



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

Référence : 2014 COMC 242
Date de la décision : 2014-11-12
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Shanghai Tobacco (Group)
Corporation à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,537,861 pour la
marque de commerce XINZHONGHUA
& Dessin au nom de Duobaoli Tobacco
(H.K.) Co., Ltd.**

[1] Le 29 juillet 2011, Duobaoli Tobacco (H.K.) Co., Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce XINZHONGHUA & Dessin, reproduite ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les marchandises « cigarettes ».

XINZHONGHUA



[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 novembre 2012.

[3] Le 6 février 2013, Shanghai Tobacco (Group) Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- en vertu des articles 38(2)a) et 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec des cigarettes;
- en vertu des articles 38(2)a) et 30e) de la Loi, la demande n'est pas conforme à l'article 30e), parce que la Requérante a employé la Marque en liaison avec des cigarettes avant la date de production de la demande;
- en vertu des articles 38(2)a) et 30i), la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées CHUNGHWA & Dessin et BUILDING DESSIN de l'Opposante, que l'Opposante emploie en liaison avec du tabac et des cigarettes depuis de nombreuses années. Par conséquent, à la date de production de la demande, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada;
- en vertu des articles 38(2)b) et 12(1)d), la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante :

i. CHUNGHWA & Dessin – LMC504,314



ii. BUILDING DESSIN – LMC504,318



- en vertu des articles 38(2)c) et 16(3)a), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante (reproduites ci-dessus en lien avec le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)), qui sont employées au Canada depuis au moins 1998 en liaison avec du tabac et des cigarettes;
- en vertu des articles 38(2)d) et 2, la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les cigarettes de la Requérante de celles de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en prouver le bien-fondé.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de ses marques de commerce déposées invoquées, de même que des deux autres marques de commerce déposées suivantes :

- a. LMC492,180 – PEONY & Dessin



- b. LMC504,317 – FLOWER & Dessin



[6] La Requérante n'a produit aucune preuve au soutien de sa demande.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] 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 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].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, p. 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3)a) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];
- article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Rejet sommaire de certains motifs d'opposition

Article 30i) de la Loi

[10] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a produit la déclaration exigée, et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Article 30e) de la Loi

[11] L'Opposante n'a produit aucune preuve ou observation à l'appui des deux motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30e) de la Loi et, en conséquence, ces deux motifs sont rejetés.

Absence de droit à l'enregistrement et absence de caractère distinctif

[12] À l'audience, l'Opposante a soutenu que, si elle n'abandonnait pas ses motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif et sur l'absence de droit à l'enregistrement, elle reconnaissait que, n'ayant pas produit de preuve d'emploi des marques de commerce déposées de l'Opposante, elle ne s'était pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition.

[13] Je conviens avec l'Opposante qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs. À cet égard, je souligne que tout emploi susceptible d'être mentionné dans les enregistrements de l'Opposante n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve relativement à ces motifs [voir *Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

Motif fondé sur la non-enregistrabilité – article 12(1)d) de la Loi

[14] À titre préliminaire, je souligne que l'Opposante a fourni des copies certifiées de deux marques de commerce déposées qui n'ont pas été invoquées à l'appui de ce motif d'opposition. Ces marques de commerce déposées supplémentaires ne seront pas considérées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) (voir *Imperial Developments Ltd c Imperial Oil* (1984), 79 CPR (2d) 12 (CF 1^{re} inst.)). Cependant, étant donné que ces marques de commerce déposées supplémentaires ressemblent encore moins à la Marque que les marques déposées invoquées, ma décision de ne pas les considérer ne cause aucun préjudice à l'Opposante.

[15] Un opposant s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si les enregistrements qu'il invoque sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués 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 ce pouvoir discrétionnaire et je souligne que les enregistrements des marques de commerce déposées de l'Opposante telles qu'elles sont invoquées demeurent en vigueur. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Je dois maintenant déterminer si la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime.

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

[17] 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 chaque marque a été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

[18] Dans l'affaire *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a récemment souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)*e*) dans l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties, conformément à l'article 6 de la Loi (voir le para. 49) :

[TRADUCTION]

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. [Les] autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En

conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...].

[19] Dans les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il convient d'analyser d'abord le degré de ressemblance entre les marques des parties.

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

[20] Il est bien établi en droit que, pour évaluer la probabilité de confusion, il ne convient pas de décomposer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs; les marques doivent plutôt être considérées dans leur ensemble [voir *British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex CR 239, p. 251, confirmée par [1946] RCS 50 et *United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp* (2000), 9 CPR (4th) 51, para. 18, conf. par [2000] ACF n° 1472 (CA)].

[21] J'estime que, considérées dans leur ensemble, la Marque et la marque de commerce déposée CHUNGHWA & Dessin de l'Opposante ne se ressemblent pas dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[22] La seule similitude entre la Marque et la marque de commerce déposée BUILDING DESSIN de l'Opposante tient au fait que les deux marques présentent des caractères chinois et un dessin de bâtiment. À l'audience, l'Opposante a soutenu que les caractères chinois présentés au milieu et au bas de la Marque sont les mêmes que les deux caractères chinois présentés dans la marque de l'Opposante. Même si je devais admettre que les marques des parties partagent les deux mêmes caractères chinois, les éléments graphiques représentant un bâtiment ne se ressemblent essentiellement pas dans la présentation. Si l'on considère les marques des parties dans leur ensemble, la présentation générale des marques est totalement différente.

[23] En ce qui concerne le son, la translittération des caractères chinois présentés dans la Marque et fournie par la Requérente est « Xin », « Zhong » et « Hua ». La translittération des caractères chinois fournie dans l'enregistrement de la marque BUILDING DESSIN de l'Opposante est « Zhong » et « Hua ». Dans la mesure où le consommateur canadien moyen peut lire et comprendre les caractères chinois, les marques des parties s'apparentent quelque peu dans le son. Cependant, on ne m'a présenté aucun élément de preuve quant à la question de savoir si le consommateur moyen

des marchandises de l'une ou l'autre des parties serait en mesure de lire ou de comprendre les caractères chinois.

[24] Si je suis prête à admettre d'office que [TRADUCTION] « des Canadiens pourraient parler couramment le chinois », je ne suis pas en mesure de conclure que [TRADUCTION] « le nombre de Canadiens qui parlent couramment le chinois serait important » [voir : *Cheung Bakery Products Ltd c Saint Anna Bakery Ltd* (1992), 46 CPR (3d) 261, p. 268 (COMC) (*Cheung*), citant à l'appui : *Nishi c Robert Morse Appliances Ltd* (1989), 27 CPR (3d) 112 (COMC); *Krazy Glue Inc c Grupo Cyanomex, SA de CV* (1989), 27 CPR (3d) 38 (COMC), conf. par 45 CPR (3d) 161 (CF); *Cheung* est appliquée dans *Saint Anna Bakery Ltd c Cheung's Bakery Products Ltd* (1996), 70 CPR (3d) 241, p. 246 (COMC)].

[25] Ainsi, en l'absence de preuve quant à la mesure dans laquelle le consommateur moyen des marchandises des parties serait capable de lire et de comprendre le chinois, j'estime qu'il est plus probable que le consommateur moyen percevrait ces marques comme étant composées de symboles n'ayant pas de signification particulière. Autrement dit, j'estime qu'il n'y a pas de similitude entre les marques des parties lorsqu'elles sont prononcées.

[26] En ce qui concerne les idées suggérées, la traduction des caractères chinois présentés dans la Marque et fournie par la Requérente est [TRADUCTION] « nouveau », « milieu » et « Chine », et la traduction fournie par l'Opposante des caractères présentés dans la marque BUILDING DESSIN est [TRADUCTION] « milieu » et « Chine ». Les mêmes motifs s'appliquent de telle manière que je ne peux conclure que le consommateur moyen des marchandises serait en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois, de sorte que les idées suggérées ne seraient rien de plus qu'une suggestion d'influences asiatiques.

[27] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les marques des parties se ressemblent très peu dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette conclusion étant tirée, je dois maintenant évaluer les autres circonstances pertinentes de l'espèce pour déterminer si l'un de ces autres facteurs est suffisamment important pour conclure à la probabilité de confusion [voir *Masterpiece, précité*, au para. 49].

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

[28] Les marques des parties possèdent un caractère distinctif inhérent équivalent, chacune étant composée d'une combinaison de mots, de caractères chinois et d'un dessin de bâtiment. Comme l'a soutenu l'agent de l'Opposante, je conviens que les marques des parties possèdent un caractère distinctif inhérent assez significatif.

[29] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, la demande relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté, et il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada. De même, il n'y a aucune preuve établissant la mesure dans laquelle les marques de commerce déposées de l'Opposante seraient devenues connues au Canada. La simple existence des enregistrements n^{os} LMC504,314 et LMC304,318 établit tout au plus un emploi *de minimis* des marques de commerce [voir *Entre Computer Centres, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[30] Compte tenu de ce qui précède, le facteur énoncé à l'article 6(5)a) ne favorise aucune des parties en l'espèce.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[31] La demande d'enregistrement relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté, et il n'y a aucune preuve que la Requérante a déjà employé la Marque. Si les marques de commerce déposées invoquées ont été enregistrées suivant la production de déclarations d'emploi en 1998, comme je l'ai déjà souligné, en l'absence de preuve d'emploi, je ne peux conclure qu'à un emploi *de minimis*.

[32] S'il est vrai qu'un emploi *de minimis* est déjà plus substantiel qu'aucun emploi, en l'absence d'une preuve de l'emploi réel de l'une et l'autre des marques de commerce en cause, ce facteur est dépourvu d'importance en l'espèce.

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

[33] Le genre de marchandises des parties est identique. Par conséquent, je suis disposée à conclure que leurs voies de commercialisation se recouperaient aussi vraisemblablement.

Conclusion

[34] J'ai examiné la question de la confusion sur le principe de la première impression en fonction de toutes les circonstances de l'espèce. Comme je l'ai déjà souligné, la Cour suprême a indiqué que [TRADUCTION] « si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire » (*Masterpiece, précité*, au para. 49).

[35] En l'espèce, j'ai conclu que les marques des parties ne se ressemblent essentiellement pas dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. J'estime que les autres facteurs ne sont pas suffisants pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante.

[36] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

Décision

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.