



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

**Référence: 2012 COMC 155**  
**Date de la décision: 2012-08-09**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
par Mondo Foods Co. Ltd. à l'encontre de  
la demande d'enregistrement n° 1,428,639  
pour la marque de commerce  
MONDOUX & Dessin au nom de Les  
Distributions Mondoux Inc.**

[1] Le 23 février 2009, Les Distributions Mondoux Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement concernant la marque de commerce MONDOUX & Dessin reproduite ci-après (la Marque) basée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec certaines marchandises et certains services :



[2] L'état déclaratif des marchandises et services de la demande modifiée produite par la Requérante le 16 mai 2012 et acceptée par le registraire le 22 juin 2012, se lit comme suit :

Marchandises : (1) Produits de confiserie, nommément, bonbons, chocolats, gommés à mâcher, caramels, réglisses, jujubes, pâtes de fruits, pâtes à mâcher, suçons, dragées, bonbons à la guimauve, bonbons gélatine sûrs et sucrés. (Ci-après parfois référées les Marchandises)

Services : (1) Importation de produits de confiserie. Distribution de produits de confiserie. (2) Emballage de produits de confiserie, pour la vente au détail. (Ci-après parfois référés collectivement les Services)

Revendications :Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (2).

[3] La demande a été annoncée pour fins d'opposition le 4 novembre 2009 dans le *Journal des marques de commerce*.

[4] Le 17 décembre 2009, Mondo Foods Co. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande. Les motifs d'opposition, tels que modifiés le 18 février 2010 par l'Opposante avec la permission du registraire le 8 mars 2010, peuvent se résumer comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) en ce que les Marchandises et Services ne sont pas définis dans les termes ordinaires du commerce;
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(b) de la Loi en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services depuis les dates de premier emploi revendiquées dans la demande;
3. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque en liaison avec les Marchandises et Services compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de la famille de marques de commerce enregistrées « MONDO » décrites à l'Annexe A des présentes (ci-après référées collectivement les Marques MONDO);
4. Eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable en ce qu'elle crée de la confusion avec les Marques MONDO;
5. Eu égard aux dispositions des articles 16(1)(a) et (c) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce qu'aux dates de premier emploi revendiquées dans la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques MONDO et les noms commerciaux Mondo Foods et Mondo Foods Co. Ltd. (ci-après collectivement référés les Noms Commerciaux) de l'Opposante antérieurement employés au Canada par celle-ci; et
6. Eu égard aux dispositions de l'article 38(2)(d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services de la Requérante en ce qu'elle n'est pas adaptée à

distinguer et ne distingue pas véritablement ceux-ci des marchandises et services d'autres personnes, en particulier, des marchandises et services de l'Opposante employés en liaison avec les Marques MONDO et Noms Commerciaux de l'Opposante.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration déniait tous et chacun des motifs d'opposition.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Tom De Nardi, Directeur Ventes et Marketing au sein de l'Opposante, assermenté le 16 juin 2010. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jean Mondoux, Président de la Requérante, assermenté le 21 octobre 2010.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les deux parties ont participé à une audience. Les motifs d'opposition basés sur les articles 30(a) et (i) de la Loi ont été volontairement retirés par l'Opposante à l'audience. À l'exception du motif d'opposition basé sur l'article 30(b) de la Loi, les motifs d'opposition restants tournent tous autour de la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques MONDO ou Noms Commerciaux de l'Opposante.

[8] Il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque. Il n'est pas nécessaire que le registraire soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. En effet, tel qu'indiqué dans l'affaire *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF) à la page 163 : « [TRADUCTION] Si la norme de preuve 'hors de tout doute' devait s'appliquer, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare .» [Voir également *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF)].

[9] Appliquant ces principes au présent dossier, je débiterai mon analyse en regard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)(d) de la Loi.

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

[10] La date pertinente pour décider d'un motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité d'une marque de commerce en regard de la confusion créée avec une marque de commerce enregistrée est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé ma discrétion et vérifié que chacun des enregistrements de l'Opposante listés à l'Annexe A est toujours en vigueur sur le registre des marques de commerce. Puisque cela est le cas, l'Opposante a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant. La Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des marques enregistrées de l'Opposante.

[11] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial lorsque l'emploi des deux marques de commerce ou noms commerciaux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce ou noms commerciaux sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou que les services liés à ces marques de commerce ou noms commerciaux sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[12] En décidant si des marques de commerce ou noms commerciaux créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le

son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[13] Je conviens avec l'Opposante que la Marque possède en soi un caractère distinctif inhérent plus faible que celui de chacune des Marques MONDO de l'Opposante.

[14] La Marque tire son origine du nom de famille du fondateur de l'Opposante, à savoir Normand Mondoux, le père du déposant Jean Mondoux. En cela, je conviens avec l'Opposante que le mot « MONDOUX » comme élément de la Marque est dépourvu de caractère distinctif inhérent puisque correspondant à un nom de famille au Canada. L'élément figuratif constitué du dessin d'un carrousel accroît toutefois dans une certaine mesure le caractère distinctif inhérent de la Marque.

[15] Par comparaison, le mot « MONDO » retrouvé dans chacune des Marques MONDO de l'Opposante ne possède aucune signification en langue française ou anglaise et est de ce fait, intrinsèquement distinctif (je reviendrai plus loin sur l'idée suggérée par le mot « MONDO » dans l'appréciation du degré de ressemblance entre les marques de commerce). Il en est de même de « BEL' MONDO ».

[16] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'emploi. Ceci m'amène à revoir la preuve d'emploi des marques en présence fournie par chacune des parties.

[17] Considérant dans un premier temps la preuve de la Requérante, l'affidavit de M. Mondoux établit ce qui suit.

[18] M. Mondoux dresse brièvement l'historique de l'Opposante, laquelle fait également affaires sous Les Bonbons Mondoux et a son siège social en la ville de Laval au Québec. Tel que

mentionné plus avant, l'entreprise a d'abord été démarrée par le père de M. Mondoux, et ce, en 1967. M. Mondoux affirme que l'Opposante a par la suite été constituée en 1977 et est passée, au cours des 30 dernières années, d'une petite entreprise familiale à une entreprise d'envergure comptant aujourd'hui plus de 150 employés et commercialisant plus de 3 000 variétés de produits à travers le Canada [paragraphe 4 et 5 de son affidavit; Pièce JM-1, laquelle consiste en une publicité utilisée pour le lancement de la distribution des produits de confiserie de la Requérante dans les provinces de l'Atlantique faisant voir notamment un camion de livraison arborant la Marque].

[19] M. Mondoux affirme que l'Opposante a adopté la Marque depuis au moins aussi tôt que 1986 lorsqu'elle a commencé à l'employer au Canada en liaison avec des produits de confiserie [paragraphe 7 de son affidavit]. M. Mondoux affirme que par la suite, en 1990, l'Opposante a ajouté à ses activités l'emballage des produits de confiserie dans des sacs de couleur jaune, bleu, et rouge sur lesquels apparaissent la Marque [paragraphe 7 de son affidavit; Pièce JM-2, laquelle consiste en un échantillonnage de spécimens des sacs en question].

[20] M. Mondoux affirme que dans l'analyse de « Nielson Convenience Track » pour les 100 marques les plus réputées pour les 52 semaines se terminant le 3 juillet 2010, la Requérante se classe au cinquième rang dans le domaine des confiseries, comme en témoigne l'extrait d'analyse produit à titre de Pièce JM-3. Il convient de noter à ce stade-ci que je ne suis pas prête à accorder de poids à cet extrait d'analyse. Tel que l'a fait valoir à juste titre l'Opposante, cet extrait d'analyse, tel que présenté, constitue une preuve par ouï-dire en ce que pareille analyse aurait dû être produite en preuve par son auteur. Il est au surplus impossible d'estimer avec justesse les paramètres de cette analyse. Quoiqu'il en soit, même sans cette analyse, j'estime raisonnable de conclure de l'ensemble des affirmations contenues dans l'affidavit de M. Mondoux, dont les chiffres de ventes substantiels de la Requérante discutés ci-après, que la Requérante est une société bien établie dans le domaine des confiseries.

[21] M. Mondoux affirme que les produits de confiserie de la Requérante arborant la Marque sont vendus au Canada en millions d'exemplaires et distribués dans les dépanneurs, les chaînes d'alimentation, les épiceries et les boutiques spécialisées. Il affirme que depuis les 10 dernières années, le chiffre d'affaires annuel de l'Opposante n'a jamais été inférieur à 20 millions de

dollars, et que la vente des produits de confiserie arborant la Marque représente annuellement, pour les mêmes années, environ 60% de ce chiffre d'affaires. M. Mondoux fournit à cet égard un tableau des ventes pour les années 1998 à 2009 des produits de confiserie emballés dans des sacs de couleur jaune arborant la Marque [paragraphe 9 à 11 de son affidavit].

[22] À titre illustratif de la façon dont les produits de confiserie de l'Opposante arborant la Marque sont emballés, M. Mondoux produit à titre de Pièce JM-4, un échantillonnage de documents de référence qu'utilise l'Opposante dans le cours normal de ses affaires pour la vente, la promotion et la publicité des Marchandises et Services commercialisés et rendus sous la Marque. Je note que cet échantillonnage inclut des encarts d'une page décrivant avec photos plusieurs gammes de produits de confiserie offerts sous la Marque dans des sacs de couleurs variées (dont les sacs jaunes, bleus et rouges mentionnés plus avant), incluant des sacs à surprises, des sacs individuels et des sacs de format familial. Sont également inclus dans cet échantillonnage, des encarts faisant voir différents formats de présentoirs de bonbons et autres produits de confiserie offerts en liaison avec la Marque par la Requérante. Certains des encarts font voir des présentoirs vides, alors que d'autres montrent des présentoirs remplis des seuls produits de confiserie de la Requérante arborant la Marque ou encore de produits de confiserie de la Requérante et de tierces parties, dont « WONKA », « PEZ », etc. Je reviendrai sur ces tierces parties dans l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi.

[23] M. Mondoux ajoute à cet égard que l'Opposante exploite, depuis 2008, un site Web, accessible à l'adresse *www.mondoux.ca*, où elle fait la publicité et la promotion des produits de confiserie qu'elle commercialise sous la Marque. Il produit à titre de Pièce JM-5, un échantillonnage de pages extraites de ce site et confirme que ces extraits représentent typiquement la façon dont les produits de confiserie de l'Opposante sont annoncés sur ce site depuis 2008 [paragraphe 13 de son affidavit]. Je note que la page d'accueil de ce site Web décrit la Requérante comme « une entreprise familiale établie depuis 1967, [qui] se spécialise dans l'importation, le réemballage, la distribution et la fabrication de confiseries ». La mention « Aussi distributeur de » suivie d'une liste d'une vingtaine de logos incluant les marques « WONKA », « HERSHEY'S », « CADBURY », « NESTLÉ », « PEZ », « ALLAN », etc. y est également faite.

[24] De l'ensemble de ce qui précède, dont les chiffres d'affaires substantiels de la Requérante depuis les dix dernières années, j'estime raisonnable de conclure que la Marque jouit à tout le moins d'une certaine reconnaissance au Canada dans le domaine des produits de confiserie. Par conséquent, peu importe la faiblesse du caractère distinctif inhérent de la Marque, celle-ci a acquis un caractère distinctif significatif.

[25] Considérant maintenant la preuve de l'Opposante, l'affidavit de M. De Nardi établit ce qui suit.

[26] L'Opposante exploite depuis 1975 une entreprise d'importation et de distribution d'aliments et de boissons. M. De Nardi affirme que ces produits sont fabriqués par ou pour l'Opposante et qu'ils portent soit les Marques MONDO de l'Opposante, soit celles de tiers fournisseurs tels Agropur, H.G. Heinz, Kraft Foods, etc. [paragraphe 3 de son affidavit].

[27] S'agissant plus particulièrement des Marques MONDO, M. De Nardi affirme que celles-ci sont employées par l'Opposante au Canada en regard des marchandises et services décrits dans les enregistrements les concernant depuis au moins aussi tôt que les dates de premier emploi revendiquées dans ces enregistrements [paragraphe 4 à 6 de son affidavit].

[28] M. De Nardi affirme que les clients de l'Opposante qui font appel à ses services sont des magasins d'alimentation au détail et des épiceries, des distributeurs alimentaires et des restaurants, tandis que les consommateurs finals ordinaires de ses marchandises sont des particuliers canadiens qui achètent les marchandises de l'Opposante dans les magasins d'alimentation au détail et les épiceries [paragraphe 7 et 8 de son affidavit].

[29] M. De Nardi affirme que les Marques MONDO de l'Opposante figurent sur les étiquettes apposées sur ces marchandises ainsi que sur les boîtes en carton dans lesquelles sont empaquetées ces marchandises lors de leur livraison aux clients [paragraphe 9 et 14 de son affidavit]. À l'appui de ces affirmations, M. De Nardi produit les pièces suivantes :

- Pièce 3, laquelle consiste en des copies de factures émises au cours des années 1993 à 2010 portant à la fois sur les produits arborant les Marques MONDO et ceux de tiers fournisseurs. En parcourant ces factures, je note que deux d'entre elles concernent la vente de bonbons à l'anis MONDO (« *MONDO ANISE CANDIES 5KG* ») (facture



N° 59229 datée du 24 février 2004) et « *CANDY – ANICE MINI 1 X 10KG MONDO* » (facture N° 601162 datée du 2 avril 2009). Les factures postérieures à février 1998 arborent également toutes la marque MONDO FOODS COMPANY LTD & Dessin visée par l'enregistrement LMC490,664;

- Pièce 4, laquelle consiste en des spécimens d'étiquettes telles qu'apposées sur les marchandises. En parcourant celles-ci, je note que l'une d'elles concerne les bonbons (nougat croquant) BEL' MONDO. Ces spécimens font également voir la marque MONDO sous forme nominale ou figurative en liaison avec plusieurs des marchandises couvertes par les divers enregistrements la concernant, telles des tomates en conserve, des ananas en conserve, des huiles végétales, des fromages, des jus de fruits, de la farine, etc., de même que l'emploi des Noms Commerciaux; et
- Pièce 5, laquelle consiste en des spécimens d'étiquettes telles qu'apposées sur les boîtes en carton dans lesquelles sont emballées les marchandises arborant les Marques MONDO lors de leur livraison aux clients. En parcourant celles-ci, je note que l'une d'elles correspond à l'étiquette BEL' MONDO décrite sous la Pièce 4, deux d'entre elles portent la mention « MONDO IMPORTED CANDIES », et une autre la mention « MONDO FOODS IMPORTED CANDIES ». Ces étiquettes font également voir l'emploi des Noms Commerciaux.

[30] Aux dires de M. De Nardi, les ventes de marchandises en liaison avec les Marques MONDO de l'Opposante ont excédé le million de dollars annuellement depuis 1990-1991 et deux millions de dollars annuellement depuis 2004-2005. Environ 95% de ces ventes sont imputables aux ventes réalisées en liaison avec la marque MONDO (5% en liaison avec la marque BEL' MONDO). Concernant plus particulièrement les ventes annuelles de bonbons arborant respectivement les marques MONDO et BEL' MONDO, celles-ci sont, depuis 1989, de l'ordre de 5 000 \$ à 10 000 \$. Les revenus générés par les services de l'Opposante ont quant à eux été de l'ordre de 13 à 14 millions de dollars par année entre 2003 et 2010, et ont dépassé les 10 millions de dollars par année depuis 1990-1991 [paragraphe 10 à 13 de son affidavit].

[31] L'Opposante fait la promotion de ses marchandises et services par la distribution de dépliants et listes de prix [spécimens joints comme Pièces 6 et 7], par la participation à des foires commerciales et l'organisation de tels événements dans diverses villes canadiennes, ainsi que par

l'exploitation d'un site Web [extraits produits comme Pièce 1] et par la publicité publiée dans des revues spécialisées [spécimens joints comme Pièces F-1 à F-4]. Aux dires de M. De Nardi, l'Opposante a dépensé plus de 100 000 \$ pour la promotion de ses marchandises et services au cours des 10 dernières années [paragraphe 15 à 19 de son affidavit].

[32] De l'ensemble de ce qui précède, dont les chiffres d'affaires annuels de l'Opposante depuis les sept dernières années, j'estime raisonnable de conclure que l'Opposante est une société bien établie dans le domaine de l'importation et la distribution de produits alimentaires au Canada et que les Marques MONDO en liaison avec pareils services jouissent à tout le moins d'une certaine reconnaissance au Canada. J'estime toutefois cette reconnaissance plus limitée en ce qui a trait aux marchandises commercialisées en liaison avec les Marques MONDO. Les chiffres d'affaires annuels de l'Opposante sont considérablement moindres pour ses marchandises que ceux en liaison avec ses services, surtout en ce qui a trait à ses produits de confiserie pour lesquels les chiffres d'affaires sont de l'ordre de 5 000 \$ à 10 000 \$ seulement. En cela, j'estime que le caractère distinctif acquis par les Marques MONDO de l'Opposante en liaison avec pareils produits de confiserie est de beaucoup inférieur à celui acquis par la Marque.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33] Compte tenu des mes commentaires précédents, ce facteur ne favorise significativement aucune partie. On est ici en présence de deux sociétés établies au Canada depuis plus de quarante ans, faisant chacune valoir l'emploi continu de leurs marques respectives depuis les années 1980 ou le début des années 1990 selon les dates de premier emploi revendiquées dans la présente demande ou les enregistrements de l'Opposante.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[34] En considérant le genre de marchandises et services, et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises et services couvert par la présente demande avec l'état déclaratif des marchandises et services couvert par chacun des enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[35] La nature des services des parties se chevauche dans une certaine mesure en ce que les Services de la Requérante concernent l'importation, la distribution et l'emballage de produits de confiserie, alors que ceux de l'Opposante visés par les enregistrements LMC490,664 (MONDO FOODS COMPANY & Dessin) et LMC452,101 (MONDO FOODS) concernent de façon générale l'importation, l'emballage et la distribution de produits alimentaires et de breuvages. La nature des marchandises des parties se chevauche également dans une certaine mesure en ce que les Marchandises de la Requérante concernent des produits de confiserie, alors que les marchandises visées par l'enregistrement LMC452,101 (MONDO FOODS) incluent aussi des bonbons (« *candies* »). Bien que le segment « confiserie » ne représente qu'un très faible pourcentage du chiffre d'affaires de l'Opposante, tel qu'il ressort de ma revue de l'affidavit de M. De Nardi, on ne peut en faire abstraction, d'autant plus que les produits de confiserie des parties sont ultimement vendus dans le même type d'établissements, notamment des chaînes d'alimentation et des épiceries. Partant, j'estime que l'appréciation globale de ces troisième et quatrième facteurs favorise l'Opposante.

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

[36] Tel que rappelé par la Cour suprême dans l'affaire *Masterpiece*, précitée, au paragraphe 49, le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et celui qui est décisif dans la plupart des cas, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[37] Par ailleurs, tel que mentionné plus avant, il est bien établi en jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au paragraphe 34].

[38] Aussi, s'il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, la Cour suprême précise au

paragraphe 64 de l'affaire *Masterpiece* qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.

[39] Appliquant ces principes au présent dossier, je conviens avec la Requérante qu'il existe des différences significatives entre les marques des parties et qu'il est facile de les distinguer.

[40] Tel que noté plus avant, le mot « MONDO » retrouvé dans chacune des Marques MONDO de l'Opposante ne possède aucune signification en langue française ou anglaise et est, de ce fait, intrinsèquement distinctif. Lors de l'audience, les deux parties ont convenu que le mot « MONDO » signifie « MONDE » (« *WORLD* ») en italien, la Requérante faisant au surplus valoir que l'Opposante elle-même indique sur son site Web que « *Mondo Foods Co. Ltd. (literally translates as World Foods) [...] For over 30 years Winnipeg based Mondo Foods has brought the flavours of the world to retail shelves and western kitchens* » [Pièce 1 mentionnée plus avant]. Je conviens toutefois avec l'Opposante qu'exception faite de son site Web, il n'existe aucune preuve au dossier me permettant de conclure que le Canadien moyen est susceptible d'associer le mot « MONDO » au mot « MONDE ». Au surplus, même si je devais conclure que le mot « MONDO », de par sa connotation italienne et sa ressemblance au mot « MONDE » (voir également de par la juxtaposition de l'élément constitué du dessin d'une sphère évoquant le globe terrestre dans l'enregistrement LMC490,664), est susceptible d'être associé au mot « MONDE », je conviens avec l'Opposante que ce mot n'est pas descriptif des marchandises et services associées aux Marques MONDO de l'Opposante.

[41] Considérant maintenant la Marque, l'Opposante soumet que celle-ci inclut en totalité le mot « MONDO ». L'Opposante ne m'a pas convaincue. Bien que les lettres « M », « O », « N », « D » et « O » soient les quatre premières lettres de « MONDOUX », le mot « MONDO » ne ressort pas comme tel de la Marque. Tel que noté plus avant, l'idée suggérée par la Marque est celle du nom de famille « MONDOUX ». Alternativement, tel que soumis par l'Opposante, la Marque peut possiblement être interprétée comme « *my sweet* » (« mon doux »). La seule façon de percevoir le mot « MONDO » dans la Marque est de disséquer celle-ci de manière non naturelle. Or, il est de jurisprudence constante que ceci n'est pas la bonne approche.

[42] De plus, bien que le dessin d'un carrousel s'avère secondaire en ce que l'élément déterminant de la Marque demeure le mot « MONDOUX », il n'en demeure pas moins que

pareil dessin ajoute aux différences existant entre la Marque et chacune des Marques MONDO de l'Opposante aux niveaux visuel et des idées suggérées. Le dessin d'un carrousel évoque le concept de l'enfance – les enfants étant généralement friands de produits de confiserie – alors que les Marques MONDO de l'Opposante n'évoquent aucunement pareil concept.

[43] Pour conclure sur ce cinquième facteur, j'estime que les différences significatives existant entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent favorisent la Requérante.

#### Circonstances additionnelles

##### Famille de Marques MONDO

[44] L'Opposante fait valoir qu'elle détient une famille de marques de commerce constituée du mot MONDO employé seul ou avec d'autres mots ou éléments comme une autre circonstance de l'espèce pertinente étayant sa position.

[45] Plus particulièrement, l'Opposante soutient qu'à titre de famille de marques, ses Marques MONDO méritent une protection étendue, la preuve au dossier ne permettant pas au surplus de conclure que des tiers emploient des marques similaires.

[46] Bien que je convienne avec l'Opposante qu'elle a établi l'emploi d'une famille de marques de commerce constituée des marques MONDO, MONDO FOODS, et BEL' MONDO, j'estime pareille circonstance peu concluante en soi au vu des différences existant entre la Marque et les Marques MONDO de l'Opposante. Tel que l'a fait valoir la Requérante à l'audience, la Marque ne constitue pas comme telle une « variante » de la marque MONDO, comme le sont les marques *MONDO* FOODS et BEL' *MONDO* (mon emphase). En ce sens, la Marque ne peut être interprétée, à première vue, comme un autre membre de la famille de Marques MONDO.

## Coexistence des marques des parties

[47] La Requérante fait valoir à titre de circonstance additionnelle l'absence de cas de confusion entre les marques des parties malgré leur emploi significatif et leur coexistence depuis plusieurs années au Canada. Tel qu'indiqué dans l'affaire *Dion Neckwear*, précitée :

En ce qui concerne l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de cas concrets de confusion, le registraire s'est dit d'avis qu'un opposant n'a pas à produire ce genre de preuve. C'est vrai en théorie, mais lorsque le requérant a présenté certains éléments de preuve qui pourraient permettre de conclure à l'absence de risque de confusion, l'opposant court un grand danger si, se fiant à la charge de la preuve imposée au requérant, il présume qu'il n'a pas à produire de preuves au sujet de la confusion. Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion ». Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion. (Voir l'arrêt *Pink Panther [Beauty Corp. c. United Artists Corp.]* [1998], 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.); *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

[48] L'Opposante soumet au contraire qu'aucune inférence négative fondée sur l'absence de preuve de confusion ne peut être tirée en l'espèce étant donné qu'aucune preuve n'indique que les parties ont mené des activités dans les mêmes régions du Canada. L'Opposante fait valoir qu'il ressort de la preuve que la Requérante fait affaires uniquement au Québec et dans les provinces de l'Atlantique (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et Terre-Neuve) alors que les activités commerciales de l'Opposante sont centralisées dans les provinces de l'Ouest (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, et Saskatchewan). Je ne suis pas d'accord.

[49] Bien qu'il ressorte des pièces jointes à l'affidavit de M. De Nardi que les activités commerciales de l'Opposante sont concentrées dans les provinces de l'Ouest (le siège social de l'Opposante étant d'ailleurs situé à Winnipeg), certaines des factures produites comme Pièce 3 font également état de ventes en Ontario. M. De Nardi affirme par ailleurs expressément au paragraphe 15 de son affidavit que certaines des foires commerciales auxquelles l'Opposante

participe afin de promouvoir ses marchandises et services sont commanditées par « La Boutique del Vino Wine Education and Taste of Quebec ». Les clients commerciaux de l'Opposante incluent également des magasins d'alimentation d'envergure nationale tels Loblaws, Costco, etc.

[50] Dans le même ordre d'idées, bien que les pièces jointes à l'affidavit de M. Mondoux fassent état d'activités commerciales au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, rien dans l'affidavit de M. Mondoux ne permet de limiter les activités commerciales de la Requérante à ces seules provinces. M. Mondoux mentionne au contraire expressément au paragraphe 5 de son affidavit que la Requérante commercialise ses quelque 3 000 variétés de produits « à travers le Canada » (mon emphase).

[51] Pour conclure sur cette circonstance additionnelle, j'estime raisonnable d'inférer de l'ensemble de la preuve au dossier que les marques des parties coexistent dans une certaine mesure au Canada depuis nombre d'années. En cela, j'estime qu'il s'agit-là d'une circonstance additionnelle favorisant la Requérante, bien que non déterminante en soi.

#### Conclusion – probabilité de confusion

[52] Compte tenu de mon analyse qui précède, je suis d'avis que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait des Marques MONDO de l'Opposante ne serait pas susceptible de conclure que les Marchandises et Services de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement reliées ou associées aux marchandises et services de l'Opposante.

[53] Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque.

#### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[54] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'à tout le moins l'une de ses Marques MONDO ou l'un de ses Noms Commerciaux était devenu suffisamment connu au Canada à la date de la déclaration d'opposition de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles*

*Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Ce fardeau de preuve initial ayant été satisfait en l'espèce, la Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la Marque et ces marques ou noms commerciaux de l'Opposante à la date de la déclaration d'opposition.

[55] Mon analyse précédente en regard de la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques MONDO s'applique également aux Noms Commerciaux. Ayant conclu, au vu de la preuve au dossier, qu'il n'existe pas probabilité de confusion au titre de l'article 12(1)(d) de la Loi, et puisque la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse précédente, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque.

#### Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)(a) et (c) de la Loi

[56] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait aux articles 16(1)(a) et (c) de la Loi, l'Opposante doit démontrer qu'à tout le moins l'une de ses Marques MONDO ou l'un de ses Noms Commerciaux avait été employé au Canada antérieurement aux dates de premier emploi revendiquées dans la présente demande et n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi]. Ce fardeau de preuve initial ayant été satisfait en l'espèce, la Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la Marque et ces marques ou noms commerciaux de l'Opposante aux dates de premier emploi revendiquées dans la demande.

[57] Mon analyse précédente en regard de la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques MONDO s'applique également aux Noms Commerciaux. Ayant conclu, au vu de la preuve au dossier, qu'il n'existe pas probabilité de confusion au titre de l'article 12(1)(d) de la Loi, et puisque la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse précédente, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)(a) et (c) de la Loi.

#### Motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi

[58] Tel qu'indiqué plus avant, ce motif d'opposition fait valoir que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services depuis les



dates de premier emploi revendiquées dans la présente demande. Lors de l'audience, l'Opposante a restreint ce motif aux Services de la Requérente, s'appuyant pour ce faire sur la preuve produite par la Requérente au motif que celle-ci est clairement incompatible avec les dates de premier emploi revendiquées par la Requérente. Plus particulièrement, l'Opposante soumet que l'affidavit de M. Mondoux n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec pareils Services.

[59] Dans la mesure où la Requérente a plus facilement accès aux faits pertinents se rapportant à un motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi, le fardeau de preuve imposé à l'Opposante relativement à ce motif d'opposition est moins exigeant [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. En outre, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérente, pourvu toutefois que cette preuve soit clairement incompatible avec les prétentions de cette dernière [voir *York Barbell Holdings Ltd c ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)]. À cet égard, l'article 30(b) de la Loi exige que la marque de commerce visée par la demande ait été employée de façon continue depuis la date revendiquée à la date de production de la demande [voir *Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[60] En l'occurrence, je conviens avec l'Opposante que la preuve de la Requérente est clairement incompatible avec la portion des Services décrite comme « Importation de produits de confiserie » et « Emballage de produits de confiserie, pour la vente au détail ». Par contre, elle n'est pas clairement incompatible avec la portion des Services décrite comme « Distribution de produits de confiserie » pour les raisons qui suivent.

[61] Tel qu'il ressort de ma revue de l'affidavit de M. Mondoux faite plus avant, la Requérente s'annonce sur son site Web comme distributeur d'une vingtaine de produits arborant les marques « WONKA », « HERSHEY'S », « CADBURY », « NESTLÉ », « PEZ », « ALLAN », etc. [voir Pièce JM-5]. Bien que les extraits de site Web produits comme Pièce JM-5 soient datés du 18 octobre 2010, M. Mondoux affirme expressément au paragraphe 13 de son affidavit que la Requérente exploitait un site Web similaire entre les années 2004 et 2008. Pareille distribution est également supportée dans une certaine mesure par la Pièce JM-4, laquelle fait voir certains présentoirs remplis à la fois des produits de confiserie de la Requérente et de ceux de quelques unes de ces tierces parties, dont « WONKA », « PEZ », etc. En cela,

j'estime que l'Opposante n'a pas satisfait son fardeau de preuve initial en regard de la portion des Services décrite comme « Distribution de produits de confiserie » et je rejette par conséquent le motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) en regard de ces services.

[62] Par contre, l'Opposante a satisfait son fardeau initial en ce qui a trait à la portion des Services décrite comme « Importation de produits de confiserie » et « Emballage de produits de confiserie, pour la vente au détail ». Les éléments de preuve au dossier concernant pareils services m'amènent effectivement à conclure que la Requérante n'offre pas ceux-ci pour le bénéfice de tierces parties. Je souscris plutôt à l'argument de l'Opposante à l'effet que les activités d'importation et d'emballage réalisées par la Requérante visent simplement à vendre les produits de la Requérante sous la Marque, tel qu'illustré par les spécimens de sacs jaunes, bleus et rouges produits comme Pièce JM-2. En ce sens, ces services n'offrent pas davantage au public. Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime en regard de ces services et j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) en regard de ces services.


### Décision

[63] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l'égard de la portion des Services décrite comme « Importation de produits de confiserie » et « Emballage de produits de confiserie, pour la vente au détail » et je rejette l'opposition en ce qui concerne les Marchandises et la portion des Services décrite comme « Distribution de produits de confiserie » en application de l'article 38(8) de la Loi [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

---

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

Annexe A

| Marque de commerce  | N° enr./<br>Date de<br>l'enr. | Employée depuis<br>aussi tôt que   | Marchandises et services   |
|---|-------------------------------|--|--|
|  | 490,664<br>2 mars<br>1998     | 1991   | <i>Flour, wine grapes and canola oil sold at wholesale; importing, packaging and distributing foods and beverages</i>  |
| MONDO FOODS   | 452,101<br>22 déc.<br>1995    | (1) 1989<br>(2) 1981   | (1) <i>fruits juices, candies</i><br>(2) <i>importing, packaging and distributing foods and beverages</i>  |
| BEL' MONDO  | 462,081<br>30 août<br>1996    | (1) Août 1987<br><br>(2) 10 juillet<br>1996  | (1) <i>food products, canned and/or otherwise, namely, vegetables, namely, tomatoes and fruits, namely pineapples; olive oil</i><br>(2) <i>anchovies and vegetable oils</i>  |
| MONDO   | 466,497<br>27 nov.<br>1996    | (1) Août 1981<br><br>(2) Mars 1989<br><br>(3) Juillet 1991<br>(4) Déc. 1991<br><br>(5) 9 août 1996 | (1) <i>food products, canned and/or otherwise, namely, fruits and vegetables, namely, tomatoes, tomato puree/sauce, tomato paste and olives</i><br>(2) <i>vegetable oils, dried pasta and cheeses</i><br>(3) <i>flour</i><br>(4) <i>alcohol-based food flavourings/extracts</i><br>(5) <i>olive oil, canned fruits</i> |
| BEL' MONDO  | 318,653<br>19 sept.<br>1986   | 9 juillet 1986   | <i>Canned goods, namely tomatoes, tomato sauce, tomato paste, pineapple, olives, beans, and artichoke paste; vegetable oil and olive oil; fruit nectars and juices; and dried pastas</i>   |
| MONDO   | 317,799<br>29 août<br>1986    | (1) Août 1981<br><br>(2) 23 juin 1986  | (1) <i>canned goods, namely tomatoes, tomato sauce, tomato paste and olives</i><br>(2) <i>canned beans, canned pineapple, canned artichoke paste, vegetable oil, olive oil, fruit nectars and juices, and dried pasta</i>  |