

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

**Référence : 2012 COMC 143
Date de la décision : 2012-07-31
TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Multi-Markes Inc.,
Boulangerie Pom Limitée et Canada Bread
Company Limited à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1389758 pour
la marque de commerce POMEPURE &
Dessin au nom de Rash Nagar**

[1] Le 2 avril 2008, Pomepure Ltd. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce POMEPURE & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque), fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, dont l'état déclaratif a été révisé :

Thés aromatisés aux fruits, glaces, mélasse; boissons non alcoolisées, notamment eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, concentré de jus de fruits, nectars, boissons énergisantes; boissons alcoolisées, notamment cocktails, vodka, gin, champagne, vin mousseux ou non (les Marchandises).

[2] La demande était également fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque au Royaume-Uni, en liaison avec les Marchandises.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 4 février 2009.


[4] Je tiens à préciser, à cette étape-ci de ma décision, que par lettre en date du 19 juillet 2010, le registraire a consigné une mise à jour concernant la propriété de la demande d'enregistrement de la Marque, propriété cédée par Pomepure Ltd. à Rash Nagar. J'emploierai le terme Requéran » pour désigner les deux sans faire de distinction.

[5] Le 6 avril 2009, Multi-Markes Inc., Boulangerie Pom Limitée et Canada Bread Company Limited (collectivement désignées « l'Opposante ») ont produit une déclaration d'opposition. Le Requéran a produit une contre-déclaration dans laquelle il nie les allégations de l'Opposante.

[6] Le 3 mars 2010, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée, autorisation que lui a accordée le registraire le 25 mars 2010. Les motifs de cette opposition, dans leur version modifiée, se résument de la manière suivante :

1. la demande d'enregistrement de la Marque ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) étant donné ce qui suit :
 - a) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi car elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises en liaison avec lesquelles il est projeté d'employer la Marque;
 - b) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30d) de la Loi car elle ne renferme pas le nom d'un pays de l'Union (suivant la définition prévue dans la Loi) dans lequel la Marque a été employée par le Requéran. Plus précisément, le Requéran n'employait pas et n'a pas employé, aux dates pertinentes, la Marque au Royaume-Uni en liaison avec les marchandises décrites dans la demande;
 - c) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi car le Requéran ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'employer la Marque, la marque de commerce POM étant donné que l'Opposante l'emploie depuis au moins 1930;

2. Selon l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des Marchandises;
3. Suivant l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante (désignées ci-après « les marques déposées POM ») reproduites ci-dessous :

Marque de commerce	N° d'enregistrement et date	Marchandises
	LMC469001 17 janvier 1997	<i>Produits de boulangerie et de pâtisserie, notamment pain, pain biologique, petits pains, beignes, brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, breadsticks et kaisers</i>
« POM GOLD » (POM D'OR)	LCD40516 1 ^{er} février 1952	Pain.
POM	LMCDF049765 20 juin 1930	Pain, gâteau et confiserie, notamment pâtisseries, biscuits, gaufres et bonbons.
POM LITE	LMC335814 31 décembre 1987	Pain.

4. Le Requéant n'est pas, aux termes de l'alinéa 38(2)*c*) de la Loi, la personne ayant droit à l'enregistrement car :
 - a) À la date de la production de la demande, la Marque créait, au sens des alinéas 16(2)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi, de la confusion avec au moins une des marques déposées POM, antérieurement employées au Canada par l'Opposante;

- b) Aux termes des alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*) de la Loi, à la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec au moins une des marques déposées POM, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par l'Opposante, ou avec les marques de commerce de l'Opposante énumérées à l'Annexe A (désignées ci-après « les marques POM en instance »), à l'égard desquelles une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada soit par l'Opposante par l'intermédiaire de la Boulangerie Pom Limitée, soit par la prédécesseure en titre de l'Opposante, PomWonderful LLC (PomWonderful). Je précise à cette étape-ci de ma décision que, le 27 novembre 2009, le registraire a consigné une mise à jour de la propriété des marques de commerce « POM » faisant partie du portefeuille de marques de commerce de PomWonderful, et cédées par PomWonderful à l'Opposante;
- c) Aux termes des alinéas 16(2)*c*) et 16(3)*c*) de la Loi, à la date de la production de la demande d'enregistrement, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux de l'Opposante, POM, Boulangerie POM Limited, Boulangerie POM Limitée, et POM WONDERFUL, noms commerciaux antérieurement employés au Canada par l'Opposante.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jean-Pierre Galardo, directeur du Service des marchés chez l'Opposante, souscrit le 20 janvier 2010. À l'appui de sa demande d'enregistrement, le Requéant a produit les affidavits de Rash Nagar, requérant désigné et administrateur-gérant de Pomepure Ltd. précédemment inscrite en tant que requérante, souscrit le 28 mai 2010; de Simone Ndiaye, collaboratrice parajuridique au cabinet assurant la représentation du Requéant dans le cadre de la présente procédure, souscrit le 12 avril 2010; et d'Émilie Bureau, elle aussi collaboratrice parajuridique au cabinet représentant le Requéant, souscrit le 28 mai 2010.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit, et elle était seule à être représentée par avocat à l'audience, le représentant du Requéant ayant fait savoir au registraire ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] le [R]equérant a épuisé les ressources qu'il destinait à la défense de ce dossier, et il ne déposera pas de plaidoyer écrit et ne demandera pas la tenue d'une audience [...].

Le [R]equérant continue à croire que [la Marque] ne crée aucune confusion avec les marques de l'Opposante et souhaite s'en remettre à la juste appréciation de la Commission.

[9] À cette étape-ci de ma décision, je souligne que le plaidoyer écrit de l'Opposante contiennent un certain nombre d'inexactitudes. Je précise notamment que, contrairement à ce qui est affirmé dans le plaidoyer écrit de l'Opposante, l'absence de caractère distinctif de la Marque n'est aucunement alléguée, en application de l'alinéa 38(2)d) de la Loi, dans les motifs d'opposition invoqués. De plus, contrairement à ce qui est affirmé dans le plaidoyer écrit de l'Opposante, la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante POM WONDERFUL - enregistrement numéro LMC774041, dont l'enregistrement n'a par ailleurs pas été produit en preuve – n'est pas alléguée dans le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Il m'est interdit de prendre en compte les motifs d'opposition qui ne sont pas invoqués par l'Opposante [voir *Imperial Developments Ltd c Imperial Oil Limited* (1984), 79 CPR (2d) (CF 1^{re} inst.)].

Fardeau de la preuve

[10] Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes satisfont aux exigences de Loi incombe au Requérant. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[11] En application de ces principes dans la présente affaire, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30a) et 30i) ainsi que les motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité de la marque suivant l'alinéa 12(1)b) de la Loi peuvent être sommairement écartés pour les raisons suivantes :

- Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) ne soulève pas un motif d'opposition valable, car l'Opposante n'invoque aucun fait important à l'appui de ce motif. Je souligne

en outre que l'Opposante n'a, ni dans son plaidoyer écrit, ni à l'audience, présenté aucune observation à l'appui de ce motif d'opposition.

- Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) n'est pas valablement invoqué. Le simple fait que le Requéran ait pu connaître l'existence des marques de commerce POM de l'Opposante ne l'empêche aucunement de faire, dans le cadre de sa demande d'enregistrement, la déclaration exigée à l'alinéa 30*i*) de la Loi. Même si ce motif d'opposition avait été correctement invoqué, lorsqu'un requérant fait la déclaration que lui impose l'alinéa 30*i*), le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) ne peut être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'on peut invoquer la mauvaise foi du requérant (voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)). Or, en l'espèce, rien n'indique qu'il en ait été ainsi;
- Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) ne constitue pas en l'espèce un motif d'opposition valable, car l'Opposante n'a invoqué aucun fait important à l'appui de ce motif. Je souligne en outre que l'Opposante n'a, ni dans son plaidoyer écrit, ni à l'audience, présenté aucune observation à l'appui de ce motif d'opposition.

[12] Examinons maintenant les autres motifs d'opposition.

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

[13] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec chacune des marques déposées POM. Sauf indication contraire, je concentrerai mon analyse sur l'enregistrement LMCDF049765 visant la marque nominale POM, qui présente l'argument le plus solide de l'Opposante. Si l'Opposante ne parvient pas à faire admettre ses arguments relativement à cet enregistrement, elle ne pourra certes pas les faire admettre à l'égard des autres enregistrements.

[14] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire reconnu au registraire, je confirme que cet enregistrement est en règle en date d'aujourd'hui, la date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, le Requéran doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque et POM la marque nominale de l'Opposante.

[16] Le critère en matière de confusion repose sur la première impression et le souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est 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.

[17] Lorsqu'il applique le critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, notamment celles 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 les marques de commerce ont 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. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, et ils n'ont pas nécessairement le même poids [voir *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse complète des principes généraux régissant le critère de la confusion].

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

[18] La Marque du Requéran, et la marque POM de l'Opposante ont toutes deux un caractère distinctif inhérent, bien que ce caractère soit moins marqué en ce qui concerne la Marque, compte tenu du caractère suggestif du préfixe « POME » et du caractère descriptif du suffixe « PURE » dans le contexte des Marchandises, et plus particulièrement en ce qui concerne les jus de fruits et boissons du Requéran. Il est raisonnable de penser que la Marque évoque des boissons à base de jus de grenade ou de jus de pomme pur (grenade se disant, en anglais

« *pomegranate* »). L'élément figuratif de la Marque n'accroît guère son caractère distinctif inhérent, car la typographie de fantaisie et les caractères utilisés ne peuvent être dissociés de la partie nominale qui forme l'essentiel de la Marque [voir *Canadian Jewish Review Ltd c The Registrar of Trade Marks* (1961), 37 CPR 89 (C. de l'Éch.)].

[19] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'emploi. Rien, cependant, ne démontre que la Marque que le Requéant projette d'employer a été employée au Canada au sens de l'article 4 de la Loi, ou qu'elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada, ainsi que le fait ressortir mon examen de l'affidavit de M. Nagar.

[20] Monsieur Nagar commence par un bref exposé de ses aptitudes professionnelles et de son expérience de concepteur de stratégies de marques et d'emballages au Royaume-Uni. Il affirme qu'en raison de ses antécédents professionnels et de ses 40 ans d'expérience dans ce domaine d'activité, il [TRADUCTION] « comprend fort bien l'opposition que l'Opposante fait à [la demande d'enregistrement de Marque produite par le Requéant], et s'y oppose car, selon lui, la Marque ne crée aucune confusion ni n'induit-elle le consommateur en erreur sur le marché mondial » [paragraphe 2 et 3 de son affidavit]. Je ne suis pas disposée à accorder une valeur probante à cette affirmation de M. Nagar. Premièrement, on ne saurait, en l'espèce, reconnaître à M. Nagar la qualité d'expert. Il me semble, en effet, que la reconnaissance de la qualité d'expert suppose nécessairement une indépendance par rapport aux parties quant à l'issue du litige [voir *Black Entertainment Television, Inc c CTV Limited* (2008), 66 CPR (4th) 212 (COMC)]. Deuxièmement, le critère de la confusion porte sur des questions de fait et de droit que le registraire doit trancher.

[21] Monsieur Nagar aborde ensuite l'emploi de la Marque par le Requéant. Selon lui, le Requéant a été un des premiers à proposer à la vente du jus de grenade 100 % pur, ne provenant pas d'un concentré et ne contenant aucun additif. Il a joint à son affidavit, à titre de pièce RN-1, des extraits du site Internet du Requéant où l'on peut voir une bouteille de jus de grenade pur sur laquelle la Marque figure bien en vue [paragraphe 6 de son affidavit]. Il a également joint à titre de pièce RN-2, des photographies de deux bouteilles de jus de grenade pur ainsi qu'une étiquette sur laquelle figure la Marque [paragraphe 7 de son affidavit].

[22] Selon M. Nagar, les produits vendus en liaison avec la Marque ont été lancés en 2006 au Royaume-Uni et sont [TRADUCTION] « depuis cette date en vente dans les principaux supermarchés de divers pays, notamment MORRISON, CO-OP, WAITROSE et SAINSBURY'S » [paragraphe 5 de son affidavit]. Il précise que les produits POMEPURE vendus en liaison avec la Marque sont actuellement distribués dans les pays suivants : Brunei, Grèce, Hong Kong, Indonésie, Italie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume-Uni, États-Unis et Vietnam [paragraphe 8 de son affidavit]. Il affirme en outre que les produits vendus en liaison avec la Marque sont actuellement commercialisés en ligne sur le site Internet du Requérant, *www.pomepure.com* et que leur livraison peut être assurée au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Asie. [Paragraphe 10 de son affidavit; pièce RN-3]. Je souligne, après examen de la pièce RN-3, que cela ne semble s'appliquer qu'aux boissons fruitées et au jus de grenade vendus par le Requérant.

[23] Monsieur Nagar a dressé une liste des pays où la Marque a été déposée [paragraphe 11 de son affidavit] ainsi qu'une liste des pays où ont été déposées des demandes d'enregistrement de la Marque [paragraphe 12 de son affidavit]. Je précise, à cette étape-ci de mon analyse, que le fait que la Marque soit enregistrée dans d'autres pays ne lie aucunement le registraire. Il est utile à cet égard de citer le passage suivant tiré de la décision rendue par la Commission dans l'affaire *Quantum Instruments Inc c Elinca SA* (1995), 60 CPR (3d) 264 :

À titre de circonstance additionnelle s'agissant de la question de la confusion, la requérante a produit en preuve des enregistrements obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique pour les marques de commerce QUANTA et QUANTUM. Toutefois, comme on l'a fait remarquer [...] dans *Re Haw Par* [...] on ne peut guère tirer de conclusions du fait que les marques de commerce dont il est question en l'espèce coexistent dans d'autres ressorts. [...] le registraire doit fonder [la] décision sur les normes canadiennes et en fonction de la situation qui existe au Canada. De plus, dans *Sun-Maid* [...] [la Cour] a déclaré qu'« on ne peut attacher aucune importance à l'omission de s'opposer à des enregistrements dans d'autres juridictions puisque de telles actions sont, nécessairement, fondées entièrement sur la loi et la procédure étrangères. En outre, bien que le Requérant se soit fondé sur la preuve de la coexistence des marques de commerce en litige aux registres en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique, aucune preuve n'a été présentée relativement à la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché dans l'un ou l'autre de ces pays [...] En conséquence, cette preuve ne m'apparaît pas probante dans la présente instance.

[24] Comme dans l'affaire *Quantum*, aucun élément de preuve n'a été présenté en l'espèce quant à la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché, que ce soit au Canada ou dans un autre pays

[25] Monsieur Nagar affirme que les produits vendus en liaison avec la Marque [TRADUCTION] « ne se trouvent pas, sur les rayons des magasins, à côté du pain et [qu'il ne voit pas] comment cela pourrait créer la moindre confusion pour le consommateur » [paragraphe 9 de son affidavit]. Il affirme, en outre que [TRADUCTION] « les produits vendus en liaison avec la Marque s'adressent aux consommateurs en quête de produits et de services personnels haut de gamme » [paragraphe 13 de son affidavit] et que [TRADUCTION] « la marque POMEPURE a un caractère distinctif et notre clientèle ainsi que nos clients potentiels font facilement la différence entre ces produits, et en particulier lorsqu'ils les comparent à des produits différents. Il estime que, dans la mesure où la Marque est bien connue dans le monde, elle a un caractère distinctif et devrait pouvoir être enregistrée au Canada » [paragraphe 14 et 15 de son affidavit]. Là encore, je ne suis pas disposée à accorder une valeur probante à ces affirmations de M. Nagar.

[26] En ce qui concerne maintenant la marque de POM de l'Opposante, l'affidavit de M. Galardo établit les éléments suivants.

[27] Monsieur Galardo commence par un bref exposé de la structure organisationnelle de l'Opposante. Il explique les liens entre Multi-Markes Inc., Boulangerie Pom Limitée et Canada Bread Company Limited, et livre un certain nombre de détails concernant le contrat de licence intervenu entre Boulangerie Pom Limited, propriétaire des marques déposées POM, et Multi-Markes Inc., la société-mère [paragraphe 1 à 9 incl. de son affidavit; et pièce JPG-1 comprenant un extrait du registre des entreprises du Québec (« *Le registre des Entreprises Système CIDREQ* ») concernant la Boulangerie Pom Limited]. Je n'entends pas reprendre ici tout ce que M. Galardo affirme concernant l'emploi, sous licence, des marques déposées POM par Multi-Markes Inc. et le contrôle que la Boulangerie Pom Limitée exerce sur les licences d'utilisation. Je m'en tiendrai à dire que j'estime que l'emploi sous licence des marques déposées POM par Multi-Markes Inc. bénéficie à la Boulangerie Pom Limitée aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi. Pour simplifier l'analyse, je considérerai que l'emploi des marques

déposées POM par Multi-Markes Inc. tel que démontré par M. Galardo est celui que fait l'Opposante.

[28] Selon M. Galardo, l'Opposante emploie abondamment les marques déposées POM au Canada depuis plus de 75 ans. Il précise que les marques déposées POM ont été employées par l'Opposante en liaison avec des marchandises auxquelles s'appliquent les enregistrements décrits plus haut, LMC469001; LCD40516; LMCDF049765; et LMC335814 au moins depuis les dates de premier emploi indiquées dans ces enregistrements [paragraphe 10 de son affidavit]. Lorsque, dans le reste de cette décision, j'emploierai les termes « Marchandises déposées », je ferai allusion à la manière dont M. Galardo désigne collectivement les marchandises auxquelles s'appliquent ces enregistrements.

[29] À l'appui de ses affirmations concernant l'emploi des marques déposées POM, M. Galardo a joint les pièces suivantes :

- La pièce JPG-2 qui semble être constituée de photocopies d'emballages, de sacs en plastique, semble-t-il, ce qui explique la mauvaise qualité de leur reproduction [paragraphe 11 de son affidavit]. Ces emballages sont destinés à des produits panifiés (pains au lait, petits pains, bagels, pains à hamburger, pains pita, petits pains mollets, etc.) et n'arborent pas toutes les marques déposées. En fait, les échantillons affichent la plupart du temps une ou les deux marques figuratives reproduites ci-dessous. J'accepte cependant que l'emploi de ces marques figuratives constitue un emploi de la marque nominale POM [voir *Canada Bread Company, Limited c Beverages Brands (UK) Limited*, 2012 COMC 11 (CanLII) (*Pomtini*)] :



- La pièce JPG-3 est constituée de factures établies entre 1997 et 2009, concernant les ventes de marchandises enregistrées en liaison avec les marques déposées POM [paragraphe 12 de son affidavit].

[30] Monsieur Galardo affirme que les ventes des marchandises enregistrées en liaison avec les marques déposées POM ont, d'une année à l'autre, constamment augmenté depuis 1930. Il a produit un relevé annuel des chiffres d'affaires de 1999 à septembre 2009, le total des ventes s'élevant à plus de 796 millions de dollars. Il n'a, cependant, pas produit d'état ventilé pour chacune des marchandises enregistrées [paragraphe 15 de son affidavit].

[31] Selon M. Galardo, les marchandises enregistrées vendues en liaison avec les marques déposées POM sont, au Canada, distribuées et offertes au consommateur canadien, dans des dépanneurs, épiceries et supermarchés. Elles sont également distribuées et vendues par l'intermédiaire de services d'alimentation, dont des restaurants, bars, comptoirs de restauration rapide, cafétérias, cantines, hôpitaux, garderies, écoles et autres lieux [paragraphe 16 de son affidavit].

[32] Monsieur Galardo affirme, en outre, que, chaque année, l'Opposante consacre environ trois millions de dollars à la promotion et à la commercialisation des produits vendus sous les marques déposées POM. Ces activités de publicité et de promotion sont réparties entre les divers supports médiatiques canadiens tels que la radio et la télévision, mais aussi dans les journaux, magazines et cybermédias [paragraphe 13, 14 et 22 à 28 de son affidavit]. Monsieur Galardo a fourni des preuves établissant des activités de promotion menées au moyen de sweepstakes organisés en collaboration avec des stations de télévision, et des activités de promotion en liaison avec les parties de football des Alouettes de Montréal et les parties de hockey du Canadien de Montréal au Centre Bell. Il a également fourni des exemplaires de publicités et annonces imprimées, ainsi que des pages tirées du site Internet de l'Opposante [pièces JPG-4; JPG-5; JPG-8; et JPG-9 jointes à son affidavit].

[33] Monsieur Galardo termine son affidavit en livrant son opinion sur le caractère distinctif de la Marque et le bien-fondé de l'opposition à la demande d'enregistrement [paragraphe 29 à 32 de son affidavit]. Ainsi qu'il en était des opinions exprimées par M. Nagar, je ne suis pas disposée à donner une valeur probante aux opinions exprimées par M. Galardo.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je conclus, après examen du caractère distinctif inhérent des marques des parties, et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, que ce facteur favorise l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[35] Compte tenu de mes remarques précédentes, ce facteur favorise lui aussi l’Opposante. Je dois dire, cependant, que si la preuve déposée par l’Opposante démontre de manière satisfaisante que l’emploi de sa marque nominale POM précède l’emploi de la Marque, cela ne suffit pas à établir un emploi continu de la marque de l’Opposante depuis les années 1930.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[36] En ce qui concerne maintenant la nature des marchandises et la nature du commerce, il me faut comparer l’état déclaratif des Marchandises du Requéran et celui qui figure dans l’enregistrement de la marque de l’Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (C.A.F.)].

[37] Selon l’Opposante, les marchandises, services ou entreprises des parties sont essentiellement les mêmes, à savoir des produits alimentaires, des jus de fruits et des aliments. L’Opposante affirme plus particulièrement avoir démontré son emploi au Canada des marques déposées POM en liaison avec des produits alimentaires, des boissons et des aliments. Ce n’est pas mon avis.

[38] Premièrement, contrairement à ce que l’Opposante affirme, rien n’établit l’emploi d’une des marques déposées POM en liaison avec des boissons. Si M Galardo indique dans son affidavit que l’Opposante avait l’intention d’employer la marque de commerce POM en liaison avec toute une gamme d’autres aliments et produits alimentaires y compris des jus de fruits et des boissons - comme l’établit la demande d’enregistrement n° 1122704 de l’Opposante, actuellement en instance, pour la marque de commerce POM, fondée sur l’emploi projeté de la marque en liaison avec un large éventail de marchandises, y compris des boissons alcoolisées et non alcoolisées -, et que cette intention s’est depuis concrétisée, du moins en partie, après l’acquisition des marques de commerce POM qui faisaient partie du portefeuille de marques de commerce canadiennes de PomWonderful [paragraphe 19 à 21 de son affidavit], la preuve

d'emploi versée au dossier ne concerne que les produits de boulangerie-pâtisserie de l'Opposante. J'entends, à cette étape-ci de ma décision, me pencher sur l'argument avancé par l'Opposante au sujet de l'affidavit de M^{me} Ndiaye produit pour le compte du Requérant. L'affidavit de M^{me} Ndiaye vise à verser en preuve une partie du dossier d'une déclaration d'opposition produite par l'Opposante à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque de commerce n° 1118804 visant la marque POM WONDERFUL, demande d'enregistrement produite à l'origine par PomWonderful. Madame Ndiaye a en effet joint à son affidavit, dans le cadre de la pièce SN-1, copie de l'affidavit (sans ses pièces jointes) de M. Matthew Tupper, président et directeur général de PomWonderful, souscrit le 22 novembre 2006. Selon l'Opposante, puisqu'elle est depuis devenue propriétaire de la demande d'enregistrement n° 1118804, le Requérant ne peut plus invoquer ces documents à l'appui de ses arguments. Selon l'Opposante, le fait qu'elle soit maintenant propriétaire de la marque de commerce POM WONDERFUL ne peut jouer qu'en sa faveur, au détriment du Requérant. L'Opposante fait par ailleurs valoir que l'affidavit de M. Tupper établit l'emploi qui a été fait de la marque de commerce POM WONDERFUL au Canada. Je ne suis pas d'accord. Sans aborder la question du oui-dire, je tiens à préciser que les marchandises concernées par la demande d'enregistrement n° 1118804, à savoir des fruits frais, sauf des pommes, ne sont pas de même nature que les marchandises du Requérant et que les pièces auxquelles M. Tupper renvoie dans son affidavit ne figurent pas dans la copie produite par M^{me} Ndiaye. Par conséquent, cette copie d'affidavit ne démontre pas comment la marque de commerce POM WONDERFUL était employée en liaison avec les marchandises lors du transfert des marchandises au Canada comme le prévoit l'article 4 de la Loi. Plus loin dans ma décision, lorsque je me pencherai sur les motifs d'opposition fondés sur l'article 16, je reviendrai sur la demande d'enregistrement n° 1122704 de la marque de commerce POM, actuellement en instance, ainsi que sur le portefeuille de marques de commerce « POM » de PomWonderful acquis par l'Opposante, qui font partie des marques POM en instance, appartenant à l'Opposante.

[39] Deuxièmement, je considère que les marchandises couvertes par la demande d'enregistrement produite par le Requérant et consistant de boissons alcoolisées n'appartiennent pas au même secteur industriel que les produits de boulangerie-pâtisserie de l'Opposante [voir *Pomtini*, précitée, au par. 76]. Troisièmement, je reconnais que les marchandises visées par la demande, en l'occurrence les boissons non alcoolisées et les produits de boulangerie-pâtisserie

de l'Opposante, pourraient normalement être vendues dans les mêmes magasins (comme le démontre par ailleurs le Requéran au moyen de l'affidavit de M^{me} Bureau, qui a joint à son affidavit, à titre de pièce EB-4, des photos des rayons des jus et des rayons du pain d'une succursale Loblaws de Montréal (Québec), où elle s'est rendue le 26 mars 2010), mais cela ne permet pas de conclure que les marchandises des parties sont semblables [voir *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.) et *Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition'l Inc* (2006), 51 CPR (4th) 342 (CF)]. Sur ce point, dans le jugement *Clorox*, page 490, la Cour fédérale s'est exprimée en ces termes :

Il suffit de considérer les milliers de variétés d'aliments, de viandes, de confiseries, de céréales, etc. dans un supermarché quelconque, pour comprendre que, dans certains cas, mieux vaut ne pas trop se fier au critère de la « même catégorie générale ».

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

[40] Selon l'Opposante, la Marque est, en tous points, identique à sa marque nominale POM. Je ne suis pas d'accord. Si le préfixe « POME » dans la première partie de la Marque est phonétiquement identique à la marque nominale POM dont il forme l'élément le plus important pour ce qui est du caractère distinctif, il existe des différences sensibles entre les marques à la fois dans leur présentation et dans les idées qu'elles suggèrent. Le préfixe « POME » ajouté au suffixe « PURE » dans le contexte des jus de fruits et boissons fruitées du Requéran évoque le mot anglais « *pomegranate* » ou le mot « pomme », alors que le mot « POM » dans le contexte des marchandises de l'Opposante est un mot inventé, même s'il est phonétiquement identique au mot « pomme ».

[41] Cela dit, j'examinerai ensuite, en tant que circonstance supplémentaire, les preuves sur l'état du registre produites par le Requéran dans le cadre de l'affidavit de M^{me} Bureau.

Preuve sur l'état du registre

[42] La preuve sur l'état du registre sert à démontrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie de marque par rapport à l'ensemble du registre. La preuve sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché et l'on ne saurait tirer de conclusions quant à l'état du marché à

partir de l'état du registre à moins d'avoir relevé un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[43] Madame Bureau affirme avoir personnellement consulté le site Internet *www.trademark.com* et effectué une recherche dans les catégories 5, 29, 30, 31, 32 et 33 de la classification de Nice en liaison avec des marques de commerce canadiennes en usage contenant le terme « POM ». Elle a joint à son affidavit, à titre de pièce EB-2, les détails obtenus sur le site Internet *www.trademark.com*, concernant les quelque 197 demandes d'enregistrement ou enregistrements de marques de commerce, sans y ajouter la moindre explication. Je ne me livrerai pas à un examen approfondi de ce rapport dans le but de voir si, parmi les quelque 147 pages qui le composent, figurent bien les marques de commerce données comme pertinentes. Par exemple, je souligne que bon nombre des marques de commerce repérées dans le cadre de cette recherche comprennent le mot anglais « *pomegranate* » ou le mot français « pomme », qu'il s'agisse tant de pommes que de pommes de terre, comme élément de la marque ou en tant que mot descriptif figurant sur l'étiquette apposée sur certaines marchandises, mais non le préfixe précis « POM ». On trouve également dans le rapport de recherche les marques déposées « POM » de l'Opposante, ainsi que les marques POM en instance, ce qui ne contribue en rien aux arguments avancés par le Requérant. C'est en effet au Requérant qu'il appartient de justifier les arguments qu'il avance à cet égard [voir *Novalab Inc c Lidl Stiftung & Co Kg* (2008), 73 CPR (4th) 470 (COMC)].

[44] Cela dit, je précise que le Requérant cite dans sa contre-déclaration des exemples de marques [TRADUCTION] « en instance ou déposées au Bureau des marques de commerce du Canada » qui comprennent le mot « POM », exemples que le Requérant juge pertinents et qui ont été repérés dans la recherche effectuée par M^{me} Bureau. Plus précisément, je souligne que de nombreuses marques de commerce comprenant le préfixe « POM » ont été produites ou que de nombreuses demandes d'enregistrement ont été autorisées, comme suit :

- POM DE VIE (LMC572346) pour des liqueurs et des spiritueux, enregistrement qui comprend en outre une renonciation au droit à l'emploi exclusif du mot « POM », autrement que dans la marque de commerce;

- POM POM TOMS (demande n° 1406073) pour des tomates;
- POMAGNE (LMC177560) pour du cidre;
- POME GRANDE (LMC691908) pour du jus de grenade;
- POMEGRAN & POMEGRAN PLUS (LMC736466 & LMC728700) pour des céréales pour petit-déjeuner et des pâtisseries à passer au grille-pain;
- POMI' (LMC487616) pour des sauces;
- POMITO (LMC173678) pour des jus de fruits et autres produits alimentaires;
- POMMALEFUN & Dessin (LMC574423) pour des jus de fruits et autres produits alimentaires;
- POMMERY (LMC203991) pour de la moutarde;
- POMMERY (LMC281357), POMMERY & Dessin (LMC302581) et POMMERY & GRENO & Dessin (LMC130197) pour des vins;
- POMMONDE (LMC687980) pour des pommes de terre et produits de la pomme de terre;
- POMMUM (demande n° 1318373) pour des cidres et spiritueux;
- POMOCOCO (LMC253148) pour des gâteaux;
- POMONA (LMC761102) pour du cidre;
- POM'OR TRADITION (LMC556557) pour du cidre;
- POMPEIAN (LMC34,924) pour de l'huile d'olive;
- POM-POM (LCD036133) pour des agrumes frais;
- POMPOMS (LMC256352) pour des pommes de terre congelées;
- POMTINI (LMC693310) pour des boissons fruitées alcoolisées, etc.

[45] Bien qu'aucune de ces marques déposées ou demandes d'enregistrement autorisées ne concerne des produits de boulangerie-pâtisserie semblables à ceux que commercialise l'Opposante sous la marque nominale POM, ils visent une gamme de produits, y compris des boissons, alcoolisées ou non, et il y a manifestement chevauchement avec les marchandises visées par la demande d'enregistrement produite par le Requéant. Compte tenu du nombre de marques déposées et de demandes d'enregistrement autorisées qu'a pu relever M^{me} Bureau, il est juste de conclure qu'un certain nombre, au moins, de ces marques sont actuellement employées.

Il est donc également possible de conclure que le consommateur est habitué de voir, dans une certaine mesure, des boissons alcoolisées ou non alcoolisées vendues sous une marque comprenant le préfixe « POM ». Il est donc probable que le consommateur distinguera entre ces diverses marques en portant son attention sur leurs autres éléments constitutifs.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[46] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances, j'estime qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties. Je reconnais que la marque nominale POM de l'Opposante employée en liaison avec ses produits de boulangerie-pâtisserie, peut avoir acquis au Canada une solide réputation, mais la ressemblance est faible entre les marchandises des parties compte tenu de leur nature. Les différences entre les marchandises des parties, s'ajoutant aux différences entre leurs marques au niveau de la présentation et des idées qu'elles suggèrent, font en sorte que la prépondérance des probabilités penche en faveur du Requéran, compte tenu notamment de l'adoption assez courante, pour des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, de marques de commerce comprenant le préfixe « POM », qui évoque des boissons composées de jus de pomme ou de jus de grenade.

[47] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le Requéran s'est acquitté de son fardeau d'établir l'absence d'une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

[48] Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'Opposante invoque plusieurs motifs d'opposition fondés sur l'article 16 de la Loi. Je les examinerai tour à tour.

Les motifs fondés sur les alinéas 16(2)a) et 16(3)a)

[49] L'Opposante soutient que le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, eu égard aux dispositions des alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, car à la date de production de la demande d'enregistrement du Requéran, la Marque créait de la confusion avec les marques déposées POM de l'Opposante, que celle-ci employait déjà au Canada.

[50] L'opposant s'acquitte du fardeau de preuve que lui impose un motif d'opposition fondé sur les alinéas 16(2)*a*) ou (3)*a*) s'il parvient à démontrer qu'à la date de production de la demande d'enregistrement du requérant, sa propre marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et que, à la date de l'annonce de la demande produite par le requérant, sa marque de commerce n'avait pas été abandonnée [paragraphe 16(5) de la Loi]. Après avoir examiné l'affidavit de M. Galardo, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau d'établir l'emploi de la marque nominale POM en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie.

[51] Le fait que les dates pertinentes soient différentes n'a aucune incidence importante sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). La date de l'affidavit de M^{me} Bureau est postérieure à la date pertinente pour ce qui est des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)*a*) et 16(3)*a*), mais la grande majorité des demandes d'enregistrement autorisées et des enregistrements évoqués plus haut (y compris les quelque 10 enregistrements et demandes d'enregistrement autorisées en liaison avec des boissons alcoolisées et non alcoolisées) sont antérieures à la date de production de la demande du Requéant. Cela dit, les conclusions que j'ai tirées au sujet de la preuve de l'état du registre s'appliquent aussi aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement. Les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)*a*) et 16(3)*a*) sont, par conséquent, rejetés.

Les motifs fondés sur les alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*)

[52] L'Opposante fait valoir que le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, eu égard aux dispositions des alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*), car à la date de production de la demande du Requéant, la Marque créait de la confusion avec les marques déposées POM et les marques POM en instance de l'Opposante à l'égard desquelles une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par l'Opposante.

[53] L'opposant s'acquitte du fardeau de preuve que lui impose un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)*b*) ou (3)*b*) s'il peut démontrer que sa demande a été produite avant la date de production de la demande du requérant et que sa demande était pendante à la date d'annonce de la demande du requérant [paragraphe 16(4) de la Loi]. Étant donné que les marques déposées POM de l'Opposante n'étaient pas pendantes à la date de l'annonce de la demande du Requéant,

l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)b) et 16(3)b) sont rejetés en ce qui concerne les marques déposées POM de l'Opposante.

[54] En ce qui concerne les marques en instance POM de l'Opposante, le Requéran a s'est acquitté de son fardeau à l'égard des marques de commerce POM et POM & Dessin (reproduites ci-dessous) de l'Opposante, visées par les demandes n^{os} 1122704 et 1278747 respectivement. Sauf indication contraire, je ferai porter mon analyse sur ces deux marques de commerce de l'Opposante, celles les mieux à même d'étayer les arguments avancés par l'Opposante. Si l'Opposante n'arrive pas à faire admettre ses arguments à l'égard de ces deux demandes, elle ne pourra certes pas les faire admettre à l'égard des autres demandes :



[55] Comme nous l'avons vu ci-dessus, la demande n^o 112,704 fondée sur l'emploi projeté concerne un éventail de marchandises très diverses. Je ferai porter mon analyse sur les marchandises les plus pertinentes à cet égard :

Bières, jus de fruits et boissons aux fruits, jus de légumes, jus de tomate, boissons aromatisées, boissons gazéifiées, boissons à base de lactosérum, punch aux fruits, cristaux pour punch aux fruits, thé glacé, nectars, boissons gazeuses, limonades, boissons à base de lait, eaux embouteillées, eaux minérales, eaux aromatisées, eaux gazeuses, liqueurs douces et tous autres produits compris à la classe 32; Boissons alcooliques, nommément : vins, vins de fruits, saké, coolers, boissons aromatisées, spiritueux, liqueurs, sirops et autres préparations pour faire des boissons et tous autres produits compris à la classe 33.

[56] La demande n^o 1278747 est elle aussi fondée sur un emploi projeté en liaison avec une longue liste de marchandises. Je ferai porter mon analyse sur les marchandises les plus pertinentes à cet égard, à savoir :

Boissons à haute valeur nutritive, nommément boissons énergétiques contenant des vitamines et suppléments de minéraux; sirop de garniture, nommément sirop de grenade; thé glacé et boissons fruitées non alcoolisées à base de thé; extraits de fruits non alcoolisés servant à la préparation de boissons; préparation servant à confectionner des boissons

fruitées; boissons non alcoolisées aux arômes de fruits; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons brassées; eau embouteillée; boissons non alcoolisées au jus de fruits à saveur de thé; boissons non alcoolisées à faible valeur calorique aux arômes de fruits; boissons non alcoolisées à faible valeur calorique aux jus de fruits; boissons non alcoolisées à faible valeur calorique aux arômes de thé.

[57] Contrairement à la situation visée par le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), les marchandises des parties sont soit identiques, soit se chevauchent. On peut à juste titre supposer qu'elles emploieront les mêmes voies de commercialisation. Par conséquent, les facteurs prévus aux alinéas 6(5)c) et d) favorisent nettement l'Opposante.

[58] Cela dit, contrairement à la situation visée par le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), l'analyse du facteur prévue à l'alinéa 6(5)a) ne favorise pas l'Opposante. En effet, bien que la marque de commerce POM possède un caractère distinctif inhérent dans le contexte des produits de boulangerie de l'Opposante, et ait peut-être acquis au Canada une solide réputation en liaison avec ces produits, la situation est différente dans le contexte des marques projetées de l'Opposante visées par les demandes n^{os} 1122704 et 1278747. Comme je l'ai indiqué ci-dessus dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), le mot « POM », dans le contexte des marchandises visées par la demande produite par l'Opposante, peut à juste titre être considéré comme évoquant des boissons faites de jus de pomme ou de jus de grenade. Cela dit, j'estime que le caractère distinctif inhérent des marques POM et POM & Dessin de l'Opposante, visées par les demandes n^{os} 1122704 et 1278747, est assez faible. En l'absence de preuves démontrant que les marques projetées de l'Opposante ont été employées et sont devenues connues au Canada en liaison avec les marchandises visées par la demande, les marques de l'Opposante, comme celle du Requérant, demeurent faibles.

[59] Compte tenu du principe selon lequel, s'agissant de marques faibles, les petites différences peuvent permettre de distinguer une marque de l'autre [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)] et de ce que j'ai dit au sujet des éléments de preuve sur l'état du registre produits dans le cadre de l'affidavit de M^{me} Bureau, j'estime que les différences entre la Marque du Requérant et les marques POM et POM & Dessin de l'Opposante devraient permettre d'éviter le risque de confusion. La Marque met l'accent sur le préfixe « POME », mais ce préfixe n'est pas épilé de la même manière que le mot « POM » et

il est, en outre, joint au suffixe « PURE ». Ainsi que le juge Décarie l'a précisé dans la décision *Dion*, précitée :

Le registraire doit être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve « hors de tout doute » s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d'y recourir.

[60] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*) sont rejetés en ce qui a trait aux marques en instance POM de l'Opposante.

Motifs fondés sur les alinéas 16(2)*c*) et 16(3)*c*)

[61] L'Opposante a fait valoir que le Requêteur n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque alinéas 16(2)*c*) et 16(3)*c*) de la Loi car à la date de production de la demande du Requêteur, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce POM, Boulangerie POM Limited, Boulangerie POM Limitée, et POM WONDERFUL de l'Opposante, marques antérieurement employées au Canada par l'Opposante.

[62] L'opposant s'acquitte du fardeau de preuve que lui impose un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)*c*) ou 16(3)*c*) s'il parvient à démontrer qu'à la date de production de la demande du Requêteur, son nom commercial avait été antérieurement employé au Canada et n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande du Requêteur [paragraphe 16(5) de la Loi]. Il ressort de mon examen de l'affidavit de M. Galardo, que les éléments de preuve produits par l'Opposante ne permettent pas d'établir l'emploi d'un nom commercial comprenant le mot « POM ». L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve. Les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)*c*) et (3)*c*) sont, par conséquent, rejetés.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*)

[63] L'Opposante fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30d) de la Loi, car aux dates pertinentes, le Requéran n'employait pas et n'avait pas employé la Marque en liaison avec les marchandises visées par sa demande.

[64] Dans la mesure où le Requéran a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition fondé sur la non-conformité aux exigences de l'alinéa 30d) est moins lourd [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Ajoutons que l'Opposante peut s'appuyer sur les éléments de preuve présentés par le Requéran, à condition que ces éléments soient manifestement incompatibles avec les allégués du Requéran [voir *York Barbell Holdings Ltd c ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].

[65] Le Requéran n'était pas tenu de démontrer l'emploi de la Marque au Royaume-Uni, emploi dont il fait état dans sa demande, mais il a cependant choisi de produire des éléments de preuve à cet égard. Suivant mon examen de l'affidavit de M. Nagar, les éléments de preuve produits par le Requéran quant à son emploi de la Marque ne concernent que ses boissons au jus de grenade et aux fruits. D'après mon examen de l'affidavit de M. Nagar, pris dans son ensemble, j'estime que l'absence d'allégations concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises énumérées dans la demande du Requéran - à savoir : Thés aromatisés aux fruits, glaces, mélasse; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, concentré de jus de fruits, nectars, boissons énergisantes; boissons alcoolisées, nommément cocktails, vodka, gin, champagne, vin mousseux ou non -, ainsi que l'absence d'échantillons démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises, me font douter de l'exactitude de l'enregistrement et de l'emploi de la Marque à l'étranger que le Requéran allègue dans sa demande. En conséquence, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son léger fardeau de preuve.

[66] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) doit être retenu en partie. Il est rejeté en ce qui concerne les marchandises décrites comme étant des « boissons aux fruits et jus de fruits » car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait à cet égard. Le motif est retenu en ce qui concerne les marchandises suivantes, le Requéran ne s'étant pas acquitté du fardeau qui lui incombait à cet égard : « Thés

aromatisés aux fruits, glaces, mélasse; boissons non alcoolisées, notamment eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, concentré de jus de fruits, nectars, boissons énergisantes; boissons alcoolisées, notamment cocktails, vodka, gin, champagne, vin mousseux ou non. » Cela dit, la demande peut quand même être examinée sur la base de l'emploi projeté de la Marque en liaison avec l'ensemble des marchandises [voir *Reitmans (Canada) Ltd c Thymes Ltd*, 2011 COMC 100 au par. 37; et *Canada Dry Mott's Inc c Krush Global Ltd*, 2011 COMC 86 au par. 17].






Décision







[67] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette tous les motifs d'opposition sauf celui fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*d*) de la Loi, que je retiens en partie. Par conséquent, l'état déclaratif des marchandises visées par la demande d'enregistrement sur le fondement de l'emploi de la Marque au Royaume-Uni se limitera aux marchandises suivantes : « Boissons aux fruits et jus de fruits. » L'état déclaratif des marchandises visées dans la demande fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada demeure celui-ci : « Thés aromatisés aux fruits, glaces, mélasse; boissons non alcoolisées, notamment eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, concentré de jus de fruits, nectars, boissons énergisantes; boissons alcoolisées, notamment cocktails, vodka, gin, champagne, vin mousseux ou non. »


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

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.

Annexe « A »
 Marques en instance POM

MARQUE DE COMMERCE	N° DE DEMANDE	DATE DE PRODUCTION
	1037297	1999-11-23
	1037299	1999-11-23
	1038744	1999-12-06
	1037298	1999-11-23
POM'S SMART	1282503	2005-12-09
POM	1122704	2001-11-23
POM WONDERFUL	1118804	2001-10-18
	1176267	2003-04-25
POM SPORT	1261684	2005-06-17
POMx	1275312	2005-10-11

MARQUE DE COMMERCE	N° DE DEMANDE	DATE DE PRODUCTION
	1275319	2005-10-11
	1278745	2005-11-07
	1278747	2005-11-07
	1305283	2006-06-13
POM	1305286	2006-06-13
POM SHOTS	1306694	2006-06-23
POMx SHOTS	1306695	2006-06-23
POMx	1306696	2006-06-23
	1306821	2006-06-23
POM	1320694	2006-10-18
POMx	1320695	2006-10-18
	1320696	2006-10-18
POWERED BY POMx	1320697	2006-10-18
POM BREW	1320700	2006-10-18

MARQUE DE COMMERCE	N° DE DEMANDE	DATE DE PRODUCTION
POM COFFEE	1320701	2006-10-18
THE ANTIOXIDANT POWER OF POM TEA	1321625	2006-10-25
	1329523	2006-12-2233