



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

Référence : 2016 COMC 162
Date de la décision : 2016-09-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

A. Bosa & Co. Ltd. **Opposante**

et

A-27 S.p.A. **Requérante**

1,621,402 pour la marque de commerce
BONTÀ DIVINA

Demande

[1] Le 5 avril 2013, A-27 S.p.A. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce BONTÀ DIVINA (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement par la Requérante en Italie en liaison avec les Produits suivants et revendique la date de priorité conventionnelle du 12 février 2013 [TRADUCTION] :

Fruits en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; produits de boulangerie-pâtisserie, notamment préparations pour gâteaux, gâteaux, préparations à biscuits, biscuits, tartes et desserts de boulangerie-pâtisserie; desserts, notamment pâtisseries, crèmes anglaises, crème glacée, mousses, confiseries, notamment confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, sucreries.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 décembre 2014.

[3] Le 3 février 2015, A. Bosa & Co. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- La demande n'est pas conforme à l'article 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce que la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits décrits comme étant des [TRADUCTION] « produits laitiers ».
- La marque visée par la demande n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC535,095, pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : palourdes japonaises, haricots, riz, poivrons, piments, artichauts, poissons pour fins d'alimentation, maquereaux, sardines et anchois.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(2)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante, employée en liaison avec ce qui suit [TRADUCTION] :
 - (1) Palourdes japonaises, haricots, riz, poivrons, piments, artichauts, poissons pour fins d'alimentation, maquereaux, sardines et anchois.
 - (2) Pois chiches, semoule de maïs, petits pois cassés, champignons, quinoa, semoule, huiles d'olive, olives, poissons pour fins d'alimentation, nommément calmar, thon, pieuvre.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(2)b) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante, à l'égard de laquelle une demande avait été antérieurement produite sous le n° 891,362 en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : palourdes japonaises, haricots, riz, poivrons, piments, artichauts, poissons pour fins d'alimentation, maquereaux, sardines et anchois.

- La Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne peut pas distinguer les Produits de ceux de tiers, en particulier les produits fournis par l'Opposante sous la marque de commerce BONTA.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Aucune des parties n'a produit de preuve. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, et je confirme que j'ai tenu compte des observations de l'Opposante produites par télécopie le 12 mai 2016 et des observations de la Requérante produites le 12 mai 2016, ainsi que de celles produites avant l'appel de plaidoyers écrits le 12 février 2016. Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[5] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

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

- articles 38(2)a)/30a) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c Scott Paper Ltd.* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co. c Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(2) – la date de priorité de production de la demande [voir les articles 16(2) et 34 de la Loi];
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc.* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Analyse des motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a)

[7] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) porte que la demande n'est pas conforme à la Loi en ce qui concerne les produits décrits comme étant des produits laitiers, parce que ce terme n'est pas un terme ordinaire du commerce. L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de son allégation.

[8] Le *Manuel des produits et des services* du Bureau des marques de commerce comprend une liste représentative des produits et des services acceptables [voir *Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp* (2011), 98 CPR (4th) 429, au para 29 (COMC), qui confirme que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire de la consulter].

[9] Comme le *Manuel des produits et des services* comprend ce terme et indique qu'il était en vigueur au 5 mai 2011, j'estime que, en l'absence de preuve, l'allégation de l'Opposante ne lui permet pas à elle seule de s'acquitter de son fardeau de preuve initial, et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[10] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante est valide. Les détails de cet enregistrement sont reproduits ci-dessous.

| N° d'enregistrement | Marque de commerce | Produits [TRADUCTION] |
|---------------------|--------------------|---|
| LMC535,095 | BONTA | (1) Palourdes japonaises, haricots, riz, poivrons, piments, artichauts, poissons pour fins d'alimentation, maquereaux, sardines et anchois (Produits (1) visés par l'enregistrement). (2) Pois chiches, semoule de maïs, petits pois cassés, champignons, quinoa, semoule, huiles d'olive, olives, poissons pour fins d'alimentation, nommément calmar, thon, pieuvre (Produits (2) visés par l'enregistrement). |

[11] Pour me prononcer sur ce motif d'opposition, cependant, je tiens uniquement compte des Produits (1) visés par l'enregistrement reproduits ci-dessus. Je souligne que l'enregistrement a été modifié après la production de la déclaration d'opposition pour inclure les Produits (2) visés par l'enregistrement. Étant donné que la déclaration d'opposition mentionne seulement les Produits (1) visés par l'enregistrement et que la permission de la modifier pour inclure les Produits (2) visés par l'enregistrement n'a pas été demandée, je ne tiens pas compte de ces produits dans mon appréciation de la probabilité de confusion. Dans l'éventualité où ma décision sur ce point serait incorrecte, je souligne que la prise en compte des Produits (2) visés par l'enregistrement n'aurait eu aucune incidence sur mes constatations ou ma conclusion quant à la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[12] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[13] 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 énoncées à l'article 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 produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

Caractère distinctif inhérent

[14] La Marque est formée des mots « bontà » et « divina » et la marque de commerce de l'Opposante est formée du mot « bonta ». Selon la traduction anglaise qui est fournie dans la demande relative à la Marque, « bontà divina » signifie « goodness gracious » [bonté divine]. Dans ses observations écrites, l'Opposante affirme que le mot « bontà » est un mot étranger (para 6.2.1). Cependant, il n'y a aucune preuve qui donne à penser que les acheteurs des produits des parties connaîtraient la traduction de la Marque ou de la marque de commerce BONTA de l'Opposante ou comprendraient que la marque de commerce de l'Opposante est autre chose qu'un mot fantaisiste. Par conséquent, les marques de chacune des parties possèdent un caractère distinctif inhérent [*Thai Agri Foods Public Co c Choy Foong Int'l Trading Co Inc*, 2012 COMC 61, au para 11].

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[15] Ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties. Il n'y a aucune preuve que la Requérante a employé la Marque au Canada. Bien que l'enregistrement de l'Opposante soit fondé sur l'emploi, cela ne me permet que de supposer un emploi minimal [*Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p 430]. Un emploi minimal ne permet pas de conclure que la marque de commerce est

devenue connue dans une quelconque mesure significative ni qu'elle a été employée de façon continue.

Genre des produits, services ou entreprises

[16] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)].

[17] Les produits de fruits, les produits laitiers et les desserts et les produits de confiserie de la Requérante, de même que les haricots, le riz, les produits de légumes, plus précisément les poivrons, les piments et les artichauts, et les types de poissons compris dans les Produits (1) visés par l'enregistrement entrent dans la catégorie générale des produits alimentaires, bien que le genre précis des produits alimentaires des parties soit différent. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit d'éléments de preuve concernant le genre précis de son entreprise ou la pratique normale de son commerce. Étant donné que les produits des parties sont tous des produits alimentaires, cependant, il est raisonnable de conclure que leurs voies de commercialisation se recouperaient puisque les produits des deux parties pourraient très bien être vendus dans les mêmes supermarchés, épiceries et autres magasins d'alimentation, quoique pas nécessairement dans le même rayon.

Degré de ressemblance

[18] Lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré de ressemblance entre les marques des parties, il faut éviter d'analyser les marques dans leurs moindres détails et les considérer plutôt dans leur ensemble et sous l'angle de la première impression qu'elles produiraient dans l'esprit du consommateur moyen [voir *Masterpiece*, au para 83]. En l'espèce, la marque de commerce de l'Opposante est formée uniquement du mot BONTA, lequel possède un caractère distinctif inhérent. Bien que l'ajout du mot DIVINA et l'accent sur la lettre « a » de « bontà » dans la Marque engendrent certaines différences entre les marques de commerce des parties, j'estime que, dans l'ensemble et sous l'angle de la première impression, il existe tout de même une ressemblance considérable entre elles.

Conclusion

[19] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion, selon le principe de la première impression et du souvenir imparfait, je conclus que la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BONTA de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion parce que la Requérante a intégré à la Marque la totalité de la marque de commerce de l'Opposante, laquelle possède un caractère distinctif inhérent, et parce que, de ce fait, la ressemblance entre les marques de commerce des parties est considérable. De plus, les Produits (1) visés par l'enregistrement de l'Opposante entrent dans plusieurs catégories de produits alimentaires et on peut les trouver un peu partout dans une épicerie (par exemple, on peut trouver la marque de commerce de l'Opposante là où des légumes frais, des produits de poissons, des légumineuses et du riz sont vendus) et, en conséquence, un consommateur voyant la Marque employée en liaison avec des produits de fruits, de desserts et de confiserie et du lait et des produits laitiers pourrait très bien conclure que ces produits vendus en liaison avec la Marque proviennent de la même source que les Produits (1) visés par l'enregistrement de l'Opposante vendus en liaison avec sa marque de commerce BONTA. Par conséquent, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion selon la prépondérance des probabilités, et ce motif d'opposition est accueilli.

L'Opposante ne s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard d'aucun des autres motifs d'opposition

[20] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 2 de la Loi. En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)a), l'Opposante avait le fardeau de preuve initial d'établir que sa marque de commerce a été employée avant la date de priorité conventionnelle de la Requérante et de démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date d'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5)]. En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 2, l'Opposante devait démontrer que sa marque de commerce avait acquis au Canada une notoriété qui était suffisante pour avoir une incidence sur le caractère

distinctif de la Marque à la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427, au para 34 (CF), qui énonce les exigences qu'un opposant doit satisfaire pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du caractère distinctif]. Étant donné que l'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce BONTA était employée ou connue au Canada aux dates pertinentes applicables, ces motifs d'opposition sont rejetés.

[21] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)*b*), l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque BONTA visée par la demande n° 891,362 de l'Opposante produite antérieurement à l'égard des produits suivants [TRADUCTION] : palourdes japonaises, haricots, riz, poivrons, piments, artichauts, poissons pour fins d'alimentation, maquereaux, sardines et anchois. Comme cette demande avait donné lieu à un enregistrement et qu'elle n'était pas en instance à la date d'annonce de la demande de la Requérante (c.-à-d. le 3 décembre 2014) ainsi que l'exige l'article 16(4) de la Loi, ce motif d'opposition n'est pas valide.

Décision

[22] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

KLS TRADEMARK SERVICES

POUR L'OPPOSANTE

FETHERSTONHAUGH & CO.

POUR LA REQUÉRANTE