

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 102

Date de la décision : 2022-05-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Camera Di Commercio Industria,
Artigianato E Agricoltura Di Verona**

Opposante

et

Schenk Italia S.p.A.

Requérante

1,788,483 pour AMICONE

Demande

CONTEXTE

[1] Le 23 juin 2016, Schenk Italia SpA (la Requérante) a déposé la demande n° 1,788,483 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce AMICONE (la Marque) pour emploi en liaison avec les « vins » (les Produits).

[2] La Demande a été déposée selon (1) l’emploi et l’enregistrement de la Marque au sein de l’Union européenne (enregistrement de l’Union européenne n° 11005725), (2) l’emploi et l’enregistrement de la Marque en Italie (enregistrement italien n° 1529381) et (3) l’emploi projeté au Canada.

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 17 janvier 2018 et, le 12 mars 2018, Camera Di Commercio Industria, Artigianato E Agricoltura Di Verona (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[4] Tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont que : la Demande n'est pas conforme aux articles 30*d*) et *e*) de la Loi; la Marque n'est pas enregistrable en vertu des articles 12(1)*a*) et *d*) de la Loi; la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(2)*a*); et la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

[6] Le 15 mai 2018, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute toutes les allégations invoquées dans la déclaration d'opposition.

[7] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit les déclarations de Giuseppe Riello, en date du 5 septembre 2018, (la déclaration Riello) et de Marylène Gendron, en date du 14 septembre 2018 (la déclaration Gendron). La Requérante a obtenu l'autorisation de contre-interroger les déposants au sujet de leurs déclarations. Cependant, M. Riello n'a pas été en mesure de se rendre disponible au contre-interrogatoire au Canada, entraînant le retour de la déclaration Riello à l'Opposante en vertu de l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 maintenant abrogé. La déclaration Riello n'est donc plus versée au dossier. M^{me} Gendron, pour sa part, a été contre-interrogée et la transcription correspondante a été versée au dossier.

[8] Afin d'appuyer sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit de Sarah Baird, en date du 17 juillet 2019 (l'affidavit Baird). M^{me} Baird n'a pas été contre-interrogée.

[9] L'Opposante n'a produit aucune contre-preuve.

[10] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits; aucune audience n'a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE

Preuve de l'Opposante

Déclaration Gendron

[11] À la date de sa déclaration, M^{me} Gendron était une secrétaire employée par les agents représentant l'Opposante [para 1].

[12] La déclaration Gendron et ses pièces comprennent des recherches dans la base de données Canada411 (les recherches Canada411) exécutées les 6 septembre et 14 septembre 2018 pour trouver les références aux personnes nommées AMICONE. Les résultats de recherche indiquent 24 entrées pour AMICONE au Canada [para 4 à 7, Pièces MG-1 à MG-3].

[13] La déclaration Gendron comprend également des extraits de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes concernant les enregistrements de marques de certification de l'Opposante n^{os} LMC722,054 et LMC722,055 [para 8 à 11, Pièces MG-4 à MG-6].

Contre-interrogatoire Gendron

[14] M^{me} Gendron a été contre-interrogée le 14 mars 2019. Les renseignements notables du contre-interrogatoire sont présentés ci-dessous.

[15] M^{me} Gendron a confirmé qu'elle a préparé sa déclaration en fonction des instructions fournies par les agents de l'Opposante. Cependant, Mme Gendron ne se souvient pas de la façon dont elle a reçu les instructions [page 7, lignes 5 à 16].

[16] En ce qui a trait à ses recherches Canada411, M^{me} Gendron confirme qu'elle a cliqué sur chacune des 24 entrées obtenues pour afficher les détails des noms, des adresses et des numéros de téléphone. Elle ne se souvient pas d'avoir mené d'autres recherches et elle n'a composé aucun des numéros de téléphone associés aux entrées [page 9, lignes 15 à 24].

[17] M^{me} Gendron note également que certaines des entrées de ses recherches Canada411 indiquent la même adresse. Elle ne sait pas si ces entrées avec la même adresse font référence à la même personne [page 9, ligne 25 à la page 11, ligne 19].

Preuve de la Requérante – Affidavit Baird

[18] À la date de son affidavit, M^{me} Baird était une conseillère parajuridique employée par les agents représentant la Requérante [para 1].

[19] L'affidavit Baird fournit des renseignements supplémentaires sur les 24 entrées trouvées dans les recherches Canada411 menées par M^{me} Gendron. Plus particulièrement, M^{me} Baird a composé chacun des 24 numéros trouvés par M^{me} Gendron. Elle a alors effectué des recherches de l'outil de recherche téléphonique inversée disponible sur le site Web *whitepages.com* et a joint Bell Canada au sujet de cinq numéros de téléphone associés avec la même adresse. Par conséquent, bien que bon nombre de ses appels n'ont pas reçu de réponse, elle indique ce qui suit :

- deux numéros étaient associés à un message automatisé indiquant qu'ils n'étaient plus en service;
- trois numéros étaient associés à une sonnerie ou une tonalité [TRADUCTION] « habituellement associée » aux numéros de télécopieur;
- cinq numéros appartenaient à la même personne.

[para 3 à 13, Pièces A à C]

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[20] Il y a deux questions principales dans cette procédure auxquelles il faut répondre : d'abord, si la Marque est un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'une personne vivante ou qui est décédée au cours des 30 dernières années; et, deuxièmement, si la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce invoquées par l'Opposante. Pour les raisons établies ci-dessous, j'estime que la réponse à ces deux questions est négative.

[21] Je commencerais donc mon analyse avec les motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité, les considérant dans un ordre semblable à celui dans lequel ils ont été plaqués dans les plaidoyers écrits des parties, à commencer par le motif fondé sur l'article 12(1)a).

Article 12(1)a – Enregistrabilité (n'étant principalement qu'un nom ou un nom de famille)

[22] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'article 12(1)a de la Loi, puisqu'elle n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'une personne vivante ou qui est décédée au cours des 30 dernières années.

[23] La preuve a été soumise que AMICONE est un nom de famille, fait que la Requérante a également accordé dans ses plaidoyers écrits. Le désaccord entre les parties ici est plutôt centré sur la question de savoir si ce mot « n'est principalement que » un nom ou un nom de famille plutôt que quelque chose d'autre.

[24] À cet égard, il faut déterminer ce que serait la réponse du grand public canadien à la Marque. Par exemple, s'il est considéré qu'il est plus probable qu'un consommateur d'intelligence ordinaire et d'éducation ordinaire en français ou en anglais réponde à la Marque en la considérant comme un nom ou un nom de famille plutôt que quelque chose d'autre, la marque de commerce ne serait principalement qu'un nom de famille et ne serait pas enregistrable.

[25] Invoquant la décision dans *Pioneer Shoes Limited c FA Clemmer Enterprises Limited*, 1996 CanLII 11492 (COMC), l'Opposante observe que la seule preuve au dossier est que AMICONE est un mot qui n'est rien de plus qu'un nom de famille, particulièrement puisqu'aucune autre preuve n'a été produite et qu'aucune autre signification n'a été mise de l'avant pour cette question par la Requérante. L'Opposante affirme également que [TRADUCTION] « compte tenu de la structure du mot AMICONE », il serait considéré par le Canadien moyen comme un nom de famille.

[26] La Requérante, pour sa part, affirme qu'il n'a pas été décidé que la Requérante peut s'acquitter de son fardeau de preuve *seulement* en fournissant la preuve directe que sa Marque a une autre signification. En effet, la Requérante affirme qu'elle a fourni une preuve qui contredit la preuve de l'Opposante. Plus particulièrement, la Requérante affirme que l'affidavit Baird démontre que les recherches Canada411 de l'Opposante ont entraîné un certain nombre de

résultats doubles, de numéros de téléphone hors service, de lignes de télécopieur ou de numéros de téléphone appartenant à la même personne. De plus, la Requérante observe que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaires français et anglais et que, en l'espèce, le fait que AMICONE n'a aucune signification dans les langues française et anglaise peut entraîner les consommateurs à percevoir la Marque comme un mot inventé ou un nom de marque.

[27] La Requérante se tourne vers la décision dans *Fernand Claisse et Fernand Claisse inc c Corporation scientifique Claisse Inc*, 2009 CanLII 82179 (COMC), également invoquée par l'Opposante pour son argument qu'il n'est pas pertinent de déterminer le nombre exact de personnes portant le nom de famille AMICONE. Dans sa décision, le registraire a en effet conclu que le nombre d'entrées dans un répertoire téléphonique canadien n'est pas déterminant de la question de savoir si une marque n'est principalement qu'un nom de famille. Cependant, malgré cette constatation, le registraire est en bout de compte arrivé à la conclusion que la marque de commerce en question n'est « principalement » qu'un nom de famille selon l'analyse suivante :

[37] Considérant dans un premier temps la fréquence du mot « CLAISSE » en tant que nom de famille, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il s'agit-là d'un nom de famille rare au Canada. Que l'on retienne le chiffre de 11 inscriptions répertoriées dans les annuaires téléphoniques canadiens tel que mis en preuve par l'affidavit de madame Simard ou plutôt le fait que 29 personnes porteraient le nom de famille « CLAISSE » au Québec tel qu'allégué dans l'affidavit de monsieur Claisse ne saurait cependant à lui seul être déterminant en l'espèce. L'énoncé de pratique selon lequel une objection en vertu de l'article 12(1)(a) de la Loi sera prise en considération seulement si au moins 25 occurrences du nom de famille peuvent être trouvées dans les annuaires téléphoniques canadiens est fourni à titre indicatif seulement et ne saurait réduire le test applicable en la matière à de simples considérations mathématiques.

[38] S'agissant d'un nom de famille rare, ne correspondant au surplus à aucun mot défini dans les dictionnaires de langue française ou anglaise, la question est de savoir si le Canadien moyen est davantage susceptible d'associer le mot « CLAISSE » à un nom de famille ou si ce mot peut être perçu principalement ou également comme un nom inventé pouvant servir de marque de commerce [voir *Registrar of Trade-marks c. Coles Book Stores Limited*, 1972 CanLII 176 (CSC), [1974] R.C.S. 438; *Standard Oil Co. c. the Registrar of Trade-marks*, [1968] 2 Ex. .R. 523; *Galanos c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (C.F. 1^{re} inst.)]. Ce deuxième scénario m'apparaît plus probable.

[39] Bien que le mot « CLAISSE » corresponde de fait à un nom de famille, la rareté de ce nom de famille combinée au fait que le mot « CLAISSE » ne possède aucune connotation particulière m'amènent à conclure que les deux caractéristiques (nom de

famille et nom inventé) sont d'égale importance. Partant, on ne peut dire que le mot « CLAISSE » n'est principalement qu'un nom de famille.

[28] Appliquant ces principes en l'espèce, je suis d'accord que AMICON semble être un nom de famille relativement rare et, en raison de la rareté d'AMICONE comme nom de famille et puisque AMICONE ne possède pas en fait une quelconque signification en français ou en anglais, j'estime que la caractéristique du nom de famille rare serait, dans le meilleur des cas, tout aussi importante que la caractéristique du mot inventé ou du nom de marque dans l'esprit du consommateur canadien moyen [voir également *National Cheese Co c Minerva Agricola Alimentare SRL*, 1999 CarswellNat 3468 (COMC)]. Autrement dit, selon la preuve au dossier, je n'estime pas que la caractéristique du nom de famille en l'espèce soit plus dominante que les autres significations potentielles (mot fantaisiste ou marque). Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)a) est rejeté.

Article 12(1)d) – Enregistrabilité (confusion avec les marques de commerce déposées)

[29] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de certification de l'Opposante enregistrées au Canada comme suit :

- ARMONE, enregistrée le 26 août 2008 sous le numéro LMC722,054 en liaison avec « boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vins »;
- AMARONE DELLA VALPOLICELLA, enregistrée le 26 août 2008 sous le numéro LMC722,055 en liaison avec « boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vins de la région de Valpolicella ».

[30] Comme il a été indiqué ci-dessus, l'Opposante a produit les détails de ces enregistrements dans le cadre de la déclaration Gendron sous la Pièce MG-6. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre, je confirme que les deux enregistrements de l'Opposante ci-dessus sont en règle à la date de cette décision.

[31] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, la Requérante doit maintenant démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a

aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce invoquées par l'Opposante.

[32] À cet égard, je porterai mon analyse sur la marque de commerce AMARONE de l'Opposante, puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante. Autrement dit, si la confusion n'est pas vraisemblable entre la Marque et cette marque de commerce, il ne serait alors pas probable qu'il y ait confusion entre la Marque et la marque de commerce AMARONE DELLA VALPOLICELLA de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[33] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[34] Dans l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22]. Je me réfère également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011, CSC 27, où la Cour suprême du Canada déclare, au para 49, que la ressemblance entre les marques est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[35] En ce qui a trait à la Marque, j'estime qu'elle possède au moins une certaine mesure de caractère distinctif inhérent malgré sa signification de nom de famille. Comme il est indiqué ci-dessus, AMICON semble être un nom de famille relativement rare. De plus, comme question de première impression, j'estime que la caractéristique du rare nom de famille serait, dans le meilleur des cas, tout aussi importante que la caractéristique du mot inventé ou du nom marque dans l'esprit du consommateur canadien pertinent.

[36] En ce qui a trait à la marque de commerce AMARONE, l'Opposante affirme qu'elle possède un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent puisqu'il ne s'agit pas d'une description claire du caractère ou du genre des produits en français ou en anglais, qu'il ne s'agit pas d'un nom de famille et qu'il ne s'agit pas du nom des produits dans une langue étrangère. Joint aux plaidoyers écrits de l'Opposante à titre d'Annexe A est un imprimé de *wikipedia.org* pour « Amarone ». La Requérante s'oppose avec raison à l'inclusion de cet imprimé, puisqu'il n'a pas été correctement introduit dans la preuve et je confirme donc que l'Annexe A aux plaidoyers écrits de l'Opposante ne fait pas partie de la preuve dans cette procédure.

[37] Cela étant dit, je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire et j'ai consulté les dictionnaires *Collins English Dictionary* et *Merriam-Webster*, disponibles en ligne, qui définissent AMARONE, respectivement, comme signifiant [TRADUCTION] « un vin italien rouge corsé et sec » et [TRADUCTION] « un vin italien rouge robuste et sec avec une haute teneur en alcool ». Compte tenu de ces définitions, la marque de commerce de l'Opposante est descriptive dans le contexte des produits couverts par l'enregistrement n° LMC722,054, indiqué ci-dessus, et ne possède donc pas de caractère distinctif inhérent.

[38] En ce qui a trait à la mesure à laquelle les marques de commerce sont devenues connues, essentiellement aucune des parties n'a produit de preuve à cet effet.

[39] Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise la Requérante.

Période d'emploi

[40] Comme il a été indiqué ci-dessus, la Demande est fondée sur l'emploi proposé au Canada et la Requérante n'a pas fourni de preuve que l'emploi de la Marque a commencé depuis son dépôt.

[41] Il n'y a également aucune preuve d'emploi au dossier de l'Opposante. De plus, bien que l'enregistrement de la marque de commerce AMARONE contient une revendication d'emploi depuis au moins 1984, je n'ai aucune inclination à même conclure un emploi minimal de cette marque de commerce au Canada sans avoir une copie certifiée de l'enregistrement [*Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951, au para 37]. Peu importe, une telle inférence ne permettrait pas de conclure que la marque de commerce de l'Opposante était connue dans une mesure significative ou qu'elle a nécessairement été employée de façon continue depuis la date revendiquée [*Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50, au para 20].

[42] Par conséquent, je conclus que ce facteur ne favorise pas l'une ou l'autre des parties.

Genre de produits ou entreprises et nature du commerce

[43] Il y a un chevauchement direct entre les produits des parties puisque les deux marques de commerce couvrent les vins. Puisque les produits en question sont identiques, et dans l'absence de preuve ou d'observations indiquant le contraire, il n'y a aucune raison de croire que leurs voies de commercialisation ne pourraient pas potentiellement se chevaucher.

[44] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[45] Dans ses plaidoyers écrits, l'Opposante affirme que les marques de commerce en question partagent plusieurs caractéristiques, y compris le même nombre de lettres, le même nombre de syllabes, la même composition, le même préfixe et le même suffixe; et que la variation qui figure dans le milieu des deux marques de commerce possède un dénominateur commun puisqu'une voyelle est remplacée par une autre voyelle (la voyelle I est remplacée par

la voyelle A) et une consonne est remplacée par une autre consonne (la consonne C est remplacée par la consonne R).

[46] Dans ses plaidoyers écrits, la Requérante affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

49. [...] lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère applicable n'est pas une comparaison côte à côte, mais celui de la première impression dans l'esprit du consommateur qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'un opposant. De plus, l'analyse de ce facteur de confusion ne devrait pas comporter l'analyse minutieuse de chaque partie d'une marque à elle seule. Plutôt, il faut évaluer la marque dans son ensemble tel qu'elle est rencontrée par le consommateur comme question de première impression [...]

50. L'analyse de l'Opposante semble être directement en contravention aux directives de la Cour suprême du Canada. Il semblerait que l'analyse menée était une comparaison côte à côte et une évaluation en analysant et en comparant chaque partie des marques.

51. Plutôt, il est proposé que les deux marques devraient être considérées dans leur ensemble. Lorsque le test approprié est mené, il sera évident, selon la question de la première impression, que les deux marques contiennent un certain nombre de différences.

52. En termes de présentation, la Requérante affirme que le chevauchement dans chaque lettre ne devrait pas être le point focal de l'analyse. De nombreux mots dans la langue anglaise partagent les mêmes lettres à la fois au début et à la fin. Cependant, malgré le caractère commun de ces lettres, le consommateur canadien moyen est en mesure de distinguer de tels mots régulièrement. Voici quelques exemples :

– Debone et Define

– Forgone et Fortune

[...]

53. Il est affirmé que les différences entre la Marque de la Requérante et la marque AMARONE de l'Opposante sont de la même nature que pour les exemples ci-dessus. Bien que la Marque de la Requérante et la marque AMARONE de l'Opposante puissent avoir quelques lettres en commun, les consommateurs pertinents seraient probablement en mesure de distinguer la marque des parties respectives lorsque les marques sont vues dans leur ensemble.

54. La Requérante affirme également que si un consommateur devait diviser les marques en parties, contrairement à l'opinion de l'Opposante, ces marques ne partagent pas les mêmes préfixes et suffixes. La Marque de la Requérante peut être divisée par le préfixe AMI et le suffixe CONE. Au contraire, la marque de certification de l'Opposante, AMARONE, serait probablement considérée comme composée du préfixe AMA et du suffixe RONE. Ces préfixes et suffixes ne sont pas les mêmes.

55. En plus de la présentation, la Requérante affirme que les différences entre les deux marques sont plus évidentes en termes de son. Dans le son, la Marque de la Requérante serait « A-MI-CONE » alors que la marque AMARONE de l'Opposante serait probablement prononcée « A-MA-RONE ». Le chevauchement de la syllabe « A » est extrêmement commun dans la langue anglaise.

56. En termes d'idées suggérées, bien que les deux marques puissent être considérées comme des mots inventés ou des mots d'une langue étrangère, elles peuvent malgré tout invoquer différentes impressions dans l'esprit du Canadien anglophone, francophone ou bilingue moyen. Dans le son, la Marque de la Requérante est quelque peu semblable aux mots anglais « amicable », « cone » et « silicone ». Au contraire, la marque AMARONE de l'Opposante peut partager une certaine ressemblance dans le son avec d'autres mots anglais, y compris « amazon », « amazing », « a drone » et « a throne ». Ces mots possèdent des significations très différentes. Par conséquent, lorsque les consommateurs rencontrent ces deux marques dans le marché, ils se questionneront probablement quant à la signification de chaque marque et pourraient arriver à des réponses très différentes.

[47] Je suis généralement d'accord avec les observations de la Requérante ci-dessus.

[48] Dans leur ensemble, j'estime que les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables. Les marques de commerce se ressemblent l'une et l'autre puisqu'elles sont toutes deux composées d'un seul mot de sept lettres, dont aucune partie ne se démarque comme étant plus frappante ou unique à mes yeux. Autrement dit, l'aspect frappant des marques de commerce AMARONE et AMICONE des parties correspond aux marques de commerce dans leur ensemble, respectivement. De plus, comme l'a observé la Requérante, on peut en déduire qu'il y a des différences orales et visuelles entre les marques de commerce. Il y aura également très peu de ressemblance conceptuelle entre elles puisque, bien que la marque de commerce de l'Opposante, j'estime, serait perçue comme faisant référence à un vin italien rouge, la Marque pourrait évoquer une signification de nom de famille, suggérer un mot inventé ou une marque ou même posséder une connotation étrangère dans l'esprit des consommateurs. Essentiellement, j'estime que les différences générales entre les marques de commerce en question l'emportent sur leurs ressemblances.

[49] Par conséquent, je conclus que ce facteur important favorise la Requérante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[50] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et après avoir appliqué le test en matière de confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait,

je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de commerce AMARONE de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion principalement en raison des différences entre les marques de commerce, lesquelles j'estime l'emportent sur le chevauchement qui existe à l'égard des produits en question et du potentiel de chevauchement à l'égard de leurs voies de commercialisation.

[51] J'ajouterai que ma conclusion serait inchangée si mon analyse était appliquée à l'autre marque de commerce invoquée par l'Opposante dans l'évaluation de ce motif d'opposition, puisqu'elle est encore plus différente que la Marque (selon l'article 6(5)e)).

[52] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Les autres motifs d'opposition sont rejetés sommairement

Articles 16(2)a) et 2 – Droit à l'enregistrement (emploi antérieur de la marque de commerce) et caractère distinctif

[53] En ce qui a trait à son motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)a), l'Opposante invoque les mêmes marques de certification invoquées à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), employées antérieurement au Canada en liaison avec les vins. En ce qui a trait à son motif d'opposition fondé sur l'article 2, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive, d'abord, compte tenu des marques de certification susmentionnées de l'Opposante et, deuxièmement, parce qu'elle est un nom de famille.

[54] Le motif fondé sur le droit d'enregistrement ainsi que le premier volet du motif fondé sur le caractère distinctif ne sont pas accueillis, puisque la preuve au dossier, comme indiquée ci-dessus, ne démontre pas efficacement l'emploi des marques de certification de l'Opposante au Canada à la date de dépôt de la Demande ou que ces marques de commerce avaient acquis une réputation au Canada suffisante pour influencer sur le caractère distinctif de la Marque à la date de production de la déclaration d'opposition [voir l'article 16(5) de la Loi et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 25 à 34, qui établissent le fardeau de preuve de l'Opposante].

[55] Le deuxième volet du motif fondé sur le caractère distinctif n'est pas accueilli puisque la Marque n'est pas principalement qu'un nom de famille, conformément à mes commentaires ci-dessus concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*a*).

[56] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)*a*) et 2 sont rejetés dans leur ensemble.

Articles 30*d*) et *e*) – Conformité (exigences de la Demande)

[57] L'Opposante fait valoir que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*d*) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la Demande, la Marque n'était pas employée par la Requérante en Italie en liaison avec les produits inscrits dans la Demande et puisque l'enregistrement de l'Union européenne n° 11005725 avait été annulé et ne pouvait pas être invoqué comme fondement pour la Demande.

[58] L'Opposante fait également valoir que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*e*) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la Demande, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits au Canada.

[59] Toutefois, aucune preuve ou observation n'a été produite à l'appui de ces allégations. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 30*d*) et *e*) sont rejetés, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

DÉCISION

[60] Compte tenu de tout 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 rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

LAVERY, DE BILLY, LLP

Pour l'Opposante

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

Pour la Requérante