

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

Référence : 2017 COMC 159

Date de la décision : 2017-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

A. Bosa & Co. Ltd.

Opposante

et

**La Regina Di San Marzano Di Antonio
Romano S.R.L.**

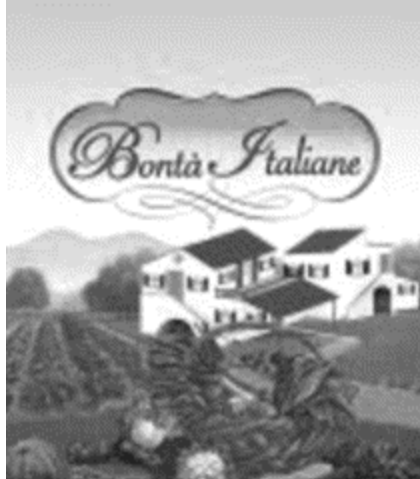
Requérante

**1,662,493 pour la marque de commerce
BONTA ITALIANE & Dessin**

Demande

INTRODUCTION

[1] A. Bosa & Co. Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce BONTA ITALIANE & Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque) qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,662,493 produite par La Regina Di San Marzano Di Antonio Romano S.R.L. (la Requérante).



[2] La demande, dans sa version modifiée par la Requérante, indique que [TRADUCTION] :
« Selon la [R]equérante, la traduction anglaise des mots italiens BONTA ITALIANE est ITALIAN GOODNESS [bonnes choses à l'italienne] » et que la demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en Italie en liaison avec les produits (1) suivants et sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits (2) suivants [TRADUCTION] :

(1) Jus de tomate pour la cuisine, purée de tomates; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; sauce tomate; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et glaces; mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace

(2) Haricots en conserve, tomates en conserve, légumes en conserve, tomates en conserve, cuites ou transformées autrement, concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients alimentaires, haricots transformés, tomates en dés, tomates pelées, tomates en boîte, pâte de tomates et conserves de tomates; purée de tomates; huiles alimentaires, notamment huile d'olive, huile d'olive pour aliments et huiles végétales mélangées, légumes en conserve, séchés, cuits et grillés; sauce tomate; pâtes alimentaires, pâtes alimentaires ordinaires, pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, plats préparés emballés composés principalement de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires pour soupes, sauce pour pâtes alimentaires et repas pour tout-petits, notamment plats principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires

[3] L'opposition a été produite en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) et les motifs invoqués sont les suivants :

- La demande n'est pas conforme à l'article 30d) de la Loi parce que la Marque n'a pas été employée par la Requérante en Italie ainsi qu'il est allégué dans la demande.

- La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante qui est enregistrée sous le n° LMC535,095 en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :
 - (1) Palourdes japonaises, haricots, riz, poivrons, piments, artichauts, poissons pour fins d'alimentation, maquereaux, sardines et anchois.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande de la Requérante.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi parce que, à la date de production de la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante, à l'égard de laquelle la demande n° 891362(1) pour étendre l'état déclaratif des produits visés par l'enregistrement n° LMC535,095 avait été antérieurement produite au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits suivants et était en instance à la date d'annonce de la demande de la Requérante :
 - (2) Pois chiches, semoule de maïs, petits pois cassés, champignons, quinoa, semoule, huiles d'olive, olives, poissons pour fins d'alimentation, nommément calmar, thon, pieuvre.
- La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits de l'Opposante vendus sous la marque de commerce BONTA.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de repousser la demande.

LE DOSSIER

[5] La demande pour la Marque a été produite le 4 février 2014 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 avril 2015.

[6] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 4 juin 2015. Le 6 novembre 2015, la Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition formulés dans la déclaration d'opposition.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de son président, Bruno Benedet Jr., souscrit le 11 mars 2016 (l'affidavit Benedet).

[8] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit un affidavit d'Isaac da Silva Aboo, un stagiaire d'été au cabinet d'avocats représentant la Requérente dans la présente procédure, souscrit le 18 juillet 2016 (l'affidavit Aboo).

[9] Messieurs Benedet et Aboo n'ont pas été contre-interrogés relativement à leur affidavit.

[10] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit.

[11] Aucune audience n'a été tenue.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[12] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante a satisfait à ce fardeau, la Requérente doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

APERÇU DE LA PREUVE

L'affidavit Benedet

[13] Très bref, l'affidavit de M. Benedet n'est constitué que de trois paragraphes de fond et d'une seule pièce.

[14] M. Benedet fournit d'abord quelques renseignements généraux sur l'historique de la constitution en société de l'Opposante [para 2 de l'affidavit].

[15] M. Benedet décrit ensuite brièvement les étapes qui ont précédé l'obtention par l'Opposante d'un premier enregistrement de la marque de commerce BONTA, lequel a par la suite été étendu, ainsi qu'il appert de la copie de l'enregistrement n° LMC535,095, dans sa version étendue, qui est jointe à son affidavit comme pièce A. Il affirme, entre autres choses, ce qui suit [TRADUCTION] :

Avant la production de la demande d'extension, j'ai été informé que notre service des ventes et du marketing avait passé en revue les marchandises/produits visés par l'enregistrement ainsi que les marchandises/produits visés par la demande d'extension relative aux produits alimentaires BONTA, afin de confirmer l'emploi actuel et l'exactitude des dates de premier emploi en liaison avec les marchandises/produits dans leur version étendue. [para 5 de l'affidavit]

[16] Au paragraphe suivant, M. Benedet affirme en outre ce qui suit [TRADUCTION] :

[L'Opposante] est la Propriétaire et l'exploitante d'une épicerie faisant affaire sous le nom de « BOSA FOODS » au moins à [...], Vancouver, en Colombie-Britannique [...]. [L'Opposante] (qui fait aussi affaire sous le nom de « Bosa Foods ») est une fournisseuse de divers produits et produits alimentaires, et je crois qu'elle est connue de la communauté italienne et des consommateurs en général en tant que fournisseuse de produits à l'italienne. Les produits alimentaires BONTA sont offerts en vente au moins dans le magasin de détail BOSA FOODS principal, lequel est accessible au grand public. Les produits alimentaires BONTA sont également offerts en vente partout au Canada à divers clients du secteur de la restauration. [para 7 de l'affidavit]

[17] Cependant, M. Benedet ne fournit aucune pièce à l'appui de ces allégations d'emploi. Par conséquent, les affirmations de M. Benedet équivalent à de simples allégations d'emploi, plutôt qu'à des déclarations de fait établissant l'emploi.

L'affidavit Aboo

[18] Également très bref, l'affidavit Aboo n'est constitué que d'un seul paragraphe de fond et d'une seule pièce.

[19] L'affidavit Aboo semble avoir pour but de présenter en preuve une preuve de l'état du registre en ce qui concerne le caractère commun des mots « BONTA » et « GOODNESS » [bonnes choses] en tant qu'élément de marque de commerce par rapport à l'ensemble des demandes et enregistrements de marque de commerce figurant au registre.

[20] M. Aboo affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

Dans l'exercice normal de mes fonctions, j'ai eu l'occasion de télécharger à partir du site Web de l'OPIC [...] des copies des 80 enregistrements et demandes de marque de commerce qui sont énumérés [dans le tableau] ci-dessous; les copies téléchargées étant jointes à mon affidavit comme pièce A [...]. [para 2 de l'affidavit]

ANALYSE

Motifs d'opposition rejetés sommairement

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

[21] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30d) peut être rejeté sommairement, car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[22] Aucune preuve, de quelque nature que ce soit, n'a été produite pour mettre en doute l'exactitude de l'emploi et de l'enregistrement à l'étranger qui sont revendiqués dans la demande de la Requérante. En l'absence d'une preuve donnant à penser que la Requérante n'a pas employé la Marque en Italie ainsi qu'elle l'allègue dans sa demande, la Requérante n'était pas tenue de produire une preuve positive d'un tel emploi.

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

[23] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) peuvent être rejetés sommairement, car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ces motifs.

[24] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de tels motifs, un opposant doit démontrer que, à la date de production de la demande du requérant, sa marque de commerce avait déjà été employée ou révélée au Canada et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. Ainsi qu'il appert de mon examen de l'affidavit Benedet, l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve d'emploi de sa marque de commerce BONTA. La simple production d'une copie certifiée de l'enregistrement no LMC535,095, dans sa version étendue, établit tout au plus un emploi minimal de la marque

de commerce BONTA [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Un tel emploi ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 de la Loi [voir *Roosx, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) (COMC)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[25] Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 peut être rejeté sommairement, car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[26] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)]. L'Opposante n'a pas produit la moindre preuve pour établir la mesure dans laquelle sa marque de commerce BONTA est devenue connue au Canada.

Analyse des autres motifs d'opposition

Non-enregistrabilité de la Marque suivant l'article 12(1)d) de la Loi

[27] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BONTA de l'Opposante mentionnée ci-dessus.

[28] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'appréciation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[29] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[30] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[31] Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[32] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen plus approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

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

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

[33] Les marques de commerce en cause sont toutes deux intrinsèquement distinctives, quoique peut-être un peu moins dans le cas de la Marque, car elles ne sont pas formées de mots d'usage courant définis dans les dictionnaires anglais ou français.

[34] En effet, la Marque a une connotation italienne compte tenu, en particulier, du mot « ITALIANE » et de la présence d'un dessin de paysage campagnard qui évoque vraisemblablement la campagne italienne, comme l'indique également la traduction anglaise des « mots italiens 'BONTA ITALIANE' » fournie par la Requérante, soit « ITALIAN GOODNESS » [bonnes choses à l'italienne]. Je dois cependant souligner que, malgré la croyance de M. Benedet selon laquelle l'Opposante [TRADUCTION] « est connue de la communauté italienne et des consommateurs en général en tant que fournisseuse de produits à l'italienne », il n'y a aucune preuve donnant à penser que le consommateur moyen des produits alimentaires liés à l'une ou l'autre des marques des parties connaîtrait la signification du mot italien « BONTA ».

[35] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Or, il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre des marques des parties a été employée au Canada au sens de l'article 4 de la Loi ou est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[36] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, tend à favoriser sensiblement l'Opposante.

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

[37] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada et il n'y a aucune preuve qu'un quelconque emploi de la Marque ait commencé au Canada après la production de la demande.

[38] Dans l'enregistrement de l'Opposante, l'emploi de la marque de commerce BONTA au Canada est revendiqué depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits visés par l'enregistrement initial, et depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits dans leur version étendue. Or, comme je l'ai indiqué ci-dessus, la simple existence d'un enregistrement établit tout au plus un emploi minimal de la marque de commerce de l'Opposante et ne permet pas d'inférer qu'un emploi significatif ou continu a eu lieu [voir *Entre Computer Centers,, supra*].

[39] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement dans une mesure limitée.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[40] Pour évaluer le genre des produits et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits de la Requérante avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[41] Les produits visés par la demande de la Requérante sont identiques aux produits visés par l'enregistrement de l'Opposante (dans le cas des produits [TRADUCTION] « poissons », « riz », « haricots », « huile d'olive », etc.) ou alors ils les recourent, car les marques des parties sont toutes deux vraisemblablement liées à divers produits à l'italienne ou à des produits utilisés dans la cuisine italienne.

[42] En l'absence d'une preuve contraire, il n'y a aucune raison de conclure que les produits des parties n'emprunteraient pas les mêmes voies de commercialisation et qu'ils ne seraient pas destinés aux mêmes types de clientèle.

[43] Compte tenu de ce qui précède, ces facteurs favorisent l'Opposante.

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

[44] Comme l'a souligné la Cour suprême dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, [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) [de la Loi] [...] 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 ».

[45] En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible [de s'attarder à] des caractéristiques particulières de la marque susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para. 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce est généralement l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au paragraphe 64].

[46] Enfin, comme l'a rappelé la Cour suprême dans *Masterpiece*, au paragraphe 59 [TRADUCTION] « l'emploi ultérieur, dans le champ d'application d'un enregistrement, d'une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà, montrera comment la marque déposée peut être utilisée d'une manière qui crée de la confusion avec celle-ci ».

[47] M'appuyant sur ces principes, j'estime qu'il existe en l'espèce une ressemblance considérable entre les marques des parties.

[48] La Marque incorpore la totalité de la marque nominale BONTA de l'Opposante, laquelle constitue l'élément dominant de la Marque. Bien que la Marque inclue un dessin de paysage campagnard, c'est la partie nominale de la Marque, formée des mots BONTA ITALIANE, qui confère à la Marque toute sa signification, en particulier dans sa forme sonore.

Autres circonstances de l'espèce

[49] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'affidavit Aboo semble avoir pour but de présenter en preuve une preuve de l'état du registre quant au caractère commun des mots « BONTA » et « GOODNESS » [bonnes choses] en tant qu'élément de marque de commerce par rapport à l'ensemble des demandes et enregistrements de marque de commerce figurant au registre.

[50] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché, et de telles inférences sur l'état du marché ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est relevé [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[51] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a contesté l'admissibilité de l'affidavit Aboo [TRADUCTION] « parce qu'on ne peut pas s'y fier en tant que recherche impartiale sachant qu'il a été préparé par un employé [de l'agent] de la Requérente ».

[52] Subsidiairement, l'Opposante soutient que si la preuve est jugée admissible, aucun poids ne devrait lui être accordé puisque [TRADUCTION] « [s]eules les quatre premières références énumérées au paragraphe 2 de l'affidavit [Aboo] contiennent le mot BONTA en tant qu'élément constitutif de la marque de commerce, et que deux de ces marques sont aujourd'hui abandonnées ».

[53] S'agissant premièrement de l'objection de l'Opposante, je ne vois pas comment le fait que la preuve de l'état du registre ait été présentée par un employé de l'agent de la Requérente rend cette preuve moins fiable que si elle avait été présentée par un recherchiste en marques de commerce externe embauché par la Requérente ou son agent pour effectuer ces recherches et souscrire un affidavit. En effet, l'affidavit de M. Aboo ne renferme aucune conclusion ou opinion sur les questions en litige dans la présente opposition.

[54] Cela étant dit, je suis d'accord avec l'observation de l'Opposante qu'aucun poids ne devrait être accordé à l'affidavit Aboo, car ce dernier ne divulgue pas un nombre

d'enregistrements pertinents suffisamment important pour me permettre de tirer des inférences quant à l'état du marché.

[55] Les résultats énumérés dans le tableau présenté au paragraphe 2 de l'affidavit Aboo comprennent seulement deux enregistrements et deux demandes en instance (dont aucune n'a été admise à l'enregistrement) inscrits au nom de tiers et visant des marques de commerce qui comprennent le mot « BONTA » en tant qu'élément constitutif de la marque de commerce.

[56] Le fait qu'il existe d'autres demandes et enregistrements de marques de commerce inscrits au nom de tiers qui comprennent le mot anglais « GOODNESS » [bonnes choses] en tant qu'élément constitutif de la marque de commerce n'est pas pertinent. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, il n'y a aucune preuve que le Canadien moyen connaîtrait la signification du mot « BONTA » en anglais.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[57] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits ou services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si une personne, qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque nominale BONTA de l'Opposante appliquée aux produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, serait portée à conclure, selon sa première impression et son souvenir imparfait, que les produits de la Requérante sont fabriqués ou vendus par l'Opposante.

[58] Même si je reconnais que les marques de commerce en cause ne sont pas identiques, j'estime que les différences entre elles ne sont pas suffisantes pour l'emporter sur le résultat global de l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5) effectué ci-dessus. Par conséquent, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la confusion relativement à la source des produits des parties est également partagée. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante.

[59] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est accueilli.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement – articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi

[60] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(2)b) ou 16(3)b), un opposant doit démontrer que sa demande a été produite avant la date de production de la demande du requérant et qu'elle était en instance à la date d'annonce de la demande du requérant [article 16(4) de la Loi].

[61] Étant donné que la demande de l'Opposante pour étendre l'enregistrement n° LMC535,095 a été produite le 25 juin 2013 et qu'elle était encore en instance le 22 avril 2015, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[62] La différence entre les dates pertinentes n'est pas significative, de sorte que mes conclusions à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi s'appliquent également ici. En conséquence, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BONTA de l'Opposante. Les motifs fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b) sont accueillis.

DÉCISION

[63] 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 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

KLS Trademark Services

POUR L'OPPOSANTE

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

POUR LA REQUÉRANTE