



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

Référence: 2017 COMC 37
Date de la décision: 2017-04-24

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

National Importers Inc.

Opposante

et

SONAFI, Société par Actions Simplifiée

Requérante

1,613,528 pour CARMELIA

Demande

Introduction

[1] National Importers Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce CARMELIA (la Marque) faisant l'objet de la demande n° 1,613,528 au nom de SONAFI, Société par Actions Simplifiée (la Requérante), produite le 11 février 2013 auprès du registraire des marques de commerce.

[2] Cette demande, telle que révisée en cours d'examen, est basée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en France en liaison avec le même genre de produits que ceux ci-après décrits, et revendique la date de priorité du 17 août 2012:

Cacao. Pâtisserie et confiserie excluant les tartinades, nommément, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel; chocolat. (Ci-après parfois référés collectivement les « Produits »)

[3] Cette demande contient également la mention suivante :

Le terme CARMELIA est un terme inventé et n'a donc aucune traduction en français ou en anglais.

[4] L'Opposante fonde son opposition sur trois motifs tournant tous autour de la question de la probabilité de confusion au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), entre la Marque et la marque de commerce CARMELLA, enregistrée le 26 mai 2006 sous le n° LMC664,996 en liaison avec les produits : [TRADUCTION] « Produits alimentaires, nommément produit à tartiner à utiliser en cuisson, et en boulangerie et pâtisserie » (*Food products, namely a spread for use in cooking and baking*), appartenant à l'Opposante et ayant été employée par celle-ci au Canada.

[5] Tel qu'il ressortira de mon analyse, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'opposition en partie seulement.

Le dossier

[6] La demande d'enregistrement fut annoncée pour fins d'opposition dans l'édition du 30 juillet 2014 du *Journal des marques de commerce*.

[7] La déclaration d'opposition fut produite le 26 septembre 2014 et allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, qu'elle n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi, et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au sens de l'article 16(2)(a) de la Loi en raison de la confusion créée par celle-ci avec la marque de commerce CARMELLA de l'Opposante décrite plus haut.

[8] Une contre-déclaration déniait chacun des motifs d'opposition plaidés fut produite le 15 octobre 2014, puis amendée volontairement par la Requérante avec la permission du registraire accordée le 5 juin 2015, afin de noter une erreur survenue au moment de l'annonce de la présente demande dans le *Journal des marques de commerce*.

[9] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de sa Directrice marketing, Michelle Dickens, daté du 12 mars 2015.

[10] Au soutien de sa demande, la Requérante a pour sa part produit un affidavit de Nadia Bédard, parajuriste au sein du cabinet représentant la Requérante dans la présente procédure, daté du 15 juillet 2015, et un affidavit de Rémi Gauvin, « étudiant », daté du 16 juillet 2015.

[11] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les deux parties ont cependant participé à l'audience tenue dans ce dossier.

Remarque préliminaire

[12] Tel que noté par la Requérante dans sa contre-déclaration amendée, une erreur est survenue au moment de l'annonce de la présente demande dans le *Journal des marques de commerce*.

[13] Plus particulièrement, l'état déclaratif des produits couverts par la présente demande, reproduit dans cette annonce, ne tient pas compte de l'entièreté des changements apportés par la Requérante dans sa demande d'enregistrement révisée produite auprès du registraire le 3 février 2014, en ce que l'exclusion spécifique des « tartinades » a été omise.

[14] Dans les circonstances, j'ai confirmé aux parties, dès le début de l'audience, que l'état déclaratif des Produits, tel qu'amendé, avait été noté et serait officiellement consigné au dossier du registraire parallèlement à la présente décision.

Analyse

Le fardeau qui repose sur les parties

[15] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[16] Tel qu'indiqué plus haut, les trois motifs d'opposition plaidés par l'Opposante tournent tous autour de la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce CARAMELLA de l'Opposante.

[17] Tel qu'il ressortira de mon analyse, bien que le test en matière de confusion demeure le même, le fardeau de preuve initial imposé à l'Opposante de même que les dates pertinentes applicables varient en fonction de chacun de ces motifs.

[18] Je débiterai mon analyse en regard du motif fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi.

Non-enregistrabilité de la Marque

[19] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi au motif qu'elle crée de la confusion avec la marque enregistrée CARAMELLA de l'Opposante décrite plus haut.

[20] La date pertinente pour décider d'un motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité d'une marque de commerce au regard de la confusion créée avec une marque de commerce enregistrée est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[21] J'ai exercé ma discrétion et vérifié que l'enregistrement allégué par l'Opposante au soutien du présent motif est toujours en vigueur sur le registre des marques de commerce. Puisque cela est le cas, l'Opposante a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant. La Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et cette marque enregistrée de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[23] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées 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. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen plus approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[24] Les marques des parties possèdent un caractère distinctif inhérent équivalent. Bien qu'elles consistent en des mots inventés, elles sont toutes deux forgées à partir du mot « CAMEL », lequel constitue l'élément dominant de celles-ci, en dépit des suffixes « LA » et « IA ». En cela, je suis d'avis que leur caractère distinctif inhérent est relativement faible dans le contexte des produits alimentaires leur étant associés [voir au même effet la décision *Culinar Inc c National Importers Inc*, 2004 CanLII 71834 (TMOB), confirmée en appel par 2005 CF 1460, (2005) 44 CPR (4th) 241 (CF), concernant également la marque CAMELLA de l'Opposante, et dans laquelle la Cour fédérale a assimilé le caractère distinctif inhérent d'une marque à son originalité].

[25] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi au Canada.

[26] Tel qu'indiqué plus haut, la présente demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en France. Comme aucune preuve n'a été versée au dossier relativement à la mesure dans laquelle celle-ci serait devenue connue au Canada, je ne peux conclure à quelque caractère distinctif acquis de la Marque.

[27] Il en va autrement en ce qui concerne la marque CARAMELLA de l'Opposante, tel qu'il ressort de ma revue ci-après de l'affidavit de Mme Dickens.

Affidavit de Mme Dickens

[28] Mme Dickens affirme que l'Opposante est un important importateur et distributeur d'aliments au Canada.

[29] S'agissant plus particulièrement des produits employés en liaison avec la marque CARAMELLA, Mme Dickens affirme que l'Opposante a employé celle-ci au Canada depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec [TRADUCTION] « un produit à tartiner à utiliser en cuisson, et en boulangerie et pâtisserie » (*a spread for use in cooking and baking*). Elle joint à cet effet sous la pièce « B » de son affidavit, un échantillonnage représentatif d'étiquettes faisant voir la marque CARAMELLA telle qu'apposée sur les pots dans lesquels ce produit est vendu et décrit comme une « tartinade de caramel au lait » (*milk caramel spread*). Pour les fins de mon analyse et de ma discussion, je référerai au produit de l'Opposante comme « la tartinade CARAMELLA ».

[30] Mme Dickens affirme que la tartinade CARAMELLA a été vendue depuis mai 1999 à divers magasins d'alimentation et épiceries au Canada, tels Highland Farms, LCL, Metro, Safeway, Overwaitea, Shoppers Drug Mart, Sobeys, Thrifty Foods, et Wal-Mart.

[31] Mme Dickens affirme que la tartinade CARAMELLA est également offerte en vente sur l'Internet, incluant via le site <http://powershopper.com>, et joint sous la pièce « C », un extrait de ce site Web à cet effet.

[32] Mme Dickens fournit le nombre de caisses vendues et les chiffres de vente de la tartinade CARAMELLA au Canada pour chacune des années 1999 à 2014. Le nombre de caisses vendues au total est de 53,000 caisses et excède en valeur 2,2 millions de dollars. Plus particulièrement, le

nombre de caisses vendues est de l'ordre d'un millier de caisses par année les moins bonnes années, et de plus de 7,000 caisses par année les meilleures années. Les chiffres de vente varient de quelques dizaines de milliers de dollars par année les moins bonnes années, à près de 300,000 dollars par année les meilleures années.

[33] Mme Dickens fournit également les montants consacrés à la publicité et la promotion de la tartinade CAMELLA au Canada pour chacune des années 2008 à 2014. Le montant total excède 65,730 dollars et varie d'environ 5,000 dollars à environ 15,000 dollars par année.

[34] Mme Dickens explique que la publicité et la promotion de la tartinade CAMELLA est faite notamment par le biais de démonstrations de produits, distribution d'échantillons aux consommateurs et aux représentants de l'industrie, campagnes publicitaires avec les détaillants de l'Opposante, et la mise en place de présentoirs chez ces détaillants. Mme Dickens joint à son affidavit divers exemples de pareilles publicité et promotion, dont :

- Pièce « D » : un échantillonnage représentatif des fiches de vente utilisées par l'Opposante afin de promouvoir sa tartinade CAMELLA auprès de ses détaillants;
- Pièce « E » : un échantillonnage représentatif d'un présentoir ou « chargeur » (*shipper*) retrouvé chez les détaillants offrant en vente la tartinade CAMELLA;
- Pièce « F » : un échantillonnage représentatif de matériel incitatif distribué aux détaillants de l'Opposante situés au Québec, entre les mois de juillet et septembre 2013, afin de promouvoir la vente de la tartinade CAMELLA;
- Pièces « G » et « H » : une copie de la pochette de presse du magazine RICARDO distribué à travers le Canada (versions française et anglaise); ainsi qu'une copie d'une publicité annonçant la tartinade CAMELLA publiée dans le volume 13 numéro 1 de la version française de ce magazine, distribuée à plus de 100 000 copies; et
- Pièces « I », « J », et « K » : divers extraits de sites Web de l'Opposante, représentatifs de la manière dont la tartinade CAMELLA a été (et continue d'être) décrite et annoncée par l'Opposante depuis au moins aussi tôt que mai 2006.

[35] Au vu de l'ensemble de la preuve fournie par l'affidavit de Mme Dickens, je conviens avec l'Opposante que la marque CAMELLA est devenue connue à tout le moins dans une certaine mesure au Canada.

[36] Partant, mon appréciation globale de ce premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques en cause, favorise l'Opposante puisque la marque CAMELLA est mieux connue que la Marque.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[37] Ce facteur favorise également l'Opposante compte tenu de la preuve d'emploi de la marque CAMELLA depuis 1999 établie par l'affidavit de Mme Dickens et de l'absence de preuve d'emploi de la Marque au Canada.

Le genre de produits et la nature du commerce

[38] En considérant le genre de produits et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits couverts par la présente demande avec l'état déclaratif des produits couverts par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces libellés doivent toutefois être lus de manière à déterminer le type probable de commerce des parties plutôt que toutes les possibilités de commerce pouvant être comprises dans ceux-ci. La preuve du commerce véritable des parties s'avère utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CFA); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[39] Le produit de l'Opposante est décrit comme un [TRADUCTION] « produit à tartiner à utiliser en cours de cuisson, et en boulangerie et pâtisserie » (*a spread for use in cooking and baking*), alors que les produits de la Requérante consistent en du cacao; des pâtisseries et confiseries excluant les tartinades, nommément des confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel; et du chocolat.

[40] Je note à cet égard que la preuve de l'Opposante indique que la tartinade CAMELLA peut être utilisée tant pour tartiner rôties, gaufres, scones, pain doré, gâteau, etc. que comme garniture pour les desserts, la crème glacée, etc. [voir pièces « C », « D », et « K » à l'affidavit de Mme Dickens].

[41] Je note également que la preuve de la Requérante, introduite par le biais de l'affidavit de M. Gauvin, inclut sous la pièce RGA-1 « diverses reproductions de certains des produits CAMELIA visés par la [présente] demande ». Bien que produites sans autre explication par M. Gauvin, ces reproductions font voir la Marque apposée sur divers emballages de produits, dont une « création gourmande » ou « gourmandise » au chocolat au lait et au caramel, des « perles craquantes » et un « chocolat au lait à pâtisser » (*milk chocolate for baking*) 36% cacao aux notes de caramel et de beurre salé.

[42] Je conviens avec l'Opposante qu'il existe un certain chevauchement entre les produits décrits comme « cacao » et « chocolat » dans la présente demande et la tartinade de l'Opposante, en ce que tous deux peuvent être utilisés en cuisson, et en boulangerie et pâtisserie.

[43] Pour ce qui est des autres produits couverts par la présente demande, je conviens avec la Requérante qu'il s'agit de produits différents, d'autant plus que les divers types de « pâtisserie et confiserie » de la Requérante excluent expressément les « tartinades ». Le simple fait qu'il s'agisse dans tous les cas de produits alimentaires sucrés ne change rien à la distinction très claire existant entre les friandises de la Requérante et la tartinade de l'Opposante.

[44] En ce qui concerne la nature du commerce des parties, je conviens avec l'Opposante qu'en l'absence de preuve à l'effet contraire, l'on ne saurait conclure que les voies de commercialisation de l'ensemble des produits des parties diffèrent.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la
présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[45] Tel que rappelé par la Cour suprême dans l'affaire *Masterpiece*, précitée, au paragraphe 49, le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et celui qui est décisif dans *la plupart* [mon emphase] des cas, est le degré de

ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[46] Par ailleurs, tel que mentionné plus haut, il est bien établi en jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au paragraphe 34].

[47] Appliquant ces principes au présent dossier, je conviens avec l'Opposante qu'il existe de grandes similitudes entre les marques des parties, aux plans visuel, phonétique, et des idées suggérées par celles-ci.

[48] Tel qu'indiqué plus haut, toutes deux sont forgées à partir du mot « CAMEL », lequel constitue l'élément dominant de celles-ci. Les marques diffèrent par une seule lettre, soit la lettre « I » dans la Marque, remplaçant le deuxième « L » de CAMELLA. Je conviens avec l'Opposante qu'en l'espèce, pareille substitution de la lettre « I » pour la lettre « L » n'entraîne pas de différences substantielles entre les marques, que ce soit aux plans visuel, phonétique ou des idées suggérées par celles-ci.

Circonstances additionnelles – État du registre

[49] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre canadien des marques de commerce par la voie de l'affidavit de Mme Bedard.

[50] Une preuve de l'état du registre sert à montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del*

Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[51] En l'espèce, l'affidavit de Mme Bedard a apparemment pour but de produire en preuve : (i) les détails de quelque 70 enregistrements ou demandes d'enregistrement de marques de commerce constituées du mot « CARAMEL » combiné à d'autres éléments [voir pièces NBE-1 et NBE-2]; (ii) les détails de quelque 19 enregistrements ou demandes d'enregistrement de marques de commerce constituées du « préfixe » « CARAM » combiné à d'autres éléments [voir pièces NBE-3 et NBE-4]; et (iii) le détail de quelque 12 enregistrements ou demandes d'enregistrement de marques de commerce constituées du « préfixe » « CHOCO » combiné à d'autres éléments [voir pièces NBE-5 et NBE-6]. Bien que les paramètres de recherche employés par Mme Bedard ne soient pas expliqués par celle-ci, il se dégage des tableaux récapitulatifs produits sous les pièces NB-2, NB-4 et NB-6, que l'ensemble de ces enregistrements ou demandes d'enregistrement concernent des produits alimentaires.

[52] Lors de l'audience, la Requérante a fait valoir que l'ensemble des enregistrements et demandes d'enregistrements compilés dans les tableaux récapitulatifs produits sous les pièces NB-2 et NB-4 sont pertinents en l'espèce pour démontrer le caractère descriptif et banal du mot « CARAMEL » en lien avec des produits alimentaires. Elle a également attiré plus particulièrement mon attention sur les enregistrements de marques de commerce suivants :

- OKARAMEL (enr. LMC775,553 daté du 25 août 2010) pour des tartinades au caramel et au chocolat;
- CARAMIEL (enr. LMC535,478 daté du 23 octobre 2000) pour du « caramel du miel »;
- AH CARAMEL! (enr. LMC444,815 daté du 30 juin 1995) pour des collations et desserts;
- CARMELLO (enr. LMC210,706 daté du 28 novembre 1975) pour des barres de chocolat;
- CARAMILK (laquelle marque est visée par une série d'enregistrements variés, tous au nom de la société Cadbury UK Limited) pour des confiseries et barres de chocolat.

[53] La Requérante a également fait valoir qu'un parallèle pouvait être fait en l'espèce entre le fait que plusieurs marques de commerce constituées du mot « CARAMEL » ou du préfixe « CARAM », coexistent au registre des marques de commerce au nom de propriétaires différents, et le fait que des marques constituées du « préfixe » « CHOCO », en apparence semblables bien qu'appartenant aussi à des propriétaires différents, y coexistent également pour des produits de même nature, comme dans les exemples suivants tirés des pièces NB-5 et NB-6 :

- CHOCONUTTA (enr. LMC331,394 daté du 28 août 1987) et CHOCO NUSSA (enr. LMC669,017 daté du 31 juillet 2006);
- CHOCOLATINA (enr. LMC506,336, radié le 21 août 2008 faute d'avoir été renouvelé) et CHOCOLATINI (enr. LMC780,082 daté du 19 octobre 2010);
- CHOCORELLA (enr. LMC364,079 daté du 20 mars 1987) et CHOCORILLOS (enr. LMC592,932 daté du 23 octobre 2003); et
- CHOCONUX (enr. LMC270,666 daté du 25 juin 1982) et CHOCOLUX (enr. LMC376,620 daté du 7 décembre 1990).

[54] L'Opposante fait quant à elle valoir que parmi les quelque 70 marques de commerce référencées dans les pièces NBE-1 et NBE-2, 45 ne commencent pas par le mot « CARAMEL ». Des 25 marques restantes, seules 19 incluent le mot « CARAMEL » en tant qu'élément distinct combiné à d'autres mots ou éléments. Qui plus est, seules quatre de ces marques de commerce (autres que la Marque et la marque CARAMELLA de l'Opposante), consistent en des mots inventés ayant comme première portion le mot « CARAMEL », soit :

- CARMELIZIO (demande produite le 27 août 2014, annoncée dans le *Journal des marques de commerce*) pour divers produits alimentaires, dont des breuvages et préparations à base de chocolat;
- CARMELICIOUS (enr. LMC717,531 daté du 27 juin 2008) pour des bonbons;
- CARMELIBOU (enr. LMC599,899 daté du 19 janvier 2004) pour de la crème glacée; et

- CARMELLO (enr. LMC210,706 mentionné plus haut par la Requérante).

[55] L'Opposante note à cet égard que la marque CARMELIZIO est à l'état de demande et n'est pas enregistrée. Elle soumet que les trois enregistrements restants ne constituent pas un nombre suffisant pour tirer des inférences négatives quant à la prévalence du mot « CARMEL » en tant que composante de marques de commerce en lien avec des produits alimentaires dans le marché canadien.

[56] L'Opposante soumet par ailleurs que les marques « CHOCO » référencées dans les pièces NBE-5 et NBE-6 ne sont d'aucune pertinence en l'espèce, si ce n'est en raison du fait qu'aucune des marques en cause n'est constituée de l'élément « CHOCO » ou du mot « CHOCOLAT ».

[57] Bien qu'il soit exact que la majorité des marques référencées sous les pièces NBE-1 et NBE-2 ne consistent pas en des mots inventés ayant comme première portion le mot « CARMEL » et ne soient pas, par conséquent, aussi semblables à la marque CARMELLA que ne l'est la Marque, le fait demeure qu'elles contiennent presque toutes le mot « CARMEL » en tant que composante. À titre d'exemples, il y a lieu de noter les enregistrements suivants :

- CARMEL DELIGHT (enr. LMC883,362 daté du 8 août 2014) pour des barres de chocolat au caramel;
- CARMEL HAT TRICK (enr. LMC829,880 daté du 14 août 2012) pour de la crème glacée;
- CARMEL ET MOI (enr. LMC782,970 daté du 22 novembre 2010) pour des confiseries et desserts;
- CARMEL COB (enr. LMC734,828 daté du 19 février 2009) pour du maïs soufflé au caramel;
- CARMEL APPLE BLOSSOM (enr. LMC705,555 daté du 24 janvier 2008) pour des pâtisseries;

- CAMEL TWIST (enr. LMC685,569 daté du 5 avril 2007) pour du thé et des sachets de thé;
- CAMEL TREASURES (enr. LMC647,192 daté du 1^{er} septembre 2005) pour des barres de crème glacée;
- CAMEL CRUNCH (enr. LMC636,467 daté du 31 mars 2005) pour des gâteaux;
- CAMEL WHIRLS (enr. LMC457,697 daté du 24 mai 1996) pour des bonbons;
- CAMEL CONE EXPLOSION (enr. LMC424,692 daté du 4 mars 1994) pour de la crème glacée; et
- CAMEL APPLE GRANNY (enr. 415,380 daté du 13 août 1993) pour des tartes.

[58] Je conviens avec la Requérente que ces enregistrements ne sont pas sans pertinence en l'espèce. Ces enregistrements représentent au contraire un nombre suffisamment important pour me permettre d'inférer qu'au moins certaines des marques visées par ceux-ci sont employées et que les consommateurs ont l'habitude de voir de telles marques comprenant le mot « CAMEL » en liaison avec des produits alimentaires sucrés dans le marché. Par conséquent, ils seraient plus susceptibles de différencier ces marques en raison de leurs autres éléments.

[59] À mon avis, ce raisonnement s'applique autant en présence de marques de commerce constituées du mot « CAMEL » employé comme élément distinct combiné à d'autres mots, comme dans les exemples mentionnés plus haut, que dans le cas de marques de commerce constituées d'un mot forgé à partir de tout ou partie du mot « CAMEL », comme dans les marques de commerce CAMELICIOUS; CAMELIBOU; CAMELLO; OKAMEL; CAMEL; AH CAMEL!; CAMEL; ou CAMELONEL (enr. LMC384,586 daté du 17 mai 1991, en liaison avec une tartine à base de lait pouvant aussi être employée comme garniture – voir pièce NBE-4). Il convient au surplus de noter, dans ce dernier cas, la pertinence de la décision *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (CAF), [1991] ACF n° 546, 130 NR 223, qui a reconnu qu'en matière d'analyse de l'état du registre, il ne suffisait que de sept marques pertinentes enregistrées pour pouvoir tirer des conclusions sur l'état du marché [voir à cet effet *Groupe Procycle Inc c Chrysler Group LLC*, 2010 CF 918].

[60] Ainsi, bien que je convienne avec l'Opposante qu'aucune des marques référencées sous les pièces NBE-2 et NBE-4 ne soit aussi semblable à la marque CAMELLA de l'Opposante que ne l'est la Marque, j'estime que la preuve de l'état du registre constitue néanmoins une circonstance additionnelle pertinente favorisant la Requérente en l'espèce.

Conclusion – probabilité de confusion

[61] Tel qu'indiqué dans l'affaire *Dion Neckwear*, précitée à la page 163, il n'est pas nécessaire que le registraire soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. En effet, « [TRADUCTION] [s]i la norme de preuve 'hors de tout doute' devait s'appliquer, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. » [Voir également *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, précitée].

[62] Tel qu'indiqué de plus dans l'affaire *Man and His Home Ltd c Mansoor Electronic Ltd* (1999), 87 CPR (3d) 218 (CF 1^{re} inst), au paragraphe 14 :

[TRADUCTION] Il est de jurisprudence constante que les marques de commerce qui contiennent des mots qui évoquent les marchandises ou les services qu'offre leur propriétaire sont considérées comme des marques faibles qui n'ont droit, par conséquent, qu'à une faible protection. En pareil cas, même une légère différence entre les marques suffit pour réduire la probabilité de confusion. En outre, lorsqu'une personne adopte un mot d'usage courant et cherche à empêcher ses concurrents de faire de même, les marques de commerce ont un caractère distinctif inhérent moindre et le degré de protection accordé par le tribunal est limité. Finalement, lorsqu'une partie choisit d'employer un nom évocateur non distinctif indépendamment de tout caractère distinctif acquis, elle doit accepter une certaine confusion sans sanction.

[63] Compte tenu de mon analyse ci-dessus, j'estime que la Requérente a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'à l'exception des produits décrits comme « cacao » et « chocolat » dans l'énoncé des produits couverts par la présente demande, un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce CAMELLA de l'Opposante ne serait pas porté à conclure que les produits de la Requérente décrits comme « pâtisserie et confiserie excluant les tartinades, nommément, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel » proviennent de la même source ou sont autrement apparentés ou associés au produit de l'Opposante.

[64] Tel qu'indiqué plus haut, ni l'une ni l'autre des marques des parties n'est intrinsèquement forte. Bien que le caractère distinctif de la marque de commerce CARAMELLA de l'Opposante puisse avoir été renforcé par l'emploi et la promotion de celle-ci, la preuve au dossier ne me permet pas de conclure que la marque CARAMELLA de l'Opposante est devenue connue au Canada à un point tel que cela doive éclipser l'examen des autres facteurs ou accroître significativement la protection à laquelle la marque de l'Opposante a droit. La preuve de l'état du registre établit clairement que le mot « CARMEL » est largement utilisé pour distinguer des produits alimentaires et que les consommateurs sont habitués à faire des distinctions entre des marques de commerce comprenant ce mot. Dans les circonstances, les différences existant entre les produits de la Requérante décrits comme « pâtisserie et confiserie excluant les tartinades, nommément, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel » et la tartinade de l'Opposante, combinées aux différences, bien que minimes, existant entre les marques en cause, sont suffisantes pour écarter toute probabilité raisonnable de confusion.

[65] Par contre, pour ce qui est des produits décrits comme « cacao » et « chocolat », j'estime que la balance des probabilités est égale en raison du certain chevauchement existant entre ceux-ci et le produit de l'Opposante, en ce que tous deux peuvent être utilisés en cuisson, et en boulangerie et pâtisserie. En d'autres mots, j'estime que les différences existant entre les marques en cause sont insuffisantes pour contrebalancer le chevauchement qui existe quant à la nature des produits des parties.

[66] Par conséquent, j'accueille partiellement le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque, en ce qui a trait aux produits décrits comme « cacao » et « chocolat », et le rejette en ce qui a trait à la balance des produits décrits comme « pâtisserie et confiserie excluant les tartinades, nommément, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel ».

Absence de droit à l'enregistrement

[67] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(2)(a) de la Loi en ce qu'à la date de production de la présente demande, la Marque créait de la confusion avec la marque CARAMELLA antérieurement employée et révélée au Canada par l'Opposante.

[68] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'article 16(2)(a) de la Loi, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce CARAMELLA avait été employée ou révélée au Canada antérieurement à la date de production de la présente demande (c.-à-d. en l'espèce, la date de priorité du 17 août 2012) et n'avait pas été abandonnée à la date de son annonce dans le *Journal des marques de commerce* [article 16(5) de la Loi]. Tel qu'il ressort de ma revue plus haut de l'affidavit de Mme Dickens, ce fardeau de preuve initial a été satisfait en l'espèce.

[69] La différence entre les dates pertinentes n'a pas vraiment d'incidence sur mon analyse précédente en regard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque sous l'article 12(1)(d) de la Loi.

[70] Par conséquent, j'accueille partiellement le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement de la Marque, en ce qui a trait aux produits décrits comme « cacao » et « chocolat », et le rejette en ce qui a trait à la balance des produits décrits comme « pâtisserie et confiserie excluant les tartinades, nommément, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel ».

Absence de caractère distinctif de la Marque

[71] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, ni adaptée à distinguer les Produits de la Requérente de ceux de l'Opposante employés en liaison avec sa marque de commerce CARAMELLA en raison de la confusion créée avec celle-ci.

[72] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce CARAMELLA était devenue suffisamment connue au Canada à la date de la déclaration d'opposition de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst)]. Ce fardeau de preuve initial a été satisfait en l'espèce.

[73] La différence entre les dates pertinentes n'a pas vraiment d'incidence sur mon analyse précédente en regard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque sous l'article 12(1)(d) de la Loi.

[74] Par conséquent, j'accueille partiellement le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, en ce qui a trait aux produits décrits comme « cacao » et « chocolat », et le rejette en ce qui a trait à la balance des produits décrits comme « pâtisserie et confiserie excluant les tartinades, nommément, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel ».

Décision

[75] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l'égard de la portion des produits décrits comme « cacao » et « chocolat » et je rejette l'opposition en ce qui concerne les produits décrits comme « pâtisserie et confiserie excluant les tartinades, nommément, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au caramel » en application de l'article 38(8) de la Loi [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst)].

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

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

DATE DE L'AUDIENCE: 2017-03-07

COMPARUTIONS

Mat Brechtel

POUR L'OPPOSANTE

Catherine Bergeron

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright

POUR L'OPPOSANTE

Robic, S.E.N.C.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE