

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 242
Date de la décision : 2011-12-02

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Kellogg Company à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1306494 pour la
marque de commerce NUTRASPROUT
au nom de Granovita UK Limited**

[1] Le 22 juin 2006, Granovita UK Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce NUTRASPROUT (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes (ci-après appelées les « Marchandises ») :

Suppléments alimentaires naturels sous forme de céréales de déjeuner, de céréales transformées, de barres de céréales, de substituts de repas sous forme de barres, de biscuits secs, de musli et de liquide composés de germes, d’huiles et de poudres de plantes biologiques; nutraceutiques à des fins alimentaires sous forme de comprimés et de liquide utilisés comme supplément alimentaire comprenant des germes, des huiles et des poudres de plantes biologiques, pour la perte de poids, la prise de poids, l’augmentation de l’énergie et l’aide à la digestion; légumes transformés, nommément artichauts, asperges, aubergines, haricots, betteraves, brocolis, choux de Bruxelles, choux, carottes, choux-fleurs, céleris-raves, céleris, bettes à carde, chicorée, feuilles de « chou vert », maïs, cresson, concombres, courges, topinambours, choux verts, choux-raves, poireaux, laitue, melons, champignons, okra, oignons, panais, pois, piments, pommes de terre, citrouilles, chicorée de Vérone, radis, rhubarbe, rutabagas, échalotes, épinards, courges, choux-navets blancs, maïs sucré, patates douces, tomates, navets, cresson d’eau, melons d’eau, ignames; suppléments alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, de liquide, de barres de céréales et de barres de musli pour la perte de poids, la prise de poids, l’augmentation de l’énergie et l’aide à la digestion; graines germées transformées, graines transformées et non transformées pour la consommation; haricots, germes des

aliments suivants : lin, luzerne, trèfle violet, brocoli, radis, moutarde, fenugrec, ail, soya, pois chiches, pois vert, pois jaune, canola; tous les aliments susmentionnés étant transformés.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 juin 2008.

[3] Le 25 novembre 2008, Kellogg Company (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés de la façon suivante :

- Selon les alinéas 38(2)*a*) et 30*e*) 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*e*) de la Loi en ce que, à la date de production de la demande et à toute époque pertinente, la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, en liaison avec les Marchandises.
- Selon les alinéas 38(2)*a*) et 30*i*) de la Loi, à la date de production de la demande et à toute époque pertinente, la Requérante était au courant de l'existence des marques de l'Opposante semblables au point de créer de la confusion, à savoir les marques NUTRI-GRAIN de l'Opposante énumérées au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) ci-dessous, en raison de l'enregistrement et de l'emploi substantiel de ces marques par l'Opposante au Canada en liaison avec des produits alimentaires identiques à ceux décrits dans la demande. La Requérante ne pouvait donc pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises.
- Selon les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées suivantes de l'Opposante :
 - i. NUTRI-GRAIN (LMC201374);
 - ii. NUTRI-GRAIN TWISTS (LMC557127);
 - iii. NUTRI-GRAIN MINI CEREAL BARS (LMC677347);
 - iv. NUTRI-GRAIN MINI BARRES DE CÉRÉALS (LMC677349);
 - v. NUTRI-GRAIN MINI BOUCHÉES GRANOLA (LMC670030);
 - vi. NUTRI-GRAIN MINI GRANOLA BITES (LMC725920) (ci-après appelées les « Marques NUTRI-GRAIN de l'Opposante »).
- Selon les alinéas 38(2)*c*) et 16(3)*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 et à toute époque pertinente, parce que la Marque créait de la confusion avec les Marques NUTRI-GRAIN de l'Opposante, antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises/services décrits dans la déclaration d'opposition. L'Opposante n'a pas abandonné ses marques.

- Selon l’alinéa 38(2)d) et l’article 2 de la Loi, la Marque n’est ni distinctive ni adaptée à distinguer les Marchandises des marchandises d’autres propriétaires, plus particulièrement des marchandises et services de l’Opposante.

[4] La Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante et prie celle-ci d’en faire la preuve stricte.

[5] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Wendy Woods, souscrit le 17 juillet 2009, accompagné des pièces A à B, et l’affidavit de Cameron Clark, souscrit le 14 juillet 2009, accompagné des pièces A à D, ainsi que des copies certifiées des enregistrements relatifs aux Marques NUTRI-GRAIN de l’Opposante. Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire.

[6] La Requérante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa demande.

[7] Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l’audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[9] Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

- al. 38(2)a)/30e) et i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475 (C.O.M.C.), et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, à la page 432 (C.O.M.C.)];
- al. 38(2)b)/12(1)d) - la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- al. 16(3)a) – la date de production de la demande [voir le par. 16(3) de la Loi];

- al. 38(2)d)/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.)].

Non-conformité à l'article 30 de la Loi

Alinéa 30e) de la Loi

[10] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30e), le motif d'opposition fondé sur cette disposition doit comporter une allégation indiquant pourquoi cette déclaration était fautive. La demande relative à la Marque contient bien une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada. L'Opposante n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ce motif d'opposition.

[11] Je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve et le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30e) est donc rejeté.

Alinéa 30i) de la Loi

[12] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part 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 nécessaire et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; le motif fondé sur l'alinéa 30i) est par conséquent rejeté.

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

[13] L'opposant s'acquitte de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision concernant l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence du(des) enregistrement(s) invoqué(s) par un 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 relatifs aux Marques NUTRI-GRAIN de l'Opposante sont toujours valides; l'Opposante s'est donc

acquittée de son fardeau de preuve. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[14] Les Marques de l'Opposante comportent toutes le mot NUTRI-GRAIN, qui constitue le seul élément des Marques de l'Opposante qui présente une ressemblance avec la Marque. Je considère donc que la marque de commerce NUTRI-GRAIN enregistrée sous le n° LMC201374 en liaison avec des [TRADUCTION] « produits alimentaires dérivés de céréales et de légumes pour utilisation comme aliments de petit déjeuner ou collations; produits alimentaires, nommément gaufres; barres de céréales aux fruits et aromatisées aux fruits » (les Marchandises de l'Opposante) constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. J'examinerai donc le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) en m'intéressant surtout à la probabilité de confusion entre la marque NUTRI-GRAIN visée par l'enregistrement n° LMC201374 et la Marque. La question de savoir si ce motif sera retenu ou rejeté dépendra donc de la confusion créée avec cet enregistrement.

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. 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 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.

[16] 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 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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent 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.)].

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

[17] La Marque et la marque NUTRI-GRAIN de l’Opposante contiennent les préfixes « nutra » et « nutri », respectivement. Aucune preuve n’a été fournie quant au sens de ces préfixes, mais je suis disposée à prendre connaissance d’office du fait qu’ils évoquent les mots « *nutrition* » [nutrition], « *nutritious* » [nutritif] et/ou « *nutrient* » [nutriment]. Je peux en outre prendre connaissance d’office des définitions de dictionnaire de ces mots [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’Éch.), conf. par (1974), 6 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.)]. Ces mots sont définis dans le *Canadian Oxford Dictionary* comme signifiant, respectivement, [TRADUCTION] « processus par lequel les humains ou les animaux utilisent la nourriture pour maintenir l’organisme en bon état », [TRADUCTION] « riche en nutriments » et [TRADUCTION] « substance qui fournit la nourriture essentielle au maintien de la vie ». Les préfixes NUTRI et NUTRA font donc penser aux marchandises des parties.

[18] L’Opposante a fourni des définitions de dictionnaire des mots « *grain* » [graine] et « *sprout* » [germe] indiquant que ces mots signifient [TRADUCTION] « plante ou plantes produisant des graines de céréales » et [TRADUCTION] « nouveau jet qui pousse sur une plante sous forme de tige ou de branche; pousse », respectivement.

[19] L’emploi du préfixe « nutri » en liaison avec le mot « *grain* » fait en sorte que la marque NUTRI-GRAIN de l’Opposante évoque fortement les Marchandises de l’Opposante. Il en va de même de l’emploi du préfixe « nutra » en liaison avec le mot « *sprout* » pour les Marchandises.

[20] J’estime donc que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est le même, c’est-à-dire plutôt faible, comme l’Opposante l’a reconnu à l’audience.

[21] 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.

[22] La Requérente n’a fourni aucune preuve de l’emploi de la Marque après la date de production, et je ne peux donc que conclure que celle-ci n’est pas devenue connue du tout.

[23] L'Opposante, par contre, fait état de chiffres de ventes s'élevant à 377 millions de dollars pour ses barres NUTRI-GRAIN au Canada de 2002 à 2009, et de dépenses publicitaires de plus de 23 millions de dollars pour la même période (affidavit Woods, paragraphes 7 et 8). Elle fournit un échantillon de l'emballage utilisé pour les Marchandises de l'Opposante de 2001 à 2009, sur lequel la marque NUTRI-GRAIN figure clairement (affidavit Woods, pièces A et A1). L'Opposante fournit également des échantillons de la publicité, tant imprimée que télévisée, utilisée de 2002 à 2009, sur lesquels la marque NUTRI-GRAIN figure également clairement (affidavit Woods, pièce B). Dans son affidavit, M^{me} Woods déclare qu'une partie importante du budget publicitaire de l'Opposante est consacrée à la production et à la diffusion d'annonces télévisées nationales qui [TRADUCTION] « ont atteint des millions de Canadiens ». M^{me} Woods déclare que les activités publicitaires comprennent également des [TRADUCTION] « programmes de coupon, des concours, du matériel remis aux points de vente, de la publicité imprimée et en ligne, et des annonces sur des panneaux d'affichage et dans des circulaires ».

[24] L'Opposante a fait valoir, et j'en conviens, que sa réputation à l'égard de la marque NUTRI-GRAIN, telle qu'elle a été établie par l'importante part de marché et les chiffres de ventes des Marchandises de l'Opposante, la place importante que la marque NUTRI-GRAIN occupe sur l'emballage et les dépenses publicitaires substantielles de l'Opposante devraient permettre de conclure que la marque NUTRI-GRAIN est très connue, voire même célèbre, au Canada.

[25] Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, je suis convaincue que la marque NUTRI-GRAIN de l'Opposante a acquis une solide réputation au Canada. Compte tenu de ce qui précède, ce facteur joue nettement en faveur de l'Opposante.

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

[26] La demande relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada et la Requérante n'a produit aucune preuve d'un emploi postérieur à la date de production.

[27] M^{me} Woods déclare que l'Opposante vend des barres de céréales en liaison avec la marque NUTRI-GRAIN depuis 1994. Dans son affidavit, M^{me} Woods précise qu'avant le 10 décembre 2003, Kellogg Canada Inc. était la propriétaire et l'usagère des Marques NUTRI-

GRAIN au Canada. À la suite d'une cession intervenue le 10 décembre 2003, les Marques NUTRI-GRAIN ont été transférées à l'Opposante. M^{me} Woods affirme que depuis la cession, Kellogg Canada Inc. emploie les Marques NUTRI-GRAIN dans le cadre d'une licence octroyée par l'Opposante. M^{me} Woods déclare que l'Opposante a toujours contrôlé, directement et/ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des Marchandises de l'Opposante.

[28] M^{me} Woods fournit une preuve à l'appui (sous forme d'échantillons d'emballage et de chiffres de ventes) qui remonte à 2001. Je suis donc convaincue que la preuve permet de conclure que l'Opposante et sa prédécesseure emploient la marque NUTRI-GRAIN depuis au moins aussi tôt que 2001.

[29] Je signale que M^{me} Woods déclare également sous serment que [TRADUCTION] « les mots NUTRI-GRAIN ont toujours occupé une place prépondérante sur tous les emballages », laissant entendre par là que la marque NUTRI-GRAIN figure sur l'emballage du produit de l'Opposante depuis 1994 (malgré le fait que la preuve documentaire qui montre la marque sur l'emballage remonte à 2001 seulement).

[30] De toute façon, que l'Opposante ait établi l'emploi de la marque NUTRI-GRAIN depuis 1994 ou 2001, les deux dates sont de beaucoup antérieures à celle de la Requérente, qui n'a pas fourni la moindre preuve de l'emploi de la Marque.

[31] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur joue nettement en faveur de l'Opposante.

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

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

[33] Dans la mesure où les marchandises des deux parties visent des produits alimentaires, et plus particulièrement des produits alimentaires à base de céréales, il y a clairement recoupement dans la nature des marchandises des parties en ce qui concerne les marchandises suivantes (ci-après appelées les « Marchandises qui se recourent ») :

Suppléments alimentaires naturels sous forme de céréales de déjeuner, de céréales transformées, de barres de céréales, de substituts de repas sous forme de barres, de biscuits secs, de musli ... composés de germes, d'huiles et de poudres de plantes biologiques; ...; suppléments alimentaires sous forme ... de barres de céréales et de barres de musli pour la perte de poids, la prise de poids, l'augmentation de l'énergie et l'aide à la digestion; ...

[34] À l'audience, l'Opposante a soutenu qu'il y a également un recoupement entre les marchandises des parties créé par les « ...produits alimentaires dérivés de légumes... » de l'Opposante et les « légumes transformés... » de la Requérante.

[35] L'argument de l'Opposante a un certain fondement, mais j'estime qu'un « produit alimentaire dérivé d'un légume » serait différent d'un « légume transformé ». Selon une interprétation littérale de ces termes, le légume transformé consisterait vraisemblablement en un véritable légume qui a été transformé, tandis que le légume ne constituerait vraisemblablement que la matière de base ou un ingrédient du produit alimentaire dérivé d'un légume. En l'absence de preuve quant à la nature d'un « produit alimentaire dérivé d'un légume », j'estime que le fait qu'un produit alimentaire puisse être dérivé d'un légume ne suffit pas à le rendre semblable à un véritable légume.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le seul recoupement qui existe entre les marques des parties est celui qui existe entre les Marchandises qui se recoupent.

Alinéa 6(5)d) – la nature du commerce

[37] La Requérante n'a fourni aucune preuve quant aux voies commerciales par lesquelles les Marchandises seront vendues.

[38] L'affidavit Woods établit que les Marchandises de l'Opposante sont vendues par l'intermédiaire d'importants détaillants nationaux, dont Loblaw's, Sobeys, Fortinos, Safeway, Costco, Walmart, Zellers, No Frills, IGA, A&P et Metro, ainsi que par l'entremise d'épiceries, de dépanneurs, de magasins de variétés et de pharmacies indépendants.

[39] À l'audience, l'Opposante a fait valoir qu'étant donné que la Requérante n'a produit aucune preuve quant à la nature de son commerce, on doit présumer qu'il n'y a pas de restriction quant à l'endroit où les Marchandises sont vendues. En corollaire, l'Opposante a fait valoir

qu'étant donné que la preuve établit que les Marchandises de l'Opposante sont vendues par l'intermédiaire d'un vaste ensemble de détaillants en alimentation, il est probable que les voies de commercialisation des parties se recouperont.

[40] Je souscris aux observations de l'Opposante sur ce point. Compte tenu du recoupement dans la nature de certaines des marchandises des parties, et en l'absence de preuve quant aux voies de commercialisation de la Requérante, je conclus que les Marchandises pourraient être vendues par les mêmes voies commerciales que les Marchandises de l'Opposante.

Alinéa Section 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

[41] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que, dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a donné le coup d'envoi d'un changement de pratique en ce qui concerne l'analyse de la similitude entre des marques de commerce. Plus précisément, l'Opposante a soutenu que l'arrêt *Masterpiece* suggère que l'on s'écarte de la règle suivie précédemment énoncée dans *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, où la première partie d'une marque de commerce a été considérée comme la plus pertinente aux fins de la distinction. Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême a émis l'avis que, lorsqu'il s'agit de comparer des marques, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, au paragraphe 64].

[42] S'appuyant sur cette analyse, l'Opposante a soutenu que l'élément unique ou frappant, en l'espèce, est le fait que les marques des deux parties sont des mots inventés ou des [TRADUCTION] « marques composées » qui combinent des préfixes très semblables (NUTRI/NUTRA) avec des mots courants du dictionnaire. En raison de cette combinaison unique, les deux éléments des marques doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre celles-ci.

[43] L'Opposante a fait valoir que, si les seconds éléments des marques des parties peuvent sembler différents dans la présentation et le son, ces différences sont contrebalancées et supplantées par le degré de similitude entre les marques des parties sur le plan de l'ordre des mots (NUTRI/NUTRA + mot du dictionnaire), le fait qu'un mot d'une syllabe ait été placé après les

préfixes, et plus important encore, la similitude dans les idées suggérées par les marques dans leur ensemble.

[44] Comme je l'ai mentionné ci-dessus dans le cadre de l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), l'Opposante a présenté en preuve les définitions suivantes des mots « *grain* » [graine] et « *sprout* » [germe] :

- *grain* – [TRADUCTION] « plante ou plantes produisant des graines de céréales »;
- *sprout* – [TRADUCTION] « nouveau jet qui pousse sur une plante sous forme de tige ou de branche; pousse ».

[45] L'Opposante invoque des extraits de livres traitant des « *sprouted grains* » [graines germées] et des « *grain sprouts* » [germes de graines], y compris des livres sur la fabrication du pain (affidavit Clark, paragraphe 4, pièces B, D et D1). L'Opposante s'appuie également sur le « *sprouted grain cereal product* » [produit à base de céréales aux graines germées] d'un tiers pour établir l'interrelation des « *grains* » [graines] et des « *sprouts* » [germes] (affidavit Clark, paragraphes 2 et 3; pièces C, C-1 et C-2).

[46] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que les Marchandises elles-mêmes comprennent des « *processed sprouted seeds and grains* » [graines germées transformées], ce qui sous-entend encore l'existence d'un lien entre « *grain* » et « *sprout* ».

[47] Je suis prête à reconnaître que les mots « *grain* » et « *sprout* » se rapportent tous les deux à des plantes et ont un certain lien avec des produits alimentaires.

[48] L'Opposante affirme que lorsque l'on combine les mots « *grain* » et « *sprout* » avec les préfixes NUTRI/NUTRA, le degré de ressemblance global entre les marques des parties est élevé.

[49] Enfin, l'Opposante soutient que, bien que les marques des parties diffèrent légèrement dans les éléments qui les composent, l'idée et impression générale qui se dégage de la combinaison des préfixes NUTRI/NUTRA avec les suffixes GRAIN et SPROUT est la même. Plus précisément, l'Opposante affirme que les marques des parties suggèrent que les marchandises liées se composent d'éléments ayant un rapport avec des plantes qui sont bons pour la santé et le bien-être du consommateur. Je suis d'accord.

[50] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques des parties présentent un certain degré de similitude dans le son, la présentation et les idées qu'elles suggèrent.

Autres circonstances de l'espèce – le préfixe NUTRI

[51] À l'audience, j'ai informé l'Opposante que j'étais au courant d'une jurisprudence dans laquelle il a été statué que les consommateurs se sont habitués à voir des marques comportant le préfixe « nutri » dans les commerces de la nourriture et des vitamines et seraient donc capables de distinguer ces marques en fonction de leurs autres éléments [voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.); *Sunny Crunch Foods Ltd. c. Wyeth-Ayerst Canada Inc.* (décision non publiée de la C.O.M.C., demande n° 740514, 8 janvier 1999, 1999 CarswellNat 3336); et *Amway Corp. c. Nutravite Pharmaceutical Inc.* (décision non publiée de la C.O.M.C., demande n° 790667, 16 février 2001, 2001 CarswellNat 4017)]. Dans chacune de ces affaires, la marque comportant le préfixe « nutri » dont l'enregistrement était demandé a été considérée comme ne créant pas de confusion avec la marque comportant le préfixe « nutri » ou « nutra » de l'opposant. J'ai demandé à l'Opposante de me présenter des observations sur ce courant jurisprudentiel et son application en l'espèce.

[52] L'Opposante a soutenu qu'il y a lieu d'établir une distinction entre la présente affaire et les affaires susmentionnées puisque, dans chacune de ces affaires, le requérant avait présenté une preuve relative à l'état du registre de fond établissant l'existence de plusieurs marques comportant le préfixe « nutri » dans le registre pour des marchandises similaires. Une preuve de l'emploi de marques comportant le préfixe « nutri » en liaison avec des marchandises similaires sur le marché a également été présentée dans deux de ces affaires. En l'espèce, la Requérante n'a produit aucune preuve relative à l'état du registre, ni aucune preuve de l'emploi de marques comportant le préfixe « nutri » sur le marché concerné.

[53] L'Opposante a invoqué la décision *Sandoz Nutrition Ltd. c. Sirois* (2002), 27 C.P.R. (4th) 570 (C.O.M.C.) à l'appui de ses observations. Elle a reconnu que les marques comportant le préfixe NUTRI manquent à première vue de caractère distinctif inhérent, mais a affirmé qu'il est important de se fonder sur la preuve pour déterminer ce qui se passe dans le registre et sur le marché eu égard à la capacité des consommateurs de distinguer les marques.

[54] En l'espèce, la Requérante n'a produit aucune preuve relative à l'état du registre ou du marché à l'égard du préfixe NUTRI. Lorsqu'il se prononce sur une procédure d'opposition, le registraire ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier si les enregistrements et les demandes d'enregistrement de marques de commerce sont toujours en vigueur [voir *Quaker*, précité et *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525, à la page 529 (C.O.M.C.)]. On s'attend à ce que les parties établissent le bien-fondé de chaque aspect de leurs allégations en suivant des règles de preuve assez strictes.

[55] Je souscris aux observations de l'Opposante.

Conclusion

[56] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une question de première impression et de vague souvenir, tout en gardant à l'esprit que la Requérante a manifesté peu d'intérêt pour la présente procédure (la Requérante n'ayant produit aucun élément de preuve ni aucun plaidoyer écrit ni demandé la tenue d'une audience). Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, et plus particulièrement de la mesure dans laquelle la marque NUTRI-GRAIN de l'Opposante est devenue connue et de la possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent, à savoir :

Suppléments alimentaires naturels sous forme de céréales de déjeuner, de céréales transformées, de barres de céréales, de substituts de repas sous forme de barres, de biscuits secs, de musli ... composés de germes, d'huiles et de poudres de plantes biologiques; ...; suppléments alimentaires sous forme ... de barres de céréales et de barres de musli pour la perte de poids, la prise de poids, l'augmentation de l'énergie et l'aide à la digestion;

[57] Quant au reste des Marchandises, je suis convaincue que la différence dans la nature des marchandises des parties est suffisante pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[58] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est retenu en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent et rejeté quant au reste des Marchandises.

Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – al. 16(3)*a*) de la Loi

[59] S'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 au moins une des Marques NUTRI-GRAIN de l'Opposante, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'au moins une des marques de commerce invoquées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi était employée ou avait été révélée avant la date de production de la demande de la Requérante (le 22 juin 2006) et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 18 juin 2008) [par. 16(5) de la Loi].

[60] Comme nous l'avons vu plus en détail ci-dessus dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), l'Opposante a fourni des éléments de preuve permettant de conclure que la marque NUTRI-GRAIN était employée au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de celle-ci. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[61] La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante et les conclusions que j'ai tirées au titre du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi sont donc également applicables ici. J'estime donc que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent, à savoir :

Suppléments alimentaires naturels sous forme de céréales de déjeuner, de céréales transformées, de barres de céréales, de substituts de repas sous forme de barres, de biscuits secs, de musli ... composés de germes, d'huiles et de poudres de plantes biologiques; ...; suppléments alimentaires sous forme ... de barres de céréales et de barres de musli pour la perte de poids, la prise de poids, l'augmentation de l'énergie et l'aide à la digestion;

[62] Quant au reste des Marchandises, je suis convaincue que la différence dans la nature des marchandises des parties est suffisante pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[63] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) est donc retenu en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent et rejeté quant au reste des Marchandises.

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

[64] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Marchandises de celles d'autres propriétaires partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], il incombe d'abord à l'Opposante d'établir les faits invoqués à l'appui du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[65] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir qu'au moins une des Marques NUTRI-GRAIN de l'Opposante était connue au moins jusqu'à un certain point au Canada en date du 25 novembre 2008 [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.)].

[66] Comme nous l'avons vu plus en détail ci-dessus dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), l'Opposante a fourni des éléments de preuve permettant de conclure que la marque NUTRI-GRAIN avait acquis une réputation au Canada à la date pertinent, de sorte que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[67] Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[68] La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante et les conclusions que j'ai tirées au titre du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sont donc également applicables ici. J'estime donc que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent, à savoir :

Suppléments alimentaires naturels sous forme de céréales de déjeuner, de céréales transformées, de barres de céréales, de substituts de repas sous forme de barres, de biscuits secs, de musli ... composés de germes, d'huiles et de poudres de plantes biologiques; ...; suppléments alimentaires sous forme ... de barres de céréales et de barres de musli pour la perte de poids, la prise de poids, l'augmentation de l'énergie et l'aide à la digestion;

[69] Quant au reste des Marchandises, je suis convaincue que la différence dans la nature des marchandises des parties est suffisante pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[70] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est donc retenu en ce qui concerne les Marchandises qui se recourent et rejeté quant au reste des Marchandises.

Décision

[71] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en ce qui concerne les Marchandises qui se recourent, à savoir les « [s]uppléments alimentaires naturels sous forme de céréales de déjeuner, de céréales transformées, de barres de céréales, de substituts de repas sous forme de barres, de biscuits secs, de musli ... composés de germes, d'huiles et de poudres de plantes biologiques; ...; suppléments alimentaires sous forme ... de barres de céréales et de barres de musli pour la perte de poids, la prise de poids, l'augmentation de l'énergie et l'aide à la digestion; ... » et rejette l'opposition quant au reste des Marchandises en application 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
Diane Provencher, trad. a.