



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

Référence : 2014 COMC 49
Date de la décision : 2014-03-05
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Kate Henderson, visant l'enregistrement
n° LMC447,515 de la marque de commerce
BAO JI WAN au nom de Quinwood Limited**

[1] Le 27 octobre 2011, à la demande de Kate Henderson (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Quinwood Limited, la propriétaire inscrite (l'Inscrivante) de l'enregistrement n° LMC447,515 de la marque de commerce BAO JI WAN (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des aliments naturels, notamment des herbes naturelles (les Marchandises).

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 27 octobre 2008 au 27 octobre 2011 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est de droit constant qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve pour répondre adéquatement à un avis donné en vertu de l'article 45 [*Union Electric Supply Co Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)]. Le fardeau dont doit s'acquitter un inscrivant à l'égard de l'article 45 est léger. Il suffit, en effet, à l'inscrivant de produire une preuve d'emploi *prima facie* [*Cinnabon, Inc c. Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)]. Les faits présentés doivent néanmoins être suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services visés par l'enregistrement au cours de période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Lo Chun Bun, directeur de l'Inscrivante. Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Lo présente une facture concernant une vente par la licenciée de l'Inscrivante, Li Chung Shing Tong (Holdings) Ltd. (LCST), à un acheteur se trouvant en Colombie-Britannique, au Canada (pièce 2 de l'affidavit de M. Lo). La facture indique que 190 000 boîtes devaient être livrées le 9 janvier 2009. M. Lo atteste que, le 28 janvier 2009, les produits avaient été reçus par l'acheteur (para. 3). Il affirme que cette facture est représentative des ventes au Canada (para. 3). La déclaration de M. Lo selon laquelle l'Inscrivante veille, aux termes de la licence d'emploi octroyée, à ce que tous les produits respectent ou surpassent les normes de qualité (para. 3) est suffisant pour me permettre de conclure que la licence est conforme aux dispositions de l'article 50 de la Loi [*Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite*

Corp (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC); *Central Transport, Inc c. Mantha & Associates* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF); *Federated Department Stores, Inc c. John Forsyth Co* (2000), 10 CPR (4th) 571 (COMC)].

[8] Afin d'illustrer la manière dont la Marque figurait sur les Marchandises vendues au Canada pendant la Période pertinente, M. Lo a joint, comme pièce 3, un emballage représentatif, lequel est reproduit ci-dessous :



[9] L'Inscrivante soutient que la marque de commerce PO CHAI PILLS (qui figure sur la plus grande des deux faces de gauche, sous les caractères chinois) est la même ou essentiellement la même que la marque de commerce BAO JI WAN. Selon la preuve de M. Lo :

- les consommateurs des herbes naturelles de l'Inscrivante sont pour la plupart des sinophones (para. 6);
- les mots BAO JI et PO CHAI sont tous deux des translittérations du chinois (para. 5);
- BAO JI est la prononciation en mandarin, laquelle est couramment employée en Chine et à Taiwan (para. 5);
- WAN est le mot mandarin employé pour désigner des pilules (para. 4);
- PO CHAI est la prononciation en cantonais, laquelle est couramment employée à Hong Kong et à Guangdong, en Chine (para. 5).

[10] L'Inscrivante soutient que la marque de commerce PO CHAI PILLS et la marque de commerce BAO JI WAN créent la même impression et produisent un son très similaire lorsqu'on les prononce. L'Inscrivante fait valoir que les consommateurs sinophones, à la vue de la marque PO CHAI PILLS, seraient portés à conclure que les marques de commerce PO CHAI PILLS et BAO JI WAN, malgré leurs différences, désignent des produits ayant la même origine.

[11] Lorsque la marque qui est employée diffère de la marque qui est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque est employée d'une manière telle qu'elle conserve son identité et demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et celle sous laquelle elle est employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523, p. 525 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les « caractéristiques dominantes » ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59, p. 70 (CAF)].

[12] En l'espèce, il existe des différences majeures entre la marque de commerce qui est enregistrée et celle qui est employée. Les mots BAO JI WAN constituent une caractéristique dominante et un élément essentiel de la marque de commerce; or, aucun de ces mots n'est présent dans la marque de commerce qui est employée. Il n'est pas suffisant que la marque qui est enregistrée et la marque qui est employée signifient la même chose, ou aient une signification équivalente, en cantonais et en mandarin. Je rejette donc l'argument de l'Inscrivante selon lequel

les marques de commerce seraient perçues par les consommateurs comme une seule et même marque, et je m'appuie, à cet égard, sur des décisions antérieures dans lesquelles le registraire a statué que l'emploi de la partie francophone uniquement d'une marque de commerce ne constituait pas un emploi d'une marque de commerce comprenant à la fois une partie anglophone et une partie francophone [voir *Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd* (1992), 47 CPR (3d) 285 (COMC), dans laquelle il a été statué que l'emploi de LA COLLECTION FRANCAISE n'était pas un emploi de THE FRENCH COLLECTION LA COLLECTION FRANCAISE; et *Gariépy Marcoux Richard c. Promotions Cobelli Ltée* (1994), 59 CPR (3d) 548 (COMC) dans laquelle il a été statué que l'emploi de PASSEPORT EPARGNE n'était pas un emploi de la marque de commerce PASSEPORT EPARGNE/SAVINGS PASSPORT].

Décision

[13] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.