marque de commerce GREEN GROCER & Dessin visée par l'enregistrement n° LMC 418389 figure sur toutes les factures.

[25] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis convaincue que la marque de commerce GREEN GROCER & Dessin visée par l'enregistrement n° LMC418389 a acquis une importante réputation au Canada.

[26] En conséquence, ce facteur favorise considérablement l'Opposante.

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

[27] La demande d'enregistrement pour la Marque est fondée sur l'emploi et l'enregistrement en Allemagne, et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi après la date de production de la demande.

[28] Comme il a été mentionné plus haut dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), l'Opposante a fourni une preuve substantielle de l'emploi de la marque GREEN GROCER & Dessin visée par l'enregistrement n° LMC418389.

[29] Peu importe que je conclue que la preuve étaye l'emploi de la marque GREEN GROCER & Dessin (LMC418389) depuis 1993, 1997 ou 1999, ce facteur favorise considérablement l'Opposante, puisque les trois dates précèdent de beaucoup celle applicable à la Requérante, qui n'a pas produit la moindre preuve d'emploi de la Marque.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises

[30] À l'égard de ce facteur, ma décision repose sur la comparaison entre l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante et les marchandises enregistrées de l'Opposante [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[31] Les marchandises des deux parties appartiennent à la catégorie générale des « produits alimentaires ». Les légumes constituent plus précisément l'élément principal des marchandises des deux parties. Par conséquent, je conclus que les marchandises des parties ont un degré de ressemblance élevé.

[32] Dans son affidavit, M. Polito fournit des éléments de preuve sur la pratique normale du commerce de l'Opposante. Il déclare en particulier que l'Opposante reçoit des commandes de fruits et légumes frais de la part de grossistes et de détaillants canadiens et transmet ces commandes à son entrepôt, où les produits sont préparés et emballés dans des boîtes ou des sacs sur lesquels figurent la marque GREEN GROCER & Dessin (LMC418389) et les noms commerciaux The Greengrocer et The Greengrocer Inc. (pièce C). M. Polito précise que les fruits et légumes frais sont ensuite expédiés sous la dénomination commerciale Caledonia Produce Dist (autre appellation de la Licenciée de l'Opposante) aux grossistes et aux détaillants canadiens (p. ex., des chaînes d'épiceries) accompagnés des factures correspondantes. M. Polito confirme que les grossistes et détaillants paient directement l'Opposante et vendent ensuite les fruits et légumes frais aux consommateurs finaux dans une épicerie ordinaire.

[33] La Requérante n'a fourni aucune preuve de la nature de son commerce.

[34] Étant donné le recoupement dans le genre des marchandises des parties et à défaut de preuve concernant les voies de commercialisation de la Requérante, je conclus que les Marchandises pourraient être vendues par les mêmes voies de commercialisation que le sont les Marchandises de l'Opposante.

[35] En conséquence, ces facteurs favorisent l'Opposante.

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

[36] L'Opposante soutient qu'en l'espèce, il est presque impossible de faire la distinction entre la forme sonore des marques des parties, la seule différence consistant en la présence du possessif « s » dans la Marque. Je conviens avec l'Opposante que les éléments lexicaux dans les marques des parties sont pratiquement identiques.

[37] L'Opposante soutient en outre que, si les éléments graphiques associés aux marques des parties sont différents, ils se ressemblent néanmoins dans la mesure où ils présentent dans les deux cas des images de légumes frais. Je suis d'accord.

[38] L'Opposante estime que les idées suggérées par les marques des parties sont identiques du fait que ces marques sont composées des mêmes mots accompagnés de représentations de légumes. Je suis aussi de cet avis.

[39] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques des parties ont un degré de ressemblance élevé sur le plan sonore et sur celui des idées suggérées et présentent quelques ressemblances dans la présentation en raison de l'inclusion des mêmes mots et de dessins de légumes.

Conclusion

[40] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai examiné la question sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. J'ai aussi tenu compte du fait que la Requérante n'a manifesté que peu d'intérêt à l'égard de la procédure (elle n'a versé aucune preuve et n'a produit qu'un plaidoyer écrit superficiel). Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, plus particulièrement l'importante réputation que s'est forgée l'Opposante avec la marque GREEN GROCER & Dessin (LMC418389), les ressemblances dans le genre des marchandises des parties et les ressemblances entre les marques des parties, spécialement dans le son et les idées suggérées, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause.

[41] Compte tenu de ce qui précède, je fais droit au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

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

Alinéa 16(2)a) de la Loi

[42] Bien qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et une ou plusieurs marques GREEN GROCER de l'Opposante, celle-ci doit au préalable démontrer qu'une ou plusieurs marques de commerce invoquées relativement à son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)a) de la Loi ont été employées ou révélées avant la date de production de la

demande de la Requérante (le 2 mai 2001), et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque (le 30 avril 2008) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[43] Comme je l'ai exposé de façon plus détaillée ci-dessus dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), l'Opposante a fourni une preuve permettant de conclure que la marque de commerce GREEN GROCER & Dessin (LMC418389) est employée au Canada depuis une date antérieure à la date de la production de la demande d'enregistrement et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce. En conséquence, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à cet égard. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait.

[44] La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante; partant, les conclusions que j'ai tirées quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi s'appliquent également ici. Par conséquent, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause.

[45] Je retiens par conséquent le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)*a*).

Alinéa 16(2)c) de la Loi

[46] Bien qu'il incombe ultimement à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante, The Greengrocer Inc., l'Opposante doit au préalable prouver que son nom commercial était employé ou a été révélé avant la date de production de la demande de la Requérante (le 2 mai 2001) et qu'il n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque (le 30 avril 2008) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[47] Comme il a été mentionné ci-dessus dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), M. Polito a fourni des photos numériques d'un emballage utilisé pour les Marchandises de l'Opposante, sur lequel figurent, en plus de la marque de commerce GREEN GROCER & Dessin visée par l'enregistrement n° LMC418389, les noms commerciaux The

Greengrocer and The Greengrocer Inc. (pièce C). M. Polito déclare que l'emballage est représentatif de la façon dont les Marchandises de l'Opposante sont habituellement expédiées aux consommateurs canadiens.

[48] À la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis d'avis que l'Opposante a établi que les noms commerciaux The Greengrocer and The Greengrocer Inc. sont employés depuis au moins 1999 et qu'elle ne les avait pas abandonnés à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque. En conséquence, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à cet égard. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait.

[49] La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante; de ce fait, les conclusions que j'ai tirées relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi s'appliquent également ici. Quant au degré de ressemblance entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante, je remarque que la Marque et le nom commercial de l'Opposante présentent les mêmes éléments lexicaux, à savoir les mots « green » et « grocer ». Bien que la Marque comporte des éléments graphiques, je ne suis pas convaincue que les dessins suggestifs représentant des légumes suffisent pour distinguer la Marque du nom commercial de l'Opposante. Par conséquent, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante.

[50] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)c) est en conséquence retenu.

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

[51] Bien que la Requérante soit ultimement responsable de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ses Marchandises de celles d'autres propriétaires partout au Canada ou qu'elle les distingue ainsi véritablement [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante doit d'abord d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour prétendre à l'absence de caractère distinctif de la Marque.

[52] Pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'une ou plusieurs des marques de commerce et le nom commercial GREEN GROCER de l'Opposante étaient connus au moins dans une certaine mesure au Canada le 26 juin 2008 [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.)].

[53] Comme je l'ai expliqué de façon plus détaillée ci-dessus dans l'analyse des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)d) et 16(2)c), l'Opposante a fourni une preuve permettant de conclure que la marque de commerce GREEN GROCER & Dessin (LMC418389) et le nom commercial The Greengrocer Inc. avaient acquis une réputation au Canada à la date pertinente. L'Opposante a donc satisfait à son fardeau de preuve.

[54] Je dois maintenant décider si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe.

[55] La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante; les conclusions que j'ai tirées quant aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)d) et 16(2)c) de la Loi s'appliquent donc également ici. Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce et les noms commerciaux en cause.

[56] Je fais droit en conséquence au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[57] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement pour la Marque, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche