



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 156**  
**Date de la décision : 2022-08-15**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Mastrandrea Commercial Bakeries  
Limited**

**Opposante**

**et**

**Les Industries Certico Inc.**

**Requérante**

**1,856,458 pour FORNO MAGNIFICO &  
DESSIN**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Mastrandrea Commercial Bakeries Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce FORNO MANGIFICO & DESSIN (la Marque), laquelle fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,856,458 par Les Industries Certico Inc. (la Requérante). La Marque est reproduite ci-dessous :



[2] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 31 décembre 2013 en liaison avec les produits suivants :

(1) Fours à pizza.

(2) Pâtes à pizza.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce antérieurement enregistrées ou employées au Canada en liaison avec des produits semblables.

#### LE DOSSIER

[4] La demande pour la Marque a été produite le 8 septembre 2017.

[5] La demande comprend la traduction de caractères étrangers suivante : « Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORNO MAGNIFICO est “magnificent oven” ».

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 21 novembre 2018. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[7] Le 19 décembre 2018, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi.

[8] Subséquemment à une déclaration d'opposition modifiée produite le 20 juin 2019, les motifs d'opposition sont fondés sur la non-conformité à l'article 30*b*) de la Loi, la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)*d*), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi et l'absence de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[10] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit les affidavits suivants :

- L'affidavit d'Andrea Mastrandrea, exécuté le 21 juin 2019 à Toronto (l'affidavit Mastrandrea).
- L'affidavit de Shelley Cherry, exécuté le 19 juin 2019 à Toronto (l'affidavit Cherry).

[11] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit les déclarations solennelles suivantes :

- La déclaration de Quintino Rico, assermentée le 8 octobre 2019 à Montréal (la déclaration Rico).
- La déclaration de Richard Levy, assermentée le 7 octobre 2019 à Montréal (la déclaration Levy).

[12] M. Rico a été contre-interrogé et les transcriptions et les engagements du contre-interrogatoire ont été versés au dossier. Je note que, subséquemment au contre-interrogatoire de M. Rico, la Requérante a demandé l'autorisation de soumettre d'autres éléments de preuve sous la forme d'une deuxième déclaration de M. Rico, ce qui a été refusé au moyen d'une lettre du registraire en date du 16 avril 2020.

[13] Seule la Requérante a produit des observations écrites et a été représentée lors de l'audience.

#### APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[14] L'Opposante est la propriétaire de l'enregistrement de marque de commerce n° LMC889,214 pour la marque de commerce Carré et Dessin (la Marque de commerce de l'Opposante), reproduite ci-dessous :



[15] L'enregistrement comprend la traduction de caractères étrangers suivante : « Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORNO CULTURA est “oven culture” ».

[16] La Marque de commerce de l'Opposante a été enregistrée en novembre 2014 sur la base de son emploi au Canada depuis le 27 octobre 2011 en liaison avec les produits et services suivants :

Produits : Produits artisanaux italiens de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, gâteaux à l'huile d'olive, crèmes dessert de spécialité, panettones, torrones, pain et tarallis.

Services : (1) Production et vente de produits artisanaux italiens de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, de gâteaux à l'huile d'olive, de crèmes dessert de spécialité, de panettones, de torrones, de pain et de tarallis. (2) Services de préparation et de vente de produits alimentaires italiens préparés et emballés, nommément confitures, chocolat, sauce tomate, soupe, tapenades ainsi que légumes et fruits marinés. (3) Services de traiteur. (4) Cours et démonstrations de cuisine. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la production de produits artisanaux italiens de boulangerie-pâtisserie.

#### *Affidavit Mastrandrea*

[17] M. Mastrandrea est le président de l'Opposante [para 1]. Il indique que, en plus d'offrir les services susmentionnés (1), (2), (3) et (5) et de vendre les « produits artisanaux italiens de boulangerie-pâtisserie » susmentionnés, la Propriétaire vend également des « produits alimentaires préparés », y compris des pizzas et de la pâte à pizza [para 3 et 4]. Il explique que l'Opposante exploite une boulangerie à Toronto depuis octobre 2011, où de tels produits et services sont vendus et offerts en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante. Il affirme que quatre autres emplacements, offrant également certains des produits et services de l'Opposante en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante, ont été ouverts à divers endroits à Toronto entre décembre 2016 et mai 2019 [para 8]. Il confirme que l'Opposante vend et fournit ses produits et services en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante à la fois sur le marché de détail et sur le marché de gros [para 9]. À cet égard, l'affidavit Mastrandrea démontre ce qui suit :

- L'annonce des produits et services de l'Opposante en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante et la marque nominale FORNO CULTURA, en particulier au moyen de billets de médias sociaux et d'un menu de traiteur [para 10, Pièces B à TT].
- Des articles et des billets de blogue publiés sur Internet qui représentent [TRADUCTION] « la satisfaction des clients ou l'achalandage » en ce qui a trait aux produits et services de l'Opposante [para 11, Pièces UU à ZZ], comme un article intitulé [TRADUCTION] « L'intuition du pâtissier » publié en ligne en juin 2018 à *edibletoronto.ediblecommunities.com* [Pièce UU].
- Des ventes et des factures représentatives concernant la vente des produits et services de l'Opposante, dépassant 10 millions de dollars entre octobre 2011 et 2018 [para 12 et 13, Pièce AAA].

[18] De plus, M. Mastrandrea atteste que, depuis octobre 2011, l'Opposante a vendu des pizzas et de la pâte à pizza en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante.

M. Mastrandrea explique que l'Opposante vend [TRADUCTION] « en moyenne 35 livres de pâte à pizza par mois » et de plus que les ventes de pizzas d'octobre 2011 à la fin de décembre 2018 dépassaient 200 000 \$ [para 14, Pièces I, GG et QQ].

#### *Affidavit Cherry*

[19] M<sup>me</sup> Cherry est une employée de l'agent de l'Opposante [para 1]. M<sup>me</sup> Cherry atteste qu'elle a effectué de recherches Internet à l'aide du moteur de recherche Google pour les mots FORNO MAGNIFICO et « pizza crusts » en avril 2019 [para 4]. En conséquence, des imprimés de ce qui suit sont joints à son affidavit :

- Des imprimés de *Costco.ca* pour le produit [TRADUCTION] « Four à pizza électrique Forno Magnifico » [para 5, Pièce A].
- Des imprimés du site Web de la Requérante, *fornomagnifico.com*, annonçant quatre produits de pâte à pizza [Pièce B] et une vidéo [TRADUCTION] « associée aux pâtes à

pizza FORNO MAGNIFICO que l'on dit avoir été diffusée le 2 novembre 2017 »  
[Pièce C].

[20] M<sup>me</sup> Cherry atteste également que, en mai 2019, elle a mené des recherches sur le site Wayback Machine Internet Archive à *web.archive.org* pour consulter l'historique du site Web de la Requérante, *fornomagnifico.com* [para 7]. Elle affirme que le site Web [TRADUCTION] « est apparu en premier lieu » le 28 octobre 2014 et que, dans son examen des pages du site Web pour les années 2014 à 2018, la mention des pâtes à pizza n'est pas apparue avant le 31 octobre 2017 [Pièces D et E].

[21] L'affidavit Cherry comporte également une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC991,845 pour la marque de commerce FORNO et dessin (la Marque de commerce CTM), appartenant par le tiers CTM Household Appliances Inc. (CTM) [para 8, Pièce F]. La Marque de commerce CTM a été enregistrée en mars 2018 en liaison avec les produits « Appareils électro-ménager nommément : four encastré, plaque de cuisson, hotte de cuisine » et est reproduite ci-dessous :



#### APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

##### *Déclaration Rico*

[22] M. Rico est le président de la Requérante [para 1]. Il atteste que la Requérante est une entreprise [TRADUCTION] « qui effectue la recherche, la production et la distribution au Canada et aux États-Unis de [...] fours à pizza portatifs et de pâtes à pizza depuis 2009 » et dont le siège social est situé à Saint-Laurent, au Québec [para 1]. Il affirme que la Requérante a commencé à vendre des fours à pizza en liaison avec la Marque au Canada en 2011 et a étendu ses produits aux pâtes à pizza congelées en 2013 [para 5]. En appui, la déclaration Rico démontre ce qui suit :

- L'historique de l'entreprise de la Requérante [para 4].
- L'historique des demandes de la Requérante pour la Marque au Canada et aux États-Unis [para 6 à 8].
- Les ventes des fours à pizza et des pâtes à pizza de la Requérante au Canada et aux États-Unis [para 9 à 12 et 15, Pièces D et E].
- Des publicités en liaison avec la Marque, y compris du matériel publicitaire comme l'emballage, des coupons, des salons professionnels, des démonstrations en magasin et des cartes promotionnelles [para 13 et 14, Pièce F].

[23] De plus, M. Rico affirme qu'il [TRADUCTION] « n'a jamais vu un client me demander, ou demander à l'un de mes employés, les produits de l'opposante » [para 16].

[24] Comme il en est question ci-dessus, le contre-interrogatoire de M. Rico s'est principalement concentré sur le site Web de la Requérante.

#### *Déclaration Levy*

[25] M. Levy est un agent de marques de commerce employé par Levy IP Law, situé à Westmount, au Québec [para 1]. M. Levy atteste qu'il a mené des recherches dans le Registre canadien des marques de commerce pour trouver des mentions du mot FORNO en liaison avec les produits dans classe 30 de Nice, y compris le pain italien, la pâte à pâtisserie, la pâte à pizza et diverses sortes de pâtes alimentaires, et dans la classe 11 de Nice, y compris les fours à pizza et d'autres fours à pâtisserie [para 3]. Ce qui suit est joint à son affidavit :

- Des résultats de recherche pour des marques de commerce déposées actives et des demandes pendantes [TRADUCTION] « qui comprennent le mot FORNO ou son équivalent en français FOUR en liaison avec » les produits dans la classe 30 [para 3a, Pièce A].

- Des résultats de recherche pour des marques de commerce déposées actives et des demandes pendantes qui comprennent le mot FORNO ou la version anglaise de ce mot, à savoir OVEN, en liaison avec les produits dans la classe 11 [para 3b, Pièce B].
- Des extraits d'enregistrements de marques de commerce et de demandes énumérés aux Pièces A et B [para 3c, Pièce C].

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[26] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. L'existence d'un fardeau de preuve imposé à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[27] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. La présence d'un fardeau ultime qui incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de celle-ci.

#### MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 30B) – NON-CONFORMITÉ

[28] En vertu de l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi puisque la Marque n'a pas été employée au Canada par la Requérante en liaison avec chacun des produits établis dans la demande depuis le 31 décembre 2013, comme le revendique la demande.

[29] En ce qui a trait à un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi, dans la mesure où le requérant a plus facilement accès aux faits pertinents, le fardeau de preuve qui incombe à un opposant n'est pas lourd [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd*,



1986 CarswellNat 1210 (COMC)]. Bien qu'un opposant soit en mesure de s'acquitter de son fardeau initial en renvoyant à sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s'acquitter de ce fardeau en renvoyant à la preuve du requérant [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1287; *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323], et un opposant peut se fonder sur le contre-interrogatoire du déposant d'un requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve [voir *Coca-Cola Ltd c Compagnie Française de Commerce International Cofci, SA*, 1991 CarswellNat 1397 (COMC)]. Toutefois, un opposant peut uniquement invoquer un élément de preuve présenté par le requérant pour s'acquitter de son fardeau initial s'il démontre que la preuve du requérant remet en question les allégations formulées dans la demande [*Marcas*, aux para 30 à 38].

[30] En l'espèce, selon l'affidavit Cherry, la preuve de l'Opposante semble être composée de résultats de recherche du site Wayback Machine à [www.archive.org](http://www.archive.org), concernant le site Web de la Requérante.

[31] Cependant, puisqu'aucun effort évident n'est pas fait pour déterminer si les produits étaient autrement offerts (p. ex., au moyen d'un autre site Web ou des boulangeries-pâtisseries de la Requérante), je n'estime pas que la preuve de l'Opposante lui permet de s'acquitter de son fardeau initial.

[32] De plus, je suis d'accord avec la Requérante que rien dans la preuve de la Requérante ou concernant le contre-interrogatoire de M. Rico ne remet en question la date de premier emploi revendiquée. D'abord, à l'égard de l'emploi de la Marque en liaison avec les fours à pizza, l'affidavit Rico comprend une facture pour la vente de tels produits en date d'août 2011. Bien qu'aucune facture de cette sorte dont la date précède la date de premier emploi revendiquée n'a été fournie dans la preuve à l'égard des « pâtes à pizza », j'accepte que l'encart fourni à titre preuve, décrit en tant que [TRADUCTION] « Encarts pour pâtes à pizza imprimés le 17 août 2011 et compris dans chaque emballage de pâtes à pizza vendues » [déclaration Rico, au para 14 et à la Pièce F], et la facture concernant la production d'une [TRADUCTION] « vidéo sur les pâtes à pizza forno magnifico » en date d'octobre 2013 [Engagement U-3] correspondent aux déclarations de M. Rico au sujet de l'emploi de la Marque en liaison avec les pâtes à pizza depuis 2013 [para 5 et 6]. Par conséquent, en l'absence d'observations de la part de l'Opposante

expliquant leur importance, je refuse de tirer une quelconque inférence négative en fonction d'imprimés sélectifs du site Web de la Requérante, tels que joints à l'affidavit Cherry.

[33] Puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, le motif fondé sur l'article 30*b*) de la Loi est rejeté.

#### MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)*D*) – CONFUSION AVEC LA MARQUE DE COMMERCE CTM

[34] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC991,845 pour la marque de commerce Forno et dessin (appelée aux présentes Marque de commerce CTM). Bien que l'Opposante ne soit pas la propriétaire de cet enregistrement, un opposant peut invoquer l'enregistrement d'une autre partie aux fins d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi [*USV Pharmaceuticals of Canada Ltd c Sherman and Ulster Ltd* (1974), 15 CPR (2d) 79 (COMC)].

[35] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd*, 1991 CarswellNat 1119 (CAF)]. Puisque l'enregistrement de la Marque de commerce CTM existe toujours au registre, l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial.

[36] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce CTM.

#### *Test en matière de confusion*

[37] 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.

[38] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits faisant l'objet de la demande, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la Marque de commerce CTM et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[39] En faisant une telle évaluation, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[40] Les critères ou les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, il a été déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, il est préférable de se demander si la marque de commerce présente un aspect qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 64].

[41] Aux fins de ce motif, j'estime qu'il est approprié de se concentrer sur les produits spécifiés par la demande (1) « Fours à pizza » et je commencerai par l'analyse du degré de ressemblance compte tenu de son importance générale dans l'évaluation de la probabilité de confusion.

#### *Degré de ressemblance*

[42] Dans ses observations, la Requérante met principalement l'accent sur les différences dans le genre des produits de la Requérante et de ceux de CTM et sur l'absence de preuve de confusion réelle entre la Marque et la Marque de commerce CTM [voir, par exemple, les

observations écrites de la Requérante, aux para 54 et 79]. Malgré tout, en ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce, la Requérante observe que la partie [TRADUCTION] « dominante » de la Marque est le mot MAGNIFICO [TRADUCTION] « en lettres attachées évidentes qui se démarquent pour le consommateur », alors que le mot FORNO en lettres carrées est le mot dominant de la Marque de commerce CTM [para 101 et 102].

[43] Cependant, j'estime que les marques de commerce en question possèdent un degré de ressemblance élevé dans la présentation et dans les idées suggérées, non seulement en raison du mot commun FORNO, mais également et particulièrement en raison de l'arche semblable avec les dessins de flammes. Les marques de commerce possèdent également un degré important de ressemblance dans le son compte tenu du mot commun FORNO.

[44] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[45] Dans ses observations, la Requérante affirme que le mot FORNO doit être considéré comme un mot courant [para 41 à 49], de façon que la Marque de commerce CTM possède [TRADUCTION] « très peu de caractère distinctif inhérent » et sa portée de protection soit limitée [para 49]. À cet égard, conformément à la traduction fournie dans la demande, la Requérante affirme que, en italien, le mot FORNO [TRADUCTION] « possède plusieurs significations, y compris four, fournaise ou séchoir ». En effet, je note que l'on renonce au mot FORNO dans l'enregistrement de la Marque de commerce CTM.

[46] En revanche, la Requérante affirme que la Marque est une combinaison unique des mots FORNO et MAGNIFICO avec un dessin composé d'une arche de briques et d'une flamme en dessous, lui accordant ainsi un caractère distinctif inhérent. De plus, bien que l'Opposante n'ait pas fourni de preuves concernant la mesure dans laquelle la Marque de commerce CTM est devenue connue, la Requérante affirme que la Marque a acquis un caractère distinctif par les ventes de fours à pizza et de pâtes à pizza en liaison avec la Marque depuis 2011 et 2013, respectivement [para 51 et 53, citant la déclaration Rico au para 11].

[47] Cependant, comme il a été souligné ci-dessus, un élément figuratif d'arche avec flamme se trouve également dans la Marque de commerce CTM, lui accordant ainsi un degré de caractère distinctif inhérent beaucoup plus fort que le suggère la Requérante.

[48] Malgré tout, puisqu'il n'y a aucune preuve à l'égard de la mesure à laquelle la Marque de commerce CTM est devenue connue, en général, ce facteur favorise quelque peu la Requérante.

#### *Période d'emploi*

[49] La Requérante a démontré l'emploi de sa Marque depuis 2011 en liaison avec les fours à pizza. Bien que l'enregistrement pour la Marque de commerce CTM indique qu'une déclaration d'emploi a été produite en mars 2018, il n'y a aucune preuve d'emploi concernant la Marque de commerce CTM.

[50] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

#### *Genre des produits ou entreprises et nature du commerce*

[51] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits des parties en ce qui a trait à la question de la confusion, ce sont les états déclaratifs des produits dans la demande en question et l'enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749 (CAF); *Miss Universe, Inc c Bohna*, 1994 CarswellNat 1443 (CAF)].

[52] Dans ses observations, la Requérante affirme que ses produits [TRADUCTION] « possèdent un attrait généralisé et sont achetés par des consommateurs directement et particulièrement intéressés par la préparation et la cuisson de pizzas faites à la maison » [para 64]. Par conséquent, la Requérante affirme que, même si les produits des parties relèvent de la même classe, [TRADUCTION] « le consommateur moyen peut facilement les distinguer les uns des autres » puisque les parties [TRADUCTION] « ciblent des marchés et des consommateurs entièrement différents » [para 73]. À cet égard, la Requérante affirme que les produits d'appareils offerts par CTM [TRADUCTION] « ne sont pas achetés de manière impulsive ou sans inspection étroite ou réflexion soignée » [para 77].

[53] Toutefois, puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en vertu de ce motif, le fardeau incombe à la Requérante. Bien que le genre des produits des parties puisse différer dans un certain degré, à tout le moins une partie des observations de la Requérante semblent être de nature spéculative dans le meilleur des cas; peu importe, les produits des deux parties sont du genre des appareils de cuisine et les états déclaratifs respectifs ne sont pas limités dans leurs voies de commercialisation.

[54] Par conséquent, je reconnais au moins qu'il y a un risque de chevauchement, dans une certaine mesure, dans le genre des produits et des entreprises, et les voies de commercialisation des parties. J'estime que, compte des éléments communs, un consommateur avec un souvenir imparfait de la Marque de commerce CTM pourrait comprendre que les fours à pizza vendus en liaison avec la Marque sont la variété « mangnifico » de la gamme d'appareils de cuisine de l'Opposante.

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

*Autres circonstances de l'espèce – état du registre*

[56] Dans ses observations, la Requérante affirme que [TRADUCTION] « le mot FORNO est un très répandu dans le registre » dans les classes de Nice pertinentes, selon la déclaration Levy [para 42]. Cependant, la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, (CF 1<sup>re</sup> inst)]. De telles inférences ne peuvent être tirées que lorsqu'un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124 (CAF)].

[57] En l'espèce, bien que le mot FORNO figure dans certains des enregistrements pertinents cernés par M. Levy (par exemple, LMC1,006,309 pour FORNO VENETZIA en liaison avec divers types de fours), ce n'est pas seulement le mot FORNO qui est en question dans le cadre de ce motif. À cet égard, la Requérante n'a démontré aucun emploi répandu du dessin distinctif d'arche et de flamme, seul ou en combinaison avec le mot FORNO.

[58] Par conséquent, je ne considère pas que ce facteur favorise la Requérante.

*Autres circonstances de l'espèce – aucune preuve de confusion réelle*

[59] Dans ses observations, la Requérante affirme que [TRADUCTION] « il n'y a eu aucun cas de confusion entre la Marque [et la Marque de commerce CTM] », soulignant que l'Opposante n'a fourni aucune preuve de confusion réelle [para 111]. Cependant, de nouveau, puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau juridique en vertu de ce motif, le fardeau ultime incombe à la Requérante. À cet égard, bien que j'estime qu'il soit approprié d'accorder un certain poids à la déclaration susmentionnée de M. Rico qu'il n'a [TRADUCTION] « jamais vu un client me demander, ou demander à l'un de mes employés, les produits de l'opposante » [para 16], il n'est pas clair si cette déclaration s'applique également aux produits de CTM. Peu importe, je note que la Marque de commerce CTM a été enregistrée seulement en 2018 et je ne dispose d'aucune preuve concernant le genre des produits ou des entreprises de CTM.

[60] Par conséquent, bien que ce facteur ait tendance à favoriser la Requérante, ce n'est pas dans une mesure importante.

*Conclusion – confusion avec la Marque de commerce CTM*

[61] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties constitue le facteur réglementaire qui est souvent susceptible de revêtir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[62] Ayant tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à l'égard des « fours à pizza », j'estime que la prépondérance des probabilités concernant la confusion quant à la source des produits des parties penche autant d'un bord que de l'autre. J'arrive à cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce et du chevauchement possible dans le genre des produits pertinents et des entreprises et la nature des commerces, et nonobstant l'absence de preuve de confusion réelle. Puisque 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 à l'égard des produits (1) « Fours à pizza ».

[63] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d), fondé sur la confusion avec la Marque de commerce CTM, est accueilli à l'égard des produits (1).

[64] En ce qui a trait aux produits (2), « Pâtes à pizza », j'estime que le genre différent des produits de CTM est suffisant pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante dans le cadre de ce motif.

MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 16 – CONFUSION AVEC LA MARQUE DE COMMERCE DE L'OPPOSANTE EMPLOYÉE ANTÉRIEUREMENT

[65] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi puisque, à la date de premier emploi alléguée, à savoir le 31 décembre 2013, la Marque créait de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante employée en liaison avec les produits alimentaires préparés, nommément panini, tramezzini, pizza, pâte à pizza, salades, dolce et bocaux d'aliments préparés (les Produits alimentaires préparés), et la production et vente des Produits alimentaires préparés, laquelle avait été précédemment employée au Canada par l'Opposante et qui n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque.

[66] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve en vertu d'un motif fondé sur l'article 16(1)a) s'il démontre que, à la date de premier emploi alléguée de la marque de commerce visée par la demande au Canada, sa marque de commerce avait été employée précédemment au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi].

[67] Aux fins de ce motif, j'estime qu'il est approprié de se concentrer sur les produits spécifiés par la demande (2), « Pâtes à pizza », et des Produits alimentaires préparés, les produits « pizza » et « pâtes à pizza » de l'Opposante.

[68] En l'espèce, j'estime que l'affidavit Mastrandrea démontre l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante en liaison avec les pizzas et la pâte à pizza depuis octobre 2011 [affidavit Mastrandrea, au para 14, Pièces I, GG et QQ]. Puisque cet emploi précède la date de premier emploi revendiquée dans la demande, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial sous ce motif.



[69] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante.

#### *Degré de ressemblance*

[70] Dans ses observations, de nouveau, la Requérante met principalement l'accent sur les différences dans le genre des produits des parties et sur l'absence de preuve de confusion réelle entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante [voir, par exemple, les observations écrites de la Requérante, aux para 54, 86 et 111]. Malgré tout, en ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, la Requérante observe que la partie [TRADUCTION] « dominante » de la Marque est le mot MAGNIFICO [TRADUCTION] « en lettres attachées évidentes qui se démarquent pour le consommateur », alors que les mots FORNO CULTURA sont dominants dans la Marque de commerce de l'Opposante [para 101 et 102]. Je note également que, alors que la Marque comprend un élément figuratif de flamme, la Marque de commerce de l'Opposante comprend plutôt un élément figuratif d'épi de blé.

[71] Malgré tout, les marques de commerce en question possèdent un degré de ressemblance important dans le son et dans les idées suggérées, non seulement en raison du mot commun FORNO, mais particulièrement lorsqu'on les combine aux dessins d'arche semblables.

[72] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[73] De nouveau, dans ses observations, la Requérante affirme que le mot FORNO doit être considéré comme un mot courant [para 41 à 49], de façon que la Marque de commerce de l'Opposante possède [TRADUCTION] « très peu de caractère distinctif inhérent » et sa portée de protection soit limitée [para 49]. Comme il a été noté ci-dessus., la Requérante affirme que, en italien, le mot FORNO [TRADUCTION] « possède plusieurs significations, y compris four, fournaise ou séchoir » [para 41].

[74] En revanche, la Requérante affirme que la Marque est une combinaison unique des mots FORNO et MAGNIFICO avec un dessin composé d'une arche de briques et d'une flamme en dessous, lui accordant ainsi un caractère distinctif inhérent [para 50].

[75] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, il y a une certaine preuve de ventes et de publicisation des pâtes à pizza de la Requérante [affidavit Rico, aux para 11 et 13], ainsi que la preuve comparable de ventes, ainsi que d'annonce et de reconnaissance dans les médias sociaux, des produits de pizza de l'Opposante [affidavit Mastrandrea, aux para 11 et 14].

[76] Cependant, comme il a été souligné ci-dessus, l'élément figuratif d'arche se trouve également dans la Marque de commerce de l'Opposante, lui accordant ainsi un degré de caractère distinctif inhérent beaucoup plus fort que le suggère la Requérante. De plus, dans la mesure que FORNO puisse posséder un faible degré de caractère distinctif inhérent en liaison avec les fours compte tenu de sa traduction italienne, j'estime que FORNO possède un caractère distinctif inhérent plus fort en liaison avec les produits de pizza.

[77] Par conséquent, dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Période d'emploi*

[78] La Requérante a démontré l'emploi de sa Marque depuis 2013 en liaison avec les pâtes à pizza, alors que l'Opposante a démontré l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante depuis 2011 en liaison avec les pizzas et les pâtes à pizza.

[79] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Genre des produits ou entreprises et nature du commerce*

[80] Dans ses observations, la Requérante observe que, même si les produits des parties relèvent de la même classe, [TRADUCTION] « le consommateur moyen peut facilement et rapidement les distinguer les uns des autres », en outre puisque les parties ciblent des marchés différents et ne sont pas des compétiteurs directs [para 83]. En effet, la preuve démontre que la Requérante vend ses pâtes à pizza par l'entremise de grands détaillants comme Costco, alors que

les ventes de pizzas et de pâtes à pizza de l'Opposante semblent se limiter à ses boulangeries-pâtisseries et points de vente dans la région de Toronto.

[81] Malgré tout, les produits des deux parties sont du genre de produits de pizza vendus au grand public. Un consommateur cherchant à faire sa propre pizza pourrait être attiré par les pâtes à pizza de la Requérante une journée et par la pâte à pizza de l'Opposante une autre. J'estime que, compte tenu des éléments communs, un consommateur avec un souvenir imparfait de la Marque de commerce de l'Opposante pourrait comprendre que les pâtes à pizza vendues en liaison avec la Marque sont la variété « mangnifico » au sein de la gamme de produits de pizza de l'Opposante.

[82] Par conséquent, j'estime qu'il y a un chevauchement dans le genre des produits des parties et un chevauchement possible des entreprises et des voies de commercialisation, dans une certaine mesure.

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

*Autres circonstances de l'espèce – état du registre*

[84] De nouveau, bien que le mot FORNO figure dans certains des enregistrements pertinents cernés par M. Levy (par exemple, LMC944,188 pour MI CASA FORNO en liaison avec « pizza »), ce n'est pas seulement le mot FORNO qui est en question dans le cadre de ce motif. À cet égard, la Requérante n'a démontré aucun emploi répandu du dessin d'arche frappant ou de sa combinaison avec le mot FORNO.

[85] Par conséquent, je ne considère pas que ce facteur favorise la Requérante.

*Autres circonstances de l'espèce – aucune preuve de confusion réelle*

[86] La Requérante souligne l'absence de confusion réelle en l'espèce, puisque les produits relatifs aux pizzas des parties coexistent dans le marché depuis 2013 [observations écrites de la Requérante, au para 111]. En effet, comme il est indiqué ci-dessus, M. Rico affirme qu'il [TRADUCTION] « n'a jamais vu un client me demander, ou demander à l'un de mes employés, les produits de l'opposante » [para 16].

[87] En l'absence d'observations de l'Opposante, j'accepte que ce facteur a tendance à favoriser la Requérante.

*Conclusion – confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante*

[88] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce à l'égard des « pâtes à pizza », je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la probabilité de confusion est égale entre les deux parties. J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce et du chevauchement dans le genre des produits et nonobstant l'absence de preuve de confusion réelle. Puisque 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 à l'égard des produits (2) « Pâtes à pizza ».

[89] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition en vertu de l'article 16 fondé sur la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante est accueilli à l'égard des produits (2).

[90] En ce qui a trait aux produits (1), « Fours à pizza », j'estime que le genre différent des produits des parties est suffisant pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante dans le cadre de ce motif.

MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D) – CONFUSION AVEC LA MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE L'OPPOSANTE

[91] 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 la Marque de commerce de l'Opposante (enregistrement n° LMC889,214), laquelle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande pour la Marque.

[92] Puisque l'enregistrement pour la Marque de commerce de l'Opposante existe toujours, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial sous ce motif.

[93] Cependant, contrairement au motif d'opposition en vertu de l'article 16 fondé sur l'emploi antérieur de la Marque de commerce de l'Opposante, je note que l'enregistrement en question ne comprend pas les produits « pizza » ou « pâte à pizza ». J'estime que, bien que l'enregistrement comprenne les produits de boulangerie-pâtisserie, cette différence dans le genre des produits des parties est suffisante pour faire pencher l'analyse de la confusion en faveur de la Requérante pour ce motif, y compris en ce qui a trait aux produits (2), « Pâtes à pizza ».

[94] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur la confusion avec l'enregistrement de la Marque de commerce de l'Opposante en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

#### MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[95] L'Opposante fait valoir que la Marque ne distingue pas les produits de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle n'est pas adaptée pour distinguer les produits en liaison avec lesquelles son emploi est projeté des produits et services de l'Opposante, puisque la Marque visée par la demande crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante employée en liaison avec les Produits alimentaires préparés et la production et vente des Produits alimentaires préparés.

[96] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[97] L'article 2 de la Loi, tel qu'il était à l'époque, définit le terme « distinctive » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[98] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. En revanche, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour son caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[99] Dans ses observations écrites, la Requérante invoque les raisons établies dans son analyse de la confusion pour affirmer que la Marque possède un caractère distinctif inhérent et a acquis un caractère distinctif suffisant par l'emploi et l'annonce de ses fours à pizza et de ses pâtes à pizza en liaison avec la Marque [para 120 et 121]. Fait important, la Requérante souligne également que l'Opposante n'a fourni aucune preuve de confusion réelle entre la Marque et toute autre marque de commerce, y compris la Marque de commerce de l'Opposante [para 122].

[100] Dans le cadre d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif tel que celui-ci, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'à la date pertinente, sa marque de commerce était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits et services pertinents et avait au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 33 et 34; et *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266, au para 42, conf par 2013 CAF 279]. Dans *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd*, 2005 CAF 429, bien que dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'« [é]videmment, il ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7].

[101] En l'espèce, bien que l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante à la date pertinente soit démontré, je remarque que tout emploi semble se limiter à la région de Toronto. Peu importe, je n'estime pas que l'affidavit Mastrandrea démontre une réputation importante, significative ou suffisante pour la Marque de commerce de l'Opposante de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque ou son caractère distinctif acquis par l'emploi démontré.

[102] Par conséquent, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est rejeté.

#### DÉCISION

[103] Compte tenu de tout ce qui précède, et conformément à l'article 38(12) de la Loi et aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande.

---

Andrew Bene  
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** : 2022-05-19

**COMPARUTIONS**

Aucune comparution

Pour l'Opposante

Howard Tatner

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

John S. McKeown

Pour l'Opposante

Selena Altro

Pour la Requérante