

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Golden Happiness Bakery Ltd. à la demande numéro 800,985 produite par GUANGDONG CEREALS & OILS IMPORT & EXPORT CORPORATION en vue de l'enregistrement de la marque de commerce et dessin GOLDEN HAPPINESS

Le 2 janvier 1996, la requérante, GUANGDONG CEREALS & OILS IMPORT & EXPORT CORPORATION, a présenté une demande visant l'enregistrement de la marque de commerce et du dessin GOLDEN HAPPINESS, dont l'illustration apparaît ci-dessous, cette demande étant fondée sur l'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, à savoir :

[TRADUCTION] Aliments en conserve, denrées en conserve, notamment des viandes en conserve, du poisson en conserve, des fruits en conserve, et des légumes en conserve; des produits laitiers, notamment du beurre, de la crème et du fromage; du beurre d'arachides, des noix traitées, graines de sésame traitées, graines de sésame décortiquées, noix préparées, huiles comestibles, gras comestibles, soupes, huile de sésame; confiseries, notamment des bonbons, des épices, des condiments, de la sauce soya, du vinaigre, des sauces, des breuvages, notamment du café, du thé, du cacao et des jus de fruits; du riz, des produits du riz, notamment des bâtonnets de riz, de la farine de riz et de la farine de protéines de riz; des produits issus de la transformation de la farine, notamment des nouilles, du macaroni, et du ravioli; des produits de fèves, notamment du tofu, des bâtonnets de tofu séché, des feuilles de tofu séché, du lait de soja et du fromage de soja; des assaisonnements et du vermicelle.



Les caractères chinois apparaissant dans la marque de commerce signifient GOLDEN HAPPINESS (joie dorée) et la translittération donne les mots JIN FU.

La demande en l'instance fut annoncée aux fins d'opposition dans le numéro du 29 janvier 1997 du *Journal des marques de commerce*, et l'avis concernant l'annonce de la demande fut transmis à Golden Happiness Bakery Ltd. conformément aux dispositions du

paragraphe 37(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'opposante, Golden Happiness Bakery Ltd., a produit une déclaration d'opposition le 10 février 1997, une copie de celle-ci ayant été transmise à la requérante le 27 février 1997. Le 10 juin 1997, la requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition. L'opposante a soumis en preuve les affidavits de Nguyen Chau et de Cuong Chau, alors que la requérante a soumis en preuve l'affidavit de Lynda M. Palmer. Par la suite, l'opposante a soumis en preuve, à titre de réplique, l'affidavit de Paulette L. Fischer. Seul la requérante a produit une argumentation écrite, et aucune des parties n'a demandé une audition verbale.

Les motifs d'opposition formulés par l'opposante dans sa déclaration d'opposition sont les suivants :

[TRADUCTION]

a) La demande en l'instance ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la requérante n'avait et n'a aucune intention d'employer la marque de commerce elle-même au Canada.

b) La demande en l'instance ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce projetée au Canada, vu l'existence de la marque de commerce notoire et dûment enregistrée de l'opposante, soit GOLDEN HAPPINESS, enregistrée sous le numéro 463,949.

c) La marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la marque de commerce projetée du requérante crée de la confusion avec la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS dûment enregistrée par l'opposante.

d) La marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la marque de commerce projetée de la requérante est une marque de commerce dont l'adoption est interdite en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi.

e) La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin parce que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement en l'instance, la marque de commerce projetée de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS antérieurement employée au Canada par l'opposante depuis au moins janvier 1987 en liaison avec des aliments cuits et transformés, soit le pain, les gâteaux, les tartes, les biscuits et les tartelettes, et depuis au moins janvier 1987 en liaison avec l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie en gros selon les exigences des clients et l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie au détail.

f) La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin parce que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement en l'instance, la marque de commerce projetée de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS, visée par la demande d'enregistrement déposée sous le numéro 795,691, qui avait été employée au Canada par l'opposante depuis au moins janvier 1987 en liaison avec des aliments cuits et transformés, soit le pain, les gâteaux, les tartes, les biscuits et les tartelettes, et depuis au moins janvier 1987 en liaison avec l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie de vente en gros selon les exigences des clients et l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie au détail.

g) La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin parce que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement en l'instance, la marque de commerce projetée de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce Golden Happiness Bakery Ltd. qui avait été employée au Canada par l'opposante depuis au moins janvier 1987 en liaison avec [TRADUCTION] des aliments cuits et transformés, soit le pain, les gâteaux, les tartes, les biscuits et les tartelettes, et depuis au moins janvier 1987 en liaison avec l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie de vente en gros selon les exigences des clients et l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie au détail.

h) La marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive, car elle ne permet pas de distinguer véritablement les marchandises de la requérante des marchandises et des services offerts par l'opposante, et la marque de commerce visée par la demande n'est pas adaptée de manière à permettre de distinguer les marchandises de la requérante au sens de la Loi. De plus, la requérante n'a pas employé et n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce visée par la demande en liaison avec les marchandises mentionnées à la présente demande, au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les deux premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas e) et i) de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a le fardeau de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'article 30 et d'établir si les déclarations énoncées dans la demande sont véridiques ou non. Cependant, dans la mesure où l'opposante se fonde sur des allégations de fait à l'appui des motifs invoqués en ce qui a trait aux exigences de l'article 30, l'opposante a le fardeau de prouver lesdites allégations [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Afin de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui revient relativement à un énoncé spécifique, l'opposante doit produire en preuve suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels l'on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués au soutien de cet énoncé existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298]. En outre, la date de la production de la demande est le moment auquel il convient d'apprécier les circonstances en ce qui concerne le défaut de

satisfaire aux exigences de l'article 30, le cas échéant [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R.(3d) 469, à la page 475].

La demande en l'instance comprend les déclarations exigées aux alinéas *e*) et *i*) de l'article 30 de la Loi. Par ailleurs, l'opposante n'a pas présenté de preuve ni d'argumentation au soutien de son premier motif d'opposition, et la preuve présentée par la requérante n'est pas clairement incompatible avec son affirmation à l'effet qu'il a l'intention d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada en liaison avec les marchandises mentionnées dans la demande en l'instance. De plus, aucune preuve n'a été présentée par l'opposante à l'effet qu'au moment de la production de la demande en l'instance, la requérante n'était pas convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et le dessin au Canada. Par conséquent, l'opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve en ce qui a trait au second motif de son opposition. Du reste, même si la requérante avait eu connaissance de l'existence de la marque de commerce et du nom commercial de l'opposante avant la production de la demande en l'instance, cela n'était pas de nature à empêcher la requérante d'être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et le dessin au Canada, entre autres en raison du fait qu'elle considérait que cette marque ne créait pas de confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de l'opposante. Ainsi, le bien-fondé de ce deuxième motif de contestation est subordonné à la conclusion que la marque de commerce visée par la demande crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de l'opposante et qu'elle ne serait donc pas enregistrable ni distinctive, ou encore que la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de cette marque de commerce, tel qu'il est allégué aux autres motifs présentés au soutien de l'opposition [voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, à la page 195; et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, à la page 155].

Le troisième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa *d*) du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante alléguant que la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de

commerce dûment enregistrée GOLDEN HAPPINESS. Bien que l'opposante n'ait pas présenté en preuve une copie dudit enregistrement afin d'étayer cette affirmation, le registraire a le pouvoir – notamment puisqu'il y va de l'intérêt public de s'assurer de l'intégrité du registre – de vérifier au registre afin de confirmer l'existence dudit enregistrement dont l'opposante se prévaut au soutien du motif présenté quant à l'alinéa *d*) du paragraphe 12(1) [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./ La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410]. Ce faisant, j'ai constaté que la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS, enregistrée sous le numéro 463,949, est présentement en règle et vise notamment les marchandises suivantes, à savoir : [TRADUCTION] « Des aliments cuits et transformés, soit le pain, les gâteaux, les tartes, les biscuits et les tartelettes » ainsi que les services suivants : [TRADUCTION] « L'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie en gros selon les exigences des clients et l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie au détail ».

En décidant s'il est raisonnablement vraisemblable qu'il y ait confusion entre les marques de commerce en l'espèce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances, et notamment des circonstances mentionnées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En outre, le registraire doit tenir compte du fait qu'il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'est pas raisonnablement vraisemblable qu'il y ait confusion entre les marques de commerce en l'espèce à la date de la décision qu'il rend, soit effectivement la date à laquelle il faut apprécier le motif d'opposition soulevé relativement aux exigences de l'alinéa *d*) du paragraphe 12(1) de la Loi [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

L'opposante a soumis les affidavits de Cuong Chau et de Nguyen Chau au soutien de ce motif d'opposition. Dans son affidavit, Nguyen Chau, un employé de l'opposante, affirme qu'il est un des neuf enfants de Cuong Chau, et que son père est un homme d'affaires de 62 ans d'origine chinoise et également propriétaire de l'entreprise Golden Happiness Bakery Ltd. En outre, Nguyen Chau explique que son père ne maîtrise pas la langue anglaise et que lui-même lui sert

donc d'interprète et de traducteur dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise qui se déroulent en anglais. Au paragraphe 3 de son affidavit, Nguyen Chau affirme ce qui suit :

3. [TRADUCTION] J'ai lu et interprété toutes les affirmations contenues dans l'affidavit souscrit par mon père en date du 7 mai 1997, et je confirme qu'il m'a informé qu'il en comprenait la teneur et qu'il m'a de plus confirmé, en chinois, que lesdites affirmations étaient véridiques.

Il appert donc que Cuong Chau, qui a souscrit un affidavit rédigé en langue anglaise, n'était pas capable de lire ce qui était mentionné à l'affidavit auquel il a souscrit dans le cadre de la présente instance. De plus, dans l'affidavit qu'il a souscrit, Nguyen Chau n'a pas établi qu'il possédait les qualités requises pour agir à titre de traducteur ou d'interprète. Par conséquent, l'affidavit de Cuong Chau est inadmissible en preuve au soutien de la présente opposition [voir à cet effet *Alcantara S.P.A. c. Carsilco International, Ltd.*, 12 C.P.R. (3d) 19, à la page 27].

En vertu de l'alinéa *a*) du paragraphe 6(5) de la Loi, le registraire doit notamment tenir compte du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en l'espèce. Sous ce rapport, tant la marque de commerce de la requérante, GOLDEN HAPPINESS et dessin, employée en liaison avec les marchandises visées dans la demande en l'instance, que la marque de commerce enregistrée de l'opposante, GOLDEN HAPPINESS, employée en liaison avec les marchandises et services visés par ledit enregistrement, ont un caractère distinctif inhérent.

Puisque l'affidavit de Cuong Chau n'est pas admissible et que la requérante n'a pas présenté de preuve quant à son emploi de sa marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin au Canada, je conclus que ni la mesure dans laquelle ces marques de commerce sont devenues connues [alinéa *a*) du paragraphe 6(5)] ni la mesure dans laquelle elles ont été en usage [alinéa *b*) du paragraphe 6(5)] ne militent en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Quant au genre de marchandises et de services des parties [alinéa *c*) du paragraphe 6(5)] et de la nature du commerce dont font l'objet les marchandises ou services visés par les marques de commerce en cause [alinéa *d*) du paragraphe 6(5)], les marchandises de la requérante diffèrent spécifiquement des « pains, gâteaux, tartes, biscuits et tartelettes » de l'opposante faisant l'objet de

l'enregistrement portant le numéro 463,949, bien que les marchandises des deux parties fassent essentiellement partie de la même catégorie de produits alimentaires. Par contre, les marchandises de la requérante diffèrent des services visés par l'enregistrement de l'opposante, lequel vise nommément l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie en gros selon les exigences des clients et l'exploitation d'une boulangerie fournissant des produits de boulangerie au détail. Puisque les marchandises des parties font essentiellement partie de la même catégorie générale de produits alimentaires, il y a lieu de croire qu'ils empruntent les mêmes canaux de distribution. En revanche, la nature du commerce des marchandises de la requérante et celle des services de l'opposante semble différer.

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige [alinéa e) du paragraphe 6(5)], la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin de la requérante présente des similitudes quant à son apparence et aux idées qu'elle suggère avec la marque de commerce enregistrée de l'opposante, GOLDEN HAPPINESS, et elle se prononce également de la même manière que celle-ci.

À titre de circonstance supplémentaire dont il faut tenir compte dans l'appréciation de la vraisemblance de confusion entre les marques de commerce en litige, la requérante avance le fait que les deux parties ont obtenu l'enregistrement de leur marque de commerce respective aux États-Unis. Or, aucune preuve n'a été présentée par la requérante à l'appui de son allégation. Je dois donc écarter cet argument.

Au surplus, à titre de circonstance additionnelle dont l'on doit tenir compte dans l'appréciation de la vraisemblance de confusion entre les marques de commerce en litige, la requérante soumet l'affidavit de Mme Palmer, un document qui est présenté à titre d'élément de preuve des résultats des recherches au registre des marques de commerce effectuées par la personne ayant souscrit l'affidavit. La preuve quant à l'état du registre n'est pertinente que si l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché auquel il se rapporte [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.*, 41 C.P.R.(3d) 432 et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.*, 44

C.P.R.(3d) 205 (CFSPI)]. En outre, l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, 43 C.P.R.(3d) 349 (DACF) permet d'affirmer que la proposition que les inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que lorsque celle-ci révèle un nombre important d'enregistrements pertinents. Dans la présente affaire, Mme Palmer a produit en annexe les résultats d'une recherche portant sur les marques comprenant le mot GOLDEN employées en liaison avec des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Même en faisant abstraction des marques de commerce dont la demande d'enregistrement est en instance, en processus d'opposition ou bénéficiant d'une prorogation des délais en vue d'opposition, ainsi que des marques de commerce des parties et de celles contenant l'élément GOLD 'N, les résultats de la recherche ont révélé l'existence de plus de 200 marques comprenant le mot GOLDEN employées en liaison avec des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Je suis donc porté à conclure que bon nombre de ces marques de commerce sont ou ont été employées sur le marché canadien aux dates pertinentes aux fins de l'opposition en l'instance.

Mme Palmer a également annexé à son affidavit les résultats d'une recherche portant sur toutes les marques enregistrées comportant le mot HAPPINESS employées en liaison avec des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Or, en faisant abstraction des marques de commerce de l'opposante et de la requérante, des marques de commerce faisant l'objet d'une prorogation des délais et des deux marques de commerce visant des boissons alcoolisées qui ne devaient pas apparaître en principe dans la recherche, les résultats de cette recherche révèlent l'existence de trois enregistrements au nom de deux propriétaires différents. Compte tenu du nombre plutôt restreint des marques de commerce pertinentes apparaissant à la suite de cette recherche, je ne suis pas enclin à conclure que l'une ou l'autre de ces marques de commerce était employée au Canada à la date pertinente aux fins de l'opposition en l'instance.

Considérant ce qui précède et, en particulier, en ce qui concerne le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce en litige, les deux visant des produits alimentaires pouvant emprunter les mêmes canaux de distribution, et même en conservant à l'esprit la preuve relative à

l'état du registre portant sur les marques de commerce comportant notamment le mot GOLDEN, j'arrive à la conclusion que la requérante ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve lui incombant à cet égard en ce qui concerne le critère de la confusion des marques. Par conséquent, la marque de commerce proposée par la requérante, GOLDEN HAPPINESS et dessin, crée de la confusion avec la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS dûment enregistrée par l'opposante sous le numéro 463,949, le troisième motif d'opposition invoqué étant jugé recevable.

Le quatrième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa e) du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante alléguant que la marque de commerce proposée de la requérante est une marque de commerce dont l'adoption est interdite en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi. Toutefois, aucune allégation de fait n'a effectivement été invoquée par l'opposante qui puisse soutenir un motif d'opposition fondé sur l'alinéa e) du paragraphe 12(1). Par conséquent, ce motif n'a pas été étayé selon les exigences de l'alinéa a) du paragraphe 38(3) de la Loi et doit donc être écarté.

Les cinquième et septième motifs sont fondés sur les alinéas a) et c) du paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante faisant valoir l'emploi antérieur qu'il a fait de sa marque de commerce et de son nom commercial afin de contrer le droit auquel la requérante prétend quant à l'enregistrement de la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS et dessin. Cependant, en raison des lacunes de la preuve de l'opposante à cet égard, celle-ci n'a pas démontré son utilisation antérieure au Canada soit de sa marque de commerce, soit de son nom commercial GOLDEN HAPPINESS. Par conséquent, ces motifs ne lui sont d'aucun secours. Quant au sixième motif, la demande d'enregistrement déposée par l'opposante pour la marque de commerce GOLDEN HAPPINESS, portant le numéro 795,691, a franchi l'étape de l'enregistrement le 27 septembre 1996 et, par conséquent, il ne s'agissait pas d'une demande en instance à la date de l'annonce de la présente demande [29 janvier 1997]. Par conséquent, l'opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve qui lui incombait en vertu du paragraphe 16(4) de la Loi en ce qui a trait au motif qu'il invoquait en se fondant sur l'alinéa b) du paragraphe 16(3) de la Loi, et ce motif ne peut donc être retenu.

Le dernier motif soulève le caractère non distinctif de la marque de commerce de la requérante GOLDEN HAPPINESS et dessin. Encore une fois, en raison des lacunes de la preuve de l'opposante à cet égard, elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de la preuve en ce qui concerne ce motif. Par conséquent, ce motif d'opposition ne peut être retenu lui non plus.

Ayant été dûment mandaté par le Registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je refuse de faire droit à la présente demande en vertu des dispositions du paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL, QUÉBEC, CE 28^e JOUR DU MOIS D'AOÛT 2001.

G.W. Partington,
Agent d'audition,
Commission des oppositions des marques de commerce