

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GREEN GROCER & DESIGN
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC425938

Le 20 mai 2003, sur demande de Lidl Stiftung & Co. KG, le registraire a envoyé un avis en application de l'article 45 à 436775 Ontario Inc., le propriétaire inscrit du susdit enregistrement de marque de commerce.

La marque de commerce GREEN GROCER & DESIGN reproduite ci-dessous est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : Fruits et légumes frais emballés et en vrac; fruits et légumes pré-emballés; fruits et légumes frais pré-emballés; aliments, notamment épices, herbes fines, farines, sucre, vinaigre, sauces à salade; plantes et fleurs en pots, emballées et coupées; emballages, notamment boîtes, sacs, rouleaux de papier d'emballage, sacs, paniers et cabarets; tabliers.

Services : Exploitation de magasins pour la vente de fruits et de légumes au détail.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L. R. 1985, ch. T-13) oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à prouver que cette marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés sur l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'instance est n'importe quel moment entre le 20 mai 2000 et le 20 mai 2003.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a déposé l'affidavit de M. Joseph J. Polito, avec pièces jointes à l'appui. Chacune des parties a déposé des plaidoiries écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience..

Dans son affidavit, M. Polito déclare qu'il est le président de 436775 Ontario Inc. (l'inscrivante), laquelle est une société de portefeuille d'une société d'importation titulaire d'un permis fédéral, identifiée sous le nom The Greengrocer Inc. La société The Greengrocer Inc. est connue également sous la dénomination commerciale

Polito explique qu'il est le président de
explique que l'expression
COMPANY » (MA SOCIÉTÉ) dans
[TRADUCTION] « la société de
Inc., laquelle accorde sous licence la



Caledonia Produce Dist. M.
toutes ces sociétés. Il
[TRADUCTION] « MY
son affidavit renvoie à
portefeuille 436775 Ontario
marque de commerce

GREEN GROCER & DESIGN à The Greengrocer Inc., connue également sous la dénomination commerciale Caledonia Produce Dist. » Il déclare par la suite que sa société exerce le commerce d'importation de denrées et vend des denrées fraîches à des sociétés canadiennes qui font le commerce de gros. Il déclare que l'inscrivante conserve un contrôle direct et indirect sur la nature et sur la qualité des marchandises identifiées par la marque de commerce GREEN GROCER & DESIGN, dont elle surveille l'emploi en inspectant systématiquement les marchandises en liaison avec lesquelles la marque est employée par The Green Grocer Inc., laquelle exerce également ses activités commerciales sous la raison sociale Caledonia Produce Dist., afin de s'assurer que ces marchandises sont du type, de la nature et de la qualité qui conviennent. Il a joint comme pièce A un exemplaire de l'accord de licence qui était en vigueur au cours de la période pertinente.

.
La pièce B jointe à son affidavit est un échantillonnage au hasard de factures concernant les ventes au Canada entre le 31 octobre 1997 et le 30 octobre 2003, lequel échantillonnage représente les ventes de denrées alimentaires effectuées par l'inscrivante à des détaillants sis au Canada. La pièce C jointe à son affidavit est composée de photographies numériques montrant l'emploi de l'emballage de l'inscrivante en liaison avec les marchandises vendues. L'emballage porte la marque de commerce et illustre la méthode par laquelle l'inscrivante expédie habituellement à ses clients canadiens les denrées identifiées par la marque de commerce GREEN GROCER & DESIGN. M. Polito décrit de la manière suivante la pratique normale de l'inscrivante en ce qui concerne la marque déposée :

[TRADUCTION] « La pratique commerciale normale en ce qui concerne les marchandises de MA SOCIÉTÉ qui sont vendues sous la marque GREEN GROCER & DESIGN consiste à

recevoir des commandes de denrées de la part de l'un de ses nombreux grossistes clients canadiens. Ces commandes de denrées sont reçues par téléphone, par télécopieur et/ou sous la forme de données électroniques. Par la suite, la commande est envoyée à l'entrepôt de MA SOCIÉTÉ pour être honorée. Notamment, les denrées alimentaires sont préparées puis emballés dans des boîtes et/ou des sacs en plastique nylon perméable à l'air sur lesquels apparaît la marque de commerce GREEN GROCER & DESIGN. Les denrées sont ensuite expédiées au grossiste canadien qui a effectué la commande. La facture correspondante est jointe à la commande de denrées et envoyée à l'acheteur qui paye ensuite ma société. »

Dans sa plaidoirie écrite, l'inscrivante a reconnu que les marchandises et services suivants pourraient être radiés de l'enregistrement de marque de commerce :

Marchandises : Aliments, notamment épices, herbes fines, farines, sucre, vinaigre, sauces à salade; plantes et fleurs en pots, emballées et coupées; emballages, notamment boîtes, sacs, rouleaux de papier d'emballage, sacs, paniers et cabarets; tabliers.

Services : Exploitation de magasins pour la vente de fruits et de légumes au détail.

Étant donné que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises et ces services, je conclus que les marchandises et les services sus indiqués doivent

être radiés de l'enregistrement de la marque de commerce.

La partie requérante prétend qu'au mieux, l'emploi a été démontré uniquement en liaison avec des [TRADUCTION] « noix de coco emballées et en vrac; et pommes de terre et oignons emballés et en vrac ». Elle ajoute que l'emploi démontré n'est pas celui de la marque déposée, mais celui d'une marque qui ne constitue pas un emploi de la marque déposée.

Après examen de la preuve, je conclus que celle-ci suffit pour me permettre de conclure à l'emploi de la marque de commerce GREEN GROCER & DESIGN au cours de la période pertinente en liaison avec les « fruits et légumes frais emballés et en vrac » et les « fruits et légumes frais pré-emballés ».

Les factures indiquent qu'avant, pendant et après la période pertinente, les marchandises suivantes ont été vendues : « oignons », « pommes de terre fraîches pour la cuisson emballées dans du papier d'aluminium », « pommes de terre pour cuisson sur plaque » et « noix de coco emballées ». Je conclus que l'emploi en liaison avec les « pommes de terre emballées dans du papier d'aluminium » (c'est-à-dire des légumes pré-emballés), les « noix de coco emballées » (c'est-à-dire des fruits pré-emballés), les « pommes de terre pour cuisson sur plaque » et les oignons » -- toutes ces marchandises étant emballées ensuite dans des boîtes et/ou des sacs perméables à l'air en plastique nylon -- suffit à prouver l'emploi en liaison avec des fruits et des légumes frais emballés et en vrac, ainsi qu'avec des fruits et des légumes frais pré-emballés. Comme l'a indiqué correctement l'inscrivante, l'article 45 n'oblige pas le propriétaire inscrit à prouver l'emploi en liaison avec toutes

les catégories de fruits frais et de légumes frais. En autant qu'il existe des éléments de preuve en ce qui concerne les marchandises énoncées dans l'enregistrement, c'est-à-dire en l'instance les « fruits et légumes frais emballés et en vrac » et les « fruits et légumes frais pré-emballés », cela suffit et c'est ce qu'a fait l'inscrivante. (Voir *Sterling & Affiliates v. Zeneca*, 72 C.P.R. (3d) 560, et *Wallace Inc. v. Wampole Canada Inc.*, 8 C.P.R. (4th) 30).

Cependant, je conviens qu'il n'y a pas eu de preuve de l'emploi en liaison avec les marchandises constituées par les « fruits et légumes pré-emballés ». Étant donné que ces marchandises sont énumérées distinctement des « fruits et légumes frais pré-emballés », pour que ces marchandises soient maintenues l'inscrivante aurait dû prouver l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des fruits et des légumes autres que « frais » (voir *Kabushiki Kaisha v. 88766 Canada Inc.*, 72 C.P.R. (3d) 195 (C.F., 1re inst.)). En raison de sa carence à faire cette preuve, je conclus que les « fruits et légumes pré-emballés » doivent être radiés de l'état déclaratif de marchandises. (Voir *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228).

En ce qui concerne la manière dont la marque est liée avec les marchandises, M. Polito a expliqué que ces dernières sont emballées dans des boîtes et/ou des sacs en plastique nylon perméable à l'air sur lesquels figure la marque de commerce GREEN GROCER & DESIGN (pièce C jointe à l'affidavit). En ce qui concerne les emballages à l'égard desquels M. Polito a déclaré sous serment qu'ils illustrent la méthode habituelle d'expédition des produits à la clientèle, j'accepte que l'emballage qui figure dans la pièce C représente la manière dont la marque a été liée avec les marchandises au cours de la période pertinente.

La preuve indique également que la marque de commerce apparaît sur les factures, lesquelles sont jointes aux marchandises au moment du transfert selon la déclaration assermentée de M. Polito. Par conséquent, non seulement la marque de commerce est portée à l'attention de l'acheteur par le moyen de l'emballage, mais également les factures fourniraient à l'acheteur l'avis de liaison exigé par le paragraphe 4(1) de la Loi.

L'autre question en litige consiste à décider si la marque de commerce dont l'emploi a été prouvé en liaison avec les marchandises désignées comme « fruits et légumes frais emballés et en vrac et fruits et légumes frais pré-emballés » constitue l'emploi de la marque déposée.

Par commodité, je reproduis ci-après la marque déposée et la marque dont l'emploi a été prouvé :





La marque déposée :

La marque employée :

Compte tenu des principes énoncés dans les arrêts *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd*, 2 C.P.R. (3d) 535, *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, société anonyme.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), je considère que les différences entre les marques de commerce déposée et employée ne sont que des variantes mineures.

Comme on l'a écrit à la page 71 de l'arrêt précité *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, « Selon les termes du juge Maclean, "la pratique de s'éloigner de la forme précise d'une marque de commerce enregistrée ... constitue un grand danger pour l'auteur de l'enregistrement." Mais des modifications prudentes peuvent être apportées sans conséquences fâcheuses si les mêmes traits dominants sont préservés et si les différences sont si insignifiantes qu'elles ne trompent pas l'acheteur non averti... »

En l'espèce, je suis tout à fait d'accord avec l'inscrivante pour dire que les caractéristiques dominantes et essentielles de la marque déposée ont été protégées, et que l'absence du panier et de la balance n'a pas de conséquences sur l'apparence générale de la marque. À mon avis, étant donné que la marque demeure reconnaissable et qu'elle n'a pas perdu son identité, je conclus que les différences sont si négligeables qu'elles ne sont pas de nature à tromper ou à induire en erreur le public de quelque manière que ce soit. En conséquence, je conclus que la marque dont l'emploi a été prouvé constitue l'emploi de la marque déposée.

Étant donné que j'ai conclu que l'emploi n'a été prouvé qu'en liaison avec les « fruits et légumes frais emballés et en vrac et fruits et légumes frais pré-emballés », je conclus qu'il s'agit là des seules marchandises qui doivent continuer à figurer à l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement numéro LMC425938 sera donc modifié en conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 16 FÉVRIER 2006.

D. Savard
Agent d'audition supérieure
Article 45