



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

Référence : 2015 COMC 36
Date de la décision : 2015-02-27
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Ceramiche Caesar S.P.A à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,377,940 pour la
marque de commerce CAESARSTONE &
Dessin au nom de Caesarstone Sdot-Yam
Ltd.**

[1] Ceramiche Caesar S.P.A (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce CAESARSTONE & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque) qui fait l'objet de la demande n° 1,377,940 au nom de Caesarstone Sdot-Yam Ltd. (la Requérante).



[2] Produite le 3 janvier 2008 et assortie de la date de priorité conventionnelle du 26 août 2007, la demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en Israël et sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services suivants

[TRADUCTION] :

Produits :

(1) Plans de travail, tables-évier; surfaces et enceintes de travail pour cuisines, salles de bains, meubles-lavabos et bureaux, dessus de comptoirs; dessus de tables; dessus de bars; dessus et surfaces de revêtement pour meubles, comptoirs d'accueil et aires d'accueil.

Services :

(1) Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des revêtements de surface, surfaces de travail, enceintes, carreaux, panneaux, couvre-planchers, revêtements muraux, revêtements de sol, plafonds, dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, dessus de comptoirs, dessus de meubles-lavabos, planchers, plafonds, escaliers et murs; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des surfaces et des plans de travail en quartz; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail offrant des revêtements de surface, surfaces de travail et enceintes, carreaux, panneaux, couvre-planchers, revêtements muraux, revêtements de sol, plafonds, dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, dessus de comptoir, dessus de meubles-lavabos, planchers, plafonds, escaliers et murs.

(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation de plans de travail, tables-évier, surfaces de travail et enceintes pour cuisines, salles de bains, meubles-lavabos et bureaux, dessus de comptoirs, dessus de tables, dessus de bars, revêtements de surface pour mobilier, comptoirs d'accueil et aires d'accueil, carreaux, panneaux pour planchers, couvre-planchers, revêtements muraux, revêtements de sol, plafonds, recouvrements non métalliques utilisés avec des planchers et pièces connexes, profilés et plinthes, dalles et carreaux faits de pierre composite.

[3] L'Opposante allègue que : (i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi; (iii) la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des articles 16(2) et 16(3) de la Loi; et (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, mais uniquement en ce qui a trait aux services suivants (les Services visés par l'Opposition) :

(1) Magasins de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des [...] carreaux, [...] couvre-planchers, [...] revêtements de sol, [...] dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, [...] planchers, [...] escaliers [...]; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail offrant des [...] couvre-planchers, [...] revêtements de sol, [...] dalles et carreaux faits de pierre composite pour [...] planchers, [...] escaliers et murs.

(2) Installation, entretien et réparation de [...] panneaux pour planchers, couvre-planchers, revêtements muraux, revêtements de sol, [...] recouvrements non

métalliques utilisés avec des planchers et pièces connexes, profilés et plinthes, dalles et carreaux faits de pierre composite.

[4] L'opposition est liée à la question de la confusion avec la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante, reproduite ci-dessous, enregistrée sous le n° LMC725,911 pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux de céramique pour revêtements de planchers et de murs, baguettes d'angle, cornières de fer non faites de métal, abouts, carreaux de céramique pour faux planchers, girons d'escalier, éléments spéciaux de finition, nommément couvre-joints et bordurettes pour utilisation avec des carreaux de céramique ».

◆ CÆSAR ◆

[5] Pour les raisons exposées ci-après, je repousse la demande, mais uniquement en ce qui a trait aux Services visés par l'opposition.

Le dossier

[6] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 9 novembre 2010, puis, le 16 novembre 2010, après avoir obtenu l'autorisation du registraire, elle a produit une déclaration d'opposition modifiée. Le 25 août 2011, la Requérente a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste tous les motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC725,911, ainsi que l'affidavit d'Adolfo Tancredi, directeur général de l'Opposante. Au soutien de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Fernando Mammoliti, premier dirigeant de la filiale canadienne de la Requérente, Caesarstone Canada Inc. (Caesarstone Canada), ainsi que l'affidavit de Grace Rock, une assistante en marques de commerce employée par l'agent de marques de commerce de la Requérente. La Requérente a également obtenu l'autorisation de produire l'affidavit d'Eli Feiglin, vice-président, Marketing, chez la Requérente. M. Tancredi, M. Mammoliti et M. Feiglin ont tous trois été contre-interrogés relativement à leur affidavit respectif; les transcriptions de leurs contre-interrogatoires, ainsi que les réponses aux engagements, ont été versées au dossier.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a, toutefois, le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298].

Motif d'opposition fondé sur la non-conformité

[10] L'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada puisque cette dernière crée de la confusion avec la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante, laquelle a été antérieurement employée au Canada. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que, étant donné l'emploi à grande échelle de sa marque de commerce, il est hautement improbable que la Requérante n'ait pas eu connaissance de la présence de l'Opposante sur le marché, et qu'il est également improbable que la Requérante n'ait pas réalisé que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante en ce qui a trait aux Services visés par l'opposition.

[11] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant joigne à sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. Selon la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, telle une preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p 155].

[12] Il n'y a aucune preuve de cette nature en l'espèce. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante?

[13] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi, en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée CAESAR & Dessin de l'Opposante.

[14] La date pertinente pour l'examen de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) si l'enregistrement qu'il invoque est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l'enregistrement n° LMC725,911 que l'Opposante invoque dans sa déclaration d'opposition est en règle.

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[17] Pour les raisons exposées ci-après, j'accueille ce motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de l'Opposante pour ce qui est des Services visés par l'opposition.

Le test en matière de confusion

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

sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [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) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[20] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

Article 6(5)a – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a implique de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. J'estime que les marques de commerce des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent considérable. S'agissant de la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante, bien que les symboles de diamants ne soient pas particulièrement frappants, j'estime que le terme CAESAR est intrinsèquement distinctif, car il n'est ni descriptif ni suggestif des produits de l'Opposante. En comparaison, la Marque est un mot inventé formé des termes CAESAR et STONE et, tandis que le premier de ces termes est intrinsèquement distinctif, le second est descriptif des produits de la Requérante qui sont visés par la présente opposition. Le dessin de tourbillon contribue également, dans une certaine mesure, au caractère distinctif inhérent de la Marque, même s'il n'est pas particulièrement frappant.

[22] Dans son affidavit, M. Mammoliti affirme que la marque de commerce CAESARSTONE a été choisie pour refléter les racines de la Requérante, qui est physiquement établie près de l'ancienne cité romaine de Caesarea, en Israël. Même si tel est le cas, je suis d'avis que, pour le consommateur canadien moyen, il n'y a pas de lien apparent entre la marque de commerce CAESARSTONE & Dessin et la désignation géographique Caesarea.

[23] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. À cet égard, les parties ont toutes deux produit une certaine preuve de la promotion et/ou de l'emploi de leur marque de commerce respective. Je commencerai par examiner la preuve de l'Opposante.

Caractère distinctif acquis – CAESAR & Dessin

[24] Selon M. Tancredi, l'Opposante est une société italienne qui conçoit une vaste gamme de produits de revêtement de sol et de mur, y compris des carreaux de céramique, ainsi que des matériaux d'installation connexes pour les murs, les escaliers et les planchers, qui sont exportés dans plus de 100 pays, y compris au Canada. En contre-interrogatoire, M. Tancredi a indiqué que les carreaux de céramique de l'Opposante sont presque tous faits de céramique et qu'ils peuvent être utilisés pour différentes applications. À cet égard, M. Tancredi a affirmé avoir vu les carreaux de l'Opposante être utilisés comme revêtement de sols, revêtement de murs et revêtement d'escaliers dans le cadre de projets commerciaux et publics au Canada [Questions 8, 10, 32, 40 et 43 du contre-interrogatoire de M. Tancredi].

[25] Avant de poursuivre mon analyse de l'emploi, je souligne que, après examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Tancredi, je suis d'avis que toute preuve de l'emploi des dessins reproduits ci-dessous serait considérée comme une preuve de l'emploi de la marque de commerce déposée CAESAR & Dessin, car le public verrait dans les éléments nominaux dominants un emploi de la marque de commerce en soi [voir *Le Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].



[26] En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce, M. Tancredi affirme que l'Opposante annonce et vend ses produits de revêtement de sol et de mur en liaison avec la marque CAESAR & Dessin depuis 1989. Comme pièce « C », il a joint des photographies d'emballages en carton dans lesquels les produits de revêtement de sol et de mur de l'Opposante sont, à ses dires, exportés et vendus au Canada. La marque de commerce CAESAR & Dessin figure bien en vue sur l'emballage. M. Tancredi affirme, en outre, que l'Opposante fournit parfois des échantillons de produits à ces distributeurs canadiens, auquel cas les produits portent une étiquette arborant la marque de commerce CAESAR & Dessin, et sont parfois accompagnés d'une notice qui fournit des renseignements sur les produits et arbore la Marque. Des spécimens représentatifs de ces étiquettes et notices sont joints comme pièce « D » et « E ». La marque de commerce CAESAR & Dessin figure bien en vue sur les deux spécimens.

[27] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce de l'Opposante, M. Tancredi explique que les produits de revêtement de sol et de mur de l'Opposante sont exportés d'Italie et distribués au Canada par l'entremise d'un réseau de distributeurs dotés de salles d'exposition et de points de vente au détail. Les distributeurs prennent les arrangements nécessaires à l'expédition des carreaux de l'Opposante de l'Italie vers le Canada et assument les frais afférents [Questions 89 et 92 du contre-interrogatoire de M. Tancredi]. Les produits de l'Opposante sont ensuite vendus à des clients, tels que des ateliers, des architectes, des designers et des entrepreneurs en construction. Au chapitre des ventes, M. Tancredi présente les chiffres approximatifs des ventes annuelles de produits de revêtement de sol et de mur réalisées par l'Opposante en liaison avec la marque de commerce CAESAR & Dessin de 1989 à 2011, lesquels varient entre 105 000 € (en 1989) et 3 100 000 € (en 2006), et s'élèvent au total à 39 millions d'euros pour cette période. Comme pièce « F », il a joint deux factures en dollar canadien datant de septembre 2011 que l'Opposante a adressées à un distributeur canadien de Montréal (Canada), qui sont, à ses dires, représentatives des ventes réalisées au Canada [Question 87 du contre-interrogatoire de

M. Tancredi]. Je souligne que la marque de commerce CAESAR & Dessin figure bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures.

[28] En ce qui a trait à la publicité, M. Tancredi affirme que l'Opposante fait la promotion de ses produits de revêtement de sol et de mur de diverses façons. Certains distributeurs exposent les carreaux de l'Opposante dans leurs propres salles d'exposition; d'autres peuvent donner des présentations devant des designers ou sur des chantiers de construction [Question 72 du contre-interrogatoire de M. Tancredi]. Selon M. Tancredi, les produits de l'Opposante sont également annoncés dans les catalogues de produits et les brochures que ses distributeurs canadiens distribuent dans leurs salles d'exposition, et lors de salons commerciaux et de rencontres avec des designers, des architectes et des entrepreneurs en construction. À cet égard :

- environ 2 600 catalogues de produits ont été expédiés aux distributeurs canadiens de 2003 à 2011, ce qui représente de 90 à 600 catalogues par an. Des copies d'extraits représentatifs de ces brochures sont jointes comme pièces « G » et « H ». La marque de commerce CAESAR & Dessin figure bien en vue sur les couvertures avant et arrière des brochures qui présentent les produits de revêtement de sol et de mur;
- environ 10 400 brochures présentant des produits de revêtement de sol et de mur, qui, aux dires du déposant, arboraient la marque de commerce CAESAR & Dessin, ont été expédiées aux distributeurs canadiens de 2003 à 2011, ce qui représente de 500 à 2000 brochures par an;
- trois sites Web respectivement situés aux adresses *www.caesar.it*, *www.aessential.it* et *www.caesargreen.it*, que le déposant dit accessibles aux Canadiens, sont également exploités par l'Opposante. Des imprimés des pages d'accueil de ses trois sites Web sont joints comme pièce « I ». La marque de commerce CAESAR & Dessin figure sur chacun de ces imprimés. Aucune information quant au nombre de Canadiens qui auraient consulté ces sites Web n'est fournie.

[29] Aucun chiffre concernant les dépenses publicitaires n'est fourni.

[30] Enfin, M. Tancredi affirme que des chemises arborant la marque de commerce CAESAR & Dessin sont également fournies à ses distributeurs; ces chemises contiendraient des échantillons des produits de revêtement de sol et de mur de l'Opposante.

Caractère distinctif acquis – CAESARSTONE & Dessin

[31] Dans son affidavit, M. Mammoliti affirme que la Requérante a été fondée en 1987 en Israël et qu'elle est un chef de file mondial de la fabrication de surfaces en pierre et en quartz d'ingénierie de qualité supérieure; des surfaces qu'elle vend sous sa marque haut de gamme CAESARSTONE.

[32] M. Mammoliti affirme que la Requérante fournit, en liaison avec la Marque, une vaste gamme de produits de surface en pierre et en quartz d'ingénierie qui peuvent être utilisés pour diverses applications résidentielles et non résidentielles, y compris les comptoirs de cuisine et de salle de bain, les dossierets de cuisine, les revêtements de sol et de mur pour la cuisine, la salle de bain, les halls et aires d'accueil des hôtels, les escaliers, ainsi que d'autres surfaces intérieures, dont les enceintes de foyer.

[33] M. Mammoliti affirme également que la marque de commerce CAESARSTONE est employée à grande échelle au Canada en liaison avec les produits de surface en quartz de la Requérante depuis 2003. À cet égard, M. Mammoliti explique que, depuis la fin de 2010, les produits de surface en quartz de la Requérante arborant la Marque sont vendus au Canada par l'entremise de la filiale canadienne à participation majoritaire de la Requérante, Caesarstone Canada, qui est autorisée sous licence à employer la Marque. M. Mammoliti précise que, avant cette date, les produits de la Requérante étaient distribués par CIOT Toronto Inc. (CIOT) dans l'est du Canada et par White-Wood dans l'ouest du Canada. En contre-interrogatoire, M. Mammoliti a expliqué que CIOT distribue également diverses gammes de pierres naturelles, dont des carreaux de céramique, qui proviennent de différents fournisseurs dans le monde et qui sont destinées à être utilisées comme carrelage pour sols et pour murs et comme revêtement de comptoir. Depuis la création de Caesarstone Canada en août 2010, CIOT fait simplement la promotion des produits de la Requérante dans ses salles d'exposition, à titre de client, et non de distributeur [Question 23 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti et réponse à l'engagement pris à la Question 28].

[34] M. Mammoliti affirme qu'en plus de fournir les produits de surface en quartz à Caesarstone Canada, la Requérante travaille étroitement avec ses distributeurs canadiens et leur rend visite périodiquement pour leur présenter des mises à jour sur les nouveaux produits. Elle

aborde également des questions, telles que la façon de commercialiser les produits, la nécessité de collaborer avec Caesarstone Canada quant à la façon d'utiliser et d'installer ses produits de surface en quartz pour diverses applications, et la façon d'offrir et de fournir une aide technique aux transformateurs. À cet égard, M. Mammoliti affirme que, depuis novembre 2010, Caesarstone Canada, avec le soutien de la Requérente, exploite une [TRADUCTION] « Université Caesarstone » grâce à laquelle plus de 1 000 personnes, principalement du domaine de la fabrication, ont reçu des formations techniques et obtenu des certifications à titre de transformateurs Caesarstone [Question 128 et réponse à l'engagement pris à la Question 127 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti].

[35] Avant de poursuivre mon analyse de l'emploi, je souligne, après examen de l'affidavit de M. Mammoliti, que certaines des pièces qui y sont jointes contiennent le dessin reproduit ci-dessous, plutôt que la Marque. Je suis d'avis que toute preuve de l'emploi de ce dessin serait également considérée comme une preuve de l'emploi de la Marque, car la Marque dans ce dessin est employée d'une façon telle qu'elle conserve son identité et demeure reconnaissable puisque ses caractéristiques dominantes sont préservées [voir *Le Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Je vais référer au dessin ci-dessous comme au dessin de la colonne partielle.



[36] M. Mammoliti affirme qu'un consommateur typique des produits de surface en quartz de la Requérente prendrait les traits d'un propriétaire de résidence canadien [voir Questions 16 et 17 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. Il explique, en outre, que la Requérente fournirait des échantillons de produits CAESARSTONE à ses distributeurs canadiens, qui, à leur tour, les remettraient à des architectes, des designers d'intérieur, des commerçants spécialisés en cuisines et salles de bain, des transformateurs et des consommateurs canadiens, etc. M. Mammoliti affirme que la marque de commerce CAESARSTONE est apposée sur tous les échantillons de produits. Comme pièce C, il a joint à son affidavit des échantillons de produits et des

photographies d'échantillons de produits qui, à ses dires, sont représentatifs de ceux qui ont été fournis à des architectes, des designers, des commerçants, des transformateurs, des consommateurs et d'autres intervenants canadiens depuis 2003. Je souligne que des étiquettes arborant la Marque accompagnée de la description [TRADUCTION] « Produits de surface en quartz » sont apposées au dos des échantillons, ainsi qu'au dos des produits de quartz, comme on peut le voir sur les photos. Comme pièce « I », il a joint à son affidavit des étiquettes qui, à ses dires, sont apposées par le personnel des ventes de Caesarstone Canada sur les installations de comptoirs qui sont présentées lors de salons commerciaux, et dans les salles d'exposition et magasins de céramique [voir Questions 206 à 211 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. Je souligne que la Marque figure sur les étiquettes.

[37] En ce qui concerne les ventes, M. Mammoliti affirme qu'en 2011, le chiffre d'affaires brut de la Requérante généré par les ventes de produits à l'échelle mondiale s'est élevé à plus de 250 millions de dollars US, et que les recettes annuelles tirées de la vente des produits CAESARSTONE au Canada sont passées de 2 millions de dollars CA en 2006 à plus de 28 millions de dollars CA en 2011, totalisant plus de 90 millions de dollars CA au cours de cette période [voir également les Questions 183 à 187 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. Comme pièce « H », il a fourni des copies de factures qu'il dit représentatives des ventes des produits de la marque CAESARSTONE de la Requérante à des Canadiens de 2006 à aujourd'hui. Je souligne que la Marque figure bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures qui datent de 2010 à 2012 et que Caesarstone Canada a envoyées à des entités de diverses régions du Canada. Cette pièce comprend également des factures datant de 2006 à 2010 qui arborent un dessin-marque CIOT et qui ont été envoyées par CIOT à des entités de l'Ontario, ainsi que des factures datant de 2008 à 2010 envoyées par White-Wood Distribution-Vancouver à une entité de la Colombie-Britannique. Il n'y a aucune mention de CAESARSTONE ou de la Marque sur les factures émises par CIOT ou White-Wood Distribution-Vancouver.

[38] En contre-interrogatoire, M. Mammoliti a affirmé que Caesarstone Canada n'offre pas de services d'installation en Ontario, mais que CIOT peut fournir ces services au Québec. Caesarstone Canada offre, toutefois, des services de réparation aux clients et aux transformateurs [Questions 115 à 119 et 198 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti].

[39] Au chapitre de la publicité, M. Mammoliti affirme que, de 2006 à 2012, la Requérante, Caesarstone Canada, et CIOT jusqu'en 2009, ont dépensé entre 220 000 \$ CA et 1 800 000 \$ CA annuellement pour promouvoir les produits de la marque CAESARSTONE, soit près de 4,2 millions de dollars CA au total [voir également les Questions 215 à 217 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. À cet égard, le déposant a fourni les pièces et renseignements suivants :

- Pièce « D » – une vingtaine de publicités imprimées parues, entre 2010 et 2012, dans divers magazines spécialisés et grand public distribués au Canada, dont *Azure*, *Toronto Life*, *Reno & Decor*, *Canada's Style at Home*, *Canadian Living*, et *Canadian House & Home*. On peut voir que la Marque figure sur les publicités imprimées annonçant les surfaces en quartz en général, les dessus de comptoirs et les panneaux muraux pour salles de bain;
- Les produits CAESARSTONE de la Requérante auraient été mentionnés lors d'émissions de télévision telles que *Holmes on Homes* sur *HGTV Canada*, *Love It or List It* sur *W Network*, *Top Chef Canada* sur *Food Network*, *Cityline* sur *City TV*, *Three Takes* sur *HGTV Canada*, et *Colin & Justin Home Heist* sur *HGTV Canada*, entre 2006 et 2012. Aucune information n'est fournie sur le contexte dans lequel les produits de la Requérante ont été mentionnés, ni pour quelle application;
- Pièce « J » – le document d'un concours dans le cadre duquel les participants à la saison 2 de *Top Chef Canada* couraient la chance de gagner de petits appareils de cuisine et une métamorphose comptoir CAESARSTONE, qui, aux dires du déposant, a eu lieu au début de 2012 [Question 221 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. La Marque figure sur le document;
- Pièce « J » – cinq publicités imprimées arborant la Marque et annonçant des comptoirs et des panneaux muraux pour salle de bain auraient été publiées dans des magazines [Questions 227 à 235 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. Aucune information n'est fournie sur les magazines dans lesquels ces publicités auraient été publiées ni à quel moment;
- Des vidéos promotionnels ont, aux dires du déposant, été publiés sur la page *Facebook* de la Requérante en 2012. Aucune information n'est fournie sur le contexte dans lequel les produits de la Requérante ont été annoncés, ni pour quelle application;

- Une appli relative aux produits CAESARSTONE de la Requérante aurait été mise à la disposition du public en 2011. Aucune information n'est fournie sur le contexte dans lequel les produits de la Requérante sont mentionnés dans l'appli, ni pour quelle application;
- Pièce « F » – une copie d'un article paru dans *The Montreal Gazette* le 11 février 2006 faisant référence à un comptoir CAESARSTONE, et un imprimé d'un article non daté publié sur le site *Style at Home* dans lequel il est fait mention des comptoirs CAESARSTONE;
- La Requérante et ses distributeurs ont, aux dires du déposant, participé à divers salons de design et de design d'intérieur, tels que le SIDIM et l'IDS, qui se sont tenus dans différentes villes canadiennes de 2006 à 2010 [voir les Questions 141 à 143 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. M. Mammoliti explique que ces salons commerciaux comptent généralement parmi leurs exposants des entreprises spécialisées dans les revêtements de sol, les revêtements muraux, les cuisines, le mobilier et le design [Question 147 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. Une photo d'un comptoir identifié à l'aide d'une étiquette arborant le mot CaesarStone accompagné du dessin d'une colonne partielle, juxtaposé à un dessin-marque CIOT, qui, aux dires du déposant, a été exposé au kiosque tenu à l'IDS de 2007, est jointe comme pièce « R »;
- Pièce « G » – des extraits du site Web de la Requérante situé au www.caesarstone.ca, accessible au public depuis au moins le 1^{er} février 2009 [réponse à l'engagement pris à la Question 182 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti], lequel aurait enregistré plus de 63 000 consultations de page (pageview) au cours d'un récent mois. Je souligne que la Marque figure bien en vue sur les imprimés, qui présentent plus de 60 photos de comptoirs de cuisine. M. Mammoliti affirme, en outre, que, depuis 2007, l'autre site Web de la Requérante, le www.caesarstone.com, a reçu plus de 1,125 million de visites et enregistré plus de 9 millions de consultations de page. Aucune répartition des consultations par pays n'est cependant fournie;
- Pièce « K » – des photos d'articles promotionnels arborant la Marque, dont un bâtonnet suçant, un chandail, une toque, un sac d'emplettes réutilisable, une casquette, des mitaines, un carnet et un stylo, que le déposant dit représentatifs des articles qui ont été

remis aux architectes, designers et transformateurs canadiens [TRADUCTION] « depuis le lancement des produits au Canada en 2003 »;

- Pièce « L » – deux échantillons de produits rattachés à une carte arborant la description « New Mini Collection 2008 » et une photo de comptoir de cuisine, ainsi que la Marque et un dessin-marque CIOT, qui, aux dires du déposant, ont été distribués en 2008;
- Pièce « M » – un vidéo commercial montrant une série de photos d'installations de cuisine et, semble-t-il, des dessus de comptoir et des dessus de table, qui, aux dires du déposant, ont été distribuées à partir d'octobre 2008 lors d'événements et de salons commerciaux [Question 245 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. La Marque figure sur le CD et sur sa pochette;
- Pièce « N » – une brochure contenant de l'information sur les divers produits de quartz de la Requérante dans le contexte d'une utilisation à titre de comptoirs de cuisine, de meubles-lavabos, de dessus de table et de panneaux muraux, distribuée en août 2009, que le déposant dit représentative des brochures qui ont été distribuées avant et après 2009. La Marque figure bien en vue sur la page couverture de la brochure;
- Pièce « O » – une brochure contenant de l'information sur les divers produits de quartz de la Requérante et des photos de multiples comptoirs, qui était distribuée en 2005 et que le déposant dit représentative d'autres brochures antérieures. Le terme CaesarStone accompagné d'un dessin de colonne partielle figure bien en vue sur la page couverture de la brochure; et
- Pièce « P » – des photos des catalogues d'échantillons de produits de 2006 et 2007, produits par la Requérante et distribués par CIOT, qui sont, aux dires du déposant, représentatifs des catalogues d'échantillons qui sont distribués aux architectes, designers, commerçants spécialisés en salles de bain et transformateurs canadiens [voir également les Questions 280 et 281 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti]. Le terme CaesarStone accompagné d'un dessin de colonne partielle figure bien en vue sur la page couverture du catalogue d'échantillons.

[40] En contre-interrogatoire, M. Mammoliti a expliqué que Caesarstone Canada dispose de salles d'exposition rattachées à ses centres de distribution de Vancouver et Calgary depuis le début de 2011, ainsi qu'à Toronto, Montréal et Moncton. Les produits de la Requérante sont

également exposés dans la salle d'exposition de CIOT à Toronto depuis 1988 [Questions 104 à 114 et 318 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti].

[41] Au chapitre de la reconnaissance, comme pièce « S », M. Mammoliti a joint à son affidavit une photo du Prix du design 2011 qui a été remis à la Requérante par la National Kitchen and Bath Association (NKBA) dans la catégorie du meilleur nouveau produit écologique durable. M. Mammoliti affirme, en outre, que la NKBA a également remis le prix des représentants commerciaux de l'année aux employés de Caesarstone Canada en 2010.

[42] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que les chiffres de ventes et les dépenses publicitaires que fournit M. Mammoliti dans son affidavit relèvent du oui-dire puisque ces chiffres et dépenses lui ont été communiqués par une autre personne du nom de Ami Dreifuss. Je souligne que l'Opposante a discuté de ces chiffres avec M. Mammoliti lors du contre-interrogatoire de ce dernier, mais qu'elle a choisi de ne pas questionner le déposant sur ce point, malgré son examen détaillé des activités de vente et des pratiques publicitaires de la Requérante et de Caesarstone Canada au Canada [voir les Questions 187 et 216 à 219 du contre-interrogatoire de M. Mammoliti].

[43] Dans son affidavit, M. Mammoliti affirme qu'à titre de premier dirigeant de Caesarstone Canada, un poste qu'il occupe depuis 2010, il est responsable de toutes les activités liées à la vente des produits CAESARSTONE qui sont offerts par la Requérante au Canada, et qu'il assumait également cette responsabilité lorsqu'il était vice-président de CIOT, c'est-à-dire de 2004 à 2010. M. Mammoliti affirme, en outre, avoir accès à tous les documents et dossiers se rapportant au marketing et aux finances de Caesarstone Canada. Le déposant indique également qu'il lui est arrivé d'examiner des dossiers commerciaux en la possession de Caesarstone Canada afin de confirmer l'exactitude des renseignements qu'ils contenaient.

[44] Après lecture objective de l'affidavit de M. Mammoliti et de la transcription de son contre-interrogatoire, et compte tenu du fait que la personne de qui il a obtenu l'information financière est le directeur des finances de Caesarstone Canada, je suis convaincue que les chiffres de ventes et les dépenses publicitaires présentés dans l'affidavit de M. Mammoliti sont fondés sur les documents et dossiers qui ont été préparés et conservés dans la pratique normale

des activités commerciales de Caesarstone Canada. Je ne vois aucune raison de mettre en doute la fiabilité de l'information présentée aux paragraphes 32 à 36 de l'affidavit de M. Mammoliti.

[45] Outre l'affidavit de M. Mammoliti, la Requérente a également produit l'affidavit de M. Feiglin, qui est axé principalement sur les activités commerciales de la Requérente à l'extérieur du Canada et contient peu d'information sur le marché canadien.

[46] Après examen de la preuve dans son ensemble, je suis d'avis que les marques de commerce des parties ont, toutes deux, acquis une notoriété substantielle par la promotion et l'emploi au Canada dans le contexte des produits auxquels elles sont liées, quoique dans des mesures différentes et dans des domaines d'emploi différents. À cet égard, la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante a été annoncée et employée en liaison avec des applications de revêtement de sol et des murs pendant une période substantiellement plus longue que la Marque, qui est principalement annoncée et employée au Canada en liaison avec des applications pour la cuisine et la salle de bain, lesquelles ne font pas partie des Services visés par l'opposition en l'espèce. La preuve démontre, cependant, que les ventes totales des produits CAESARSTONE de la Requérente sont substantiellement plus élevées que celles de l'Opposante, depuis 2007. Je tiens compte également des dépenses publicitaires significatives que la Requérente a engagées pour faire connaître ses produits CAESARSTONE au Canada depuis 2006, ainsi que des programmes d'assistance et de marketing qu'elle a mis en place pour ses distributeurs.

[47] En définitive, pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi, l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise la Requérente en raison de la promotion et de l'emploi substantiellement plus considérable, centré sur des applications pour la cuisine et la salle de bain, dont la Marque a fait l'objet au Canada.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[48] Il appert de mon examen des affidavits Tancredi et Mammoliti que le facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise nettement l'Opposante, car la marque de commerce CAESAR & Dessin est employée au Canada depuis 1989 en liaison avec des carreaux de céramique, tandis

que la Marque est employée au Canada depuis 2003 en liaison avec les produits en pierre d'ingénierie de la Requérante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services et entreprises, et la nature du commerce

[49] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), qui concernent le genre de produits, de services et d'entreprises et la nature du commerce, favorisent également l'Opposante de manière significative.

[50] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose en l'espèce sur la comparaison des Services visés par l'opposition, compris dans l'état déclaratif qui figure dans la demande pour la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement 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)]. Cet examen des états déclaratifs doit, cependant, être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces réels des parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[51] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient qu'en raison de la nature du processus de sélection et d'installation des matériaux, et de la nécessité de faire appel à des experts qualifiés, [TRADUCTION] « la prise de décisions précipitées ou irréfléchies “sur un coup de tête” est improbable ». La Requérante soutient également que ses produits sont vendus à prix forts et qu'ils sont le plus souvent utilisés dans le cadre de projets d'installation ou de rénovation de cuisine et de salle de bain [TRADUCTION] « qui, en termes de coûts, s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars ». Elle prétend que, pour cette raison, la probabilité de confusion serait très faible.

[52] Je ne suis pas d'accord. Les Services visés par l'opposition tels qu'ils sont spécifiés dans la demande ne sont pas limités aux projets d'installation ou de rénovation de cuisine ou de salle de bain. En fait, les parties ont toutes deux fourni une preuve selon laquelle leurs produits sont conçus pour diverses applications, y compris des revêtements de sol et de mur pour des projets résidentiels et non résidentiels. Qui plus est, il n'y a aucune preuve selon laquelle il existe des différences de prix significatives entre les produits ou services des parties, ou que ces derniers sont destinés à des marchés différents. En fait, M. Tancredi a affirmé que, comparativement aux carreaux en pierre, les carreaux de céramique de l'Opposante sont tantôt plus dispendieux, tantôt moins dispendieux [Questions 13 et 14 du contre-interrogatoire de M. Tancredi]. Bien que les produits de la Requérente puissent, en réalité, être plus dispendieux, le juge Rothstein a confirmé dans *Masterpiece* que, même si les consommateurs sur le marché des biens coûteux sont moins susceptibles de confondre deux marques, le test demeure celui de la première impression. Dans *De Grandpré Joli-Coeur c. De Grandpré Chait* (2011) 94 CPR (4th) 129, aux para. 97 et 98, le juge Sénécal de la Cour supérieure du Québec résume, comme suit, les observations que la Cour suprême du Canada a formulées sur cette question dans l'arrêt *Masterpiece*, précité :

La Cour suprême indique dans l'arrêt *Masterpiece* que constitue une erreur le fait de croire qu'étant donné que le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne, en général, à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moindre. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

De l'avis de la Cour suprême, il faut donc s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

[non souligné dans l'original]

[53] En l'espèce, il est clair que les produits spécifiés dans l'enregistrement de l'Opposante et les Services de la Requérante qui sont visés par l'opposition sont étroitement apparentés et qu'ils empruntent des voies de commercialisation identiques ou similaires. Les parties sont toutes deux dans le domaine des produits de revêtement de surface, aussi bien naturels que d'ingénierie, en céramique ou en quartz, sous la forme de carreaux ou de dalles, et conçus pour des applications qui se recoupent, dont les revêtements de sol et de murs dans des immeubles résidentiels et non résidentiels. Les parties ont produit des éléments de preuve qui confirment la similarité de leurs voies de commercialisation; toutes deux fournissant leurs produits et services aux mêmes types de clients, à savoir des architectes, des designers et des consommateurs, par l'entremise de distributeurs de produits de revêtement de surface au Canada. Les parties annoncent également leurs produits et leurs services connexes par des moyens similaires, y compris la distribution d'échantillons et de catalogues, la présentation de leurs produits dans les salles d'exposition de revêtements de sol et de mur, de cuisine et de salle de bain de leurs distributeurs ou de tiers, l'exploitation de sites Web et la participation à des salons commerciaux.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[54] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il demeure possible, cependant, de s'attarder à des caractéristiques particulières d'une marque de commerce susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247, p. 263 (CAF)]. En outre, bien que le premier élément d'une marque de commerce soit généralement le plus important aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst) et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au para 64].

[55] Je suis d'avis que le terme CAESAR est l'élément le plus frappant des marques de chacune des parties. À cet égard, les symboles représentant de petits diamants qui se trouvent de chaque côté du mot CAESAR ne sont pas particulièrement frappants lorsqu'on considère la marque de commerce de l'Opposante dans son ensemble. De même, je ne considère pas que le dessin de tourbillon, plutôt simple, qui est compris dans la Marque de la Requérante est particulièrement frappant. Quant à l'autre élément nominal de la Marque, le terme STONE, il ne peut pas servir à distinguer la marque de commerce étant donné sa nature descriptive.

[56] Il existe nécessairement une ressemblance considérable entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent lorsqu'on les considère dans leur ensemble, car leur élément le plus frappant est le même, c'est-à-dire le terme CAESAR. Selon *The Canadian Oxford Dictionary*, « Caesar » [César] renvoie au général romain Jules César (100 – 400 avant Jésus-Christ); il s'agit également du titre porté par les empereurs romains, en particulier d'Auguste à Hadrien. Comme je l'ai mentionné précédemment dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), je suis d'avis que la Marque n'évoquerait pas nécessairement l'idée de l'ancienne citée romaine de Caesarea dans l'esprit du consommateur canadien moyen.

[57] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise l'Opposante.

Circonstance additionnelle de l'espèce – Coexistence

[58] La Requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve de cas réels de confusion entre les marques de commerce des parties malgré leur coexistence sur une période prolongée au Canada.

[59] À cet égard, M. Mammoliti affirme qu'à titre de premier dirigeant de Caesarstone Canada, il doit être informé par ses employés de tout cas de confusion impliquant un consommateur canadien et que, à ce jour, aucun cas de confusion entre la marque de commerce CAESAR & Dessin de l'Opposante et la Marque ne lui a été signalé.

[60] Dans son affidavit, M. Feiglin affirme également que la Requérante n'a pas connaissance du moindre cas de confusion entre la marque de l'Opposante et sa marque dans quelque pays que ce soit, y compris au Canada. Je ne suis pas disposée à accorder un poids important à l'affirmation de M. Feiglin à cet égard. En contre-interrogatoire, M. Feiglin a expliqué que la

Requérante ne disposait d'aucune procédure précise pour composer avec la confusion sur le marché. Le déposant a, en outre, affirmé qu'il ne serait informé d'un cas de confusion que dans la mesure où le client concerné communiquerait avec le Service des garanties de la Requérante; un scénario qui semble cependant peu probable puisque M. Feiglin a confirmé qu'un client canadien communiquerait avec Caesarstone Canada, puisque c'est Caesarstone Canada qui fournit la garantie au Canada et non la Requérante [Questions 147 à 153 du contre-interrogatoire de M. Feiglin].

[61] Lorsqu'il n'existe aucune preuve de confusion réelle au cours d'une période pertinente, malgré un recoupement des produits et services des parties, et de leurs voies de commercialisations, le registraire peut être fondé à tirer une inférence négative quant à la probabilité de confusion [voir *Mattel*, *précité*, à la p. 347.] L'Opposante n'est toutefois aucunement tenue de produire une preuve de l'existence de cas de confusion réelle. En outre, l'absence d'une telle preuve ne donne pas nécessairement lieu à une présomption défavorable à l'Opposante, car c'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[62] En l'espèce, il semblerait que les parties vendent toutes deux des produits de revêtement de surface au Canada par des voies de commercialisation similaires depuis plusieurs années déjà. La preuve démontre cependant que, jusqu'à présent, les activités des parties sur le marché des matériaux de construction ont ciblé des applications distinctes. Les carreaux de céramique de l'Opposante ont été annoncés et vendus pour des applications de revêtement de sol, et dans une mesure nettement moindre, de revêtement de mur. En revanche, les pièces jointes à l'affidavit de M. Mammoliti montrent clairement que les produits de la Requérante ont été annoncés et vendus pour des projets d'installation de cuisine ou de salle de bain, notamment à titre de comptoirs, de meubles-lavabos ou de panneaux muraux pour la salle de bain. Bien que la preuve comprenne des publicités imprimées qui ne semblent cibler aucune application précise, il n'y a pas la moindre preuve que les produits ou services de la Requérante ont été commercialisés, utilisés ou vendus au Canada en lien avec des applications de revêtement de sol ou d'autres applications similaires jusqu'à présent. Cela concorde avec le fait que la demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les Services visés par l'opposition, lesquels recourent le marché de l'Opposante. Étant donné que les Services visés par l'opposition sont fondés sur

l'emploi projeté de la Marque en liaison avec des services se rapportant à de « nouvelles » applications telles les revêtements de sol et les escaliers, je ne considère pas que l'absence d'une preuve de cas de confusion constitue une circonstance significative en l'espèce.

Autre circonstance additionnelle de l'espèce

[63] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente fait valoir l'existence de sa marque nominale déposée CAESARSTONE qui a été enregistrée sous le n° LMC619,051 en liaison, aux dires de la Requérente, avec le même état déclaratif de produits, quatre ans avant l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante. Je souligne que la Requérente n'a fourni aucune preuve de l'existence de l'enregistrement n° LMC619,051. Quoi qu'il en soit, la présente opposition vise uniquement un sous-ensemble des services de la Requérente; elle ne concerne pas les produits, lesquels sont fondés sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. Comme je l'ai mentionné précédemment, il appert que les Services visés par l'opposition sont nouveaux par rapport aux activités établies d'installation de cuisine et de salle de bain de la Requérente et permettent à la Requérente d'étendre ses activités au marché des revêtements de sol en général.

[64] Plus important encore, l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit d'obtenir automatiquement l'enregistrement d'autres marques, même si ces marques sont étroitement apparentées à la marque déposée [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Menagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC), p. 115; *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC), p. 538]. Ainsi, le fait que la Requérente soit déjà propriétaire d'un enregistrement ne permet pas automatiquement de conclure que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante.

[65] Également à titre de circonstance additionnelle de l'espèce, la Requérente insiste sur le fait que l'Opposante a décidé de ne pas s'opposer à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les produits spécifiés dans la demande et soutient que l'on devrait inférer de cette décision qu'il n'existe pas de probabilité de confusion en ce qui a trait aux services spécifiés dans la demande puisque les Services visés par l'opposition découlent directement des produits spécifiés dans la demande et leur sont étroitement liés.

[66] Je ne suis pas disposée à tirer une telle inférence. Outre le fait que cela m'obligerait à conjecturer sur les raisons pour lesquelles l'Opposante ne s'est pas opposée à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les produits spécifiés dans la demande, j'estime que cet exercice n'est pas pertinent pour déterminer la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties dans le contexte de la présente procédure.

Conclusion

[67] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'importance que revêt l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion. Plus précisément, la Cour a fait observer que, parmi les facteurs prévus par la loi, le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse de la probabilité de confusion; les autres facteurs ne devenant importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

[68] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit de l'emploi et de la promotion à grande échelle de la Marque au Canada en liaison avec des produits de surface pour des installations de cuisine et de salle de bain, à la lumière des similitudes entre les marques de commerce des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées, de la preuve confirmant que la marque de commerce de l'Opposante est employée au Canada en liaison avec des carreaux de céramique pour le revêtement des sols et des murs depuis considérablement plus longtemps, du fait que les produits de l'Opposante et les Services de la Requérante visés par l'opposition sont étroitement apparentés et de la possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce CAESAR & Dessin enregistrée sous le n° LMC725,911 en ce qui a trait aux Services visés par l'opposition.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif

[69] Bien que les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs fondés sur l'article 16 et sur l'absence de caractère distinctif, qui sont respectivement la date de priorité conventionnelle (en l'espèce le 27 août 2007) et la date de production de la déclaration d'opposition (en l'espèce le 27 août 2007), précèdent la date d'aujourd'hui, ces différentes dates ne donnent pas lieu à un résultat différent.

[70] La preuve résumée précédemment est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. Pour les raisons énoncées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'estime qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion et, en conséquence, ces motifs sont accueillis.

[71] J'ajouterai qu'une part importante de la preuve d'emploi et de promotion de la Marque que M. Mammoliti a présentée dans son affidavit n'a pas pu être prise en considération dans l'analyse des motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en raison de la date pertinente considérablement plus éloignée qui s'applique à ces motifs, soit le 27 août 2007. Ainsi, en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par les marques de commerce des parties, eu égard aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2) et 16(3), la preuve démontre que la marque de commerce CAESARSTONE & Dessin de l'Opposante était connue dans une bien plus grande mesure que la Marque à la date du 27 août 2007, car à cette date, l'Opposante employait sa marque de commerce et en faisait la promotion depuis 1989 déjà, et avait enregistré pendant cette période, de 1989 à 2007, des ventes au Canada beaucoup plus substantielles. En conséquence, le facteur énoncé à l'article 6(5)a) favoriserait clairement l'Opposante dans le contexte des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement.

Décision

[72] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande 1,377,940, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi, mais uniquement en ce qui a trait aux Services visés par l'opposition, à savoir :

(1) Magasins de vente en gros et au détail, ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des [...] carreaux, [...] couvre-planchers, [...] revêtements de sol, [...] dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, [...] planchers, [...] escaliers [...]; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail offrant des [...] couvre-planchers, [...] revêtements de sol, [...] dalles et carreaux faits de pierre composite pour [...] planchers, [...] escaliers et murs.

(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation de [...] panneaux pour planchers, couvre-planchers, revêtements muraux, revêtements de sol, [...] recouvrements non métalliques utilisés avec des planchers et pièces connexes, profilés et plinthes, dalles et carreaux faits de pierre composite.

[73] En d'autres termes, l'enregistrement de la Marque peut être accordé à l'égard des produits et services suivants :

Produits :

(1) Plans de travail, tables-évier; surfaces et enceintes de travail pour cuisines, salles de bains, meubles-lavabos et bureaux, dessus de comptoirs; dessus de tables; dessus de bars; dessus et surfaces de revêtement pour meubles, comptoirs d'accueil et aires d'accueil.

Services :

(1) Magasins de vente en gros et au détail, ainsi que salles d'exposition de vente en gros et au détail offrant des revêtements de surface, surfaces de travail, enceintes, [...] panneaux, [...] plafonds, [...] dessus de comptoirs, dessus de meubles-lavabos, [...] plafonds, [...] et murs; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des surfaces et des plans de travail en quartz; offre de services de conseil, de soutien, de marketing, d'aide promotionnelle et technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de distribution, de concessions, de franchises, de magasins de vente en gros et au détail offrant des revêtements de surface, surfaces de travail et enceintes, carreaux, panneaux, [...] revêtements muraux, [...] plafonds, dalles et carreaux faits de pierre composite pour panneaux de construction, dessus de comptoir, dessus de meubles-lavabos, [...] plafonds.

(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation de plans de travail, tables-évier, surfaces de travail et enceintes pour cuisines, salles de bains, meubles-lavabos et bureaux, dessus de comptoirs, dessus de tables, dessus de bars, revêtements de surface pour mobilier, comptoirs d'accueil et aires d'accueil, carreaux, [...] plafonds, [...].

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.