

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 166

Date de la décision : 2017-12-06

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Ferrero S.p.A.

Opposante

et

**Dotchirne pidpriemstvo Konditerska
korporatzia Roshen**

Requérante

1,548,677 pour la marque de commerce

Demande

ROSHEN & dessin de ruban

INTRODUCTION

[1] Le 21 octobre 2011, la Requérante a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ROSHEN et dessin de ruban (la Marque), reproduite ci-dessous. La demande est fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2004, en liaison avec des confiseries au chocolat, des confiseries, des confiseries aux amandes et des confiseries aux arachides.



[2] L'Opposante est la propriétaire de la marque de commerce ROCHER (LMC565,125), pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « friandises au chocolat emballées », ainsi que de la marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin (reproduite ci-dessous), pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « chocolats, confiseries, nommément produits de pâte et de confiserie contenant du chocolat comme ingrédient, gaufres ». La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.



[3] L'Opposante allègue qu'il existe une probabilité de confusion entre ses marques de commerce et la Marque. Elle s'est opposée à la demande d'enregistrement de la Marque pour ce motif, et au motif que la revendication d'usage énoncée dans la demande comporte des lacunes techniques.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Cependant, l'opposition est accueillie sur le plan technique.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[5] La demande pour la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 janvier 2013. Le 28 juin 2013, l'Opposante s'y est opposée par voie

d'une déclaration d'opposition produite en vertu de l'article 38(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[6] Les motifs d'opposition étaient au départ fondés sur les articles 12(1)*d*), 16(1)*a*) et 2 de la Loi. Cependant, le 13 janvier 2016, l'Opposante a modifié la déclaration d'opposition, avec l'autorisation du registraire, de sorte qu'elle comprend dorénavant un motif fondé sur l'article 30*b*) de la Loi, et un motif supplémentaire fondé sur l'article 2 de la Loi.

[7] Le 6 septembre 2013, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[8] Au soutien de son opposition, l'Opposante s'appuie sur l'affidavit d'Allan B. Cosman, souscrit le 6 janvier 2015, et sur des copies certifiées de ses enregistrements n° LMC565,125 pour ROCHER et n° LMC658,233 pour FERRERO ROCHER & Dessin. M. Cosman n'a pas été contre-interrogé.

[9] Au soutien de sa demande, la Requérante s'appuie sur les affidavits de : Vladislava Shneider, souscrit le 3 août 2015; Nikolay Kovalenko, souscrit le 31 juillet 2015; Christina St. Peter, souscrit le 3 août 2015; Patrick Balzamo, souscrit le 29 juillet 2015; et Sandro Romeo, souscrit le 29 juillet 2015. Seuls Mme St. Peter et M. Balzamo ont été contre-interrogés. La transcription de leurs contre-interrogatoires fait partie du dossier.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit.

[11] Les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui s'est tenue le 26 octobre 2017.

FARDEAU DE PREUVE

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

DATES PERTINENTES

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

- articles 38(2)a) et 30b) – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(1)a) – la date de premier emploi revendiquée [article 16(1) de la Loi]. Toutefois, lorsqu'un opposant conteste avec succès la date de premier emploi revendiquée dans une demande, la date pertinente devient la date de production de la demande [*Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)]; et
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Article 30b) – Non-conformité

[14] Le motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 30b) est plaidé comme suit :

La demande ne respecte pas les exigences de l'article 30b) car, à la date de production de la demande, ou à toute autre date pertinente, la Requérente n'avait pas employé la Marque de commerce au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée. Dans le cas où il y aurait eu un tel emploi, celui-ci n'était pas fait par la Requérente elle-même, tel qu'il est revendiqué dans la demande au paragraphe 3, c'est-à-dire [TRADUCTION] : « La marque de commerce a été employée au Canada par la requérante en liaison avec toutes les marchandises spécifiques énumérées ci-après, et la requérante demande l'enregistrement en ce qui concerne ces marchandises », mais seulement par l'intermédiaire de licenciés et/ou de prédécesseurs en titre, ce qui n'a pas été revendiqué dans la demande. De plus, et dans le cas où il y aurait eu un tel emploi, ce n'était pas de façon continue à partir de la date de premier emploi revendiquée, tel qu'exigé.

[15] L'article 30*b*) de la Loi prévoit que :

30. Contenu d'une demande – Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande

[16] Aux paragraphes 32 à 49 de son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante a soulevé un certain nombre d'arguments techniques en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). À l'audience, la Requérante a soutenu que ses arguments ne s'inscrivent pas tous dans la portée de son allégation.

[17] Je souligne que la Cour fédérale a indiqué qu'une opposition doit être évaluée au regard des motifs d'opposition tels qu'ils sont plaidés. Si un opposant plaide que la demande n'est pas conforme à un article de la Loi en raison de circonstances particulières, il n'est pas permis de la repousser au motif qu'elle ne respecte pas cet article de la Loi pour des raisons différentes de celles invoquées [*Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc* (2011), 95 CPR (4th) 249 (CF) aux para 27 à 29].

[18] Après interprétation raisonnable, je comprends que l'allégation de l'Opposante porte que la demande ne respecte pas l'article 30*b*) de la Loi, car : 1) à la date de la production de la demande, la Marque n'avait pas été employée depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande; 2) s'il y a eu un quelconque emploi, celui-ci n'était pas fait par la Requérante elle-même, tel qu'il est revendiqué dans la demande; et 3) s'il y a eu un quelconque emploi, celui-ci n'a pas été fait de façon continue à partir de la date de premier emploi revendiquée, à savoir depuis au moins aussi tôt qu'octobre 2004. Je traiterai de ces questions dans mon analyse ci-dessous.

[19] Au préalable, il est utile d'examiner une partie de la jurisprudence relative aux motifs d'opposition fondés sur l'article 30. Premièrement, je souligne qu'il a été établi que le fardeau initial qui incombe à un opposant à l'égard de la question de la non-conformité de l'article 30*b*) de la Loi est léger, car les faits concernant le premier emploi par un requérant relèvent

essentiellement de la connaissance du requérant [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC) à la p 89]. Deuxièmement, je souligne que pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de l'article 30*b*), un opposant peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve du requérant [*Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, un opposant ne peut s'appuyer avec succès sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial que s'il peut démontrer que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323 aux para 30 à 38 (CanLII); *Garbo Group Inc c Glamour Secrets Pro Inc*, 2016 COMC 59 (CanLII) au para 48].

[20] En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). La question qui se pose est donc celle de savoir si l'Opposante est en mesure de s'acquitter de son fardeau de preuve en s'appuyant sur la preuve de la Requérante; la preuve portant sur l'emploi de la Marque est présentée dans les affidavits Shneider et Kovalenko. J'examinerai chacun d'eux ci-dessous. Cependant, je souligne que l'affidavit Shneider n'est pas particulièrement utile puisque, dans l'ensemble, son contenu est postérieur à la date pertinente pour l'évaluation du motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 30*b*).

Affidavit Shneider

[21] Mme Shneider est la directrice de bureau de Roshen USA LLC (« Roshen USA ») [para 1]. Elle occupe ce poste depuis octobre 2011. Mme Shneider atteste que Roshen USA est un importateur et grossiste de confiseries. Selon Mme Shneider, Roshen USA est le distributeur exclusif des produits de la Requérante en Amérique du Nord [para 3]. Mme Shneider fait référence aux produits de la Requérante comme étant [TRADUCTION] « les produits ROSHEN » et indique que les marques de commerce employées en liaison avec les produits ROSHEN sont ROSHEN & dessin de ruban (demande n° 1,548,677), ROSHEN Dessin (demande n° 1,548,678) et ROSHEN Dessin (demande n° 1,548,679) [para 4].

[22] Selon Mme Shneider, Roshen USA commercialise et vend des produits depuis 2011. Roshen USA ne vend pas à des détaillants ou à des consommateurs au Canada, mais vend plutôt

exclusivement à des distributeurs au Canada qui, à leur tour, vendent en gros les produits ROSHEN à des détaillants qui vendent aux consommateurs [para 5].

[23] Roshen USA fournit des présentoirs en magasin à ses distributeurs canadiens. Des exemples représentatifs de ces présentoirs sont joints comme pièce A [para 7]. Mme Shneider atteste que la marque figure bien en vue à la fois sur l'emballage des produits ROSHEN vendus par Roshen USA à ses distributeurs canadiens, et sur les produits ROSHEN vendus aux consommateurs. Des exemples de produits ROSHEN arborant les marques de commerce ROSHEN sont joints comme pièce B [para 8]. Mme Shneider affirme que bien que les exemples de produits à la pièce B datent de 2015, l'emballage des produits ROSHEN est le même depuis 2011 [para 8].

[24] Les chiffres de ventes brutes pour les ventes en gros faites par Roshen USA à des distributeurs canadiens depuis 2011 sont fournis au paragraphe 9 de l'affidavit Shneider. Les chiffres oscillent entre environ 150 000 \$ US en 2015 (en date de la souscription de l'affidavit) et 800 000 \$ US en 2013. Des exemples de factures adressées à des détaillants des produits de marque ROSHEN au Canada de 2011 à 2015 sont joints comme pièce C.

[25] Mme Shneider souligne également que les produits ROSHEN sont annoncés sur le site Web roshen.com, qui est accessible au Canada. Des exemples de pages tirées de ce site Web sont joints comme pièce D. Selon Mme Shneider, le site Web fournit, aux distributeurs et aux consommateurs qui désirent commander des produits ROSHEN à partir du Canada, des renseignements sur Roshen USA, et les consommateurs sont redirigés vers ses distributeurs canadiens [para 11].

[26] L'Opposante a souligné que Roshen USA n'a commencé à exercer ses activités commerciales qu'en 2011 et que sa facture la plus ancienne date du 9 septembre 2011, ce qui est postérieur à la date de premier emploi revendiquée dans la demande d'enregistrement pour la Marque. L'Opposante soutient que, dans la mesure où la Requérante s'appuie sur la preuve de Mme Shneider pour établir l'emploi de sa Marque, cette preuve est clairement incompatible avec un emploi continu depuis la date de premier emploi revendiquée.

[27] J'ai de la difficulté à accepter cet argument. L'affidavit de Mme Shneider est essentiellement constitué d'une preuve provenant du distributeur nord-américain actuel de la Requérante en ce qui concerne les produits de la Requérante destinés aux distributeurs canadiens. Selon moi, cette preuve n'est pas incompatible avec la date de premier emploi revendiquée par la Requérante; elle ne remonte tout simplement pas aussi loin. J'estime que l'absence d'une preuve de la part d'un ou des ancien(s) distributeur(s) nord-américain(s) de la Requérante, en supposant qu'il y ait eu un distributeur, ne suffit pas à mettre en doute la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.

[28] Quoiqu'il en soit, comme je l'ai indiqué ci-dessous, M. Kovalenko affirme dans son affidavit que le distributeur canadien de la Requérante, KNV FOOD Corp., vend des produits ROSHEN depuis avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et il a fourni des chiffres de ventes et des factures remontant à 2004 [para 3, 5 et 9 à 11].

Affidavit Kovalenko

[29] M. Kovalenko est le propriétaire et le directeur de KNV FOOD Corp. (« KNV ») [para 1]. Il occupe ce poste depuis juillet 2004 (c'est-à-dire avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande d'enregistrement pour la Marque).

[30] Dans son affidavit, M. Kovalenko explique que KNV est un importateur et grossiste de confiseries et d'autres produits, et que KNV est le distributeur au Canada des produits de la Requérante [para 3]. Comme l'a souligné l'Opposante, M. Kovalenko fait référence de manière quelque peu circulaire aux produits de la Requérante dans son affidavit comme [TRADUCTION] « les produits ROSHEN », sans préciser de quels produits il s'agit [para 3]. De plus, les types de produits particuliers liés à la Marque ne sont pas indiqués de façon claire ou cohérente dans les factures jointes comme pièces 3 et 4 à l'affidavit de M. Kovalenko. M. Kovalenko affirme simplement que la pièce 3 consiste en des exemples de factures adressées à KNV relativement à des produits ROSHEN pour la vente au Canada et que la pièce 4 consiste en des exemples de factures adressées par KNV à des détaillants pour, entre autres, des produits ROSHEN [para 10 et 11]. L'Opposante souligne également que, dans les images de produits jointes comme pièce 2 à l'affidavit Kovalenko, la nature précise des produits n'est pas toujours évidente puisque l'emballage n'est pas en anglais ni en français. Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante

soutient que la preuve d'emploi fournie par la Requérante est incompatible avec l'emploi en liaison avec les *produits spécifiques* revendiqués dans la demande.

[31] Un tel argument semble excéder la portée de l'allégation de l'Opposante. Cependant, même si ce n'était pas le cas, je souligne que M. Kovalenko affirme clairement dans son affidavit que la Requérante est bien connue en tant que fabricante de confiseries et de bonbons, et que la demande d'enregistrement pour la Marque couvre uniquement ces types de produits (à savoir, les « bonbons » sont un type de confiseries) [para 6]. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout contre-interrogatoire sur ce point, je ne vois aucune raison de conclure que les produits ROSHEN qui, indique M. Kovalenko, étaient distribués par KNV étaient autre chose que des produits de cette nature.

[32] Selon M. Kovalenko, KNV commercialise et vend les produits ROSHEN depuis juillet 2004. La commercialisation des produits ROSHEN par KNV se limite à fournir des présentoirs en magasin à ses détaillants canadiens. Des photographies des présentoirs en magasin, qui sont représentatifs des présentoirs fournis par KNV aux détaillants, sont jointes comme pièce 1 [para 7]. M. Kovalenko affirme que KNV vend les produits à des détaillants au Canada qui les vendent à des consommateurs [para 5]. Selon M. Kovalenko, la vaste majorité des produits ROSHEN sont vendus au Canada à des consommateurs par des détaillants spécialisés d'Europe de l'Est [para 6; voir également le para 6 de l'affidavit Shneider, qui fournit les mêmes renseignements].

[33] Au paragraphe 8, M. Kovalenko confirme que la marque figure bien en vue tant sur l'emballage des produits ROSHEN vendus par KNV à ses détaillants au Canada que sur l'emballage des produits ROSHEN lorsqu'ils sont vendus au consommateur final [para 8]. Des exemples de produits ROSHEN qui, affirme M. Kovalenko, arborent les marques de commerce ROSHEN [désignées au para 4 comme ROSHEN & dessin de ruban (demande n° 1,548,677), ROSHEN Dessin (demande n° 1,548,678) et ROSHEN Dessin (demande n° 1,548,679)] sont joints comme pièce 2. Je confirme qu'au moins certains des produits représentés dans la pièce 2 arborent la Marque, alors que d'autres arborent les autres marques désignées par M. Kovalenko comme étant les marques de commerce ROSHEN.

[34] Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Kovalenko fournit des chiffres de ventes brutes concernant les ventes faites par KNV à des détaillants canadiens depuis 2004. Il indique que ces chiffres représentent les recettes de ventes en gros de KNV. Les chiffres oscillent entre environ 100 000 \$ US en 2004 et 860 000 \$ US en 2014.

[35] Je reconnais que M. Kovalenko n'a pas ventilé ces chiffres de ventes par produit ou par marque de commerce. Je reconnais également que les factures de la Requérante [pièces 3 et 4] n'indiquent pas de façon constante le nom de la société émettrice de la facture, le nom de ROSHEN ou la nature précise des produits, et que M. Kovalenko n'a pas abordé ces questions dans son affidavit.

[36] Cependant, je considère que le manque de précision de l'affidavit de M. Kovalenko [*sic*] à ces égards ne suffit pas à mettre en doute le fait que la Marque a été employée depuis la date de premier emploi revendiquée, de façon continue ou autrement. Selon moi, le manque de précision de l'affidavit de M. Kovalenko se rapproche davantage d'un écart ou d'une irrégularité dans la preuve que d'une incohérence ou d'une ambiguïté, ce qui pourrait être suffisant pour mettre en doute le fait que la Marque a été employée de façon continue ou autrement depuis la date de premier emploi revendiquée. Une absence de preuve ne constitue pas nécessairement une preuve d'absence [*Masterfile Corp c Ebrahim* 2011 COMC 85 (CanLII); *7666705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc*, 2015 COMC 150 (CanLII)].

[37] M. Kovalenko affirme clairement que KNV commercialise et vend les produits ROSHEN depuis juillet 2004 [para 5] et que la marque figure sur les produits ROSHEN, tant sur l'emballage pour la vente par KNV à des détaillants au Canada que sur l'emballage lorsque les produits sont vendus aux consommateurs finaux [para 8]. Même s'il ne dit pas quelle marque figure sur les produits, il joint des exemples des produits ROSHEN comme pièce 2, dont au moins quelques-uns arborent la Marque. Considérant que la preuve de M. Kovalenko n'a pas été examinée dans le cadre d'un contre-interrogatoire, j'estime qu'il n'est pas raisonnable de douter de la véracité de ces affirmations.

[38] Il reste la question de savoir si la preuve de la Requérante suffit à mettre en doute le fait que la Requérante a elle-même employé la marque de commerce. Je suis d'avis que c'est le cas. À cet égard, je souligne que la Requérante est désignée dans la demande comme étant Dotchirne

pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen. Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Kovalenko affirme que KNV est le distributeur des produits de la Requérante. Il désigne ensuite ces produits comme étant les [TRADUCTION] « produits ROSHEN ». Il continue en affirmant que KNV vend les produits ROSHEN depuis juillet 2004 [para 4].

[39] Comme je l'ai mentionné précédemment, la Requérante a produit une preuve par voie de l'affidavit Shneider pour établir qu'à partir de 2011, KNV recevait les produits ROSHEN par l'intermédiaire du distributeur nord-américain de la Requérante (Roshen USA LLC). Cependant, aucun affidavit similaire n'a été produit par un représentant d'un ancien distributeur nord-américain ou par un représentant de la Requérante pour expliquer d'où provenaient les produits ROSHEN que KNV a vendus au Canada avant cette date.

[40] M. Kovalenko indique simplement que les factures jointes comme pièce 3 à son affidavit sont des [TRADUCTION] « exemples de factures adressées à KNV relativement à des produits ROSHEN pour la vente au Canada ». Il ne précise pas si les factures ont été émises par la Requérante, un licencié, un prédécesseur en titre ou une autre entité. Des cinq documents joints comme pièce 3, trois sont dans une langue autre que l'anglais ou le français, et ne semblent pas mentionner la Requérante. Les deux autres mentionnent ROSHEN Confectionery Corporation. Ces deux mêmes documents portent également un numéro de facture et mentionnent un contrat conclu le 25 octobre 2004 entre KNV et une entité désignée sous le nom de DP « ROSHEN Confectionery Group ». À l'audience, la Requérante a soutenu que je devrais inférer que toutes ces entités sont une seule et même entité. Cependant, je considère qu'il n'existe aucun fondement raisonnable sur lequel appuyer une telle inférence.

[41] Selon moi, cette preuve suffit à l'Opposante pour qu'elle s'acquitte du fardeau initial léger qui lui incombe pour mettre en doute le fait que la Requérante employait elle-même la Marque à la date de premier emploi revendiquée ou que la Marque était peut-être employée par un prédécesseur non identifié à cette époque ou à tout autre moment précédent la date de production de la demande.

[42] Ce n'est qu'après la production de la preuve de la Requérante que l'Opposante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour soulever le motif d'opposition de non-conformité fondé sur l'article 30*b*). Ce faisant, elle avise dans les faits la

Requérante qu'elle a l'intention de contester l'exactitude de la déclaration faite dans le cadre de sa demande. La Requérante avait la possibilité à ce moment-là de demander l'autorisation de produire une preuve supplémentaire en vertu de la règle 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/96-195 afin de disposer de ce motif d'opposition, mais elle ne l'a pas fait. Comme j'ai conclu que la preuve de la Requérante suffit pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau léger, et comme la Requérante n'a pas produit d'éléments de preuve permettant d'établir selon la prépondérance des probabilités que sa demande respecte les exigences de la Loi, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est accueilli.

Article 12(1)*d*) – Probabilité de confusion

Remarques préliminaires

[43] En me prononçant contre la Requérante concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), je l'ai fait sur le plan technique, mais plus précisément, en raison du caractère suffisant de la preuve pour mettre en doute le fait que la demande revendique de façon erronée l'emploi par la Requérante, par opposition à l'emploi par la Requérante *et* l'emploi par un prédécesseur en titre. En vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), l'Opposante n'a pas allégué que l'emploi de la Marque se serait appliqué au profit d'une entité autre que la Requérante, et la preuve n'établit pas que c'est le cas. Compte tenu de ce qui précède, je considère qu'il convient d'apprécier ce motif d'opposition (et les motifs restants) sur le fondement que la Marque a été employée depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande. Dans l'éventualité où j'aurais tort de procéder ainsi, je tiens à souligner que cela n'aurait en rien changé ma décision puisque j'en serais arrivée à la même conclusion, peu importe que cet emploi ait été pris en compte ou non.

Fardeau de preuve et fardeau ultime des parties en vertu de l'article 12(1)*d*)

[44] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) si un enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision.

[45] Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'un enregistrement invoqué par un opposant [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[46] En l'espèce, j'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements n° LMC565,125 de l'Opposant pour ROCHER et n° LMC658,233 pour FERRERO ROCHER & Dessin existent et sont en règle.

[47] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, je dois maintenant m'employer à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Test en matière de confusion

[48] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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.

[49] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a)* le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b)* la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c)* le genre de produits, services ou entreprises; *d)* la nature du commerce; et *e)* le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*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)].

[50] Dans *Masterpiece (supra)*, au para 49, la Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes au sujet de l'analyse de la confusion menée aux termes de l'article 6(5) de la Loi [TRADUCTION] :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. [C]es autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Degré de ressemblance

[51] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), CarswellNat 1402, au para 20].

[52] Dans *Masterpiece (supra)*, au para 64, la Cour suprême indique en outre qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[53] Dans le cas de la Marque, c'est le mot ROSHEN qui se démarque comme étant frappant et unique. Il n'a pas de signification claire en lien avec les confiseries et il occupe une place importante au centre de la Marque, entouré d'un dessin de ruban. La marque de commerce ROCHER de l'Opposante est composée d'un seul mot dont aucune partie en particulier ne se démarque en matière de première impression. La marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante présente bien en évidence un dessin de confiserie en couleur, qui se démarque en combinaison avec les mots FERRERO ROCHER, qui figurent bien en vue à l'intérieur de bandes de forme ovale.

[54] Je commencerai par l'appréciation du degré de ressemblance entre la Marque et la marque verbale ROCHER de l'Opposante. Sur le plan visuel, les marques présentent certaines ressemblances, du fait que les éléments verbaux ont en commun certaines lettres (« r », « o » et « e »). Cependant, la Marque comporte également un élément graphique, qui, sans être particulièrement frappant ou unique, permet tout de même de distinguer visuellement les marques l'une de l'autre. Dans l'ensemble, je considère que les marques sont plus différentes que semblables quant à la présentation.

[55] Sur le plan du son, les marques seraient probablement prononcées de façon très différente par un consommateur unilingue anglophone, et de façon légèrement différente par un consommateur unilingue francophone ou bilingue.

[56] Sur le plan des idées suggérées, il n'y a pas de ressemblance entre les marques des parties. Pour le consommateur unilingue francophone, unilingue anglophone ou bilingue, le mot ROSHEN peut être perçu comme un mot étranger ou inventé, ou peut-être comme un nom de famille. Il en va de même en ce qui concerne la Marque pour les consommateurs unilingues anglophones et certains consommateurs bilingues. Cependant, compte tenu des différences orthographiques, il est juste de dire que ces consommateurs ne présumeraient pas que les marques ont la même signification ou qu'elles représentent le même nom de famille. En ce qui concerne le consommateur unilingue francophone et certains consommateurs bilingues, comme il sera abordé plus en détail ci-dessous, en français, le mot ROCHER est en quelque sorte suggestif ou descriptif d'un type de confiseries ou de confiseries en forme de rocher.

[57] Dans l'ensemble, bien que ce soit à des degrés divers et de différentes façons, je considère que les marques sont plus différentes que semblables au sein des trois groupes de consommateurs (c'est-à-dire les consommateurs unilingues francophones, unilingues anglophones et bilingues).

[58] La marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante est encore plus différente que la Marque. Elle diffère grandement de la Marque tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, en raison des éléments graphiques ajoutés et du mot FERRERO, qui figure en première position dominante dans la Marque quand elle est lue ou prononcée. Comme c'est le cas pour la marque de commerce ROCHER de l'Opposante, sa marque de commerce FERRERO

ROCHER & Dessin diffère également de la Marque quant aux idées suggérées. Les différences dans les idées suggérées semblent plus évidentes avec la marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante puisque le dessin suggère ou renforce l'idée des confiseries.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[59] Je considère que la Marque possède un caractère distinctif inhérent puisque le mot ROSHEN n'est aucunement descriptif ni suggestif des confiseries, et bien que le dessin de ruban qui figure dans la Marque n'ajoute pas grand-chose au caractère distinctif inhérent, il y contribue tout de même un peu. L'Opposante ne conteste pas le caractère distinctif inhérent de la Marque [voir le plaidoyer écrit de l'Opposante, para 61].

[60] En ce qui concerne la marque de commerce ROCHER de l'Opposante, la Requérante soutient qu'elle est très suggestive pour deux raisons. Premièrement, parce que le mot « rocher » décrit un genre de confiserie en français. Deuxièmement, parce que cela signifie également « roche » en français, et que les produits de l'Opposante ont une forme qui rappelle une roche [affidavit Cosman, pièce D].

[61] Au soutien de son argument, la Requérante s'appuie sur la pièce PB-1 jointe à l'affidavit Balzamo, qui comprend la définition du dictionnaire du mot « rocher » tirée du dictionnaire Larousse en ligne. Le mot « rocher » est défini comme un mot français qui signifie « roche » ou « rocher (chocolat en forme de roche) ». Je souligne que des définitions semblables se retrouvent dans *Le Nouveau Petit Robert* (1996), qui définit « rocher » comme un « Gâteau ou confiserie ayant l'aspect d'un petit rocher. *Rocher au chocolat* », et dans *Le Petit Larousse illustré* (2001), qui le définit comme un « Gâteau ou bouchée au chocolat ayant la forme et l'aspect rugueux de certains rochers ». La Requérante mentionne également un certain nombre de sites Web repérés par une recherche en common law sur le Web menée par M. Balzamo, qui démontre l'emploi de façon descriptive du mot « rocher » en liaison avec divers produits de boulangerie-pâtisserie et produits de confiserie [affidavit Balzamo, pièce PB-1]. Cependant, on ne connaît pas le nombre de sites Web qui sont canadiens et on ne sait pas si des Canadiens ont déjà consulté ces sites.

[62] Considérant les définitions précédentes et la nature des produits de l'Opposante, j'estime que la marque de commerce ROCHER de l'Opposante possède un faible caractère distinctif inhérent, s'il en est, pour le consommateur canadien moyen unilingue francophone ou bilingue. Pour le consommateur canadien moyen unilingue anglophone, elle posséderait un caractère distinctif inhérent, mais pas aussi distinctif que celui de la Marque, compte tenu de l'élément graphique, qui ajoute au moins un peu de caractère distinctif inhérent.

[63] La marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante comprend également le mot « rocher », accompagné d'un élément graphique qui vient renforcer l'idée des confiseries. Cependant, en raison de l'inclusion du mot FERRERO, qui ne semble avoir aucune signification en lien avec les confiseries, j'estime qu'elle possède davantage de caractère distinctif inhérent que la marque de commerce ROCHER de l'Opposante.

[64] Dans l'ensemble, je suis d'avis que la marque verbale ROCHER de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus faible que celui de la Marque et que, au mieux, sa marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin possède un caractère distinctif inhérent qui n'est pas plus important que celui de la Marque.

[65] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru davantage par la promotion ou l'emploi.

[66] Comme je l'ai mentionné précédemment, la promotion et l'emploi de la Marque au Canada étaient limités. La commercialisation des produits ROSHEN au Canada est limitée aux présentoirs de magasin que fournissent ses distributeurs canadiens aux détaillants canadiens [affidavit Kovalenko, para 7; pièce 1]. Pour ce qui est des ventes, les produits ROSHEN sont vendus au Canada depuis juillet 2004 [affidavit Kovalenko, para 5]. Les recettes des ventes en gros des produits ROSHEN faites à des détaillants canadiens ont oscillé entre environ 100 000 \$ US en 2004 et 860 000 \$ US en 2014 [affidavit Kovalenko, para 9]. Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Kovalenko n'a pas ventilé ces chiffres de ventes par produit ou par marque de commerce. Cependant, les pièces 1 et 2 jointes à son affidavit montrent clairement des exemples d'emploi de chacune des marques de commerce de la Requérante sur les présentoirs en magasin et sur l'emballage des produits [para 7 et 8; voir également l'affidavit Shneider, para 7 et 8 et les pièces A et B].

[67] L'affidavit Cosman aborde la question de la promotion et de l'emploi des marques de commerce de l'Opposante. Dans son affidavit, M. Cosman affirme que les produits ROCHER de l'Opposante sont vendus au Canada en liaison avec les marques ROCHER depuis au moins aussi tôt que 1996 [para 10]. Les marques ROCHER sont définies au paragraphe 8 de l'affidavit de M. Cosman comme étant les marques qui font l'objet de ses enregistrements n° LMC565,125 (ROCHER) et n° LMC658,233 (FERRERO ROCHER & Dessin). Dans la même veine, les produits ROCHER sont décrits comme les produits visés par ses enregistrements, à savoir des [TRADUCTION] « friandises au chocolat emballées » et des « chocolats, confiseries, nommément produits de pâte et de confiserie contenant du chocolat comme ingrédient, gaufres ». [Para 8 et 9].

[68] M. Cosman joint un exemple représentatif de l'emballage de ses produits vendus en liaison avec les marques ROCHER au Canada de 2001 à 2014 comme pièce D à son affidavit [para 12]. Il est important de souligner que l'emballage montré en pièce D semble exclusivement démontrer l'emploi de la marque FERRERO ROCHER & Dessin. À l'audience, l'Opposante a tenté de souligner quelques exceptions possibles. Cependant, ces exemples n'étaient pas complètement ou particulièrement visibles et il est permis de penser qu'ils puissent constituer un emploi de la marque FERRERO ROCHER, plutôt que de la marque ROCHER, en soi (les cas en question arboraient prétendument les mots sur un ruban s'étendant autour de l'emballage, de chaque côté, avec le mot FERRERO visible d'un côté et le mot ROCHER de l'autre).

[69] Des exemples de présentoirs en magasin qui servent à présenter les produits de l'Opposante sont joints comme pièce E à l'affidavit Cosman. La pièce E semble comprendre des fiches d'information montrant les différents types de présentoirs disponibles pour les produits de l'Opposante. La pièce E ne comprend aucun exemple évident d'emploi du mot ROCHER par lui-même sur aucun des produits ou des présentoirs montrés. Bien que le mot ROCHER figure dans le cadre du texte des fiches d'information, son emploi semble être de nature descriptive puisqu'il figure au même titre que des mots comme « pralines ». Il est intéressant de noter que le mot FERRERO figure seul sur certains des présentoirs.

[70] Au paragraphe 14, M. Cosman fournit les volumes et les chiffres de ventes des produits de l'Opposante vendus au Canada depuis 1996. Les ventes ont été importantes, oscillant entre

plus de 20 M\$ en 1996-1997 et 52 M\$ en 2013-2014. Des exemples représentatifs de factures adressées à un club entrepôt, à un grand magasin et à des épiceries au Canada au cours des années 2006 à 2014 sont joints comme pièce F à l'affidavit de M. Cosman [para 16].

[71] Des renseignements relatifs à la publicité et la promotion par l'Opposante de ses produits, en liaison avec ses marques de commerce ROCHER, sont soulignés aux paragraphes 17 à 22 de l'affidavit de M. Cosman. Selon M. Cosman, pas moins de 2 000 000 \$ ont été dépensés pour la promotion et la commercialisation des produits de l'Opposante chaque année depuis l'année financière 1996-1997 [para 17]. La publicité comprend de la publicité à la télévision, depuis 1996 [para 18 à 21, pièce G]; de la publicité sur Internet sur des sites Web gérés par des entités du même groupe d'entreprises auquel appartient l'Opposante, depuis 2008 [pièce H]; des activités promotionnelles et des cadeaux publicitaires comme des dégustations en magasin [pièce I] et des concours; de la publicité sur Internet et une présence sur les médias sociaux [pièce J]; et des publications imprimées [pièce K].

[72] Selon M. Cosman, une étude de marché sur la [TRADUCTION] « notoriété de la marque » et la « connaissance spontanée des comportements » a été menée au Canada pour mesurer le degré de reconnaissance des produits de l'Opposante par les consommateurs canadiens [para 23 et 24]. La notoriété de la marque correspond simplement à une mesure du pourcentage des consommateurs qui reconnaissent une marque en particulier. La reconnaissance spontanée des comportements mesure comment se classe une marque dans l'esprit des consommateurs. De 2008 à novembre 2014, la notoriété de la marque ROCHER n'a jamais eu une cote inférieure à 92 % dans les régions sondées (la présentation des rapports a été répartie entre le Canada anglophone et le Canada francophone). La notoriété de la marque ROCHER était en tête de sa catégorie avec 93 à 96 % dans chacune des régions sondées de 2010 à 2013 et la marque ROCHER n'a partagé la première position qu'une seule fois, avec la marque Nestle Turtles, dans le Canada anglophone en 2012.

[73] Bien qu'il y ait quelques questions imprécises dans la preuve de l'Opposante, je suis convaincue, d'après l'affidavit Cosman, que l'Opposante a établi que sa marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin est devenue très connue au Canada.

[74] En ce qui concerne la marque de commerce ROCHER de l'Opposante, je ne suis pas convaincue que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable. Bien que M. Cosman fasse référence aux deux marques de commerce de l'Opposante collectivement dans l'ensemble de son affidavit, lorsqu'il fournit des renseignements quant aux ventes et à la publicité, la preuve documentaire jointe à son affidavit ne fait quasiment pas état de l'emploi de la marque ROCHER par elle seule. À l'audience, l'Opposante a seulement été en mesure d'attirer mon attention sur quelques exemples incomplets ou à peine visibles et il est permis de croire que ces exemples ne seraient peut-être même pas perçus par les consommateurs comme étant des exemples d'emploi de la marque ROCHER par elle seule. Comme je l'ai mentionné précédemment, les exemples figuraient sur le ruban entourant l'emballage du produit, avec le mot FERRERO d'un côté et le mot ROCHER de l'autre. Compte tenu de ce qui précède, je considère qu'il n'est pas raisonnable d'attribuer une part importante des chiffres de ventes ou des efforts publicitaires de l'Opposante à la marque de commerce ROCHER de l'Opposante.

[75] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur, qui porte sur l'appréciation d'une combinaison de caractères distinctifs inhérents et acquis des marques de commerce des parties, favorise la Requérante en ce qui concerne la marque de commerce ROCHER de l'Opposante, mais favorise l'Opposante en ce qui concerne sa marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin. Je suis parvenue à ma décision en ce qui concerne la marque de commerce ROCHER de l'Opposante parce que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus important et que l'Opposante n'a pas réussi à démontrer que sa marque de commerce ROCHER avait acquis un caractère distinctif important. Je suis parvenue à ma décision en ce qui concerne la marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante parce qu'elle possède un certain caractère distinctif inhérent et qu'elle a acquis un caractère distinctif plus important par la promotion et la vente à grande échelle, tandis que le caractère distinctif acquis de la Marque est beaucoup moins important.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[76] Ce facteur favorise l'Opposante en ce qui concerne sa marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin puisque l'Opposante a commencé l'emploi en 1996 et a fourni plusieurs exemples d'emploi, ainsi que des chiffres de ventes qui remontent à cette époque. Cependant, je ne suis pas en mesure de parvenir à la même conclusion en ce qui concerne la marque verbale ROCHER de l'Opposante, en raison de son absence quasi complète de toute preuve documentaire montrant l'emploi de cette marque en particulier.

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce des parties

[77] Pour évaluer ces facteurs, je dois comparer l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits visés par les enregistrements de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[78] Il existe un recoupement direct du genre des produits des parties, et les deux parties exercent des activités de vente de confiseries.

[79] Selon M. Cosman, les produits de l'Opposante sont vendus dans des pharmacies, des magasins d'alimentation, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins à grande surface, des clubs entrepôts et des magasins d'objets divers [para 13]. Selon M. Kovalenko, la vaste majorité des produits ROSHEN sont vendus au Canada à des consommateurs par des détaillants spécialisés d'Europe de l'Est [para 6; voir également le para 6 de l'affidavit Shneider, qui fournit les mêmes renseignements]. Cependant, dans la demande d'enregistrement relative à la marque, il n'y a aucune restriction à cet égard, et il est fort possible que bien que les produits soient présentement vendus dans des points de vente différents, certains consommateurs finaux puissent être les mêmes.

[80] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Circonstances de l'espèce

État du registre/nom de domaine/Nuans/résultats de recherche sur Internet

[81] Dans le cadre de sa preuve, la Requérante a produit deux affidavits d'un analyste de recherche en marques de commerce (Sandro Romeo) à l'emploi de Thomson CompuMark. Mme [sic] Romeo a mené des recherches dans le registre canadien des marques de commerce pour le mot ROCHER et le mot ROSHEN, ainsi que des recherches de noms de domaines avec ces deux mots. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante n'a fait aucune observation détaillée en lien avec ces affidavits. La recherche de Mme [sic] Romeo dans le registre n'a pas révélé un grand nombre de marques de commerce au nom de tiers. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de tirer quelque conclusion significative que ce soit en ce qui concerne l'état du marché. Les résultats de la recherche de noms de domaines n'aident pas non plus la Requérante une fois que sont retirés les résultats qui semblent être liés à des produits ou des services non apparentés et/ou qui ne sont pas canadiens.

[82] Dans la même veine, les résultats de la recherche effectuée dans Nuans fournis par voie des affidavits [sic] Balzamo sont également inutiles puisqu'il n'apparaît pas clairement que les produits et les services liés à l'une ou l'autre des entités relevées par la recherche de M. Balzamo sont les mêmes ou sont semblables à ceux des parties, et il n'y a aucun renseignement relatif à la portée des activités ni la période de temps pendant laquelle elles ont exercé leurs activités au Canada. En ce qui concerne les résultats des recherches effectuées sur Internet par M. Balzamo, je souligne que bon nombre des sites Web relevés ne semblent pas être canadiens, et il n'y a aucun renseignement relatif à la mesure dans laquelle ils ont pu être visités par des Canadiens.

Coexistence des marques de commerce des parties dans les registres d'autres juridictions

[83] Dans le cadre de sa preuve, la Requérante a produit deux affidavits d'une recherchiste (Christina St. Peter) à l'emploi de Thomson CompuMark. Mme St. Peter a effectué des recherches dans les dossiers de bureaux de marques de commerce d'autres juridictions pour relever : i) des marques de commerce comprenant le mot ROSHEN, ainsi que le mot DOCHIRNIE, le mot DOTCHIRNE ou le mot ROSHEN dans le nom de la Requérante; et ii) des marques de commerce comprenant le mot ROCHER, ainsi que le mot FERRERO dans le nom de

la Requérante. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante n'a fait aucune observation détaillée en lien avec ces affidavits. Je me contenterai de dire que le fait que ces marques coexistent dans les registres de marques de commerce d'autres juridictions ne détermine pas si elles peuvent coexister dans le registre canadien des marques de commerce et/ou sur le marché canadien sans qu'il y ait de probabilité de confusion.

Coexistence sur le marché sans cas de confusion réelle

[84] L'absence de confusion malgré un recoupement des produits ou des services et des voies de commercialisation pendant une période significative peut justifier de tirer une inférence négative en ce qui a trait à la cause d'un opposant [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd* 2002 CAF 29 (CanLII), 20 CPR (4th) 155 (CAF), au para 19]. Bien que les marques des deux parties aient été employées au Canada pendant une période assez longue, leurs produits ne semblent pas avoir été vendus dans le même genre de magasins. Cela pourrait expliquer une absence de cas de confusion réelle en l'espèce. Par conséquent, bien qu'il s'agisse d'une circonstance de l'espèce pertinente, je considère qu'elle n'est pas particulièrement utile à la cause de la Requérante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[85] L'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion qui porte à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et/ou les services produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23 (CanLII), au para 20].

[86] Dans cet esprit, je parviens à la conclusion qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce ROCHER de l'Opposante. Bien qu'il y ait un recoupement du genre des produits et des entreprises des parties, et une possibilité de recoupement des voies de commercialisation, la marque de commerce ROCHER de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent moins important que celui de la Marque. Compte tenu de cela, et puisque l'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce ROCHER avait

acquis un caractère distinctif important, je suis d'avis que les différences entre les marques des parties suffisent à éviter toute probabilité raisonnable de confusion.

[87] Je suis parvenue à la même conclusion en ce qui concerne la marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante. La marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus important que sa marque de commerce ROCHER, et a également acquis un caractère distinctif certain par la promotion et l'emploi. Ici encore, il existe un recoupement du genre des produits et des entreprises des parties, et une possibilité de recoupement des voies de commercialisation. Cependant, il existe des différences importantes dans la présentation, le son et les idées suggérées entre la marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante et la Marque. Selon moi, ces différences sont suffisamment importantes pour supplanter les autres facteurs de l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5), de sorte que j'estime également qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce FERRERO ROCHER & Dessin de l'Opposante et la Marque.

[88] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Articles 16(1)a) et 2 (caractère distinctif) – Probabilité de confusion

[89] À l'audience, les parties ont convenu que dans les circonstances de la présente espèce, la date en fonction de laquelle la question de la confusion est appréciée n'a pas d'incidence sur le résultat de mon analyse. J'en conviens. Par conséquent, dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs d'opposition, ces deux motifs sont rejetés pour des raisons semblables à celles exposées précédemment relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Article 2 (caractère distinctif) – Non-respect de l'article 50 de la Loi

[90] Comme je l'ai mentionné précédemment, après la production de la preuve de la Requérante en l'espèce, l'Opposante a obtenu l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour inclure un motif d'opposition supplémentaire fondé sur l'absence de caractère distinctif. L'allégation est libellée comme suit :

La Marque n'est pas distinctive de la Requérante compte tenu de l'emploi au Canada de la marque de commerce par des tiers en liaison avec des produits sur lesquels la Requérante n'exerce pas un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité, conformément à l'article 50 de la Loi.

[91] L'Opposante n'a pas indiqué dans son allégation qui étaient ces tiers, et n'a produit aucune preuve à l'appui de cette allégation. Même si l'Opposante pouvait s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, cette preuve, selon moi, est insuffisante. Je reconnais que les factures précédentes jointes à l'affidavit Kovalenko font référence à une entité autre que la Requérante, comme je l'ai traité en détail sous le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). Je reconnais également que le nom de la Requérante n'apparaît pas sur les emballages joints aux affidavits Kovalenko et Shneider [affidavit Kovalenko, pièce 2; affidavit Shneider, pièce B]. Je reconnais également qu'il y a des enregistrements pour ROSHEN dans des registres des marques de commerce étrangers, au nom d'entités autres que la Requérante [affidavit St Peter]. Cependant, M. Kovalenko et Mme Shneider indiquent clairement dans leurs affidavits que ce sont les produits de la Requérante qui sont vendus au Canada. En l'absence de contre-interrogatoire ou de preuve de la part de l'Opposante, je considère qu'il n'est pas raisonnable d'inférer que la Marque a été employée au Canada en violation de l'article 50, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

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

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-10-26

COMPARUTIONS

Jeilah Chan

POUR L'OPPOSANTE

Mark Biernacki

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Bennett Jones

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar

POUR LA REQUÉRANTE