

C I P O



C I P O

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

Référence : 2017 COMC 122

Date de la décision : 2017-08-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Ceramiche Caesar S.P.A.

Opposante

et

Caesarstone Sdot-Yam Ltd.

Requérante

**1,377,940 pour la marque de commerce
CAESARSTONE & Dessin**

Demande

INTRODUCTION

[1] Il s’agit du réexamen, ordonné par la Cour fédérale [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895] et effectué par le registraire des marques de commerce, de la question de savoir si la marque de commerce CAESARSTONE & Dessin (la Marque) de Caesarstone Sdot-Yam Ltd (la Requérante) crée de la confusion avec l’emploi et l’enregistrement de la marque de commerce CAESAR & Dessin appartenant à Ceramiche Caesar S.P.A. (l’Opposante). Les marques de commerce sont reproduites ci-dessous :

La Marque



[2] Ce réexamen porte sur quatre motifs d'opposition liés à la confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante CAESAR & Dessin, sur la base des articles 12(1)d), 16(2), 16(3) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Après examen de ces motifs d'opposition à la lumière des motifs de la Cour fédérale, j'estime qu'à la date de la production de la demande, la Requérante n'avait pas démontré qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante à l'égard des services énoncés ci-dessous. Ainsi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce visée par la demande, et la demande doit être repoussée à l'égard de ces services, pour les motifs qui suivent.

Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des carreaux, carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail qui offrent des carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction.

(2) Installation, entretien et réparation de carreaux faits de pierre composite.

HISTORIQUE

La demande

[3] Le 3 janvier 2008, la Requérante a produit une demande pour la Marque en liaison avec les produits et les services énoncés à l'annexe A, sur la base i) de son emploi projeté de la Marque au Canada et ii) de l'emploi et de l'enregistrement de la Marque en Israël. La date de priorité de production de la demande est le 26 août 2007. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 septembre 2009.

L'opposition

[4] Le 9 novembre 2010, l'Oposante s'est opposée à la demande d'enregistrement de la Marque pour emploi en liaison avec les Services visés par l'opposition, tels qu'ils sont définis ci-dessous :

(1) Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant [...] des carreaux, [...] revêtements de plancher, [...] revêtements de sol, [...] dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, [...] planchers, [...] escaliers [...]; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail qui offrent [...] des revêtements de plancher, [...] revêtements de sol, [...] dalles et carreaux faits de pierre composite pour [...] planchers, [...] escaliers et murs.

(2) Installation, entretien et réparation de [...] panneaux pour planchers, revêtements de plancher, revêtements muraux, revêtements de sol, [...] couvercles non métalliques utilisés avec des planchers et pièces connexes, profilés et plinthes, dalles et carreaux faits de pierre composite.

[5] L'opposition était fondée sur les motifs suivants : i) la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC725,911 de la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Oposante (article 12(1)d) de la Loi); ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec l'emploi par l'Oposante de la marque de commerce CAESAR & Dessin (articles 16(2) et 16(3) de la Loi); iii) la Marque n'est pas distinctive (article 2 de la Loi); et iv) la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque (article 30i) de la Loi).

Décision relative à l'opposition

[6] Le registraire des marques de commerce a rejeté le motif d'opposition fondé sur l'article 30i), mais a tranché en faveur de l'Oposante relativement aux motifs d'opposition fondés sur la confusion et les articles 12(1)d), 16(2), 16(3) et 2 de la Loi. Par conséquent, la demande a été repoussée à l'égard des Services visés par l'opposition et accueillie à l'égard des

produits et services qui n'étaient pas visés par l'opposition. La décision relative à l'opposition, *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2015 COMC 36, sera citée comme suit tout au long de la présente décision : *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC)*.

La décision de la Cour fédérale

[7] La Requérante a subséquemment interjeté appel de la décision. La Cour fédérale a accueilli l'appel en partie, à l'égard de ce qui est décrit comme étant les [TRADUCTION] « Services visés par l'opposition concernant les carreaux, les dalles et les carreaux faits de pierre composite, les revêtements muraux et les murs » et a renvoyé l'affaire à un autre membre de la Commission des oppositions pour réexamen à la lumière de ses motifs. La décision rendue par la Cour fédérale, *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895, sera citée comme suit tout au long de la présente décision : *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (CF)*.

[8] Dans sa décision, le juge Manson a conclu que le registraire n'a pas tenu compte de la parenté entre les Services visés par l'opposition concernant les carreaux, les dalles et les carreaux faits de pierre composite, les revêtements muraux et les murs et l'emploi et l'enregistrement par la Requérante de sa marque de commerce CAESARSTONE en liaison avec des plans de travail, des tables-évier, des surfaces et enceintes de travail pour cuisines, des salles de bains, des meubles-lavabos et des bureaux, des dessus de comptoirs et des dessus de tables [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd (FC)* aux para 54 à 56]. Si le registraire avait tenu compte de cette parenté, la conclusion du registraire portant que l'absence d'une probabilité de confusion n'est pas pertinente aurait bien pu être différente [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd (CF)* aux para 68 et 69].

[9] Un examen des Services visés par l'opposition tels qu'ils sont énoncés ci-dessus et dans *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (CF)* au para 5 montre que les services suivants concernent des carreaux, des dalles et des carreaux faits de pierre composite, des revêtements muraux et des murs [TRADUCTION] :

(1) Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des carreaux, dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail qui

offrent des dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction et murs.

(2) Installation, entretien et réparation de revêtements muraux, dalles et carreaux faits de pierre composite.

Ci-après, ces services seront désignés comme étant les [TRADUCTION] « Services visés par l'opposition concernant les carreaux, les dalles et les carreaux faits de pierre composite, les revêtements muraux et les murs » ou les [TRADUCTION] « Services visés par le réexamen ». L'ordonnance de la Cour fédérale ne fait pas mention de la question de savoir si le dossier était limité à ce dont disposait le registraire au moment où la décision de 2015 a été rendue ou si les parties auraient droit de présenter d'autres observations écrites ou verbales ou de demander l'autorisation de produire d'autres éléments de preuve.

Portée du réexamen

[10] Je considère que la portée de l'affaire dont je suis saisie est de réexaminer la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16 et 2 de la Loi. Plus particulièrement, j'estime que la Cour fédérale m'a confié le mandat d'effectuer un tel examen à la lumière de ses conclusions portant i) que les Services visés par le réexamen sont une extension des produits de la Requérante utilisés et enregistrés en liaison avec la marque de commerce CAESARSTONE au Canada; et ii) que les Marques CAESAR et CAESARSTONE des parties au Canada ont coexisté pendant plusieurs années en liaison avec des carreaux, des dalles et des carreaux faits de pierre composite, des revêtements muraux et des murs [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd (CF)*, aux para 54 à 56, 69, 81].

[11] À l'audience, les parties ont exprimé des points de vue différents quant à la portée du réexamen. L'Opposante était d'avis que le mandat qui m'a été confié consiste à examiner la probabilité de confusion à la seule lumière des facteurs identifiés dans la décision du juge Manson comme étant problématiques. En revanche, la Requérante était d'avis que je pouvais examiner à nouveau de nombreux aspects de l'affaire, par exemple, la question de savoir si l'Opposante s'était acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ses motifs fondés sur l'article 16. Bien que les parties aient exprimé des points de vue différents quant à la portée du réexamen, ni l'une ni l'autre n'a cité de décisions faisant jurisprudence à l'appui. Je

suis d'avis que la portée du réexamen est plus large que ne le laisse entendre l'Opposante, puisqu'un examen des circonstances de l'espèce qui nous occupent pourrait mener à des conclusions différentes relativement à d'autres aspects de la présente affaire, et j'ai entrepris de procéder à cet examen. Cela dit, je ne considère pas que le juge Manson a ordonné un réexamen *de novo* et, pour cette raison, je me reporte à la décision *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC)* dans mes motifs. Si je ne m'étais appuyée que sur la preuve et que je n'avais pas tenu compte de la décision *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC)*, je n'en serais pas arrivée à une conclusion différente.

Preuve au dossier dans le présent réexamen

[12] La preuve au dossier comprend la preuve dont disposait déjà le registraire, laquelle est résumée au para 7 de *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC)* [TRADUCTION] :

Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC725,911, ainsi que l'affidavit d'Adolfo Tancredi, directeur général de l'Opposante. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Fernando Mammoliti, premier dirigeant de la filiale canadienne de la Requérante, Caesarstone Canada Inc. (Caesarstone Canada), ainsi que l'affidavit de Grace Rock, une assistante en marques de commerce employée par l'agent de marques de commerce de la Requérante. La Requérante a également obtenu l'autorisation de produire l'affidavit d'Eli Feiglin, vice-président, Marketing, chez la Requérante. M. Tancredi, M. Mammoliti et M. Feiglin ont tous trois été contre-interrogés relativement à leur affidavit respectif; les transcriptions de leurs contre-interrogatoires, ainsi que les réponses aux engagements, ont été versées au dossier.

[13] La Requérante a aussi obtenu la permission, en vertu de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, de produire les éléments de preuve suivants, lesquels avaient été soumis à la Cour fédérale : les affidavits de Dane R. Penney, Lori-Anne DeBorba, Fernando Mammoliti, Catherine Braconnier, Babak Eslajou, Paul A. Golini, Jr., Andrea Kantelberg, Jeffrey E. Murva, Deano Pellegrino et Eli Feiglin, et la transcription du contre-interrogatoire de M. Mammoliti (qui a eu lieu le 2 mars 2016). D'entrée de jeu, je souligne que je n'ai pas tenu compte des affidavits de Mme Braconnier, de M. Eslahjou, de M. Golini, de Mme Kantelberg, de M. Murva et de M. Pellegrino, car la Cour fédérale a conclu qu'ils n'étaient pas pertinents en ce qui a trait à la question de la confusion [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd (CF)*, para 44].

[14] L'Opposante n'a pas demandé la permission de produire d'autres éléments de preuve aux fins du réexamen.

Observations présentées dans le cadre du présent réexamen

[15] J'ai tenu compte des observations écrites produites par chaque partie dans le cadre de l'opposition. La Requérante a également obtenu la permission, en vertu de l'article 46(2) du *Règlement*, de produire des observations écrites aux fins du réexamen. Les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

LES PARTIES

L'Opposante

[16] Adolfo Tancredi, le directeur général de l'Opposante, a produit une preuve au nom de l'Opposante. Sa preuve établit ce qui suit.

[17] L'Opposante a été fondée en Italie en 1988, et conçoit des produits de revêtement de planchers et de murs, comme des carreaux de céramique et des produits d'installation connexes pour les murs, les escaliers et les planchers (affidavit Tancredi, para 2). Les produits de l'Opposante sont annoncés et vendus en liaison avec la marque de commerce CAESAR & Dessin dans plus de 100 pays, y compris le Canada (affidavit Tancredi, para 3 et 4). M. Tancredi explique que les carreaux de céramique de l'Opposante sont annoncés de différentes façons au Canada. Certains distributeurs exposent les carreaux de l'Opposante dans leurs propres salles d'exposition; d'autres peuvent donner des présentations devant des designers ou sur des chantiers de construction [question 72 du contre-interrogatoire de M. Tancredi]. Selon M. Tancredi, les carreaux de céramique et les produits connexes de l'Opposante sont également annoncés dans les catalogues de produits et les brochures que ses distributeurs canadiens distribuent dans leurs salles d'exposition, et lors de salons commerciaux et de rencontres (affidavit Tancredi, para 12). Les ventes des carreaux de céramique et des produits connexes de l'Opposante au Canada ont oscillé entre 1,5 million de dollars (euros) environ en 2003 et 2 millions de dollars (euros) environ en 2011 et ont atteint une pointe de plus de 3 millions de dollars (euros) en 2006 (affidavit Tancredi, para 10).

La Requérente

[18] Fernando Mammoliti, premier dirigeant de Caesarstone Canada Inc., fournit la plus grande partie de la preuve de la Requérente concernant la marque CAESARSTONE au Canada.

[19] La Requérente est un important fabricant de surfaces en quartz modifié et en pierre de grande qualité, lesquelles ont été vendues sous la marque CAESARSTONE au Canada depuis leur introduction en 2003 (affidavit Mammoliti, souscrit le 2 mai 2012, para 5 et 10). De 2006 à 2013, la Requérente et Caesarstone Canada ont dépensé annuellement des sommes se situant entre 400 000 dollars et plus de 1,8 million de dollars (US) par année pour annoncer la marque CAESARSTONE au Canada (affidavit Mammoliti, souscrit le 22 septembre 2015, para 9). Des annonces ont été publiées dans des revues spécialisées et grand public ainsi que dans les médias sociaux, et la marque de la Requérente est également annoncée lors de salons commerciaux (affidavit Mammoliti, souscrit le 2 mai 2012, para 17 et 18). Les revenus canadiens générés par les produits de marque CAESARSTONE ont augmenté au cours des dernières années, passant de 2 millions de dollars (US) en 2006 à plus de 28 millions de dollars (US) en 2011 (affidavit Mammoliti, souscrit le 2 mai 2012, para 32). Je souligne qu'une grande partie de la preuve jointe à l'affidavit de M. Mammoliti montre l'emploi de la Marque, mais il y a certains cas où la marque de commerce verbale CAESARSTONE est présente sans ornement et, de façon générale, les références de tiers montrent la marque verbale CAESARSTONE plutôt que la Marque.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D)

[20] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est soit le 27 février 2015, qui est la date de la décision dans *Caesartone Sdot-Yam (COMC)*, soit la date de la décision relative au présent réexamen [voir *Cathay Pacific Airways Limited c Air Miles International Trading BV*, 2016 CF 1125 au para 64]. Dans les circonstances de l'espèce, j'estime que rien ne dépend de la date pertinente retenue pour évaluer la question de la confusion au titre de ce motif d'opposition.

[21] Pour disposer de ce motif d'opposition, je dois déterminer si la Marque, dans le contexte d'un emploi en liaison avec les Services visés par le réexamen, crée de la confusion avec la

marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC725,911 pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

Matériaux de construction (non métalliques) nommément, carreaux de céramique pour planchers et revêtements muraux, baguettes d'angle, cornières non métalliques, butoirs, carreaux de céramique pour planchers surélevés, plans de marche, pièces de finition spéciales, nommément pièces de garniture et rebords pour utilisation avec carreaux de céramique.

[22] À cette fin, j'ai tenu compte de ce qui suit : i) le test en matière de confusion; ii) la preuve relative à chacun des facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi; et iii) la preuve relative aux autres circonstances pertinentes de l'espèce, à la lumière de la décision de la Cour fédérale.

Le test en matière de confusion

[23] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les 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.

[24] 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, ainsi que toute autre circonstance pertinente de l'espèce. Le poids qu'il convient d'accorder aux circonstances de l'espèce 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), 92 CPR (4th) 361 (CSC).]

[25] Enfin, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités. Je dois être raisonnablement convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il est improbable que l'enregistrement de la marque de commerce crée de la confusion [*Christian Dior, SA c Dion, Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29; et *Accessoires d'Autos Nordiques Inc c Canadian Tire Corp*, 2007 CAF 367, au para 22].

Les facteurs énumérés aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi

[26] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont connues, les conclusions du registraire n'ont pas été contestées, et il a été conclu que la preuve corroborait la conclusion que ce facteur favorise la Requérante compte tenu de l'emploi et de la promotion beaucoup plus considérables dont la Marque a fait l'objet en liaison, principalement, avec des applications pour cuisines et salles de bains au Canada [*Caesartone Sdot-Yam (COMC)* au para 47]. J'arrive à la même conclusion à la suite de mon examen de la preuve [voir les para 16 à 18 de la présente décision qui résument les activités des parties au Canada].

[27] En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques ont été en usage, ce facteur favorise de manière significative l'Opposante, dont la marque de commerce CAESAR & Dessin est employée au Canada depuis 1989 comparativement à la Marque qui est employée depuis 2003 (bien qu'il s'agisse d'un emploi effectué principalement en liaison avec différents produits et non uniquement en liaison avec les Services visés par le réexamen) (affidavit Tancredi, pièces C et D, affidavit Mammoliti, souscrit le 2 mai 2012, pièce K). Le registraire était arrivé à une conclusion semblable en ce qui concerne la période d'emploi en liaison avec les produits des parties [*Caesartone Sdot-Yam (COMC)* au para 48].

[28] Quant au genre des Services visés par le réexamen et à la nature du commerce, ce facteur favorise l'Opposante. Les produits de la Requérante sont fabriqués sur mesure, soit après avoir été choisis par des consommateurs qui travaillent avec des designers ou des architectes, soit après avoir été choisis par des experts avant d'être installés dans le cadre de nouveaux projets résidentiels ou autres. En revanche, les carreaux de l'Opposante sont achetés au Canada par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs possédant des salles d'exposition et des points de vente au détail, ne sont pas faits sur mesure et n'exigent aucune fabrication avant l'installation.

Même en tenant compte de ces différences dans le commerce des parties à la date pertinente, il existe tout de même un recoupement significatif dans la nature du commerce et le genre des entreprises, surtout dans la mesure où les Services visés par le réexamen comprennent des magasins de vente en gros et au détail offrant des carreaux ainsi que des services de distribution visant des carreaux. Enfin, la Cour fédérale n'a pas contesté la détermination du registraire selon laquelle le fait que les produits des parties soient coûteux ne signifie pas que la probabilité de confusion est faible [*Caesartone Sdot-Yam (CF)* aux para 75 à 77].

[29] En ce qui concerne le degré de ressemblance, mes conclusions sont les mêmes que celles du registraire dans *Caesartone Sdot-Yam (COMC)* au para 56, et je fais mienne la déclaration du registraire reproduite ci-dessous [TRADUCTION] :

Il existe nécessairement une ressemblance considérable entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent lorsqu'on les considère dans leur ensemble, car leur élément le plus frappant est le même, c'est-à-dire le terme CAESAR ...

La Cour fédérale a déterminé que la conclusion quant à la ressemblance n'était ni déraisonnable ni inadéquate [*Caesartone Sdot-Yam (CF)* au para 72].

Autres circonstances de l'espèce à prendre en considération

Absence de preuve de confusion malgré la coexistence

[30] Au para 69 de sa décision, la Cour fédérale a conclu à l'emploi concomitant des marques de commerce CAESAR et CAESARSTONE des parties au Canada pendant plusieurs années en liaison avec des carreaux, des dalles et carreaux faits de pierre composite, des revêtements muraux et des murs. Ces produits sont très étroitement apparentés aux Services visés par le réexamen.

[31] Au para 39 de sa décision, la Cour fédérale a expliqué dans quelles circonstances une conclusion peut être tirée d'une absence de preuve de confusion lorsqu'il y a coexistence de deux marques de commerce [TRADUCTION] :

Bien que l'absence de preuve de confusion de la Défenderesse constitue une circonstance de l'espèce qui doit être prise en compte dans l'évaluation de la probabilité de confusion

(*Mattel*, aux para 55 et 89; *Scott Technologies Inc c 783825 Alberta Ltd*, 2015 CF 1336 au para 69 [*Scott Technologies*]), la COMC n'est pas tenue de tirer une conclusion négative de son absence. La mesure dans laquelle un tribunal peut tirer une conclusion à partir d'une absence de confusion réelle dépend des circonstances (*Scott Technologies*, précitée, au para 70), et « une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l'absence d'une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l'allégation de probabilité de confusion était justifiée » ... (*Mattel*, au para 55).

[32] La position de l'Opposante est qu'aucune conclusion défavorable ne peut être tirée parce qu'il n'est pas évident que la preuve de confusion (le cas échéant) serait facilement accessible comme l'exige *Mattel*. À l'appui, l'Opposante fait observer que la Requérante ne disposait d'aucun mécanisme permettant de signaler les cas de confusion [voir *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (CF)* au para 43]. L'Opposante invoque les affaires suivantes dans lesquelles aucune conclusion défavorable n'a été tirée du fait qu'aucun mécanisme permettant de signaler les cas de confusion n'était en place : *Becker Milk Co c Insterstate Brand Co – Licensing Co* (1998), 81 CPR (3d) 270 (CF), aux para 32 à 34 conf par CAF; *Ports International Ltd c Agenco SPA* (1991), 40 CPR (3d) 137, au para 13; *Cathay Pacific Airways Ltd c Air Miles International Trading BV*, 2016 CF 1125, aux para 107 et 108.

[33] La position de la Requérante est que l'absence d'un mécanisme officiel n'est pas déterminante. La Requérante attire plutôt l'attention sur le paragraphe 6 de l'affidavit de M. Feiglin, souscrit le 6 octobre 2015. M. Feiglin, le vice-président, Marketing de la Requérante, affirme qu'il s'est informé auprès des équipes de ventes et de marketing de la Requérante dans différents pays, y compris le Canada, à savoir si elles avaient eu connaissance de cas de confusion; ces équipes travaillent toutes pour la Requérante depuis 2007 ou avant. Aucun des membres de ces équipes n'avait eu connaissance d'un cas où un client, un architecte, un designer, un concessionnaire, un fabricant ou toute autre personne avait demandé les carreaux de l'Opposante, ou avait autrement été confus quant à l'existence d'une relation actuelle ou antérieure quelconque entre l'Opposante et la Requérante et/ou les matériaux de quartz modifié de la Requérante.

[34] Malgré l'absence d'un mécanisme officiel de signalement des cas de confusion, j'estime que je peux tirer une conclusion défavorable du défaut de l'Opposante de produire une preuve de confusion réelle et qu'il s'agit là d'une circonstance pertinente de la présente espèce.

[35] De manière analogue à *Scott Technologies, supra*, aux para 70 et 71, citant *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments*, les deux parties commercialisaient déjà leurs produits auprès des consommateurs 12 ans avant la date pertinente. Dans une situation comme celle qui nous occupe, où les produits et les services des parties ont coexisté pendant un certain nombre d'années et où chacune des parties a enregistré un fort volume de ventes de l'ordre de millions de dollars chaque année, j'estime que la preuve de confusion, dans la mesure où il en existe une, serait d'emblée accessible, même en l'absence d'un mécanisme officiel de signalement. J'estime qu'il en va ainsi en l'espèce, même si M. Tancredi laisse entendre qu'il serait peu probable que des cas de confusion soient portés à son attention (voir le contre-interrogatoire Tancredi, aux questions 56 à 58).

[36] La preuve de M. Feiglin indiquant qu'il a mené une enquête auprès des équipes de marketing et de ventes au Canada au sujet de cas de confusion et qu'aucun cas n'a été signalé, est compatible avec ma conclusion ci-dessus. En l'absence d'un contre-interrogatoire et compte tenu des détails fournis par M. Feiglin relativement à son enquête, y compris les questions posées (voir le paragraphe 6 de son affidavit), je suis disposée à accorder un certain poids à cette preuve. Si j'ai tort de le faire, j'aurais tout de même considéré cette circonstance de l'espèce comme significative, étant donné l'absence de preuve de confusion malgré la coexistence des marques de commerce des parties.

Enregistrement antérieur de la Requérante – Coexistence

[37] À la page 51 de la pièce A de l'affidavit de Dane Penney, souscrit le 8 septembre 2015, figure une copie de l'enregistrement n° 619,051 de la marque verbale CAESARSTONE de la Requérante pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

Plans de travail, tables-évier; surfaces et plans de travail pour cuisines, salles de bains, armoires de toilette et bureaux, surfaces de travail; dessus de tables; dessus de bars; dessus et surfaces de revêtement pour meubles, comptoirs d'accueil et aires d'accueil.

Cette marque de commerce a été enregistrée quatre ans avant l'enregistrement de la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante.

[38] Il est bien établi en droit que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit d'obtenir automatiquement l'enregistrement d'autres marques de commerce, même si celles-ci sont étroitement apparentées à la marque antérieurement enregistrée [voir *Groupe Lavo Inc c Proctor & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533, à la p 538 (COMC)]. Cela dit, si un requérant a produit des éléments de preuve démontrant qu'il a employé une marque de commerce antérieurement enregistrée au Canada, il peut s'agir là d'une circonstance pertinente de l'espèce corroborant la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst)].

[39] En l'espèce, il existe une parenté claire entre les Services visés par le réexamen et les produits visés par l'enregistrement de la Requérante, et la Requérante a établi l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec ces produits depuis plusieurs années [voir *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (FC)*, au para 54]. Ainsi, il s'agit d'une circonstance pertinente de l'espèce favorisant la Requérante.

Enregistrement antérieur de la Requérante – Aucune opposition

[40] Bien que j'aie conclu que l'enregistrement antérieur de la Requérante constitue une circonstance pertinente de l'espèce, j'estime que le fait que l'Opposante ne se soit pas opposée à la demande correspondante n'est pas pertinent.

[41] Même si les marques de commerce en cause sont très semblables, il existe d'importantes différences, comme les dates pertinentes qui s'appliquent. Dans *Molson Breweries c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202 (CF 1^{re} inst), une affaire dans laquelle une partie faisait valoir que la position contraire antérieurement défendue par l'autre partie constituait une circonstance pertinente de l'espèce aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion, la Cour a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :

« À mon avis, cette circonstance n'est pas pertinente pour déterminer si les deux marques de commerce en cause créent de la confusion. Indépendamment des positions antérieures défendues par Labatt, je dois en arriver, en ce qui concerne la question de la confusion, à une conclusion qui soit conforme à la loi et à la jurisprudence pertinente. »

Coexistence dans d'autres territoires, autres décisions relatives à des oppositions

[42] La Requérante a fourni une preuve que les marques de commerce des parties coexistent dans d'autres territoires ainsi qu'une copie de la décision de la Cour supérieure de la République de Singapour autorisant l'enregistrement de la Marque (voir les affidavits de Lori-Anne DeBorba et de Dane Penney; voir *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SpA*, [2016] SGHC 45). Je ne considère pas que la coexistence dans d'autres territoires ou les conclusions d'absence de confusion dans cette décision constituent des circonstances pertinentes de l'espèce, étant donné les différences potentielles dans les faits et la loi applicable.

Conclusion

[43] J'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la prépondérance des probabilités penche en sa faveur en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Même s'il existe un degré de ressemblance considérable et un recoupement dans le genre de services et la nature du commerce, étant donné le caractère distinctif acquis de la marque de commerce de chacune des parties et l'absence de preuve de confusion réelle entre la marque de commerce CAESARSTONE antérieurement employée et enregistrée et la marque de commerce de l'Opposante, j'estime que la Requérante a démontré qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce de l'Opposante et la Marque employée en liaison avec les Services visés par le réexamen.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[44] Les autres motifs d'opposition sont fondés sur les articles 16 (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi et doivent être examinés en fonction de dates pertinentes plus anciennes. En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2) et 16(3), la date pertinente est la date de priorité du 26 août 2007 [voir les articles 16 et 34 de la Loi]. Dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'article 2 (caractère distinctif), la date pertinente est le 9 novembre 2010 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[45] Dans les observations écrites qu'elle a produites relativement au réexamen, la Requérante fait valoir que si son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est accueilli, il devrait en être de même pour l'ensemble de l'opposition, puisque la décision du registraire indique que [TRADUCTION] « ces différentes dates ne donnent pas lieu à un résultat différent » [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC)*, au para 69]. Toutefois, en l'espèce, comme j'ai conclu que la longue période de coexistence des parties sans cas de confusion et l'enregistrement de la Requérante constituaient des circonstances pertinentes de l'espèce à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), je dois déterminer si ces facteurs pertinents s'appliquent également aux motifs d'opposition aux dates pertinentes plus anciennes.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[46] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion, pour les mêmes raisons que dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*). Bien que je reconnaisse que la période d'emploi concomitant de la marque de commerce de l'Opposante et de la marque de commerce et de l'enregistrement de la Requérante est moins longue, j'estime tout de même que la même conclusion que dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) (bien qu'elle soit moins forte) peut être tirée à l'égard d'une absence de confusion. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2) et 16(3)

[47] À l'audience, la Requérante a soutenu qu'il m'était loisible de réexaminer la question de savoir si l'Opposante s'était acquittée de son fardeau de preuve. Si j'avais considéré que cela s'inscrivait dans la portée du réexamen, j'aurais conclu que, étant donné la preuve de M. Tancredi dans son ensemble, il était raisonnable de conclure que des étiquettes semblables à celles des pièces C et/ou D étaient utilisées à la date pertinente et que, à la lumière de la preuve de ventes de l'Opposante, cela aurait suffi pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard des carreaux de céramique. Cette conclusion est compatible avec les conclusions précédentes du registraire et de la Cour fédérale [voir *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC) (CF)* au para 74; *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC)* au para 70].

[48] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, je dois évaluer si la Requête s'est acquittée de son fardeau ultime à l'égard de ces motifs d'opposition. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requête ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante et la Marque pour emploi en liaison avec les Services visés par le réexamen concernant des carreaux. J'arrive à cette conclusion en raison du degré de ressemblance considérable entre les marques de commerce, et du recoupement entre le genre de ces services et les carreaux de céramique de l'Opposante et entre leurs voies de commercialisation. Enfin, les conclusions qui peuvent être tirées de la coexistence des marques de commerce des parties et de l'enregistrement antérieur de la Requête sont plus faibles que dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

- En ce qui concerne la coexistence des marques de commerce sur le marché, la preuve donne à penser que, à la date pertinente, les marques de commerce des parties coexistaient depuis environ quatre ans (2003 à 2007) et la preuve de M. Feiglin corroborant l'absence de confusion ne s'applique qu'à la période postérieure à 2007 (affidavit Feiglin, para 6, 6 octobre 2015).
- En ce qui concerne l'enregistrement antérieur no 619,051 de la Requête, cette marque de commerce n'était enregistrée que depuis quelques années et la preuve d'emploi des produits visés par l'enregistrement en liaison soit avec la Marque soit avec la marque de commerce CAESARSTONE n'est pas aussi exhaustive qu'aux dates plus récentes. Par exemple, en 2007, les ventes canadiennes de produits CAESARSTONE ont dépassé les 6 millions de dollars (US), alors que les ventes ont été nettement supérieures au cours de chacune des années 2011 à 2015, dépassant les 28 millions de dollars en 2011 et les 60 millions de dollars en 2014 (affidavit Mammoliti, souscrit le 22 septembre 2015 au para 6). Ainsi, je ne considère pas que je peux conclure que, en date de 2007, un consommateur se trouvant, par exemple, dans une salle d'exposition pour la vente au détail de carreaux en liaison avec la Marque aurait cru que ces services n'étaient pas exécutés par l'Opposante ou liés à cette dernière qui, à cette date pertinente, avait réalisé des ventes plus importantes de ses carreaux de céramique et les vendait depuis presque

vingt ans au Canada. À cet égard, il est important de souligner que l'enregistrement plus ancien de la Requérante n'inclut pas de carreaux.

[49] Quant aux Services visés par le réexamen qui concernent les dalles, les revêtements muraux et les murs, je ne conclus pas à la même probabilité de confusion pour ces services, puisque la preuve de réputation de l'Opposante semble se rapporter principalement aux carreaux de céramique et aux produits d'installation connexes (voir, à titre d'exemple, le contre-interrogatoire Tancredi, aux questions 8 à 12), et même si les carreaux de céramique peuvent être utilisés pour recouvrir des murs ou créer des revêtements muraux, le recoupement entre le genre de ces services et les carreaux de céramique de l'Opposante n'est pas aussi important que dans le cas des Services visés par le réexamen concernant des carreaux.

[50] Enfin, je ne peux pas tenir compte de la preuve de coexistence ou d'emploi de la marque de commerce CAESARSTONE de la Requérante concernant les années 2008 à 2015, car cette preuve est postérieure à la date pertinente de plusieurs années et n'est pas intrinsèquement liée aux faits survenus à la date pertinente [voir *Servicemaster Co c 385229 Ontario Ltd* (2015), 132 CPR (4th) 161 (CAF) aux para 21 et 22].

[51] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur les articles 16(2) et 16(3) est accueilli à l'égard des services suivants [TRADUCTION] :

Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des carreaux, carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail qui offrent des carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction.

(2) Installation, entretien et réparation de carreaux faits de pierre composite.

[52] Bien que cela signifie que la demande pour la Marque sera repoussée à l'égard de certains services concernant des carreaux (c.-à-d. ceux visés par l'opposition) et qu'elle sera accueillie à l'égard des autres services concernant des carreaux (c.-à-d. ceux qui ne sont pas visés par l'opposition), je ne considère pas que cela est préoccupant, car ce ne sont pas tous ces services qui étaient visés par l'opposition.

DÉCISION

[53] 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 à l'égard des services suivants [TRADUCTION] :

(1) Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des carreaux, carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail qui offrent des carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction.

(2) Installation, entretien et réparation de carreaux faits de pierre composite.

[54] Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous la demande telle qu'annoncée; les services refusés i) dans *Caesarstone Sdot-Yam Ltd (COMC)* et confirmés par la Cour fédérale et dans ii) la présente décision étant raturés. La demande sera accueillie à l'égard des autres produits et services [TRADUCTION] :

Produits :

(1) Plans de travail, tables-évier; surfaces et plans de travail pour cuisines, salles de bains, armoires de toilette et bureaux, surfaces de travail; dessus de tables; dessus de bars; dessus et surfaces de revêtement pour meubles, comptoirs d'accueil et aires d'accueil.

Services :

(1) Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des revêtements de surface, surfaces de travail, enceintes, ~~carreaux~~, panneaux, ~~revêtements de sol~~, revêtements muraux, ~~revêtements de sol~~, plafonds, dalles ~~et carreaux~~ faits de pierre composite pour panneaux de construction, surfaces de travail, dessus de meubles-lavabos, ~~planchers~~, plafonds, ~~escaliers~~ et murs; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des surfaces et des plans de travail en quartz; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail qui offrent des revêtements de surface, surfaces de travail et enceintes, carreaux, panneaux, ~~revêtements de sol~~, revêtements muraux, ~~revêtements de sol~~, plafonds, dalles ~~et carreaux~~ faits de pierre composite pour panneaux de construction, surfaces de travail, dessus de meubles-lavabos, ~~planchers~~, plafonds, ~~escaliers~~ et murs.

(2) Installation, entretien et réparation de plans de travail, de tables-évier, de surfaces de travail et d'enceintes pour cuisines, salles de bains, armoires de toilette et bureaux,

surfaces de travail, dessus de tables, dessus de bars, revêtements de surface pour mobilier, comptoirs d'accueil et aires d'accueil, carreaux, ~~panneaux pour planchers,~~ revêtements de sol, revêtements muraux, ~~revêtements de sol,~~ plafonds, ~~couvercles non métalliques utilisés avec des planchers et pièces connexes, profilés et plinthes,~~ dalles et ~~carreaux~~ faits de pierre composite.

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

ANNEXE A

Produits et services visés par la demande n° 1,377,940

Produits :

(1) Plans de travail, tables-évier; surfaces et plans de travail pour cuisines, salles de bains, armoires de toilette et bureaux, surfaces de travail; dessus de tables; dessus de bars; dessus et surfaces de revêtement pour meubles, comptoirs d'accueil et aires d'accueil.

Services :

(1) Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des revêtements de surface, surfaces de travail, enceintes, carreaux, panneaux, revêtements de sol, revêtements muraux, revêtements de sol, plafonds, dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, surfaces de travail, dessus de meubles-lavabos, planchers, plafonds, escaliers et murs; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des surfaces et des plans de travail en quartz; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail qui offrent des revêtements de surface, surfaces de travail et enceintes, carreaux, panneaux, revêtements de sol, revêtements muraux, revêtements de sol, plafonds, dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, surfaces de travail, dessus de meubles-lavabos, planchers, plafonds, escaliers et murs.

(2) Installation, entretien et réparation de plans de travail, de tables-évier, de surfaces de travail et d'enceintes pour cuisines, salles de bains, armoires de toilette et bureaux, surfaces de travail, dessus de tables, dessus de bars, revêtements de surface pour mobilier, comptoirs d'accueil et aires d'accueil, carreaux, panneaux pour planchers, revêtements de sol, revêtements muraux, revêtements de sol, plafonds, couvercles non métalliques utilisés avec des planchers et pièces connexes, profilés et plinthes, dalles et carreaux faits de pierre composite.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-04-18

COMPARUTIONS

Mitchell B. Charness
Andrew Kaikai

POUR L'OPPOSANTE

R. Scott MacKendrick

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

POUR L'OPPOSANTE

Bereskin & Parr LLP /S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE