



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

Référence : 2018 COMC 163
Date de la décision : 2018-12-24
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Lumber Liquidators, Inc.

Opposante

et

Grespania, S.A.

Requérante

1,608,432 pour la marque de commerce

Demande

BELLACASA Dessin

INTRODUCTION

[1] Lumber Liquidators, Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce BELLACASA Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande n° 1,608,432 produite par Grespania, S.A (la Requérante) :

[2] La demande renferme la revendication de couleur suivante [TRADUCTION] :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant revendique la couleur bleue (Pantone* S191-E) et le bleu (Pantone* S221-4) comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les lettres BEL du mot « Bella » et les lettres CA du mot « Casa » sont bleues (Pantone* S191-E). Le deuxième L du mot « Bella » se fonde du bleu (Pantone* S191-E) au bleu (Pantone* S221-4). Les lettres SA du mot « Casa » sont bleues (Pantone* S221-4). *Pantone est une marque de commerce déposée.

[3] La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement en Espagne et sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « carreaux muraux, pavés et revêtements de sol en céramique et en grès, carreaux de sol » (les Produits).

[4] Une question clé à trancher dans le cadre de la présente procédure est celle de la probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée BELLAWOOD de l'Opposante enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « produits de revêtement de sol en bois, notamment revêtement de sol en bois dur préfini pour usage intérieur ». Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de repousser la demande.

LE DOSSIER

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 2 janvier 2013 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 juin 2014.

[6] Le 5 novembre 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). En réponse à un avis du registraire concernant la conformité à l'article 38(4) de la Loi, une déclaration d'opposition modifiée a été produite le 16 décembre 2014, laquelle a été admise par le registraire.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration le 2 mars 2015 et, parallèlement, a demandé une décision interlocutoire, laquelle décision a été rendue le 24 avril 2015. Les motifs d'opposition, dans leur version modifiée à la suite de la décision interlocutoire, sont résumés ci-dessous :

- a) En contravention des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante à l'égard de laquelle une demande a été antérieurement produite et qui a été antérieurement enregistrée et employée au Canada par l'Opposante et son prédécesseur en titre.
- b) En contravention des articles 38(2)*c*), 16(2)*a*), 16(2)*b*), 16(3)*a*) et 16(3)*b*) de la Loi, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante à l'égard de laquelle une demande avait été antérieurement produite et qui avait été antérieurement enregistrée et employée au Canada par l'Opposante et son prédécesseur en titre.
- c) En contravention des articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante, à l'égard de laquelle une demande a été antérieurement produite et qui a été antérieurement enregistrée, employée et révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec les services de l'Opposante, et n'est par conséquent pas distinctive des services en liaison avec lesquels la Requérante projette de l'employer (et n'est pas non plus adaptée à les distinguer).

[8] Je souligne que le motif d'opposition invoqué en vertu des articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi comporte des erreurs typographiques faisant en sorte que les Produits visés par la demande sont désignés comme étant des services et qu'il est fait mention des produits et des services de l'Opposante alors que seuls des produits sont visés par son enregistrement. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir qu'elle ne peut pas répondre à ce motif et que ce dernier doit être rejeté, car l'Opposante n'a pas contesté le caractère distinctif de la Marque en liaison avec des *produits* ou n'a pas invoqué l'absence de caractère distinctif sur le fondement de l'emploi antérieur en liaison avec les *produits* liés à la marque de l'Opposante. Cependant, malgré ces erreurs typographiques, ce que voulait dire l'Opposante est clair et, par conséquent, j'estime que

ces erreurs sont sans conséquence. À cet égard, la Requérente a répondu à ce motif d'opposition dans sa contre-déclaration en affirmant que la Marque de la Requérente [TRADUCTION] « distingue véritablement les produits de la Requérente visés par la demande des marchandises et des services de l'Opposante ».

[9] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Edward Livingston Burrill Haskell. L'Opposante a par la suite obtenu la permission de produire l'affidavit de Marco Q. Pescara, en remplacement de l'affidavit Haskell. M. Pescara n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[10] La Requérente a choisi de ne produire aucune preuve au soutien de sa demande.

[11] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit; cependant, les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[12] C'est à la Requérente 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].

[13] Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérente signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante (selon la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile) une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérente [*Project Futureproof Inc c Shane Wolfe*, 2018 COMC 43, au para 27].

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

- Articles 38(2)b)/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)b)/16(2) et (3) – la date de production de la demande [articles 16(2) et (3) de la Loi]; et
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Objections de la Requérante à l'affidavit Haskell (joint comme pièce A à l'affidavit Pescara)

[15] Marco Q. Pescara est le chef de la mise en marché et du marketing de l'Opposante (para 1, affidavit Pescara). Comme pièce A, M. Pescara joint à son affidavit une copie de l'affidavit de M. Edward Livingston Burrill Haskell, produit antérieurement dans le cadre de la présente procédure. M. Pescara affirme que M. Haskell a cessé de travailler pour l'Opposante le 1^{er} juin 2016 et que son avocat l'a informé que la Requérante en l'espèce souhaitait procéder à un contre-interrogatoire relativement à l'affidavit Haskell (para 2, affidavit Pescara). M. Pescara affirme que, étant donné que M. Haskell ne travaille plus pour l'Opposante, il reprend et invoque dans son affidavit tous les faits et renseignements présentés dans l'affidavit Haskell, sous la même forme (à l'exception des faits concernant M. Haskell personnellement). Il affirme en outre qu'il a une connaissance personnelle de ces faits, compte tenu de l'emploi qu'il occupe chez l'Opposante (para 3, affidavit Pescara).

[16] La Requérante soutient que le contenu de l'affidavit Haskell est constitué de oui-dire inadmissible, tandis que l'Opposante adopte la position selon laquelle l'affidavit Haskell est incorporé par renvoi à l'affidavit de M. Pescara. L'Opposante soutient en outre que, même si

l'affidavit Haskell tient du oui-dire, les critères de la nécessité et de la fiabilité sont satisfaits. Étant donné que M. Haskell ne travaillait plus pour l'Opposante et qu'il ne pouvait pas concrètement être contraint de se soumettre à un contre-interrogatoire, et compte tenu du fait que la Requérante a eu l'occasion de contre-interroger M. Pescara relativement au contenu de l'affidavit Haskell, je conviens que les critères de la nécessité et de la fiabilité ont été satisfaits et j'estime que l'affidavit Haskell est admissible [*R c Khan*, 1990 CanLII 77 (CSC), [1990] 2 RCS 531 (CSC)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Motifs fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b)

[17] Les motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi portent que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante à l'égard de laquelle une demande a été produite antérieurement. Cependant, étant donné que la demande de l'Opposante avait donné lieu à un enregistrement et n'était pas en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (c.-à-d., le 18 juin 2014), ainsi que l'exige l'article 16(4) de la Loi, ces motifs d'opposition ne sont pas valides.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[18] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC648,781.

[19] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et je confirme que cet enregistrement est en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[20] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque BELLAWOOD visée par l'enregistrement de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[21] 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.

[22] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits et des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si les acheteurs des Produits vendus en liaison avec la marque de commerce BELLACASA Dessin croiraient que ces articles ont été fabriqués ou autorisés par l'Opposante, ou qu'ils font l'objet d'une licence concédée par cette dernière.

[23] 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), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) (*Masterpiece*)].

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

[24] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient ce qui suit concernant le caractère distinctif inhérent des marques des parties [TRADUCTION] :

40. Les éléments nominaux des marques en question sont des mots du dictionnaire. Des deux marques, BELLACASA possède un caractère distinctif inhérent plus marqué parce qu'elle est constituée de deux mots étrangers et qu'elle ne contient pas le nom des produits qui lui sont liés, comme c'est le cas de la marque de l'Opposante, qui contient le terme WOOD [bois]...

[25] Je suis d'accord avec cette caractérisation. Étant donné que la Marque est formée des mots étrangers BELLA et CASA — la traduction de ces mots fournie dans la demande par la Requérante est belle maison — j'estime qu'elle possède un caractère distinctif inhérent considérable, car elle serait perçue par le public comme une expression de langue étrangère [*Thai Agri Foods Public Co c Choy Foong Int'l Trading Co Inc*, 2012 COMC 61 (CanLII), au para 11]. Je souligne en outre que la demande relative à la Marque comprend une revendication de couleur et que la Marque est présentée en caractères manuscrits.

[26] La marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante est constituée du mot étranger BELLA et du mot descriptif anglais WOOD [bois]. Par conséquent, j'estime qu'elle possède un caractère distinctif inhérent plus faible que celui de la Marque. La marque visée par l'enregistrement de l'Opposante figure en lettres majuscules de sorte que sa présentation n'est pas restreinte à une police de caractères ou à une couleur en particulier [*Les Restaurants La Pizzaiolle Inc c Pizzaiolo Restaurants Inc* (2015), 2015 CF 240 (CanLII)].

[27] Plus loin dans son plaidoyer écrit, la Requérante a présenté des observations supplémentaires en ce qui concerne l'élément BELLA, affirmant que cet élément est [TRADUCTION] « plus couramment reconnu en anglais comme étant un prénom de femme ». À l'audience, la Requérante a soutenu que, étant donné que BELLA est reconnu comme étant un nom de femme, il ne peut bénéficier d'une protection étendue. Cependant, en l'absence d'une preuve que BELLA serait reconnu par les consommateurs canadiens comme étant un prénom courant, j'estime que cet élément n'amointrit pas le caractère distinctif inhérent de l'une ou

l'autre des marques de commerce des parties [*Nada Fashion Designs Inc c Groupe Boyz Inc*, 2011 COMC 155; *Industria de Diseno Textil, SA c ZARA Natural Stones Inc*, 2015 COMC 10].

[28] J'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[29] La Requérente n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque, de sorte que je peux uniquement présumer que la Marque n'est devenue connue dans aucune mesure au Canada.

[30] Bien que l'Opposante ait produit une preuve d'emploi de la marque de commerce BELLAWOOD par la voie de l'affidavit de Marco Q. Pescara, la preuve indique que la marque de commerce BELLAWOOD est également employée au Canada par un tiers, et il n'a pas été établi que cet emploi s'applique au profit de l'Opposante.

[31] En outre, la preuve de l'Opposante présente d'autres lacunes (mentionnées ci-dessous) qui font en sorte qu'il est difficile de tirer quelque conclusion significative que ce soit en ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante peut être devenue connue grâce à son emploi au Canada en liaison avec les produits [TRADUCTION] « revêtement de sol en bois dur préfini pour usage intérieur » visés par l'enregistrement.

[32] M. Pescara est le chef de la mise en marché et du marketing de l'Opposante. Les faits et les renseignements pertinents contenus dans l'affidavit Haskell, qui sont repris et invoqués par M. Pescara (para 3, affidavit Pescara; pièce A de l'affidavit Pescara), se résument comme suit :

- L'Opposante est une détaillante spécialisée de produits de revêtement de sol en bois dur (para 6) qui, au 31 décembre 2015, comptait 366 magasins de détail aux États-Unis (para 7 et 8).
- Lumber Liquidators Canada Inc. (Lumber Liquidators Canada), une [TRADUCTION] « entité affiliée de l'Opposante », exploite aussi huit magasins de détail situés au Canada (para 8).
- En plus de vendre ses produits de revêtement de sol en bois dur dans des magasins de détail, l'Opposante vend aussi des produits de revêtement de sol en bois dur par l'intermédiaire d'autres circuits de vente au détail, à savoir un centre d'appels et plusieurs sites Web de l'Opposante (para 10, 21).

- L'Opposante a également vendu des produits de revêtement de sol en bois dur à des résidents canadiens et des entreprises établies au Canada et a expédié régulièrement des produits au Canada en lien avec les circuits de vente au détail en ligne et par téléphone. La première vente que l'Opposante a réalisée auprès de clients canadiens à la suite de commandes en ligne ou par téléphone remonte à au moins aussi tôt que 2007 (para 11). Je souligne que l'Opposante n'a pas indiqué si les produits de revêtement de sol en bois dur ont été vendus en liaison avec la marque de commerce BELLAWOOD.
- En plus de desservir le marché canadien par l'intermédiaire de circuits de vente au détail par correspondance, par téléphone et en ligne, Lumber Liquidators Canada, qui dirige les activités de vente au détail canadiennes, a ouvert son premier magasin de détail canadien en mars 2011. Lumber Liquidators Canada est la licenciée canadienne des marques de commerce de l'Opposante, y compris la marque de commerce BELLAWOOD (para 12). Je souligne que rien n'indique que l'Opposante exerce une surveillance et un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits de l'Opposante comme l'exige l'article 50 de la Loi, de sorte que je ne peux conclure que l'emploi de BELLAWOOD par Lumber Liquidators Canada s'applique au profit de l'Opposante [*Loblaws Inc c No Frills Auto & Truck Rental Ltd*; 2004 CarswellNat 3135 (COMC); infirmée pour d'autres motifs]. Bien qu'il semble exister une relation entre l'Opposante et Lumber Liquidators Canada (cette dernière est décrite comme étant une entité affiliée de l'Opposante), il a été établi qu'une preuve de propriété commune n'est pas suffisante pour satisfaire à l'exigence de surveillance et de contrôle énoncée à l'article 50 de la Loi [*MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 COMC].
- L'Opposante [TRADUCTION] « a employé BELLAWOOD au Canada depuis au moins 2011 et l'emploie de façon continue depuis » (para 14). D'après un examen des dossiers d'entreprise de l'Opposante et de Lumber Liquidator Canada, les ventes de 2011 à 2015 de produits de revêtement et d'accessoires de revêtement BELLAWOOD (y compris un nettoyeur et une sous-couche) se sont élevées à environ 7 851 901 \$ (il n'est pas indiqué s'il s'agit de dollars canadiens ou américains) (para 14). Cependant, les chiffres de vente n'indiquent pas le montant des ventes qui sont attribuables à l'Opposante et le montant des ventes qui sont attribuables à Lumber Liquidators Canada, pas plus qu'ils n'indiquent le montant qui est associé au revêtement de sol en bois dur (par opposition aux accessoires).
- L'Opposante annonce la marque BELLAWOOD au moyen de présentoirs aux points de vente, de publications imprimées, de publicités à la radio ainsi que sur Internet. De 2010 à août 2015, l'Opposante a engagé des dépenses de plus de 370 millions de dollars américains pour promouvoir ses marques, y compris la marque BELLAWOOD, au Canada et aux États-Unis. De ce total, plus de 3 millions de dollars américains ont été dépensés depuis 2013 à l'égard du marché canadien seulement (para 16). Je souligne que cette déclaration n'indique pas clairement le montant/pourcentage associé à la promotion de la marque BELLAWOOD au Canada (par opposition à la promotion des marques de l'Opposante).
- Les [TRADUCTION] « publicités applicables » présentent la marque de commerce BELLAWOOD bien en vue, laquelle figure également sur les emballages de produit qui

sont envoyés lors de la livraison des produits de revêtement de sol en bois dur aux clients (para 16).

- La marque BELLAWOOD est également apposée sur les emballages de produits de revêtement de sol offerts en vente au Canada. La pièce C est décrite comme étant des [TRADUCTION] « spécimens d'emballages des produits de marque BELLAWOOD ». Je souligne que les spécimens, qui présentent la marque BELLAWOOD bien en vue, se limitent à des emballages d'accessoires de revêtement de sol (un nettoyeur pour planchers de bois dur et une trousse d'entretien de planchers). Un spécimen d'étiquette comprend l'avis « Manufactured by Lumber Liquidators Services, LLC » [Fabriqué par Lumber Liquidators Services, LLC]; cette entité n'est pas identifiée ni décrite dans l'affidavit.
- La marque de commerce BELLAWOOD est présentée sur les sites Web de l'Opposante accessibles au www.lumberliquidators.com, au www.lumberliquidators.ca et au www.bellawood.com; des pages Web représentatives sont jointes comme pièce D. Je souligne que le nombre de visites sur ces sites Web par des consommateurs canadiens n'est pas indiqué.
- Depuis au moins 2010, l'Opposante distribue aux clients canadiens des catalogues de produits présentant la marque de commerce BELLAWOOD bien en vue. En 2011, 215 540 catalogues ont été envoyés par la poste aux clients et 73 630 catalogues ont été envoyés à des magasins au Canada. Je souligne que les pièces E et F contiennent des copies des catalogues de 2012 et de 2015, mais qu'aucun autre renseignement sur la distribution des catalogues (pour l'une quelconque des autres années) n'est fourni. Une publicité représentative (non datée) accompagnée d'un coupon se rapportant aux produits BELLAWOOD que l'Opposante a remise à des clients au Canada est jointe comme pièce G. Je souligne qu'il n'y a aucun renseignement sur la mesure dans laquelle ce type de matériel a été distribué au Canada.

[33] L'affidavit Haskell comprend aussi des déclarations qui constituent des opinions personnelles sur la probabilité de confusion entre les marques des parties (para 25 et 26). Étant donné que la probabilité de confusion est une question de fait et de droit qui doit être tranchée par le registraire d'après la preuve au dossier dans la présente procédure, je n'ai accordé aucun poids à ces déclarations.

[34] Étant donné que la preuve de l'Opposante permet difficilement de tirer quelque conclusion significative que ce soit en ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante peut être devenue connue grâce à son emploi au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits [TRADUCTION] « revêtement de sol en bois dur préfini pour usage intérieur », j'estime que, dans l'ensemble, ce facteur favorise la Requérente.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[35] La demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi projeté et, comme je l'ai mentionné ci-dessus, il n'y a aucune preuve donnant à penser que la Marque a commencé à être employée au Canada.

[36] L'enregistrement de l'Opposante relatif à la marque de commerce BELLAWOOD est fondé à la fois sur l'emploi et sur l'enregistrement aux États-Unis. Bien que l'Opposante ait produit une preuve d'emploi, compte tenu des lacunes, mentionnées ci-dessus, que comporte cette preuve, y compris la preuve qui indique que sa marque a été employée par un tiers sans toutefois permettre d'établir que cet emploi s'applique au profit de l'Opposante, il m'est impossible de tirer quelque conclusion que ce soit quant à la période pendant laquelle sa marque a été en usage. Par conséquent, j'estime que ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

Genre de produits et d'entreprises et la nature du commerce

[37] Mon appréciation de ce facteur repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits de la Requérante, tel qu'il figure dans sa demande, avec les produits visés par l'enregistrement 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); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. La preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[38] Les Produits énumérés dans la demande sont des [TRADUCTION] « carreaux muraux, pavés et revêtements de sol en céramique et en grès, carreaux de sol ». Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante sont des [TRADUCTION] « produits de revêtement de sol en bois,

nommément revêtement de sol en bois dur préfini pour usage intérieur ». Dans la mesure où les produits des deux parties comprennent des revêtements de sol, j'estime qu'ils sont du même genre général, même si les différences dans la composition des revêtements de sol des parties ne sont pas négligeables.

[39] La preuve tirée du site Web de la Requérante (telle que l'a soumise l'Opposante) présente des produits de revêtement de sol, mais qui, plutôt que d'être faits de bois, sont constitués de carreaux de porcelaine (pièce I, affidavit Haskell).

[40] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, et en l'absence d'une preuve contraire, il est raisonnable de présumer qu'il y aurait un certain recoupement dans les voies de commercialisation des parties pour ces produits de revêtement de sol, car ces derniers appartiennent à la même catégorie générale des revêtements de sol. En ce qui a trait aux Produits [TRADUCTION] « carreaux muraux », bien qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie des revêtements de sol, en l'absence d'une preuve contraire, je présume qu'ils sont accessoires aux revêtements de sol et que, de façon similaire, ils emprunteraient en partie les mêmes voies de commercialisation.

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

[41] Bien que le degré de ressemblance soit mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, il s'agit souvent du facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece, supra*, au para 49].

[42] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu'il convient d'appliquer est celui de la première impression d'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltee* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401, au para 20].

[43] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a fait observer que, même si le premier mot d'une marque de commerce peut, dans certains cas, être l'élément le plus important pour

établir le caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece, supra*, au para 64].

[44] La Requérante soutient que, lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion, il faut éviter de décomposer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs, mais qu'en l'espèce, [TRADUCTION] « il est nécessaire de décomposer les marques et de s'attarder à un élément descriptif pour conclure qu'elles sont semblables dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées » (plaidoyer écrit de la Requérante, au para 47). À cet égard, la Requérante soutient ce qui suit [TRADUCTION] :

BELLA est plus couramment reconnu en anglais comme étant un prénom de femme. Il s'agit aussi d'un mot espagnol courant, dont la signification, *belle*, serait connue de nombreux Canadiens anglophones et francophones, d'autant plus que ce mot est très semblable au mot français BELLE, qui a la même signification. Compte tenu de sa signification, il n'est pas étonnant que le terme soit adopté par de nombreux commerçants. Nous soutenons par conséquent que le mot courant « bella » [belle] ne peut bénéficier d'une protection étendue compte tenu de sa signification habituelle (plaidoyer écrit de la Requérante, au para 51).

[45] Comme je l'ai indiqué ci-dessus (voir le paragraphe 27 de la présente décision), il n'y a aucune preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle les Canadiens sauraient généralement que BELLA est un prénom. En outre, bien qu'il puisse être vrai que BELLA est le mot espagnol signifiant [TRADUCTION] « belle », il n'y a aucune preuve que le consommateur canadien moyen le saurait. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve qu'une part importante de la population canadienne comprend l'espagnol, [*Krazy Glue, Inc c Grupo Cyanomex, SA de CV* (1992), 45 CPR (3d) 161 (CF 1^{re} inst)] et qu'une telle allégation n'est pas une chose de facile à établir ou à vérifier que je pourrais admettre d'office, j'estime que le Canadien moyen ne sait pas que le mot espagnol BELLA signifie [TRADUCTION] « belle » [une approche semblable a été adoptée dans *Mondo Foods Co Ltd c Mondo Gelato (Denman) Inc*, 2008 CanLII 88226 (CA COMC); *Vina San Pedro Tarapaca S.A. c Magnotta Winery Estates Limited*, 2015 COMC 181 (CanLII)].

[46] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les marques de commerce des parties présentent à la fois des similitudes et des différences dans la présentation, dans le son et dans les

idées suggérées. En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, celle-ci commence par l'élément distinctif BELLA et se termine par l'élément descriptif WOOD; j'estime que le préfixe BELLA est l'élément frappant de la marque de commerce. En ce qui concerne la Marque, celle-ci commence par l'élément BELLA et se termine par l'élément distinctif CASA. Je suis d'avis que ces deux éléments sont frappants.

[47] En conséquence, si je considère les marques de commerce des parties dans leur ensemble, j'estime que les marques de commerce présentent un degré de ressemblance considérable dans la présentation et dans le son, car elles comprennent toutes deux le mot distinctif BELLA en tant que premier élément, lequel est souvent considéré comme le plus important. Compte tenu de la signification du mot « wood » [bois], la ressemblance entre les marques en ce qui concerne les idées suggérées est passablement moindre.

Autre circonstance de l'espèce – état du marché

[48] Bien que la Requérante ait fait allusion à l'adoption du terme BELLA [TRADUCTION] « par de nombreux commerçants », étant donné qu'il n'y a aucune preuve pour l'établir, je ne suis pas en mesure de conclure à l'adoption courante de ce mot. En conséquence, j'estime que l'état du marché n'est pas un facteur utile à la cause de la Requérante.

Autre circonstance de l'espèce – la manière dont la marque de l'Opposante est employée sur le marché

[49] À l'audience, l'Opposante a soutenu que les caractères manuscrits des marques de commerce des parties, telles qu'elles sont employées (malgré le fait que l'enregistrement de l'Opposante ne comporte aucune restriction quant à une police de caractères ou à un format spécifiques), sont semblables, ce qui peut amener le consommateur moyen à conclure, à la vue des marques des parties dans leur ensemble, que ces dernières sont apparentées.

Indépendamment des questions soulevées en ce qui concerne l'emploi de la marque s'appliquant au profit de l'Opposante, le logo de l'Opposante employé en lien avec la marque de commerce BELLAWOOD est reproduit ci-dessous (affidavit Pescara, pièce A : affidavit Haskell, para 15). Ce logo figure sur tous les emballages et les documents promotionnels contenus dans la preuve de l'Opposante :



[50] Bien que je convienne que la partie BELLA de la marque de commerce de chaque partie est présentée en caractères manuscrits, les polices de caractères ne sont pas identiques ni d'un style très semblable; il existe des différences évidentes et perceptibles d'emblée entre les styles manuscrits dans la courbure, la largeur de trait et la complexité des lettres. De plus, l'élément WOOD dans la marque de commerce de l'Opposante est présenté en caractères d'imprimerie standards. En conséquence, je suis d'avis que les caractères manuscrits du logo de l'Opposante ne sont pas semblables aux éléments graphiques de la Marque visée par la demande au point d'avoir une incidence sur la probabilité de confusion.

[51] En conséquence, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce utile à la cause de l'Opposante.

Conclusion

[52] Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de la marque de commerce BELLACASA Dessin employée en liaison avec les Produits dans l'esprit d'un consommateur ordinaire [TRADUCTION] « plutôt pressé » qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce BELLAWOOD de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot, supra*, au para 20].

[53] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, et plus particulièrement le degré de ressemblance entre les marques des parties et la similitude entre les produits et les voies de commercialisation des parties, j'estime que les probabilités sont également partagées entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la marque de commerce BELLACASA Dessin de la Requérente et la marque de commerce déposée BELLAWOOD de l'Opposante, et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[54] Étant donné que le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion avec la marque de commerce

BELLAWOOD incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

[55] J'ajouterai que, s'il y avait eu une preuve que le consommateur canadien moyen sait que BELLA est le mot espagnol signifiant [TRADUCTION] « belle » ou si la Requérante avait produit une preuve de l'état du registre établissant l'adoption courante du terme BELLA par des tiers dans des marques de commerce employées en liaison avec des produits relevant des domaines d'intérêt des parties, j'aurais très bien pu parvenir à une conclusion différente favorisant la Requérante.

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

[56] En ce qui concerne ces motifs d'opposition, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir l'emploi de sa marque de commerce BELLAWOOD avant la date de production de la demande de la Requérante et le non-abandon de sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi]. Pour les raisons exposées ci-dessus aux paragraphes 30 à 32, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 2

[57] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce BELLAWOOD était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657 (CanLII), aux para 33 et 34]. Pour les raisons exposées ci-dessus aux paragraphes 30 à 32, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[58] 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.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, 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 : 2018-08-02

COMPARUTIONS

Kenneth R. Clark

POUR L'OPPOSANTE

Grant W. Lynds

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Aird & Berlis LLP

POUR L'OPPOSANTE

MARKS & CLERK

POUR LA REQUÉRANTE