

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Western Rice Mills Ltd. à la demande numéro 1005186 produite par Libra National Inc. (anciennement appelée Libra Trading Co. Ltd.) en vue de l'enregistrement de la marque de commerce THE RICE PEOPLE

Le 10 février 1999, la requérante, Libra National Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque « THE RICE PEOPLE » fondée sur l'emploi depuis le 20 avril 1995 en liaison avec les services suivants : « Exploitation d'une entreprise de distribution de produits alimentaires à des tiers » et les marchandises : « riz ». La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot RICE en dehors de sa marque. La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 29 décembre 1999.

L'opposante, Western Rice Mills Ltd., a produit une déclaration d'opposition le 29 mai 2000, dont copie a été transmise à la requérante le 13 juin de cette même année. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration le 20 juin 2000. L'opposante a présenté en preuve l'affidavit de Kevin Chiang. La requérante a, de son côté, déposé l'affidavit d'Eva Sun, en date du 21 août 2001, lequel était accompagné d'une copie certifiée du dossier de la demande n° 784,549. Les deux parties ont présenté des observations écrites. Il n'y a pas eu d'audience.

Les deux premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30a) et 30i) de la **Loi sur les marques de commerce**, L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après la **Loi**). Bien que la charge ultime de prouver que la demande remplit les conditions de l'article 30 incombe à la requérante, l'opposante a la charge initiale d'établir les faits sur lesquels elle s'appuie pour invoquer les motifs fondés sur cet article (voir **Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.**, 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330; et **John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.**, 30 C.P.R.(3d) 293). Le moment pertinent pour apprécier les circonstances relatives au non-respect de

l'article 30 correspond à la date de production de la demande (voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R.(3d) 469, p. 475).

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 30a) de la **Loi**; en effet, l'opposante allègue que la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée. Quant au critère applicable à l'alinéa 30a), l'ancien registraire des marques de commerce a déclaré dans la décision *Dubiner and National Yo-Yo and Bo-Lo Ltd. c. Heede Int'l Ltd.*, 23 C.P.R. (2d) 128 que le requérant [TRADUCTION] « doit clairement décrire les marchandises ou services et ce, conformément à **la description habituelle dans le commerce** (caractères gras ajoutés) ». De plus, dans la décision *McDonald's Corporation and McDonald's Restaurants of Canada Ltd. c. M. A. Comacho-Saldana International Trading Ltd. carrying on business as Macs International*, 1 C.P.R. (3d) 101, p. 104, l'agent d'audience a décidé qu'il suffisait pour les opposants de présenter une argumentation satisfaisante pour s'acquitter de la charge initiale de la preuve relativement à un motif fondé sur l'alinéa 30a). En l'espèce, l'opposante n'a pas présenté de preuve ou d'arguments touchant ce motif d'opposition. Puisqu'elle ne s'est pas acquittée de la charge de présentation qui lui incombait, le motif ne peut être retenu.

Le deuxième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) de la **Loi** ne peut non plus être retenu étant donné que l'opposante n'a pas allégué que la requérante savait que sa marque créait de la confusion avec la marque de l'opposante.

Le troisième motif porte que la marque de la requérante n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)b) de la **Loi** vu que cette marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec l'emploi revendiqué ou les personnes qui assurent de tels services. L'alinéa 12(1)b) de la **Loi** est ainsi rédigé :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

La question de savoir si la marque « THE RICE PEOPLE » donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services ou des personnes qui assurent de tels services doit être considérée du point de vue de l'utilisateur moyen de ces services. De plus, pour déterminer si la marque « THE RICE POEPLER » donne une description claire, il ne faut pas décomposer et analyser méticuleusement la marque, mais plutôt la considérer comme un tout produisant une impression immédiate (voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, 40 C.P.R. (2d) 25, p. 27-28, et *Atlantic Promotions Inc. c. Registrar of Trade Marks*, 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186). Bien que la date pertinente pour considérer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi ait été, antérieurement, la date de la décision (voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs*, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)), la position actuelle de la Commission veut que la date pertinente applicable à l'alinéa 12(1)b) soit la date de production de la demande (voir *Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation*, demande n° 766,534; *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited*, demande n° 795,803; et *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* T-463-02, 4 septembre 2003). Bien que la charge ultime d'établir l'enregistrabilité de la marque incombe à la requérante, la charge initiale de la preuve sur ce motif incombe à l'opposante, laquelle doit produire

suffisamment d'éléments de preuve pour, si on y ajoute foi, établir que la marque « THE RICE PEOPLE » donne une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante.

En l'espèce, l'opposante n'a pas présenté de preuve pour appuyer le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b). De toute façon, bien que je considère la marque « THE RICE PEOPLE » comme suggestive quant aux personnes qui assurent les services de la requérante, je ne considère pas que cette marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec l'emploi revendiqué ou les personnes qui assurent de tels services. En conséquence, je rejette ce motif d'opposition.

Le dernier motif d'opposition veut que la requérante ne soit pas la personne ayant droit à l'obtention de l'enregistrement de la marque en raison de l'alinéa 16(1)a) de la **Loi** parce que, à la date où la requérante a employé la marque en premier lieu, celle-ci créait de la confusion avec la marque de l'opposante « THE RICE PEOPLE ». En ce qui a trait à ce motif, il incombe à l'opposante, vu les paragraphes 16(5) et 17(1) de la **Loi**, d'établir un emploi antérieur au premier emploi de la requérante, soit un emploi antérieur au 20 avril 1995. De plus, l'opposante doit démontrer qu'elle n'a pas abandonné sa marque à la date de l'annonce de la demande de la requérante dans le **Journal des marques de commerce** (29 décembre 1999).

En l'espèce, deux sous-questions se posent pour trancher la question de savoir si l'opposante s'est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait eu égard à ce motif : 1)

L'affidavit de Chiang est-il inadmissible parce qu'il constitue une preuve par oui-dire? 2)

L'opposante a-t-elle démontré l'emploi de sa marque suivant les paragraphes 4(1) et 4(2) de la **Loi** et le non-abandon de sa marque aux dates pertinentes?

M. Chiang a déclaré représenter l'entreprise familiale Western Rice Mills Ltd. (WRM), laquelle est dirigée par son père Baldwin Chiang, président, et John Chiang, directeur général. Il a expliqué qu'il n'est plus directeur de WRM, mais qu'il occupe toujours diverses fonctions liées à la gestion et à la planification au sein de l'entreprise. Il a dit avoir participé directement et ponctuellement à la gestion des affaires de WRM depuis 1988. Il a par ailleurs expliqué que la préparation des documents relatifs à la marque de commerce faisait partie de sa tâche au sein de l'entreprise familiale.

Aux paragraphes 5 à 18 de son affidavit, M. Chiang décrit l'entreprise de l'opposante. Il indique que WRM a été constituée en 1964 ou vers 1964. Il avance que WRM est la plus ancienne et actuellement l'unique entreprise de minoterie dans l'Ouest canadien, en plus d'être un distributeur en gros et au détail de produits maison à base de riz pour le compte d'autres producteurs/fabricants. Il affirme au paragraphe 10 que WRM est un chef de fil dans la vente en gros au Canada pour ce qui est du riz et de ses produits dérivés, et que l'entreprise a des bureaux ou encore une présence commerciale en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

M. Chiang se reporte aux paragraphes 19 à 22 de l'affidavit de l'opposante, ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

19. WRM a employé la marque « THE RICE PEOPLE » de façon continue et ponctuelle depuis à tout le moins le 20 octobre 1990, et a établi le premier emploi de cette marque « THE RICE PEOPLE », lequel est antérieur à toute demande d'enregistrement de la marque par la requérante, Libra Trading Co. Ltd.
20. Depuis le 20 octobre 1990 et jusqu'à ce jour, WRM a employé la marque « THE RICE PEOPLE » de façon continue sous une forme ou sous une autre. WRM a fait en sorte que la marque apparaisse de manière importante et bien en vue sur certains emballages, certaines annonces et publicités et sur du matériel promotionnel publiés ou affichés par WRM dans le but de distinguer l'entreprise, ses marchandises et services de ceux des autres auprès d'une certaine clientèle et ce, ponctuellement, sous une forme ou sous une autre et de façon constante et continue.
21. En particulier, WRM a apposé sa marque « THE RICE PEOPLE » sur des emballages de produits à base de riz distribués au détail, et a apposé cette même marque sur des marchandises en plus de l'employer sélectivement de façon importante (bien en vue et lisible pour le client) à son établissement et dans des foires commerciales, et de l'apposer, entre autres, sur la papeterie et les feuilles d'envoi par fax transmises aux clients.
22. WRM a aussi employé sa marque de façon sélective en utilisant le nom « THE RICE PEOPLE » dans sa publicité et dans la fourniture de certains services prévus aux paragraphes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, services qui incluent notamment l'importation et la distribution aux fins de vente en gros de riz et d'emballages de riz, la sensibilisation des consommateurs par certains programmes et des services de consultation quant à la mise en marché et le positionnement du riz dans l'industrie.

Afin de démontrer l'emploi antérieur de la marque de l'opposante, M. Chiang s'est appuyé sur diverses pièces jointes à son affidavit. Les pièces suivantes sont annexées à ce dernier document (elles constituent divers exemples d'emploi de la marque de l'opposante) : une copie de la page d'accueil d'un logiciel utilisé dans les présentations multimédias adressées aux cadres des bureaux de direction et du marketing travaillant pour d'importants distributeurs et fabricants nord-américains spécialisés dans le commerce en gros ou au détail et faisant affaires en Amérique du Nord, en Asie et en Europe; une brochure promotionnelle en date du 20 mai 1994, laquelle est relative à trois types de riz vendus au lot à d'importants distributeurs alimentaires

nord-américains spécialisés dans le commerce au détail; une copie d'un exemple de lettre à entête envoyée à une clientèle commerciale ciblée et traitant précisément des prix et quantités de riz disponibles pour COSTCO et datée du 14 février 1994; une copie d'une lettre en date du 7 octobre 1998, distribuée par publipostage et télécopieur pour rejoindre une clientèle commerciale ciblée; une copie du logo de l'opposante ayant été employé de manière sélective dans des entêtes de lettres, du matériel promotionnel et de la documentation transmise par télécopieur en 1995 ou vers 1995; une feuille portant le nom et l'adresse de l'opposante, feuille qui constituerait une [TRADUCTION] « copie conforme de la publicité télévisuelle de l'opposante ».

La requérante a présenté l'affidavit de Mme Sun pour établir que l'opposante n'a pas, dans les faits, employé sa marque au Canada. Mme Sun, une des fondatrices et directrices de la requérante, a déclaré qu'elle a directement participé à toutes les transactions de vente en gros et au détail de la requérante depuis approximativement 1981 jusqu'à la date de signature de son affidavit, soit le 21 août 2001; elle a ajouté qu'elle connaît très bien l'entreprise de l'opposante étant donné que cette dernière fait affaire en Colombie-Britannique dans le même secteur que la requérante, et qu'elle est une de ses principales concurrentes pour ce qui est de la vente de riz en gros. Voici l'information que l'on retrouve aux paragraphes 18 à 22 de l'affidavit de Mme Sun :

1) M^{me} Sun connaît très bien l'entreprise de l'opposante et, à sa connaissance, celle-ci n'a pas employé sa marque dans sa publicité, à son établissement, sur ses cartes d'affaires, sur ses factures, sur sa papeterie ou autrement dans le cadre des commandes, des ventes ou des

livraisons de riz;

2) Selon elle, la marque n'a été employée par l'opposante qu'à l'avant de deux camions de livraison sur lesquels on peut lire « Western Rice Mills The Rice People ».

3) À son avis, peu (s'il en est) de clients de l'opposante ont vu l'expression « THE RICE PEOPLE » sur l'un des camions.

4) M^{me} Sun est régulièrement en contact avec un grand nombre de clients de l'opposante, et elle n'a jamais entendu l'un d'eux désigner celle-ci sous le nom « THE RICE PEOPLE ». Pour répondre à cette allégation, M. Chiang a déclaré au paragraphe 36 de son affidavit qu'on pouvait facilement arriver à une telle conclusion en conversant avec des clients de détail plutôt qu'avec des clients corporatifs.

En ce qui concerne la première sous-question, je suis convaincu que M. Chiang était en mesure d'avoir une connaissance personnelle des faits mentionnés dans son affidavit. À cet égard, il a déclaré qu'il était un ancien directeur de l'entreprise familiale, et qu'il a directement vu aux affaires de WRM de façon ponctuelle depuis 1988. Il a par ailleurs expliqué que la préparation des documents visant l'obtention de la marque de commerce faisait partie de sa tâche au sein de l'entreprise. Je présume qu'en tant qu'ancien directeur et en tant que personne chargée de s'occuper des documents relatifs à la marque de commerce, il devait avoir accès aux anciens dossiers de l'entreprise. De toute façon, je présume qu'il connaissait les faits allégués

relativement à la période pertinente en l'espèce. En conséquence, je suis disposé à conclure que la preuve qu'il a présentée est admissible.

La deuxième sous-question à trancher par la Commission est de savoir si l'opposante a établi un emploi en liaison avec les marchandises suivant le paragraphe 4(1) de la **Loi** et en liaison avec les services suivant le paragraphe 4(2) de la **Loi**. Ces paragraphes sont ainsi rédigés :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Même si M. Chiang affirme aux paragraphes 20 et 21 de son affidavit que WRM a fait en sorte que la marque apparaisse de manière importante et bien en vue sur certains emballages de produits à base de riz, et qu'elle a employé la marque « THE RICE PEOPLE » sur des marchandises de manière importante et de façon sélective notamment à son établissement et dans des foires commerciales, la preuve avancée ne corrobore pas la prétention de M. Chiang. En fait, l'opposante n'a pas fait la preuve de l'existence d'emballages de riz ou de factures de ventes portant sa marque, et n'a pas démontré de quelle manière la marque avait pu être associée aux marchandises d'une façon ou d'une autre au moment du transfert de propriété. De plus, Mme Sun, qui s'est présentée comme une compétitrice de l'opposante, affirme que celle-ci n'a pas employé sa marque dans sa publicité, à son établissement, sur ses cartes d'affaires, sur ses factures, sur sa papeterie ou autrement dans le cadre des commandes, des ventes et des livraisons

de riz. Étant donné que la preuve présentée n'établit pas l'emploi de la marque dans le cours normal du commerce au Canada à la date du premier emploi de la marque par la requérante, soit le 20 avril 1995, l'opposante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait quant à ses marchandises.

En ce qui concerne les services de l'opposante, bien que je sois d'accord avec la requérante pour dire que la charge d'établir un emploi antérieur suivant l'article 16 doit être assez lourde vu que l'opposante cherche à bloquer un enregistrement autrement valable (*M. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 508, p. 513), je n'estime pas qu'il revenait à l'opposante de faire la preuve d'un emploi continu de sa marque contrairement à ce qu'a prétendu la requérante. Même si je conviens avec la requérante que M. Chiang n'explique pas avec suffisamment de détails où, quand et comment l'opposante a employé la marque au Canada en liaison avec ses services, je suis convaincu, d'après l'ensemble de la preuve, que l'opposante a démontré un emploi suffisant de sa marque en liaison avec ses services de façon à s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait. Je voudrais ajouter que l'emploi mis en preuve est minimal; je me serais attendu à ce que l'opposante, qui détient tous les faits relatifs à l'emploi de sa marque, présente une preuve plus substantielle de son emploi au Canada. De plus, même s'il n'y a pas comme tel de preuve d'emploi continu de la marque de l'opposante en liaison avec ses services à la date de l'annonce de la demande de la requérante (29 décembre 1999), on peut inférer de la preuve que l'opposante employait encore à cette date sa marque au Canada en liaison avec ses services vu l'emploi de sa marque postérieurement à l'annonce de la demande.

Étant donné que l'opposante s'est acquittée de sa charge de la preuve relativement à ce motif en ce qui concerne ses services, les autres questions qui y sont liées doivent être tranchées suivant la décision portant sur la confusion. Pour appliquer le critère relatif à la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la **Loi**, on doit considérer toutes les circonstances de l'espèce y compris celles prévues spécifiquement au paragraphe 6(5) de la **Loi** : 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.

En l'espèce, étant donné que la marque de la requérante est identique à celle de l'opposante, et que celle-ci a employé la marque en liaison avec des services pratiquement identiques à ceux de la requérante et liés de très près aux marchandises de cette dernière, je conclus qu'il y aurait un risque probable de confusion entre la marque de la requérante et celle de l'opposante et ce, malgré l'emploi substantiel de la marque de la requérante. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

En conséquence, par le pouvoir qui m'est conféré au paragraphe 63(3) de la **Loi**, je repousse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la **Loi**.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 20 AVRIL 2004.

C. R. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce