



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

**Référence** : 2024 COMC 41

**Date de la décision** : 2024-03-06

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

**Opposante** : 996660 Ontario Ltd. t/a Molisana Imports

**Requérante** : Falesca Importing Ltd.

**Demande** : 1838474 pour FALESCA MOLISANA

## INTRODUCTION


[1] Falesca Importing Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce FALESCA MOLISANA (la Marque) pour emploi en liaison avec les aliments et produits connexes suivants (les Produits visés par la demande) :


[TRADUCTION]

Tomates en conserve; tomates séchées au soleil; pâte de tomates; purée de tomates; sauce tomate; sauce à pizza; sauce au pesto; pâtes alimentaires déshydratées; huiles d'olive; vinaigre; olives transformées en conserve; olives séchées; olives dans l'huile; pâtes d'olives; légumes conservés dans l'huile; légumes en conserve; légumes marinés; légumes marinés; tartinades de légumes; artichauts en conserve; câpres; piments marinés; piments grillés en conserve; aubergines transformées en conserve; champignons comestibles séchés; champignons transformés en conserve; haricots en

conserves; pois chiches en conserve; lentilles en conserve; haricots secs; pois chiches secs; lentilles sèches; soupe; figues séchées; oignons marinés; tartinades à bruschetta; tapenades (tartines); nectars de fruits; miel; viande salaisonnée; biscuits; craquelins; sacs à provisions; pain; confiseries glacées; pains congelés; pizzas congelées; farine.

[2] 996660 Ontario Ltd., exerçant ses activités sous le nom de Molisana Imports (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'Opposante est propriétaire des marques de commerce REGINA MOLISANA, et de deux versions stylisées de cette marque de commerce (collectivement, les Marques de l'Opposante), et affirme que la Marque crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante. Les Marques de l'Opposante, et les produits en liaison avec lesquels elles sont enregistrées (les Produits de l'Opposante), sont énumérés ci-dessous :

<b>Marque de commerce</b>	<b>Détails relatifs à la demande/à l'enregistrement</b>	<b>Produits</b>
REGINA MOLISANA	Demande n° : 1003844 Date de la demande : 1999-02-03 N° d'enregistrement : LMC577102 Date d'enregistrement : 2003-03-07	[TRADUCTION] (1) Légumes transformés. (2) Viandes transformées. (3) Sauces aux légumes. (4) Légumes séchés. (5) Viandes salaisonnées. (6) Pain séché. (7) Pâtes alimentaires et huile d'olive. (8) Quenelles de pomme de terre, biscuits secs, herbes et épices, fromages, fruits en conserve, gâteaux et confiseries, nommément bonbons et chocolat.
	Demande n° : 1393326 Date de la demande : 2008-04-24 N° d'enregistrement : LMC784082 Date d'enregistrement : 2010-12-03	[TRADUCTION] (1) Légumes transformés, viandes transformées, sauces aux légumes, légumes secs, viandes salées, pain séché, pâtes alimentaires et huile d'olive, quenelles de pomme de terre, biscuits secs, herbes et épices, fromages, fruits en conserve, gâteaux et confiseries, nommément bonbons et chocolat.

	Demande n° : 1471368 Date de la demande : 2010-03-01 N° d'enregistrement : LMC794246 Date d'enregistrement : 2011-03-30	[TRADUCTION] (1) Légumes transformés; viandes transformées; sauces, nommément sauces à base de légumes, sauces à base de tomates, sauces à spaghetti, sauces à pizza; légumes secs; produits à base de tomates transformées, nommément tomates transformées, pâte de tomates, tomates coupées, purée de tomates, coulis de tomates; viandes salées; pain séché; pâtes alimentaires; huile d'olive; vinaigre; huile végétale; quenelles de pomme de terre; biscuits secs; herbes et épices; fromages; fruits en conserve; café; olives en boîtes métalliques et en pots de verre; gâteaux; confiseries, nommément bonbons et chocolat.
---	--	--

[3] L'Opposante affirme également que la demande d'enregistrement de la Marque a été produite de mauvaise foi.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Marque ne crée pas de la confusion avec les Marques de l'Opposante, et que la demande n'a pas été produite de mauvaise foi. L'opposition est donc rejetée.

### **LE DOSSIER**

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 18 mai 2017 et annoncée aux fins d'opposition le 13 mars 2019.

[6] Le 17 juin 2019, de nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur. Toutefois, étant donné que la demande a été annoncée avant cette date, l'opposition sera évaluée en vertu de la Loi dans sa version précédant immédiatement l'entrée en vigueur des modifications [article 70(1)a) de la Loi dans sa version modifiée]. Par conséquent, sauf indication contraire, les renvois à la Loi dans la présente décision seront des renvois à la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[7] Une déclaration d'opposition a été produite le 13 août 2019, conformément à l'article 38(1) de la Loi. Une contre-déclaration a été produite le 23 décembre 2019.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Frank DiBiase, daté du 13 octobre 2020 (l'Affidavit DiBiase). [9] À l'appui de la demande, la Requérante a produit l'affidavit de Michael Duchesneau, daté du 19 juillet 2021 (l'Affidavit Duchesneau). En réponse, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de M. DiBiase, daté du 4 février 2022 (l'Affidavit en réponse DiBiase). Aucun des déposants n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été entendues à une audience.

### ***L'Affidavit DiBiase***

[10] M. DiBiase est le propriétaire et président de l'Opposante [Affidavit DiBiase, para 1]. Il déclare que l'Opposante a été constituée en société en 1992 pour poursuivre une activité spécialisée dans l'importation de produits alimentaires [para 9]. Il déclare qu'en plus de l'importation de produits alimentaires, l'Opposante produit, annonce et vend une variété de ses propres produits alimentaires, en liaison avec les Marques de l'Opposante [para 10, 12].

[11] Dans son affidavit, M. DiBiase décrit comment les Marques de l'Opposante sont employées sur l'emballage et les étiquettes des Produits de l'Opposante, et fournit des images de quelques produits [para 17 et 18, Pièces FD-4 et FD-5]. M. DiBiase déclare que les produits de l'Opposante sont vendus en magasin et en ligne par de grands magasins à succursales au Canada comme Metro, Walmart et Loblaws [para 21], et que les ventes ont constamment augmenté au fil des ans, dépassant les 7 millions de dollars par an [para 20]. M. DiBiase décrit également diverses activités d'annonce que l'Opposante a entreprises pour promouvoir les Produits de l'Opposante et les Marques de l'Opposante, ainsi que les dépenses annuelles de l'Opposante à cet égard de 2008 à 2020 [para 22 à 45, et Pièces FD-9 à FD-34].

### ***L’Affidavit Duchesneau***

[12] M. Duchesneau est un parajuriste employé par les agents de marque de commerce de la Requérante [Affidavit Duchesneau, para 1]. Dans son affidavit, il fournit des copies de pages Web qu’il a consultées sur les sites Web de divers détaillants alimentaires, dont Metro, Walmart et Loblaws [para 2 à 10, et Pièces A-I]. Les pages Web illustrent les produits de l’Opposante et d’autres produits alimentaires vendus en liaison avec la marque de commerce LA MOLISANA, et suggèrent que les deux produits sont disponibles à l’achat auprès des détaillants alimentaires.

[13] M. Duchesneau fournit également des copies de pages Web qui semblent illustrer d’autres entreprises employant des marques de commerce puis comprennent le mot « Molisana » [para 11, et Pièce J], et de pages Web liées à la région de Molise, en Italie [para 12, Pièce K]. Enfin, M. Duchesneau fournit des copies de pages Web qui semblent provenir du site Web de l’Opposante [para 13, Pièce L], qui illustrent des produits LA MOLISANA et suggèrent que de tels produits sont vendus par l’Opposante.

### ***L’Affidavit en réponse DiBiase***

[14] En réponse aux pages Web de l’Affidavit Duchesneau illustrant des produits LA MOLISANA, M. DiBiase fournit un témoignage sur La Molisana S.P.A. (La Molisana), société italienne propriétaire de la marque de commerce LA MOLISANA et de plusieurs versions stylisées de cette marque de commerce [Affidavit en réponse DiBiase, para 5 et 6]. Il déclare que La Molisana s’est également opposée à l’enregistrement de la Marque, et fournit une copie de l’affidavit de Giuseppe Ferro (l’Affidavit Ferro), produit à l’appui de l’opposition de La Molisana [para 7 et 8, et Pièce FD-35]. La production en preuve de la part de M. Ferro, qui n’est pas assujetti à un contre-interrogatoire dans le cadre de la présente procédure, soulève des questions de oui-dire. Toutefois, la Requérante n’a pas fait objection à l’admissibilité de l’Affidavit Ferro. En effet, les deux parties cherchent à s’appuyer sur des aspects de l’Affidavit Ferro pour la véracité de son contenu. Dans ces circonstances, j’accorderai un certain poids à l’Affidavit Ferro.

[15] M. DiBiase poursuit en déclarant que l'Opposante (et son prédécesseur avant elle) importe et vend des pâtes alimentaires de La Molisana depuis le début des années 1980, et en décrivant la relation entre l'Opposante et La Molisana [para 11 à 17, et Pièce FD-36]. Il décrit également sa compréhension de la relation entre la Requérante et La Molisana, notamment le fait que la Requérante a antérieurement produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LA MOLISANA au Canada dans les années 1970 [para 18 à 21, et Pièce FD-37]. M. DiBiase inclut également des images du contenu des médias sociaux de la Requérante, qui, selon lui, constituent des tentatives de la Requérante [TRADUCTION] « d'usurper la marque LA MOLISANA pour elle-même » [para 10, 25, et Pièces FD-41 à FD-44].

### **MOTIFS D'OPPOSITION**

[16] L'Opposante soulève quatre motifs d'opposition qui peuvent être résumés comme suit :

- Le motif fondé sur la non-enregistrabilité : la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante.
- Le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif : la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas les Produits visés par la demande des Produits de l'Opposante vendus en liaison avec les Marques de l'Opposante.
- Le motif fondé sur la mauvaise foi : aux termes de l'article 38(2)a.1) de la Loi dans sa version modifiée, la demande d'enregistrement de la Marque a été produite de mauvaise foi.
- Le motif fondé sur l'article 30i) : la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, car, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante des Marques de l'Opposante, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada.

[17] Pour chaque motif d'opposition, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure

raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui du motif d'opposition en question. Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau initial, alors la Requérante a le fardeau ultime de convaincre le registraire que, selon la prépondérance des probabilités, les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

### **MOTIF FONDÉ SUR LA NON-ENREGISTRABILITÉ**

[18] À l'égard de ce motif, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu de l'article 12(1)d) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion, au sens de l'article 6 de la Loi, avec les Marques de l'Opposante [déclaration d'opposition, para 3c)]. Étant donné que l'enregistrement de chacune des Marques de l'Opposante est en règle, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial à l'égard de ce motif. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque visée par la demande ne crée pas de confusion avec l'une des Marques de l'Opposante. La date pertinente pour évaluer la confusion en vertu de ce motif est la date de la présente décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

### ***Test en matière de confusion***

[19] L'emploi d'une marque de commerce créera de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure que les produits ou services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés (selon le cas), par la même personne [article 6(2) de la Loi]. La question de la confusion doit être considérée comme une question de première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce visée par la demande alors qu'il n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce de l'opposant. Ce consommateur ordinaire et pressé ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les

différences entre les marques de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[20] L'application du critère de confusion est un exercice qui consiste à rechercher les faits et à tirer des conclusions [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 102 (*Masterpiece*)]. Toutes les circonstances de l'affaire doivent être prises en considération, y compris les facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi, notamment :

- le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage;
- le genre de produits, services ou entreprises;
- la nature du commerce;
- le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

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

[21] Ce facteur fait référence à la [TRADUCTION] « force » d'une marque de commerce, qui est déterminée à la fois par le caractère distinctif inhérent de la marque et par tout caractère distinctif qu'elle peut avoir acquis par l'emploi ou la réputation sur le marché. La marque de commerce qui pourrait faire allusion à plusieurs choses, ou qui se limite à décrire les produits les services en question, possède un caractère distinctif inhérent faible, et jouira d'une protection moindre [*United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, 1998 CanLII 9052, 80 CPR (3d) 247 au para 23 (CAF) (*Pink Panther*)].

[22] Une marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut acquérir un caractère distinctif lorsqu'elle devient connue du public consommateur comme provenant d'une source en particulier, par exemple, par le biais d'un emploi continu sur le marché [*Pink Panther*, au para 24].



### Caractère distinctif inhérent

[23] Il est bien établi que les marques de commerce qui contiennent des mots descriptifs ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent. En particulier, les marques de commerce qui renvoient à des emplacements géographiques sont descriptives, plutôt que distinctives, et ne doivent pas bénéficier d'une protection très étendue. De petites différences entre de telles marques de commerce seront suffisantes pour réduire toute probabilité de confusion [*Prince Edward Island Mutual Insurance c Insurance Co of Prince Edward Island*, 1999 CanLII 7462 au para 32 (CF)]. La politique qui sous-tend ce principe est que le maintien d'un monopole sur l'emploi des mots qui décrivent l'origine des produits priverait indûment les concurrents éventuels de la possibilité de décrire leurs propres produits de la même manière [*Hidden Bench Vineyards & Winery Inc c Locust Lane Estate Winery Corp*, 2021 CF 156 au para 65 (*Hidden Bench*), citant *MC Imports Inc c AFOD Ltd*, 2016 CAF 60 au para 44]. Cette politique s'applique, peu importe à quel point le lieu d'origine serait connu [*Hidden Bench*, au para 65].

[24] En l'espèce, il est évident que les marques de commerce des deux parties renvoient à la région géographique de Molise, en Italie. Les preuves montrent que le mot « Molisana », qui figure dans les marques de commerce des deux parties, est un gentilé désignant des personnes ou des choses de la région de Molise [Affidavit Duchesneau, Pièce K]. Bien que les preuves à cet égard proviennent de Wikipedia et d'autres sites Web, je ne comprends pas que l'Opposante conteste le fait que « Molisana » soit un gentilé faisant référence à la région de Molise. Quoi qu'il en soit, l'Opposante avait l'occasion de répondre à la preuve tirée de Wikipédia à cet égard, et a choisi de ne pas le faire [*ISTOCKPHOTO LP c Istockhomes Marketing Ltd*, 2018 COMC 149 au para 34; *Virgin Enterprises Limited c Body Shop International Plc*, 2015 COMC 37 au para 42].

[25] Compte tenu de la signification géographique du mot « Molisana », le fait que les marques des deux parties contiennent ce mot les rend relativement descriptives, ou à tout le moins suggestives, du lieu d'origine des produits qui y sont liés. Cette nature descriptive ou suggestive diminue le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, ainsi que l'étendue de la protection à laquelle elles ont droit. De petites

différences entre les marques de commerce des parties seront suffisantes pour réduire la probabilité de confusion.

[26] Considérant les marques de commerce des parties dans leur ensemble, je conclus que la Marque possède un degré légèrement plus élevé de caractère distinctif inhérent que les Marques de l'Opposante. La Marque contient le mot « Falesca », qui n'a aucune signification immédiatement apparente, ni en lui-même ni en combinaison avec « Molisana ». En ce qui concerne les Marques de l'Opposante, j'accepte l'affirmation de la Requérante selon laquelle le mot « Regina » évoque un lien avec une reine [Observations écrites de la Requérante, para 69]. Compte tenu du fait que « Molisana » est un gentilé, les Marques de l'Opposante évoquent l'idée d'une reine de la région de Molise. Bien que cela ne soit pas entièrement descriptif des Produits de l'Opposante, je conclus que les Marques de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent un peu moins marqué que la Marque.

#### Caractère distinctif acquis

[27] J'estime que les marques de l'Opposante ont acquis un caractère distinctif substantiel, plus que la Marque. Les éléments de preuve suivants, tirés de l'Affidavit DiBiase, étayent la conclusion selon laquelle les Marques de l'Opposante sont devenues connues sur le marché canadien dans une large mesure, et ont acquis un caractère distinctif substantiel :

- les Marques de l'Opposante figurent bien en vue sur l'emballage et les étiquettes des Produits de l'Opposante [Pièces FD-4 et FD-5];
- l'Opposante a réalisé des ventes significatives sur ses Produits, lesquelles ont dépassé 7 millions de dollars par an [para 20];
- les Produits de l'Opposante ont été promus par des annonces à la radio et à la télévision qui émettent dans de grandes villes telles que Toronto et Montréal, ainsi que sur les chaînes de télévision par câble [para 23 à 26, 28, 30, et Pièces FD-10 à FD-15 et FD-17];

- les Produits de l’Opposante ont été promus par le Chef Pasquale Carpino, un « Singing Chef » de renommée internationale, par le biais de démonstrations en magasin, dont certaines ont été diffusées à la radio [para 22, 27, et Pièce FD-9];
- les Produits de l’Opposante ont également été promus par le biais des annonces imprimées dans divers journaux et magazines [para 33 à 36, Pièces FD-21, FD-22, FD-24, FD-25], lors de salons professionnels auxquels l’Opposante a participé [para 38 et Pièces FD-26 et FD-27], sur les médias sociaux [para 40 à 43 et Pièces FD30 à FD-32], et dans des dépliants produits et distribués par les épiciers détaillants [para 44 et Pièces FD-33 et FD-34];
- pour la période 2008-2020, l’Opposante a dépensé plus de 2,2 millions de dollars dans les annonces de Produits de l’Opposante au Canada [para 45].

[28] En ce qui concerne la Marque, la seule preuve d’emploi ou de promotion provient de l’Affidavit en réponse DiBiase, qui fournit des images de certains des Produits visés par la demande, obtenues à partir de sites Web et de médias sociaux [para 10 et 25 et 26, et Pièces FD41 – FD-45]. Ces éléments de preuve ne me permettent pas de tirer quelque conclusion significative quant à la mesure dans laquelle la marque a été employée au Canada et, par conséquent, quant à la mesure dans laquelle elle est devenue connue et a acquis un caractère distinctif.

#### Conclusion concernant le caractère distinctif inhérent et acquis

[29] Compte tenu de tout ce qui précède, il est clair que le facteur énoncé à l’article 6(5)a) favorise l’Opposante dans la mesure où ce facteur fait référence à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce doit également être pris en compte. Le caractère distinctif inhérent ne peut être ignoré dans l’analyse relative à la confusion, même dans les cas où une marque initialement faible a par la suite acquis une solide réputation [*London Drugs Ltd c International Clothiers Inc*, 2014 CF 223 au para 53 (*London Drugs*)]. Comme indiqué ci-dessus, les marques de commerce descriptives d’emplacements géographiques

possèdent un caractère inhérent faible, et de petites différences suffisent à les distinguer. Étant donné que les marques de commerce des deux parties sont descriptives d'un lieu géographique, et que la Marque possède un degré légèrement plus élevé de caractère distinctif inhérent que les Marques de l'Opposante, je conclus que le facteur énoncé à l'article 6(5)a favorise la Requérante dans la mesure où ce facteur fait référence au caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties.

### ***Durée d'emploi, Genre des produits et nature du commerce***

[30] L'Opposante fait valoir que chacun de ces facteurs favorise sa position, parce que : a) l'Affidavit DiBiase établit l'emploi continu par l'Opposante des Marques de l'Opposante pendant plus de 20 ans avant l'emploi de la Marque par la Requérante [Observations écrites de l'Opposante, para 72]; b) les Produits visés par la demande se chevauchent directement et sans ambiguïté avec les Produits de l'Opposante [para 75]; et c) l'Affidavit DiBiase établit que les produits des parties seraient vendus dans des épicereries et seraient susceptibles de se présenter à proximité immédiate [para 77].

[31] À l'audience, la Requérante a convenu, comme moi, que chacun de ces facteurs favorise la position de l'Opposante. Étant donné que l'Opposante a employé ses marques de commerce au Canada depuis plus longtemps que la Requérante n'a employé la Marque, que les produits des parties sont similaires et se chevauchent dans certains cas, et que l'on peut s'attendre à ce que les produits des deux parties soient vendus dans des espaces similaires des épicereries, chacun de ces facteurs favorise l'Opposante.

### ***Degré de ressemblance***

[32] Même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, le degré de ressemblance est le facteur qui a souvent le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Les autres facteurs ne deviennent significatifs que si les marques de commerce en question sont jugées identiques ou très similaires [*Masterpiece*, au para 49].

[33] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner les marques de commerce comme un tout, et non les disséquer pour en faire un examen détaillé. Néanmoins, il est possible d'en faire ressortir la caractéristique particulière d'une marque de commerce susceptible de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [*Pink Panther* au para 34]. La meilleure façon de comparer les marques de commerce consiste à déterminer d'abord s'il existe des aspects des marques de commerce qui sont particulièrement frappants ou uniques [*Masterpiece* au para 64].

[34] Je conclus que ce facteur favorise la Requérante. La Marque et les Marques de l'Opposante contiennent toutes deux le mot « Molisana » qui, comme nous l'avons discuté plus haut, ne possède pas de caractère distinctif inhérent compte tenu de sa signification géographique. Par conséquent, je conclus que les autres éléments nominaux des marques de commerce, à savoir « Falesca » dans le cas de la Marque, et « Regina » dans le cas des Marques de l'Opposante, constituent les aspects uniques de leurs marques de commerce respectives. Ces mots sont à la fois plus distinctifs et uniques que « Molisana », lorsqu'ils sont employés en liaison avec les produits des parties. Ces mots apparaissent également en premier dans les marques de commerce respectives des parties, ce qui est important aux fins de distinction des marques de commerce [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2) 183 à la p 188 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Bien que le mot « Molisana » soit présenté dans une police plus grande que le mot « Regina » dans les marques figuratives de l'Opposante, cela ne permet pas nécessairement de déterminer quel élément d'une marque de commerce est le plus frappant ou unique [voir *Blossman Gas, Inc c Alliance Autopropane Inc*, 2022 CF 1794 au para 107]. Même si « Molisana » est le mot le plus grand dans les marques figuratives de l'Opposante, il demeure néanmoins descriptif d'un lieu géographique.

[35] Je conclus qu'il n'y a pas de degré appréciable de similitude entre les aspects uniques des marques de commerce des parties, à savoir « Falesca » et « Regina ». Bien que l'Opposante note que chacun de ces mots comporte trois syllabes et se termine par un « a », de si petites similitudes ne deviennent évidentes qu'après un examen détaillé côte à côte de ces mots. Un tel examen approfondi n'est pas la bonne

approche pour évaluer la ressemblance dans le contexte de la confusion de marques de commerce. De plus, alors que « Falesca » ne suggère aucune sorte d'idée au consommateur ordinaire, « Regina » suggère l'idée d'une reine.

[36] Si l'on considère les marques de commerce dans leur ensemble, il est évident qu'elles sont beaucoup plus différentes qu'elles ne sont semblables. En effet, le seul point de similitude substantiel est le mot « Molisana »; il n'existe aucune autre similitude substantielle entre les marques dans la présentation, le son ou les idées suggérées. Le simple fait que deux marques de commerce contiennent un terme géographique non distinctif a été jugé insuffisant, en soi, pour étayer la conclusion selon laquelle les marques ont un degré de ressemblance important [voir *London Drugs*, au para 56]. Je tire une conclusion similaire en l'espèce. Compte tenu du faible caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, et du fait que de petites différences suffisent à distinguer de telles marques de commerce, j'estime que les différences entre les marques de commerce sont suffisantes pour distinguer la Marque.

#### ***Circonstance de l'espèce – État du marché***

[37] La Requérante fait valoir que les Marques de l'Opposante, et en particulier le terme « Molisana », sont faibles en tant que marques de commerce parce que le terme « Molisana » est employé dans des marques de commerce et des noms commerciaux de plusieurs tiers au Canada, de sorte qu'aucun des utilisateurs de marques de commerce comprenant le terme « Molisana » ne peut prétendre avoir acquis un caractère distinctif dans le terme [Observations écrites de la Requérante, para 53]. À cet égard, la Requérante invoque des pages Web qui semblent montrer d'autres entreprises qui emploient des marques de commerce comprenant le mot « Molisana », notamment « Molisana Bakery » à Newmarket et Mississauga, en Ontario, et le restaurant « La Molisana » à Montréal, au Québec [Affidavit Duchesneau, Pièce J].

[38] La Requérante invoque également la preuve de l'usage concurrent par La Molisana de la marque de commerce LA MOLISANA au Canada. En particulier, la Requérante invoque des pages Web de diverses épicereries, démontrant que ces magasins vendent à la fois les produits de l'Opposante et les pâtes alimentaires de La

Molisana [Affidavit Duchesneau, Pièces A à I]. La Requérante invoque également sur l’Affidavit Ferro (Pièce FD-35 de l’Affidavit en réponse DiBiase), qui fournit des détails sur la nature et l’étendue de l’emploi par La Molisana de la marque de commerce LA MOLISANA au Canada, en liaison avec des pâtes alimentaires.

[39] La preuve du site Web des boulangeries et restaurants comprenant le mot « Molisana » n’est d’aucune utilité pour la Requérante. Mis à part la nature oui-dire de cette preuve, j’accepte l’observation de l’Opposante [au paragraphe 65 de ses observations écrites] selon laquelle il n’y a aucune preuve que ces entreprises de services alimentaires opèrent dans les mêmes voies de commercialisation que l’Opposante et la Requérante, à savoir le commerce d’épicerie. Il n’existe également aucune preuve de la mesure dans laquelle ces entreprises ont employé leurs marques de commerce respectives.

[40] J’arrive à la conclusion opposée en ce qui concerne la coexistence de l’Opposante aux côtés de La Molisana et de sa marque de commerce. Les éléments de preuve démontrent qu’au moins certaines épiceries au Canada vendent à la fois les Produits de l’Opposante en liaison avec les Marques de l’Opposante et les pâtes alimentaires de La Molisana en liaison avec la marque de commerce LA MOLISANA [Affidavit Duchesneau, Pièce A à I, et Affidavit Ferro, para 11]. Les éléments de preuve démontrent également que l’Opposante elle-même distribue à la fois les produits de l’Opposante en liaison avec les Marques de l’Opposante et les produits de La Molisana en liaison avec la marque de commerce LA MOLISANA [Affidavit Duchesneau, Pièce L, et Affidavit en réponse DiBiase, para 12, 16]. Quant à l’étendue de la coexistence, la preuve démontre que l’Opposante et La Molisana coexistent sur le marché canadien depuis plus de 20 ans, depuis au moins 1998 [Affidavit en réponse DiBiase, para 15 à 17]. Les éléments de preuve démontrent également que depuis 2016, les ventes de pâtes LA MOLISANA au Canada ont dépassé 15 millions d’euros [Affidavit Ferro, para 14], et que plus de 300 000 euros ont été dépensés dans les annonces. Compte tenu des ventes et de l’annonce considérables faites par La Molisana pour les pâtes LA MOLISANA au Canada, je suis convaincu que les Produits de l’Opposante et les pâtes

alimentaires de La Molisana ont été largement vendus côte à côte sur le marché canadien, dans les mêmes voies de commercialisation, pendant une longue période.

[41] Je suis également convaincu que la coexistence des Marques de l'Opposante avec LA MOLISANA sur le marché canadien est un facteur qui favorise la Requérante. La conséquence de l'emploi simultané du mot « Molisana » par plusieurs commerçants est que le mot n'est distinctif d'aucun de ces commerçants [voir *Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc*, 2022 CF 425 au para 102]. Pour que la Marque crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante, il faut invoquer certaines caractéristiques propres aux Marques de l'Opposante pour établir la similarité entre les marques de commerce en cause [voir *Questor Commercial Inc c Discoverer Services Ltd* (1979), 46 CPR (2d) 58 à la p 62 (CF 1<sup>re</sup> inst) (*Questor*)]. Comme indiqué ci-dessus, le seul point de similitude substantiel entre les marques de commerce des parties est le mot « Molisana ». Puisque ce mot n'est pas distinctif de l'Opposante, il ne peut pas être invoqué pour établir la confusion.

[42] À l'audience, l'Opposante a soutenu que la décision *Questor* traite des circonstances dans lesquelles une partie inclut dans sa marque de commerce des mots génériques et courants dans le commerce, comme [TRADUCTION] « centre du silencieux » (qui était l'expression en cause dans l'affaire *Questor*). L'Opposante a fait valoir que, puisque le mot « Molisana » n'est employé que par deux commerçants au Canada, il n'est pas suffisamment courant ou générique et que la décision *Questor* est inapplicable. Cependant, même si la distinction soulignée par l'Opposante est certainement présente, je ne vois pas pourquoi elle devrait conduire à un résultat différent dans la présente affaire. Dans la décision *Questor*, la Cour fédérale a conclu qu'aucun commerçant n'avait le droit de monopoliser les mots [TRADUCTION] « centre du silencieux » et [TRADUCTION] « silencieux » parce qu'ils sont génériques et courants au commerce [*Questor* à la p 62]. Comme expliqué ci-dessus, les commerçants n'ont pas non plus le droit de monopoliser le mot « Molisana », à la fois parce qu'il a été largement employé par plus d'un commerçant et parce qu'il est descriptif d'un emplacement géographique. Même si les raisons pour lesquelles les commerçants n'ont pas le droit de monopoliser ces mots peuvent varier, le résultat est le même.



[43] L'Opposante fait également valoir qu'elle et La Molisana ont convenu que leurs marques de commerce respectives peuvent coexister sans créer de la confusion chez le consommateur et ont travaillé ensemble pour s'assurer qu'il n'y a pas de confusion entre leurs marques de commerce. En ce qui concerne la Marque, l'Opposante et La Molisana conviennent que la Marque crée de la confusion avec leurs deux marques de commerce respectives et ne peut pas coexister avec elles [Observations écrites de l'Opposante, para 87 et 88]. Toutefois, ce sur quoi l'Opposante et La Molisana ont convenu, tant en ce qui concerne leur propre coexistence que leur confusion avec la Marque, n'est pas déterminant quant à la question de la confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante. Il n'en reste pas moins qu'en l'absence de contrat de licence entre l'Opposante et La Molisana, toute marque de commerce ou tout élément de celle-ci employé par l'une et l'autre n'est distinctif d'aucune d'elles [voir *Milano Pizza* au para 148]. Il s'ensuit que les consommateurs n'inféreront probablement pas que les produits vendus en liaison avec la Marque et avec les Marques de l'Opposante proviennent de la même source, en se basant uniquement sur la présence d'un élément que les consommateurs ont vu largement employé par plus d'un commerçant.

### ***Conclusion concernant la confusion***

[44] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je suis convaincu que la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante est, dans le meilleur des cas pour l'Opposante, moins qu'égale. J'arrive à cette conclusion principalement parce que les marques de commerce des parties ont un caractère inhérent faible, que de petites différences suffisent à distinguer ces marques de commerce les unes des autres, et que les marques de commerce des parties sont sensiblement plus différentes que similaires. Étant donné que le seul point de similitude entre les marques est le mot « Molisana », qui est descriptif d'un emplacement géographique et qui a été largement employé par au moins un autre commerçant sur le marché canadien des produits d'épicerie, je conclus que les chances qu'un consommateur moyen infère une source commune entre les produits des parties sont moins qu'égales. J'arrive à cette conclusion malgré le caractère distinctif acquis par les

Marques de l'Opposante dans leur ensemble et les autres facteurs qui favorisent l'Opposante.

[45] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Marque n'est pas non enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi. Comme la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime, le motif fondé sur la non-enregistrabilité est rejeté.

#### **MOTIF FONDÉ SUR L'ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF**

[46] En ce qui concerne ce motif, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas les Produits visés par la demande des produits d'autres personnes, y compris les Produits de l'Opposante liés aux Marques de l'Opposante, et que la Marque n'est pas adaptée pour distinguer les Produits visés par la demande [déclaration d'opposition, para 3d)]. L'Opposante fait valoir que la Marque crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante, qui sont distinctives de l'Opposante, et que la Marque n'était pas et ne pouvait pas être distinctive de la Requérante [Observations écrites de l'Opposante, para 92]. Toutefois, étant donné que j'ai conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les Marques de l'Opposante, il s'ensuit que la Marque peut distinguer les Produits visés par la demande d'enregistrement des Produits de l'Opposante. Le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est donc rejeté.

#### **MOTIF FONDÉ SUR LA MAUVAISE FOI ET MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 30I)**

[47] En ce qui concerne le motif fondé sur la mauvaise foi, l'Opposante fait valoir qu'aux termes de l'article 38(2)a.1) de la Loi dans sa version modifiée, la demande a été produite de mauvaise foi, pour les raisons exposées au paragraphe 3b) de la déclaration d'opposition. Toutefois, étant donné que la demande a été annoncée aux fins d'opposition avant le 17 juin 2019, l'opposition est évaluée en vertu de la Loi dans sa version immédiatement antérieure à cette date [article 70(1)a) de la Loi dans sa version modifiée]. L'article 38(2)a.1) de la Loi n'existait pas avant le 17 juin 2019, ce motif d'opposition ne peut donc pas être invoqué à l'égard de cette demande. Le motif fondé sur la mauvaise foi est donc rejeté.

[48] En ce qui concerne son motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*), l'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi parce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, en liaison avec les Produits visés par la demande, étant donné qu'à la date de production de la demande, la Requérente était au courant ou aurait dû être au courant de l'emploi antérieur des Marques de l'Opposante au Canada.

[49] L'article 30*i*) de la Loi a été invoqué par certaines parties comme une obligation imposée aux requérants d'une marque de commerce d'agir de bonne foi [*Chamberlain Group, Inc c Lynx Industries Inc*, 2010 CF 1287 au para 53 (*Chamberlain Group*)]. En l'espèce, l'Opposante invoque l'article 30*i*) de cette manière. L'Opposante fait valoir que la Requérente était parfaitement consciente que la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, et que la Requérente a choisi la Marque dans le but délibéré de créer de la confusion chez les consommateurs [Observations écrites de l'Opposante, para 94]. L'Opposante souligne plusieurs actions de la Requérente qui, selon elle, constituent des tentatives répétées d'exploiter l'achalandage d'une marque existante et établie depuis belle lurette pour créer de la confusion sur le marché [Observations écrites de l'Opposante, para 96 à 101].

[50] Il est évident que la position de l'Opposante sur ce motif est fondée sur l'hypothèse selon laquelle la Marque crée de la confusion avec ses marques. La Cour fédérale a conclu que dans de tels cas, la question pertinente est en fait celle de la confusion; lorsqu'une marque de commerce faisant l'objet d'une demande ne crée pas de la confusion avec une autre marque de commerce, aucun degré de mauvaise foi ne peut lui faire créer de la confusion [*Chamberlain Group*, au para 53]. En outre, lorsqu'on a demandé à l'audience si les arguments de l'Opposante, fondés sur la mauvaise foi, pourraient être retenus s'il était conclu que les marques de commerce des parties ne créaient pas de la confusion, l'agent de l'Opposante a déclaré qu'en l'absence d'une conclusion de confusion, il n'y aurait pas de « fondement » pour les motifs fondés sur la mauvaise foi. Je suis d'accord. Par conséquent, puisque j'ai conclu que les marques ne créent pas de la confusion, le motif fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

## **DÉCISION**

[51] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Jaimie Bordman  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 16 janvier 2024

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Mark Davis

**Pour la Requérante :** Kwan T. Loh

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Cassels Brock & Blackwell LLP

**Pour la Requérante :** Smart & Biggar S.E.N.C.R.L.