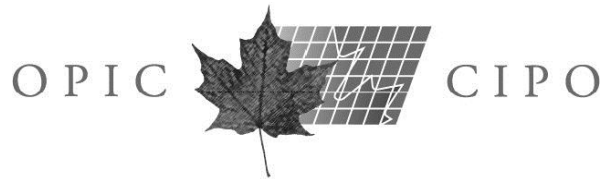


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2013 TMOB 33
Date de la décision : 2013-02-21

**DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN
VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée par Bereskin
& Parr LLP contre l’enregistrement
n° TMA368 933 pour la marque de commerce
WOMAN & CHILD DESIGN au nom de Sing-Lin
Foods Corporation**

[1] À la demande de Bereskin & Parr LLP (le Requérent), le Registraire des marques de commerce a émis un avis au titre de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*) le 12 janvier 2011 à Sing-Lin Foods Corporation (l’Inscrivant), propriétaire inscrit de l’enregistrement n° TMA368 933 pour la marque de commerce WOMAN & CHILD DESIGN (la Marque), illustrée ci-après :



[2] La Marque est enregistrée aux fins d'usage en liaison avec « *des pâtes alimentaires, à savoir des nouilles* » (les Marchandises).

[3] L'article 45 de la *Loi* stipule que le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service énuméré dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, sinon, la date la plus récente où elle a été employée et la raison pour laquelle elle n'a pas été employée depuis. Dans le présent cas, la période pertinente pour démontrer l'emploi de la marque se situe entre le 12 janvier 2008 et le 12 janvier 2011 (la Période pertinente).

[4] L'alinéa 4(1) de la *Loi* définit l'« emploi » comme suit :

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.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la *Loi* sont de fournir une procédure simple, sommaire et rapide pour élaguer le registre. Il a été établi dans *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 CPR (2^e) 62 (CAF) que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas, en matière de droit, pour démontrer l'emploi. Le destinataire d'un avis en vertu de l'article 45 doit présenter des preuves montrant comment il a employé la marque de commerce pour permettre au Registraire de

déterminer si les faits sont admissibles comme un emploi de la marque de commerce conformément à l'article 4 de la *Loi*. Il a toutefois été établi également qu'une surabondance de preuves n'est pas requise si l'emploi peut être démontré de façon simple et directe [voir *Union Electric Supply Co c. Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2^e) 56 (CFPI)].

[6] En réponse à l'avis du Registrare, l'Inscrivant a produit l'affidavit de Wei-Chao Chen. Les deux parties ont déposé des observations écrites, mais l'Inscrivant a été seul à participer à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Chen explique qu'il est le Président de l'Inscrivant, poste qu'il occupe depuis 1991.

[8] Concernant la manière par laquelle la Marque est liée aux Marchandises, M. Chen explique que la Marque apparaît sur tous les emballages des Marchandises vendues au Canada. Il présente à l'appui des échantillons d'emballage dans la Pièce A. Il explique que ces échantillons sont représentatifs des emballages utilisés pour la vente des Marchandises durant la période pertinente.

[9] Concernant les transferts commerciaux des Marchandises au Canada, M. Chen présente des chiffres de vente approximatifs pour les années 2008, 2009 et 2010. Ces chiffres ne sont pas négligeables. En outre, M. Chen joint quelques factures qui, selon son affirmation, montrent les ventes des Marchandises de l'Inscrivant au Canada en 2008, 2009 et 2010.

[10] Les transactions/transferts commerciaux ci-dessus ne sont en cause. Ce que la partie requérante trouve problématique, c'est plutôt la manière dont la Marque apparaît sur les échantillons d'emballage dans la Pièce A. En bref, la Partie requérante soutient que l'affidavit de M. Chen n'établit pas l'« usage » de la *marque de commerce enregistrée* durant la période pertinente selon le sens de l'article 4 de la *Loi*.

[11] La Partie requérante explique que, tout d'abord, deux des quatre images soumises sur les échantillons d'emballage dans la Pièce A sont trop petites et peu claires, et qu'en conséquence, elles sont ambiguës. J'en conviens. Par contre, je note que ces images

semblent suivre la forme de la marque enregistrée, à l'exception de l'addition d'un petit rectangle ou d'un petit tapis rouge apparaissant en arrière-plan des caractères chinois. Si ces images étaient plus claires, et s'il était évident que les principales caractéristiques de la Marque restaient essentiellement les mêmes, je suppose que j'aurais trouvé l'addition du rectangle ou du tapis rouge peu importante.

[12] Quant aux autres échantillons d'emballage, ils montrent les images suivantes :



Dans les deux cas, le rideau en arrière-plan est de couleur rouge, tout comme le symbole précédant le mot WU-MU.

[13] À propos des images ci-dessus, la Partie requérante souligne les différences entre ces images par rapport à la marque enregistrée. D'une part, la Partie requérante signale qu'à la différence de la marque enregistrée, ces images comprennent un rideau rectangulaire suspendu sur une tringle à rideaux. En outre, à la différence de la marque enregistrée, ces images comprennent l'inscription WU-MU et un dessin supplémentaire composé d'un cercle et d'un triangle à gauche du mot WU-MU. Enfin, la Partie requérante soutient qu'il y a des différences dans les expressions faciales de la femme et de l'enfant, ainsi que dans le motif du kimono de la femme.

[14] La Partie requérante prétend que, si l'on appliquait l'épreuve de l'écart du cas *Canada (Registraire of Marques de commerce) c. Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 à 525 (CAF), compte tenu de toutes les différences signalées plus haut, la Marque employée ne constitue pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée.

[15] L'épreuve mentionnée dans le cas *Honeywell Bull* est décrite à la page 525 comme suit :

L'épreuve pratique à appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée à la marque de commerce telle qu'elle est employée, et à déterminer si les différences entre ces deux marques sont si peu importantes qu'il est probable qu'un consommateur non informé supposerait que les deux marques, malgré leurs différences, identifient des marchandises ayant la même origine.

[16] Il est également indiqué dans le cas *Honeywell Bull* que, si la marque de commerce employée s'écartait de la Marque enregistrée, la question à poser serait de savoir si la Marque était employée de façon telle qu'elle ne perdait pas son identité et restait reconnaissable malgré les différences.

[17] Pour trancher la question, il faut déterminer si les « caractéristiques dominantes » ont été conservées [*Promafil Canada ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 CPR (3^e) à 59 (CAF)].

[18] Enfin, il a également été soutenu que l'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue l'emploi de la marque enregistrée si le public, dans une première impression, percevait la marque de commerce *per se* comme étant employée. Ceci est également une question de fait, qui repose sur le fait de savoir si la marque de commerce se démarque ou non des éléments supplémentaires, par exemple par l'emploi de différents lettrages ou polices, ou si les éléments supplémentaires seraient perçus comme étant clairement des éléments descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 CPR (3^e) 535 (TMOB); 88766 *Canada Inc. c. National Cheese Co.* (2002), 24 CPR (4^e) 410 (TMOB)].

[19] Dans le cas présent, je conviens avec l'Inscrivant que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce enregistrée, à savoir la femme, l'enfant et les caractères chinois, ont été effectivement conservées dans les images montrées plus haut. Bien qu'il y ait des différences dans les expressions faciales de la femme et de l'enfant, ainsi que dans le motif du kimono de la femme, je trouve que ces différences sont mineures. De fait, je trouve ces différences comparables aux différences entre le pingouin mince et le pingouin corpulent qui ont été jugées acceptables dans *Promafil, supra*.

[20] Concernant l'ajout du rideau rouge et de la tringle, je conviens également avec l'Inscrivant qu'une telle addition est sans conséquence sur l'impression générale de la Marque. Le rideau constitue simplement un arrière-plan, alors que les éléments dominants de la Marque sont au premier plan. La Marque conserve son identité et reste reconnaissable malgré cette différence.

[21] Enfin, pour ce qui est de l'inclusion du mot WU-MU et du dessin du cercle et du triangle, l'Inscrivant soutient que ces éléments seraient considérés par les consommateurs soit comme des marques de commerce distinctes [voir *Nightingale, supra*], soit comme des éléments supplémentaires mineurs qui ne modifient pas l'apparence générale de la Marque. Une fois de plus, je suis d'accord.

[22] Dans l'ensemble, je trouve que les caractéristiques dominantes de la Marque ont été conservées [*Promafil, supra*], que la Marque n'a pas perdu son identité et reste reconnaissable, et que les consommateurs restent susceptibles de penser que les deux marques, malgré leurs différences, identifient des marchandises qui ont la même origine [*Honeywell Bull, supra*].

Décision

[23] En conséquence, compte tenu de ce qui précède, en vertu de l'autorité qui m'est conférée au titre de l'alinéa 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lenga Nguyen