

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
par Lotte Confectionery Co. à la demande  
n° 1,002,706 produite par Tong Yong Confectionary  
Corporation pour la marque de commerce  
CHOCOPIE & Red Rectangle et dessin**

-----

Le 22 janvier 1999, la requérante Tong Yong Confectionary Corporation a produit une demande en vue de faire enregistrer en liaison avec les marchandises énumérées ci-après la marque de commerce CHOCOPIE & Red Rectangle et dessin, qui est reproduite ci-dessous :

marque de commerce



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle qui entoure le mot CHOCOPIE est en rouge. Le mot CHOCOPIE est en blanc.

marchandises

- (1) Biscuits pour sandwich,
- (2) Chocolats, crèmes glacées, biscuits à levure chimique, gaufres, caramels, friandises, pains, gâteaux, gomme à mâcher, boissons au chocolat au lait, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, crèmes-desserts et pâte à tarte.

La demande se fonde sur l'emploi de la marque en liaison avec les

marchandises énumérées au paragraphe (1) ci-dessus depuis au moins 1998 et sur son emploi projeté en liaison avec les marchandises énumérées au paragraphe (2). En réponse à une objection de la Section de l'examen du Bureau des marques de commerce, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot PIE lorsque utilisé en dehors de sa marque de commerce.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 juillet 2000. Lotte Confectionery Co. a produit une déclaration d'opposition le 12 septembre 2000 et le registraire en a fait parvenir une copie à la requérante le 10 octobre 2000. La requérante a pour sa part déposé et signifié une contre-déclaration.

Suivant la déclaration d'opposition :

- (a) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* étant donné qu'à la date de son dépôt la requérante savait que le mot CHOCOPIE donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante;
- (b) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 38*b*) [sic] parce qu'à la date de son dépôt la requérante n'utilisait pas la marque demandée;
- (c) la marque demandée n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)*b*) parce que le terme CHOCOPIE donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante;
- (d) la marque demandée n'est pas distinctive des marchandises de la requérante parce qu'elle ne distingue pas et qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les services de cette dernière de ceux

d'autres propriétaires.

L'opposante s'est appuyée sur les affidavits de Sang-Hoon Huh qui est son avocat à Séoul (République de Corée) et d'Hélène Parent, secrétaire. Par son affidavit, M. Hue met notamment en preuve des traductions des décisions des bureaux de marques de commerce d'autres pays relativement à des demandes visant à faire enregistrer la marque CHOCOPIE en liaison avec des marchandises analogues à celles qui font l'objet de la demande de la requérante. Cette dernière, quant à elle, s'appuie sur l'affidavit de Susan McRae, chercheur en marque de commerce. Son affidavit concerne l'état du registre des marques de commerce relativement à des marques formées du préfixe CHOCO enregistrées en liaison avec des produits de confiserie. Seule l'opposante a soumis un plaidoyer écrit, mais contrairement à la requérante elle ne s'est pas présentée à l'audience.

Comme je l'ai déjà souligné, l'affidavit de M. Huh fait état des réponses des bureaux de marques de commerce d'autres pays relativement à des demandes relatives à la marque de commerce CHOCOPIE ou des variantes de celle-ci. Voici le résumé de ces réponses :

[TRADUCTION]

Hong Kong

La demande relative à la marque CHOCOPIE a été rejetée parce qu'elle a été jugée « descriptive et non distinctive des produits [...], qui sont des produits aromatisés au chocolat présentés sous forme de tarte ».

Singapour

La demande relative à la marque CHOCOPIE a été rejetée parce que « [...] le mot *Choco* équivaut dans la langue courante à *Chocolate*. De plus, étant donné que ce mot est fréquemment utilisé en ce qui concerne la catégorie des marchandises en cause, nous sommes d'avis qu'en l'espèce *Choco* correspond à *Chocolate*. [...] la marque indique effectivement aux consommateurs qu'il s'agit d'un produit de confiserie aromatisé au chocolat ou enrobé de chocolat ».

### Corée

La demande relative à la marque CHOCOPIE GOLD a été rejetée parce que CHOCOPIE est le nom usuel de certains produits et que le terme ne possède pas un caractère distinctif inhérent et, également, parce que le terme GOLD signifie en l'espèce *produits de bonne qualité*. Par conséquent, l'ensemble de la marque de commerce donne une description claire de la nature des marchandises et elle ne peut être enregistrée ».

La demande visant à faire enregistrer la marque CHOCO - PIE a été rejetée parce que la marque de commerce « laisse directement savoir quelles sont les matières premières utilisées pour fabriquer le produit, de sorte que si elle est utilisée à l'égard des produits qu'elle vise – sauf les tartes – elle créera de la confusion parmi les consommateurs ».

Les marques LOTTE CHOCOPIE et CROWN CHOCO sont des marques de commerce déposées.

### Taiwan

La marque de commerce déposée CHOCOPIE a été déclarée invalide parce qu'elle est « descriptive des marchandises » ou, autrement dit, suivant son acception socialement reconnue le terme fournit des explications concernant les produits en tant que tels ou il est intimement lié à la description des produits comme tels [...].

### Russie

LOTTE CHOCOPIE est une marque de commerce déposée.

### Guatemala

La demande visant à faire enregistrer la marque CHOCOPIE a été rejetée parce que CHOCOPIE est « un mot qui est passé dans l'usage courant et qu'il sert à décrire la nature des produits qui, prétend-on, sont visés par la marque et, également, parce qu'il correspond au nom usuel des produits en cause ».

Par son affidavit, M. Huh met aussi en preuve un extrait du *Abbreviations Dictionary*, 9<sup>e</sup> éd., CRC Press, où figure le terme « choco » en tant qu'abréviation de « chocolate ».

Par son affidavit, M<sup>me</sup> Parent met quant à elle en preuve des extraits des dictionnaires *The Merriam-Webster Collegiate Dictionary*, 10<sup>e</sup> éd., et *The Concise Oxford Dictionary*, 9<sup>e</sup> éd., sur lesquels figurent les mots suivants : pie, chocoholic, chocolate, chocolatier et chocolaty. Je note

que le mot « choco » n'est pas répertorié dans les dictionnaires susmentionnés.

Il ressort de l'affidavit de M<sup>me</sup> McRae, versé au dossier pour le compte de la requérante, qu'il y a, en liaison avec l'emploi ou l'emploi projeté de produits de type confiserie, environ 28 marques de commerce déposées et environ 13 marques de commerce, visées par des demandes d'enregistrement appartenant à différents commerçants, qui comprennent le terme CHOCO.

M<sup>me</sup> McRae mentionne notamment les dessins-marques suivants : **CHOCOPIE**

(n° d'enregistrement 556,615 et 555,211, propriété de la requérante); CHOC-O-CRUNCH

(n° d'enregistrement 194,459, propriété de Cadbury Trebor Allan Inc.); CHOCO BUDS

(n° d'enregistrement 356,525, propriété de Foley's Candies Ltd.); CHOCO FIZZ

(n° d'enregistrement 463,643, propriété de Zeta Espacial S.A.); CHOCO POP (n° d'enregistrement

427,142, propriété de Les Produits Déli-Bon Inc.); CHOCO SQUARES (n° d'enregistrement

375,584 , propriété de 3651410 Canada Inc.); CHOCO-FUDGE (n° d'enregistrement 325,698,

propriété de Les Aliments Tradition Inc) et CHOCO-LAIT (n° d'enregistrement 477,827,

propriété de Parmalat Food Inc.).

L'opposante n'a soumis aucune preuve en vue de justifier le deuxième motif d'opposition. Ce motif est par conséquent rejeté parce qu'il n'a pas été valablement soulevé. Les autres motifs d'opposition concernent la question de savoir si la marque demandée CHOCOPIE & dessin donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante. La Commission a déjà eu à statuer sur une question presque identique dans une affaire où la requérante et l'opposante étaient également parties : *Lotte*

*Confectionery Co. c. Tong Yang Confectionery Corp.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 182. Cette affaire concernait le dessin-marque **CHOCOPIE** que la partie requérante se proposait d'utiliser en liaison avec plusieurs produits de confiserie et des pâtisseries, dont des tartes. La composante graphique de ce dessin-marque est constitué des lettres C et P écrites en plus gros caractères que les autres lettres de la marque. La Commission a accepté la prétention de l'opposante selon laquelle le consommateur conclurait que le terme « chocopie » désigne manifestement une tarte au chocolat, mais elle n'a pas retenu la prétention voulant que le terme décrive clairement ou de manière fausse et trompeuse les produits de confiserie en cause :

Toutefois, le mot CHOCOPIE ne donne pas une description claire des autres marchandises car celles-ci ne sont pas des tartes (*pies*). La question est donc maintenant de savoir si la marque donne une description fausse et trompeuse des marchandises de la requérante, outre les tartes.

[...]

Je conclus qu'en l'espèce la marque de la requérante ne donne pas une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des chocolats, de la crème glacée, des gaufrettes, des caramels, des bonbons, des pains, des gâteaux, de la gomme à mâcher, des petits gâteaux secs, des poudings et des pâtisseries, pour la simple raison qu'un consommateur ou un marchand moyen de ces marchandises ne serait pas amené à penser à tort qu'il s'agit de « tartes au chocolat » simplement parce qu'elles portent la marque de commerce CHOCOPIE Dessin. Cette personne pourrait tout au plus conclure que la marque de commerce indique que les marchandises en question ont un goût qui rappelle celui de la tarte au chocolat. Elle pourrait aussi penser simplement que la marque de commerce est un mot fantaisiste n'ayant aucune signification particulière étant donné que le mot CHOCOPIE n'existe pas en anglais ni en français, et la combinaison des mots CHOCO et PIE pourrait ne pas être évidente lorsque la marque est employée en liaison avec des marchandises autres que des tartes.

L'opposante a également fait valoir que la marque de la requérante n'est pas distinctive. Il incombe à la requérante de démontrer que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres propriétaires ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi à la date de production de l'opposition. Comme il a été mentionné précédemment, j'ai conclu que la marque dont l'enregistrement est demandé donne une description claire des « tartes » et que, en conséquence, elle n'est pas distinctive quant à ce type de marchandises. Toutefois, comme j'en arrive à la conclusion que la marque ne donne pas une description claire des autres marchandises, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est rejeté à l'égard de celles-ci. Je constate que la requérante a produit certains éléments de preuve, au moyen de l'affidavit de M. Maeng, qui pourraient indiquer que CHOCOPIE Dessin a acquis un certain caractère distinctif au bénéfice de la requérante au Canada à l'égard des biscuits.

La preuve soumise par M. Hue concernant les décisions relatives aux demandes de marques de commerce présentées dans d'autres pays n'est d'aucun secours étant donné que les principes juridiques sur lesquels elles se fondent n'ont pas été soumis à mon attention. Quoi qu'il en soit, un examen des décisions en question donne à penser que la jurisprudence canadienne est, du fait qu'elle recoure à la notion de marque « suggestive », moins exigeante pour ce qui est de cataloguer les marques. En d'autres termes, des marques que l'on pourrait juger descriptives, voire clairement descriptive, et qui ne pourrait par conséquent être enregistrée dans d'autres ressorts peuvent, au Canada, être considérées comme étant simplement suggestives et donc enregistrables. D'ailleurs, la preuve soumise par M<sup>me</sup> McRae concernant l'état du registre et le raisonnement suivi dans l'affaire *Lotte* susmentionnée, appuie cette thèse.

Compte tenu de ce qui précède, j'applique en l'espèce le raisonnement qui a été suivi par la Commission dans l'affaire *Lotte* susmentionnée et je conclus qu'à toutes les dates pertinentes la

marque demandée ne donnait pas une description claire ni une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante. Par conséquent, l'opposition est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 23 JANVIER 2006.

Myer Herzig,  
Membre,  
Commission des oppositions des marques de commerce