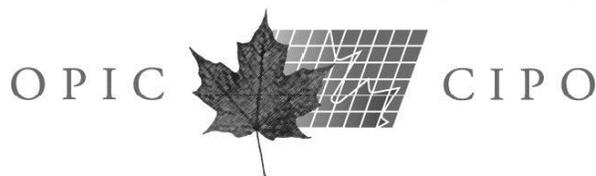


## TRANSLATION/TRADUCTION



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

Référence : 2011 COMC 228  
Date de la décision : 2011-11-17

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Mondo Foods Co. Ltd. à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1 339 801 pour la  
marque de commerce NuMondo au nom  
de Saverio Coppola**

[1] Le 19 mars 2007, Saverio Coppola (le Requéant) a déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce NuMondo (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec du « vin » (la marchandise) et « vinification, vignoble, établissement vinicole » (les services), tels que modifiés (les Marchandises et Services).

[2] La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 2 juillet 2008.

[3] Le 11 juillet 2008, Mondo Foods Co. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition où elle revendique La propriété d'une « famille » de marques de commerce dont voici les détails (ci-après désignées les Marques Mondo de l'Opposante) :

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Marchandises/Services	Revendications
	LMC490 664	Marchandises : Farine, raisins de cuve et huile de colza vendus en gros.  Services : Importation,	emploi au Canada depuis 1991

		emballage et distribution d'aliments et de boissons.	
MONDO FOODS	LMC452 101	<p>Marchandises : (1) Jus de fruits; (2) Bonbons.</p> <p>Services : Services d'importation, d'emballage et de distribution d'aliments et de boissons.</p>	<p>Emploi au Canada depuis octobre 1989 pour les Marchandises (1).</p> <p>Emploi au Canada depuis décembre 1989 pour es Marchandises (2).</p> <p>Emploi au Canada depuis août 1981 pour les Services</p>
BEL'MONDO	LMC462 081	<p>Marchandises : (1) Produits alimentaires en conserve et/ou sous autres formes, nommément légumes, nommément tomates; fruits, nommément ananas; huile d'olive; (2) Anchois et huiles végétales.</p>	<p>Employée au CANADA de puis au moins août 1987 pour les marchandises (1).</p> <p>Déclaration d'emploi produite le 10 juillet 1996 pour les marchandises (2).</p>
MONDO	LMC466 497	<p>Marchandises : (1) Produits alimentaires, en conserve et ou autrement, nommément fruits et légumes, nommément tomates, purée de tomate/sauce de tomates, concentré de tomates et olives; (2) Huiles végétales, pâtes alimentaires sèches et fromages; (3) Farine; (4) Aromatisants alimentaires/extraits à base d'alcool; (5) Huile d'olive, fruits en conserve.</p>	<p>Employée au CANADA de puis au moins août 1981 pour les marchandises (1).</p> <p>Employée au CANADA de puis au moins mars 1989 pour les marchandises (2).</p> <p>Employée au CANADA de puis</p>

			<p>au moins juillet 1991 pour les marchandises (3).</p> <p>Employée au CANADA de puis au moins décembre 1991 pour les marchandises (4).</p> <p>Déclaration d'emploi produite le 09 août 1996 pour les marchandises (5).</p>
BEL'MONDO	LMC318 653	<p>Marchandises : Aliments en boîtes, nommément tomates, sauce aux tomates, pâtes de tomates, ananas, olives, haricots et pâte d'artichauts; huile végétale et huile d'olives; nectars et jus de fruits; pâtes alimentaires séchées.</p>	<p>Déclaration d'emploi produite le 09 juillet 1986</p>
MONDO	LMC317 799	<p>Marchandises : (1) Aliments en boîtes, nommément tomates, sauce aux tomates, pâtes de tomates et olives; (2) Haricots en boîtes, ananas en boîtes, pâte d'artichauts en boîtes, huile végétale, huile d'olives, nectars et jus de fruits, et pâtes alimentaires séchées.</p>	<p>Employée au CANADA depuis au moins août 1981 pour les marchandises (1).</p> <p>Déclaration d'emploi produite le 23 juin 1986 pour les marchandises (2).</p>

[4] La demande d'enregistrement de la Marque telle que déposée au départ revendiquait un emploi au Canada de certaines marchandises et pour certains services. Selon les termes d'une demande modifiée produite le 16 décembre 2008, le Requéant a retiré ces marchandises et services, mais la déclaration d'opposition n'a jamais été modifiée pour tenir compte de ces

changements. La demande modifiée a été acceptée le 6 janvier 2009. Compte tenu de la suppression de ces marchandises et services, je n'examinerai pas les motifs d'opposition concernant des marchandises et services à l'égard desquels le Requéant avait invoqué l'emploi (alinéas 30*b*), 16(1)*a*) et *c*) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1985, ch. T-13 (la .Loi)) étant donné qu'ils n'ont plus aucun objet et qu'ils sont rejetés sommairement.

[5] Le reste des motifs d'opposition peuvent être ainsi résumés :

- non-respect de l'alinéa 30*i*) de la Loi au motif que le Requéant, à la date de production de la demande pour l'enregistrement de la Marque, ne pouvait pas avoir été convaincu de son droit de l'employer en liaison avec les Marchandises et les Services, compte tenu des enregistrements de l'Opposante et de l'emploi antérieur des Marques MONDO de l'Opposante.
- la Marque n'est pas enregistrable selon les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les Marques MONDO de L'Opposante.
- le Requéant n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque selon les alinéas 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi étant donné qu'à la date de production de la demande d'enregistrement pour la Marque, elle créait de la confusion avec les Marques MONDO de l'Opposante, dont l'emploi au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises et services décrits dans la déclaration d'opposition était antérieur.
- le Requéant n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque selon les alinéas 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi étant donné qu'à la date de production de la demande d'enregistrement pour la Marque, elle créait de la confusion avec les noms commerciaux MONDO FOODS et MONDO FOODS CO. LTD. de l'Opposante (ci-après désignés les Noms commerciaux de l'Opposante), dont l'emploi au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises et services décrits dans la déclaration d'opposition était antérieur.
- la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue véritablement pas les Marchandises et les Services de celles et de ceux des autres propriétaires de marques de commerce, dont les marchandises et services en liaison avec lesquels l'Opposant a employé les Noms commerciaux de l'Opposante et les Marques MONDO de l'Opposante.

[6] Le Requéant a fait signifier et a produit une contre-déclaration dans laquelle il niait les allégations de l'Opposante et demandait que celle-ci soit tenue d'en faire la preuve.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de M. De Nardi, souscrit le 13 avril 2009, ainsi que les pièces A à L, conformément à l'article 41

du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/96-195 (le Règlement). M. De Nardi est le directeur des ventes et du marketing de l'Opposante.

[8] Voici les affidavits que le Requérant a produits au soutien de sa demande :

- a. Celui de Saverio Coppola, souscrit le 14 août 2009, avec les pièces 1 à 18. M. Coppola est le Requérant.
- b. Deux affidavits de Vanessa Mulhern, souscrits le 12 août 2009, l'un avec les pièces A à G et l'autre avec la pièce A. Mme Mulhern est avocate associée, à l'emploi de la firme Taylor McCaffrey LLP, un cabinet d'avocat à Winnipeg, Manitoba.
- c. Celui de Diane Huguenin, souscrit le 7 août 2009, avec les pièces 1 et 2. Mme Huguenin est assistante juridique dans le cabinet des agents du Requérant.
- d. Celui de Nicole Graniero, souscrit le 13 août 2009, avec les pièces 1 et 2. Mme Graniero est assistante juridique dans le cabinet des agents du Requérant.
- e. Celui de Angelina Di Palma, souscrit le 13 août 2009, avec les pièces 1 et 2. Mme Di Palma est assistante juridique dans le cabinet des agents du Requérant.

[9] Aucun auteur d'affidavit n'a été contre-interrogé.

[10] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[11] C'est sur le Requérant que repose le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau 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 Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

[12] Les dates pertinentes quant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- pour les alinéas 38(2)a) et 30i) - la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 at 475 (C.O.M.C.) ; *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, à la p. 432 (C.O.M.C.)];

- pour les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) - la date de la décision [voir, *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- pour l'alinéa 38(2)*c*) et le paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir le par. 16(3) de la Loi];
- pour l'alinéa 38(2)*d*) et l'article 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Le non-respect de l'alinéa 30*i*) de la Loi

[13] Lorsqu'un requérant fournit la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration requise, et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel; le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est donc rejeté.

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

[14] L'opposant est déchargé de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondée sur l'alinéa 12(1)*d*) si l'enregistrement invoqué est en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier l'existence de l'enregistrement invoqué par l'opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et confirme que les enregistrements pour les Marques MONDO de l'Opposante sont toujours en règle.

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait 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.

[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 chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal 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), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

[17] Durant toute mon évaluation des éléments de preuve à l'égard des motifs d'opposition, je ne ferai pas référence aux déclarations faites par aucun des déposants exposant son opinion sur les questions intéressant le fond de l'opposition, ni n'y accorderai d'importance [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, p. 53 et *Les Marchands Deco Inc. c. Société Chimique Laurentide Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

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

[18] La Marque est un mot forgé sans aucune signification en anglais, en français ou dans quelque autre langue que ce soit (affidavit de Coppola); elle a donc un caractère inhérent. Le mot « mondo » se retrouve dans chacune des Marques MONDO de l'Opposante.

[19] Les deux parties se réfèrent à des définitions de dictionnaires en ligne à l'appui de leurs observations selon lesquelles le mot « mondo » est le terme italien signifiant « monde ». Le Requéran s'appuie également sur des éléments de preuve présentés dans l'affidavit Coppola. Ce dernier déclare dans son affidavit qu'il y a au Canada un nombre important de personnes s'exprimant en italien. M. Coppola cite au soutien de cette déclaration des statistiques tirées du recensement canadien de 2006 concernant les origines ethniques, ainsi que deux articles tirés de

l'Internet. Je ne suis pas convaincue que cette preuve par oui-dire suffit pour supporter la déclaration de M. Coppola fondée sur des renseignements qu'il possède et sa croyance. De plus, aucune preuve ne permet de conclure que des personnes d'origine ethnique italienne pourraient de toute façon parler, lire ou comprendre l'italien.

[20] En conséquence, aucune preuve admissible au dossier ne permet de conclure qu'une portion importante de la population canadienne comprend et parle italien. Comme je ne me sens pas en mesure de prendre connaissance d'office d'une déclaration de cette nature, je pars de la prémisse que le Canadien moyen n'associe pas à « mondo » le sens de « monde ». De toute façon, même si le Canadien moyen devait associer le mot « monde » au terme « mondo » (soit en raison de sa signification en italien soit en raison de sa similitude avec le mot français « monde »), cela ne changerait en rien le résultat de ma décision étant donné que le mot « monde » n'est pas descriptif des marchandises ou services des parties.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le mot MONDO est une marque dont le caractère distinctif est inhérent en ce qui a trait aux marchandises et services de l'Opposante vu qu'il n'a aucune signification dans le langage courant à l'égard des marchandises et services de l'Opposante.

[22] En fin de compte, j'estime que les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent identique.

[23] Une marque peut acquérir son caractère distinctif au moyen de son emploi ou de sa promotion. Je résumerai le témoignage des parties à cet égard.

[24] La demande d'enregistrement pour la Marque est fondée sur un emploi projeté. Dans son affidavit, M. Coppola dit qu'il loue et exploite un petit vignoble à Lavaltrie, au Québec, depuis avril 2006 et qu'il a enregistré un certain nombre de dénominations sociales au Québec en liaison avec l'exploitation d'un vignoble, dont : Numondo Wines, Vignoble Xavier Coppola et Xavier Coppola Winery (pièce 1). M. Coppola a joint à son affidavit l'esquisse d'un projet d'étiquette affichant la Marque qui à ses dires sera employée en liaison avec du vin (pièce 2.2). Même si j'accepte cet élément de preuve étaye l'intention du Requérent d'employer au Canada la Marque, le Requérent n'a pas présenté de preuve démontrant son intention d'employer la Marque au

Canada depuis la production de la demande et, en conséquence, la seule conclusion que je puisse tirer est que la Marque n'est pas devenue connue du tout.

[25] L'Opposante est en affaires depuis 1975; elle importe et distribue des aliments ainsi que des boissons, et exploite aussi des points de vente au détail. L'Opposant allègue l'emploi de MONDO comme marque de commerce et nom commercial depuis cette date. Dans son affidavit, M. De Nardi dit que l'Opposante importe et distribue une grande variété de produits alimentaires et de boissons, dont du vin, des raisins et du jus de raisin pour la vinification. M. De Nardi déclare que ces produits sont fabriqués par ou pour l'Opposante et qu'ils portent les marques de commerce de l'Opposante (à l'égard des produits décrits dans l'enregistrement des Marques MONDO) ou celles des tierces parties fournissant des aliments et des boissons (y compris des établissements viticoles).

[26] Dans son affidavit, M. De Nardi déclare que les Marques MONDO de l'Opposante figurent sur les étiquettes apposées sur ses marchandises ainsi que sur les contenants en carton dans lesquels sont empaquetées ses marchandises lors de leur livraison aux clients. M. De Nardi a joint à son affidavit des spécimens de ces contenants en carton et d'étiquettes, lesquels ont tout été utilisés, et continuent de l'être, par l'Opposante en liaison avec la ventes des marchandises de l'Opposante (pièces H1 et H2).

[27] Il ressort de la preuve que les ventes de marchandises en liaison avec les Marques MONDO de l'Opposante ont excédé le million de dollars annuellement depuis 1990-1991 et deux millions de dollars annuellement depuis 2004-2005. Environ 95% de ces ventes sont imputables aux ventes réalisées en liaison avec la marque MONDO (5% en liaison avec la marque BEL'MONDO).

[28] L'Opposante fait la promotion de ses marchandises et services par la distribution de dépliants (spécimens joints comme pièce I1), par la participation à des foires commerciales et la tenue de tels événements, ainsi que par l'exploitation d'un site Web et par de la publicité publiée dans des revues spécialisées (spécimens joints comme pièces J1 à J4), des journaux et des magazines (spécimens joints comme pièce K). M. De Nardi confirme que pour les années 1999 à 2009, l'Opposante a dépensé plus de 100 000 \$ pour la promotion de ses marchandises et services.

[29] M. De Nardi déclare que les ventes de services réalisées au Canada par l'Opposante en liaison avec les Marques de l'Opposante et ses noms commerciaux (à l'exclusion de BEL'MONDO) s'élevaient à une somme supérieure à 10 millions de dollars annuellement pour les années 1990 à 2004, en une somme se situant entre 13 ou 14 millions de dollars annuellement pour les années 2004 à 2009. M. De Nardi dit que ces données comprennent un montant minimum annuel de 125 000 \$ de raisins et une autre somme annuelle d'au moins 125 000 \$ de jus de raisin en vue de leur vinification. M. De Nardi déclare qu'environ 10% de ces raisins ou de ce jus ont été offerts sous la marque de commerce MONDO, le 90% restant constituant des raisins et du jus de raisins offerts par des tierces parties.

[30] Étant donné la solide réputation des Marques MONDO établie par l'Opposante, ce facteur joue en sa faveur.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage*

[31] Comme il a été précédemment mentionné dans l'analyse du facteur relatif à l'alinéa 6(5)a), la demande d'enregistrement pour la Marque a été produite fondée sur son emploi projeté, et aucune preuve ne permet de conclure à son emploi postérieur à la date de production de la demande. Par contre, l'Opposante a établi qu'elle faisait un emploi considérable de ses Marques MONDO antérieurement à la date de production de la demande pour la Marque, de telle sorte que ce facteur joue aussi en faveur de l'Opposante.

*Aliniéa 6(5)c) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce*

[32] Ma décision sur ce facteur dépend de la comparaison de l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande d'enregistrement de la Requérante et des marchandises et des services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997) 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[33] Le Requérant a produit une demande d'enregistrement pour la Marque en liaison avec du « vin » comme marchandise et avec « vinification, vignoble, établissement viticole » comme services. Dans son affidavit, M. Coppola déclare que dans son établissement viticole, il a l'intention de produire sous la Marque des vins rouge, blanc et des vins de dessert.

[34] Bien qu'aucune des Marques MONDO de l'Opposante ne soit enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec du vin spécifiquement, au moins un enregistrement vise le jus de raisin ou des raisins en vue de leur vinification. Plus particulièrement, l'enregistrement n° LMC490 664 pour MONDO FOODS COMPANY LTD. et dessin vise dans son état déclaratif des « raisins de cuve en gros » et les enregistrements n<sup>os</sup> LMC452 101 et LMC317 799 pour MONDO visent des jus de fruit, ce qui, compte tenu de la preuve présentée par l'Opposante, pourraient constituer du jus de raisin utilisé pour la vinification. Dans son affidavit, M. De Nardi déclare que l'Opposante a vendu des raisins et du jus de raisin offerts sous la bannière MONDO pour la vinification. Enfin, les enregistrements LMC452 101 pour MONDO FOODS et LMC490 664 pour MONDO FOODS COMPANY LTD. et dessin visent les services d'« importation, d'emballage et de distribution d'aliments et de boissons » ce qui, à première vue, pourrait viser l'importation, l'emballage et la distribution de vin.

[35] L'Opposante a aussi soumis des éléments de preuve concernant l'exploitation de sa boutique de vin, La Boutique del Vino; je souligne cependant que ces activités ne sont pas en liaison avec ses Marques MONDO. Les activités relatives au vin exercées par l'Opposante seront examinées de plus près ultérieurement dans le cadre de l'analyse des circonstances additionnelles.

[36] Compte tenu de ce qui précède, j'estime qu'il n'existe pas de chevauchement direct dans la nature des marchandises des parties, mais qu'il y a un certain rapport entre leurs marchandises et services vu que les deux parties exploitent des activités dans le domaine des aliments et des boissons, et que l'Opposante a démontré l'emploi de ses Marques MONDO en liaison avec des marchandises associées au vin tel que des raisins de cuve et du jus de raisin utilisés dans le processus de vinification.

*Alinéa 6(5)d) – la nature du commerce*

[37] Lors de l'audience, le Requéant a fait valoir que les Marchandises étaient dispendieuses et que l'acheteur moyen, hautement qualifié. Le Requéant soutient donc que le consommateur moyen des Marchandises serait donc en mesure de faire des distinctions précises lorsqu'il fait l'achat de vin et qu'il ne fonderait pas leurs décisions d'acheter seulement sur le nom de marque ou l'étiquette. Premièrement, je souligne que rien dans la preuve au dossier ne concerne le prix des Marchandises ou la nature du consommateur ciblé. Cependant, fait encore plus important, je

souligne que la Cour suprême du Canada a récemment formulé un commentaire sur la question du consommateur hautement qualifié dans l'arrêt *Masterpiece*, où le juge Rothstein a déclaré que le fait que les biens soient onéreux n'est pas un facteur pertinent et ne constitue pas une raison pour restreindre le bénéfice de la protection du régime des marques de commerce. Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression [*Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.)]. Les mesures prises ultérieurement par des consommateurs hautement qualifiés pour tenter de dissiper la confusion ressentie à première vue ne sont pas pertinentes [par analogie, voir les paragraphes 68 à 74 de l'arrêt *Masterpiece*, précité]. Compte tenu de ce qui précède, je n'accorde aucune importance aux arguments soumis par le Requérant concernant cette question.

[38] En ce qui concerne la nature du commerce du Requérant, M. Coppola affirme dans son affidavit que le Requérant produira son vin en vertu d'un permis d'établissement viticole artisanal, ce qui entraîne des restrictions s'appliquant de son commerce. Sous le régime de ce permis, le Requérant ne peut produire que 10 000 bouteilles de vin, lesquelles ne peuvent être vendues que dans la province de Québec et que dans des endroits précis (c.-à-d., au vignoble, aux restaurants détenant un permis d'alcool et à la SAQ). Le Requérant ne sera pas autorisé à vendre du vin dans les épiceries. Je souligne cependant que les spécifications concernant les Marchandises ne contiennent aucune restriction concernant les voies de commercialisation. Lorsque la demande ne contient aucune restriction de ce type, il n'est pas nécessaire de se pencher sur l'endroit où une marque est effectivement employée étant donné qu'il est de l'essence même d'une demande d'enregistrement d'accorder une protection d'envergure nationale, sauf si elle est expressément restreinte [voir l'arrêt *Masterpiece*, précité]. Compte tenu de ce qui précède, je n'accorde aucune importance aux arguments soumis par le Requérant concernant les prétendues restrictions visant son activité commerciale que son permis artisanal lui impose.

[39] En ce qui concerne la nature du commerce de l'Opposante, M. De Nardi déclare que les clients de l'Opposante à l'égard de ses services se composent d'établissement de vente d'aliments au détail et d'épiceries, de distributeurs de denrées alimentaires et de restaurants, alors qu'à l'égard de ses marchandises, ses clients sont des personnes qui se procurent les Marchandises de l'Opposante dans ses établissements, ou dans ceux de vente au détail d'aliments ou dans des épiceries exploitées par des tierces parties.

[40] Compte tenu de l'absence de restriction sur les voies de commercialisation du Requérant et du rapport entre les marchandises des parties, je suis convaincue que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper.

*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*

[41] L'élément MONDO figure dans les marques des parties. Comme il a été précédemment mentionné dans l'analyse du facteur relatif à l'alinéa 6(5)a), le mot MONDO n'a aucune signification en langue anglaise ou française.

[42] L'Opposante soutient que l'élément « nu » est susceptible d'être interprété comme un adjectif, signifiant vraisemblablement « nouveau », comme dans « nouveau et amélioré », et jouant le rôle d'un descripteur pour MONDO. L'Opposante soutient qu'en conséquence il est probable que les personnes connaissant ses produits et services l'interprètent comme une indication de l'arrivée sur le marché d'un autre de ses produits. D'autre part, le Requérant fait valoir que même si l'élément « nu » était perçu comme ayant une connotation de « nouveauté », la Marque devient un mot forgé n'ayant aucune signification en anglais ou en français dès que cet élément est jumelé à MONDO.

[43] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques des parties offrent des similitudes dans le son, la présentation et les idées qu'elles suggèrent en raison de l'inclusion qu'elles ont en commun de l'élément MONDO.

*Autre circonstance de l'espèce – les activités relatives au vin et à la vente au détail de l'Opposante*

[44] Bien que l'enregistrement des Marques MONDO de l'Opposante ne vise pas précisément les services liés au vin ou à la vinification, M. De Nardi a produit des éléments de preuve concernant les activités commerciales de l'Opposante en rapport avec l'industrie viticole. Plus précisément, M. De Nardi a déclaré que l'Opposante était également propriétaire d'autres marques n'ayant aucun lien avec MONDO, dont les plus importantes sont La Boutique del Vino et dessin ainsi que CUVÉE D'OR, lesquelles sont employées en liaison avec la vente de vin. M. De Nardi a joint à son affidavit des détails concernant ces enregistrements. (pièce C). Je souligne que ces marques n'ont pas été énoncées dans la déclaration d'opposition et qu'elles

ne forment donc pas la base d'aucun des motifs d'opposition invoqués. Les activités commerciales de l'Opposante relatives à l'industrie du vin pourraient toutefois être considérées dans le cadre de l'analyse d'une autre circonstance de l'espèce.

[45] Dans son plaidoyer écrit et lors de l'audience, le Requéran s'est opposé à la preuve de l'Opposante concernant l'établissement La Boutique del Vino et le vin la CUVÉE D'OR au motif que ces services et marchandises ne sont pas offerts en liaison avec les Marques MONDO de l'Opposante. Le premier affidavit de Mulhern déposé par le Requéran tente en fait d'établir que l'Opposante n'emploie pas ses Marques MONDO en liaison avec ses établissements. Je n'ai pas à traiter ces arguments pour les motifs exposés ci-après. Lors de l'audience, l'Opposante a clairement indiqué qu'en produisant ces éléments de preuve elle ne tentait pas de laisser entendre qu'elle avait vendu du vin ou avait exploité un magasin de vin sous les Marques MONDO, mais simplement qu'elle avait plutôt vendu du vin. L'Opposante a soutenu que le fait de vendre du vin de marque provenant de tierces parties constituait une circonstance de l'espèce qui appuyait la conclusion voulant que le vin se trouvât dans une aire d'expansion naturelle des produits et services qu'elle offrait déjà en liaison avec les Marques MONDO.

[46] M. De Nardi a dit que l'Opposante exploitait quatre magasins de vente au détail dans la région de Winnipeg, chacun en liaison avec les marques de commerce ou noms commerciaux suivants :

- a. Piazza De Nardi
- b. La Boutique Del Vino
- c. La Grotta Mediterranean Market
- d. La Grotta Del Fromaggio

[47] M. De Nardi a joint à son affidavit des photographies des lieux de ces établissements de vente au détail (pièce D).

[48] M. De Nardi a déclaré que les ventes réalisées dans les magasins de l'Opposante totalisaient environ 6 millions de dollars pour l'année 1999-2000, environ 7,5 à 8 millions de dollars annuellement pour les années 2004 à 2009 et environ 3,5 millions de dollars annuellement pour les années 2007 et 2008.

[49] M. De Nardi a affirmé que pour les années 1999 à 2009, l'Opposante avait dépensé au-delà de 750 000 \$ pour la promotion de ses magasins.

[50] M. De Nardi a déclaré que l'Opposante exploite un site Web dont l'adresse est *www.laboutique.ca* pour annoncer et faire la promotion des marchandises qu'elle vend à son établissement de vente au détail La Boutique del Vino (pièce E). M. De Nardi a dit que les imprimés du site Web indiquent la méthode de vente que l'Opposante utilise depuis 1994 et la façon dont elle continue de vendre du vin aux personnes à son établissement de vente au détail La Boutique del Vino. Selon M. De Nardi, le chiffre de vente annuelle de vin au magasin La Boutique del Vino de l'Opposante se situe entre 2,5 et 3 millions de dollars et il s'est maintenu de la sorte depuis au moins l'an 2000.

[51] M. De Nardi a déclaré sur la foi de renseignements tenus pour véridiques que les Canadiens connaissant bien les magasins de l'Opposante savent qu'ils sont exploités par cette dernière. Au soutien de cette déclaration, laquelle constitue à première vue du oui-dire (voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)), M. De Nardi a joint les documents décrits ci-dessous :

- a. des articles tirés de médias concernant l'Opposante et un ou plusieurs de ses magasins (pièce F1);
- b. des photographies illustrant une affiche Mondo Foods fixée sur le magasin La Grotta del Fromaggio. Une affiche sensiblement identique a été présente en évidence à cet endroit depuis au moins 1975. De 1994 à 1999, le magasin de l'Opposante La Boutique Del Vino se trouvait à l'intérieur de celui de La Grotta del Fromaggio (pièce F2);
- c. la promotion des marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante est souvent faite en les montrant côte à côte avec les magasins de l'Opposante (pièce F3).

[52] Bien que je ne sois pas disposée à m'en remettre à des documents qui constituent du oui-dire comme preuve de la véracité de leur contenu, je suis convaincue que les clients de l'Opposante établiraient un rapport entre cette dernière et ses magasins.

[53] Le Requéant a également produit un deuxième affidavit souscrit par Mme Mulhern où elle déclare que l'Opposante serait empêchée d'exploiter son propre vignoble ou établissement viticole en raison de sa participation dans le magasin La Boutique del Vino. Mme Mulhern fonde cet avis sur sa connaissance des lois du Manitoba, plus particulièrement du *Règlement sur les magasins de vins de spécialité* pris en vertu de la *Loi sur la réglementation des alcools (Manitoba)*, dont elle a joint une copie à son affidavit (pièce A). Je suis convaincue de la qualité d'expert en droit du Manitoba. Mme Mulhern a exprimé l'avis qu'il serait contraire à la loi du Manitoba pour l'Opposant de posséder un établissement viticole (c.-à-d., être producteur de vin)

tout en détenant à la fois, directement ou indirectement, un magasin de vins de spécialité en propriété privée. Le Requérant soutient, sur le témoignage d'opinion de Mme Mulhern, qu'il ne serait donc pas possible pour l'Opposante d'exercer les mêmes activités que lui et que la probabilité de confusion s'en trouve ainsi réduite. En réponse à cet argument, l'Opposante s'appuie sur l'arrêt *Masterpiece* au soutien de la position que lorsqu'un enregistrement ne contient aucune restriction quant à la nature du commerce, aucune restriction de cette nature ne devrait être prise en compte. Je souscris à l'argument de l'Opposante et refuse d'accepter celui présenté par le Requérant sur cette question.

*Autre circonstance de l'espèce – preuve relative à l'état du registre et à l'état du marché*

[54] Le Requérant a présenté des éléments substantiels de preuve relative à l'état du registre et à l'état du marché.

[55] M. Coppola a déclaré que le mot « mondo » est employé par de nombreuses personnes et sociétés dans des domaines variés d'activités, en liaison avec une kyrielle de marchandises et de services, dont le vin et les jus de raisins. M. Coppola ajoute qu'il existe 39 marques de commerce déposées au Canada dont le mot « mondo » fait partie (pièce 8) et qui appartiennent à des tierces parties autres que l'Opposante. Comme l'a fait valoir l'Opposante, je souligne que seulement trois de ces marques (LMC635 520, LMC634 505 et LMC699 457) visent les marchandises en cause (c.-à-d., des marchandises ayant un certain rapport avec le vin ou, de façon plus générale, des produits alimentaires ou des boissons). Le Requérant est en désaccord avec l'interprétation de l'Opposante formulée à l'égard de la preuve relative à l'état du registre soutenant que les enregistrements visant des vêtements et des accessoires étaient également pertinents vu qu'il était aussi possible de se procurer des produits de cette nature dans les épiceries. Je ne souscris pas à l'interprétation que fait le Requérant de la preuve relative à l'état du registre.

[56] Lorsqu'il s'agit d'analyser la pertinence de la preuve relative à l'état du registre, il convient de souligner qu'une telle preuve n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions sur l'état du marché. Or, on ne peut tirer des conclusions sur l'état du marché que dans les cas où il existe un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Je ne crois pas que trois enregistrements

pertinents suffisent pour me permettre de tirer une telle conclusion. Je ne suis donc pas disposée à accorder de l'importance aux éléments de preuve présentés par le Requéranr relativement à l'état du registre.

[57] Le Requéranr a également présenté une preuve relative à l'état du marché à l'égard du mot « mondo ». Dans son affidavit, M. Coppola souligne plus précisément le caractère très marqué de l'utilisation et de la présence du mot « mondo » au niveau du commerce canadien et international dans le domaine du vin, des vignobles et des établissements servant ou vendant du vin. M. Coppola a joint à son affidavit des imprimés tirés de sites Web illustrant l'utilisation de « mondo » par des tierces parties en liaison avec des produits alimentaires et des boissons ainsi qu'en liaison avec des services d'alimentation et de boissons. (pièce 11).

[58] M. Coppola a également déclaré que les expressions « mondo », « mondo wine » et « mondo vino » sont des expressions communes parmi les plus utilisées sur l'Internet. Au soutien de cette déclaration, M. Coppola a joint à son affidavit des imprimés illustrant les résultats de ses recherches à l'égard de ces termes (pièce 12).

[59] Le Requéranr a présenté des observations substantielles cherchant à s'appuyer sur la preuve relative à l'état du marché pour établir la véracité de leur contenu. En l'absence d'information précisant si ces éléments de preuve sont nécessaires ou dignes de foi, je ne suis pas disposée à m'en remettre à des éléments de preuve relatifs à l'état du marché présentés par le Requéranr et tirés de l'Internet comme preuve de la véracité de leur contenu [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.), infirmé par (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (C.A.F.)].

[60] Le restant des éléments de preuve relatifs à l'état du registre et à l'état du marché présentés par le Requéranr par la voie des affidavits de Coppola, Huguenin, Graniero et Di Palma porte sur la coexistence invoquée d'autres marques figurant au registre ou dans le marché (par ex., « nu » et les marques « sans-nu » ; « new » et les marques « sans-new », ainsi que « world » et les marques « new/nu world »). Le fait qu'il soit possible pour des marques « nu » appartenant à des tierces parties de coexister avec des marques « sans-nu » appartenant à d'autres tierces parties n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et les Marques MONDO de l'Opposante. Il convient de trancher chaque cas en

se fondant sur des faits propres à ce cas précis. En conséquence, je n'accorde pas d'importance à cette preuve additionnelle relative à l'état du registre et à l'état du marché.

[61] En ce qui concerne la Marque, M. Coppola a affirmé que l'expression NuMondo constitue un terme très distinct et très peu commun. Afin d'étayer son assertion, M. Coppola a fourni les résultats de sa recherche Google pour ce terme qui, selon ses dires, indiquent seulement 557 occurrences à l'échelle mondiale, avec seulement 7 pages issues du Canada, lesquelles renvoient toutes au Requéant, à l'exception d'une seule (pièce 13). Je ne suis pas disposée à m'en remettre à des éléments de preuve tirés de ces sites Web comme preuve de la véracité du contenu des déclarations qui s'y trouvent [voir *Candrug*, précité].

[62] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve de l'état du registre et de l'état du marché présentée par le Requéant ne constitue pas une circonstance de l'espèce pertinente qu'il peut invoquer.

*Autre circonstance de l'espèce – la famille des Marques MONDO de l'Opposante*

[63] L'Opposante invoque la prétendue famille des marques de commerce MONDO comme une autre circonstance de l'espèce pertinente étayant sa position.

[64] L'argument principal de l'Opposante est qu'en raison de son emploi des Marques MONDO en liaison avec une grande variété de produits alimentaires, l'emploi d'une autre marque dans laquelle figure l'élément MONDO en liaison avec un autre genre de boisson créerait de la confusion étant donné que le public a pris l'habitude de voir ses Marques MONDO employées en liaison avec plusieurs produits alimentaires différents. L'Opposant a fait valoir qu'elle avait employé la famille de marques MONDO en liaison avec une grande variété de produits alimentaires ainsi qu'en liaison avec la distribution d'une variété encore plus grande de produits, dont des raisins et du jus de raisin destinés à la vinification, et cela pendant longtemps. L'Opposante a donc soutenu que pour cette raison les consommateurs qui connaissent bien la famille des marques MONDO tireront la conclusion que la Marque est liée d'une façon quelconque avec l'Opposante.

[65] Pour s'appuyer sur une famille de marques, une partie doit prouver l'emploi de ces marques dans le marché [voir *McDonald's Corp. Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. L'Opposante a soutenu que la preuve présente avec suffisamment de

détails les chiffres de vente pour satisfaire au seuil de preuve requis afin d'établir une famille de marques. Je suis convaincue que l'Opposante a fait la preuve de son emploi de quatre marques de commerce MONDO et de deux marques de commerce BEL'MONDO.

[66] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la famille des Marques MONDO de l'Opposante constitue une circonstance de l'espèce pertinente additionnelle qui joue en sa faveur

### *Conclusion*

[67] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment la mesure dans laquelle les Marques MONDO de l'Opposante sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage ainsi que l'existence d'une famille des Marques MONDO appartenant à l'Opposante, j'estime que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques MONDO de l'Opposante.

[68] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

### Motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement – par. 16(3) de la Loi

[69] Bien qu'il incombe au Requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques MONDO et les Noms commerciaux de l'Opposante, celle-ci a le fardeau initial de prouver que la ou les marques de commerce et noms commerciaux invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur le par. 16(3) de la Loi étaient employés au Canada avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant (le 19 mars 2007) et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 2 juillet 2008) [par. 16(5) de la Loi].

[70] Outre les éléments de preuve examinés ci-dessus dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d), l'Opposante a présenté d'autres éléments de preuve

concernant ses activités dans le domaine du vin en liaison, selon ce qu'elle prétend, avec les Marques MONDO. Dans son affidavit, M. De Nardi déclare plus particulièrement que l'Opposante a jadis fait le commerce, et continue de le faire, de produits associés au vin et à la vinification, dont des équipements de vinification. M. De Nardi a dit qu'en plus de vendre des raisins et du jus de raisin pour leur vinification, la division des raisins de l'Opposante vendait également de l'équipement de vinification, dont des pressoirs, des broyeurs, de l'équipement servant à l'embouteillage et à la fermentation. M. De Nardi a déclaré que les ventes d'équipement de vinification par la division des raisins de l'Opposante avaient rapporté des milliers de dollars de revenus depuis 1975. Je remarque que l'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses Marques MONDO en liaison avec de l'équipement de vinification, autre ces déclarations assermentées.

[71] Le Requéant s'est objecté à l'allégation de l'Opposante concernant la vente de produits associés au vin en invoquant les résultats de l'examen du site Web de l'Opposante (*www.mondofoods.com*) réalisé par M. Coppola, le 8 juillet 2009, à l'occasion duquel il a remarqué qu'en dépit de la mention « distributeur de vin » figurant sur la page d'accueil, il n'avait trouvé aucun renvoi à des listes de produits associés au vin, à l'exception de la page [TRADUCTION] « Nos produits : huiles et condiments », où il y était fait mention de vin de cuisson (pièce 3). L'Opposante a reconnu que ses Marques MONDO ne figuraient pas sur le vin de cuisson qu'elle vendait.

[72] 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), j'estime que l'Opposante a prouvé l'emploi de ses Marques MONDO et de ses Noms commerciaux aux dates pertinentes et qu'elle s'est donc acquittée de son fardeau de preuve.

[73] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'importance et mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi s'appliquent donc également ici. En conséquence, j'estime que la Requérente ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques MONDO et Noms commerciaux de l'Opposante.

[74] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement.

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

[75] Bien que la Requérante ait 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.

[76] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs de ses Marques MONDO et Noms commerciaux étaient devenus suffisamment connus pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, conf. par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.1<sup>re</sup> inst.)].

[77] 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 réussi à établir que ses Marques MONDO et ses Noms commerciaux étaient devenus suffisamment connus à la date de production de la déclaration d'opposition et, en conséquence, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[78] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'importance et mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi s'appliquent donc également ici. En conséquence, j'estime que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques MONDO et Noms commerciaux de l'Opposante et, en conséquence, j'accueille également le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

### Décision

[79] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme.  
Jean-Jacques Goulet, LL.L.