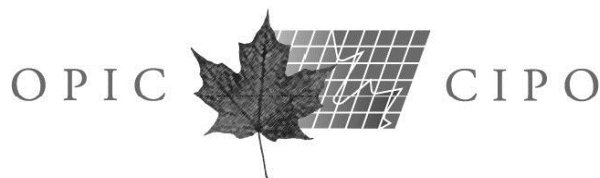


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 94  
Date de la décision : 2011-06-20

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Cheung’s Bakery Products  
Ltd. à l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1,329,117 pour la  
marque de commerce SAINT HONORE  
CAKE SHOP & CHINESE  
CHARACTERS DESIGN au nom de  
Saint Honore Cake Shop Limited**

[1] Le 13 décembre 2006, Saint Honore Cake Shop Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce SAINT HONORE CAKE SHOP & CHINESE CHARACTERS DESIGN, reproduite ci-dessous (la Marque) :



[2] La demande concernant la Marque était fondée sur l’emploi projeté des marchandises suivantes :

(1) Contenants en métal pour l’entreposage d’aliments; boîtes et contenants en fer blanc pour l’entreposage d’aliments; boîtes en métal pour la conservation d’aliments; boîtes en métal commun pour l’entreposage d’aliments; boîtes en papier ou en carton pour l’emballage; emballages, contenants et sacs pour aliments.

(2) Rubans adhésifs, étiquettes en papier et étiquettes pour utilisation avec papier d'emballage de cadeaux; rubans; imprimés, nommément menus, panneaux d'affichage publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, nommément livrets et matériel didactique dans le domaine des aliments et des boissons; brochures et catalogues.

(3) Café, thé, cacao, pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits, gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbons, friandises glacées, chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux œufs, gâteau du nouvel an, crèmes-desserts, crème glacée, huiles et graisses alimentaires, pâtés impériaux, boules de riz gluant, brioches, dumplings, grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux, grignotines à base de riz ou de céréales, sauces pour gâteaux et pâtes alimentaires.

(Collectivement les Marchandises).

[3] La Requérante a déclaré à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) que la traduction anglaise des caractères chinois figurant dans la Marque était SAINT HONORE CAKE SHOP [PÂTISSERIE SAINT-HONORÉ]. La Requérante affirme également que la translittération des caractères chinois est SING ON NAH BANG UK.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 13 février 2008.

[5] Le 27 février 2008, Cheung's Bakery Products Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Il est possible de résumer les motifs d'opposition de la façon suivante :

- Aux termes des alinéas 38(2)a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises compte tenu des marques de l'Opposante, tel qu'exposé dans la déclaration d'opposition, et au paragraphe 10 ci-dessous, que connaissait la Requérante. En outre, la Requérante a déjà tenté d'enregistrer la Marque sous la demande n° 1,021,414; la Requérante a toutefois retiré sa demande lorsque l'Opposante a déposé et signifié ses preuves à la Requérante dans l'instance d'opposition concernée.
- Aux termes des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante, décrites dans la déclaration d'opposition. Les caractères chinois des marques de l'Opposante sont identiques aux caractères chinois de la Marque, et diffèrent uniquement par le type d'impression. Les deux se prononcent phonétiquement comme « on noh beng uk » et sont reconnues

comme voulant dire ANNA CAKE HOUSE [PÂTISSERIE ANNA] par toute personne qui comprend et lit les caractères chinois.

- Aux termes des alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de la production de la demande d'enregistrement de la Marque, celle-ci créait de la confusion avec les marques de l'Opposante qui avaient été employées antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises et services décrits dans la déclaration d'opposition. L'opposante n'avait pas abandonné ses marques de commerce à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, et elle avait utilisé de façon continue lesdites marques de commerce depuis une date bien antérieure à la date de dépôt de la demande relative à la Marque.
- Aux termes de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les Marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la Requérante des marchandises ou services de l'Opposante et elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[6] La Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et invite celle-ci à en démontrer le bien-fondé.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a déposé des copies certifiées conformes des enregistrements n<sup>os</sup> LMC480,506; LMC354,194; LMC354,193 et LMC667,403 ainsi que les affidavits de Ronald Cheung senior, souscrit le 15 septembre 2008, de Bill Joyce, souscrit 9 septembre 2008, de Qing Xie, souscrit 15 septembre 2008 et Ron Cheung jr, souscrit 15 septembre 2008. La Requérante a demandé et obtenu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire des témoins de l'Opposante, mais n'a pas effectué lesdits contre-interrogatoires.

[8] La Requérante n'a déposé aucune preuve à l'appui de sa demande.

[9] Seule l'Opposante a déposé un plaidoyer écrit. Les parties ont demandé une audience à laquelle elles étaient toutes deux représentées.

#### Preuves de l'Opposante

[10] Les copies certifiées conformes des enregistrements déposés par l'Opposante à titre de preuve aux termes de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), visent les marques de commerce suivantes, qui sont toutes enregistrées en liaison

avec des produits de boulangerie, à savoir gâteaux, pâtisseries et pains et avec l'exploitation d'une boulangerie (les marchandises et services de l'Opposante) :

- Chinese Characters Design [dessin composé de caractères chinois], reproduit ci-dessous – enregistrement n° LMC480,506

安 娜 餅 屋

- ANNA'S CAKE HOUSE – enregistrement n° LMC354,194
- ANNA'S CAKE HOUSE & Design, reproduite ci-dessous – enregistrement n° LMC354,193



- ANNA'S CAKE HOUSE & Chinese Characters Design, [Dessin composé de caractères chinois] reproduite ci-dessous – enregistrement n° LMC667,403

安 Anna's 娜 Cake 餅 House 屋

*Affidavit de Ronald Cheung senior*

[11] M. Cheung sr est le président de l'Opposante et de la licenciée de l'Opposante, Cheung's Bakery & Coffee Shop Ltd. (la Licenciée).

[12] M. Cheung sr déclare que sa famille exploite une boulangerie dans la région du Grand Vancouver en liaison avec les marques de l'Opposante, depuis juin 1974 pour la marque composée de caractères chinois, pour la marque ANNA'S CAKE HOUSE et pour la marque ANNA'S CAKE HOUSE & Design et depuis décembre 1997 pour la marque ANNA'S CAKE HOUSE & Chinese Characters Design. M. Cheung sr affirme que la boulangerie était exploitée à l'origine en association avec lui, Anna Cheung (sa sœur), Kathleen Cheung (sa femme) et une autre personne nommée Lila Jong. M. Cheung sr affirme qu'en 1987 l'Opposante a été

constituée en société et a acquis les actifs de l'association, y compris le droit et le titre de propriété sur la marque composée de caractères chinois, sur la marque ANNA'S CAKE HOUSE et sur la marque ANNA'S CAKE HOUSE & Design.

[13] M. Cheung sr affirme que le nom ANNA et la traduction en caractères chinois de ce nom, à savoir les deux premiers caractères chinois de la marque-dessin, ont été choisis pour la pâtisserie d'après celui de sa sœur Anna Cheung.

[14] Dans son affidavit, M. Cheung sr relate avec force détails l'histoire de sa famille. J'estime que la plupart de ces renseignements ne se rapportent pas à la présente instance.

[15] M. Cheung sr affirme que le prédécesseur en titre de l'Opposante a ouvert la première Anna's Cake House en 1974 au 666 Kingsway à Vancouver. M. Cheung sr affirme que cette boulangerie était spécialisée dans la boulangerie chinoise, du genre que l'on trouve dans les rues de Hong Kong pour donner aux Sino-Canadiens de Vancouver un goût de leur pays d'origine.

[16] M. Cheung sr affirme que l'Opposante est spécialisée dans la fabrication de gâteaux, pâtisserie, brioches et pains à base de crème et de beurre frais, qu'elle utilise uniquement du beurre et de la crème véritable ainsi que des ingrédients naturels sans aucun additif, agents de remplissage ou produits chimiques.

[17] M. Cheung sr affirme que les ventes du prédécesseur de l'Opposante n'ont représenté, au cours des six premiers mois de 1974, qu'un [TRADUCTION] « montant de misère de 5 065 \$ », mais que le commerce a commencé à prendre de l'ampleur à mesure que sa réputation parmi la communauté chinoise de Vancouver s'est répandue.

[18] D'après M. Cheung sr, l'Opposante occupe « une place prédominante dans le domaine de la boulangerie à Vancouver » principalement grâce au bouche-à-oreille. M. Cheung sr affirme que la plupart de la publicité que fait l'Opposante consiste uniquement à faire connaître les magasins et produits nouveaux ou à commanditer des activités caritatives. M. Cheung sr affirme que son fils, Ronnie (M. Cheung jr), est le personnage public le plus visible dans la pâtisserie de l'Opposante et est souvent invité à participer à des émissions de télévision pour montrer les techniques chinoises utilisées dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie.

[19] M. Cheung sr décrit l'évolution de l'Opposante et du commerce de son prédécesseur. Plus précisément, il mentionne les dates auxquelles l'Opposante a déménagé les locaux de la boulangerie ainsi que le moment où elle a ouvert de nouveaux emplacements pour servir le public. L'opposante et son prédécesseur ont progressivement ouvert un certain nombre de boulangeries (les détails les concernant étant également exposés dans l'affidavit de M. Cheung jr), de sorte qu'au moment du dépôt de son affidavit, l'Opposante exploitait quatre boulangeries dans lesquelles travaillaient 50 employés.

[20] M. Cheung sr affirme que l'Opposante s'occupe d'activités caritatives dont il fournit les détails, notamment la commandite de Vision mondiale Canada, de la British Columbia Children's Hospital Foundation et de la Christian Children's Foundation.

[21] M. Cheung sr affirme que la réputation de l'Opposante s'étend au-delà de la région du Grand Vancouver parce que les clients qui fréquentent les boulangeries viennent de Toronto, New York, San Francisco, Los Angeles et de régions d'Asie comme Hong Kong, Taiwan et la Chine.

[22] M. Cheung sr affirme que l'Opposante est régulièrement invitée à créer des franchises, mais qu'elle a refusé de le faire pour éviter de diluer son nom commercial.

#### *Affidavit de Bill Joyce*

[23] M. Joyce est le directeur de projet sur la diffusion du recensement de 2006 au sein de la Division des opérations du recensement de Statistique Canada.

[24] M. Joyce déclare que l'information contenue dans son affidavit est fondée sur les mises en tableau de composition des langues tirées du recensement effectué par Statistique Canada en 2006.

[25] En se fondant sur l'examen de ces mises en tableau, M. Joyce affirme qu'en 2006 1 012 065 personnes déclaraient le chinois comme leur seule langue maternelle; le chinois était la langue la plus fréquemment parlée à la maison pour 796 145 personnes et 1 346 510 personnes déclaraient que leur origine ethnique était chinoise (soit leur seule origine ethnique, soit en combinaison avec une autre origine ethnique). Pour ce qui est des statistiques relatives à la

langue, M. Joyce a également fourni une répartition des dialectes chinois déclarés par ces personnes.

*Affidavit de Qing Xie*

[26] M<sup>me</sup> Xie atteste être chargée de cours à l'Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, parler couramment le mandarin et lire et comprendre les caractères chinois. M<sup>me</sup> Xie a été présentée comme une experte dans le domaine des études de langue chinoise. J'ai examiné son curriculum vitae, et j'admets que M<sup>me</sup> Xie possède les compétences d'un expert dans le domaine des études de langue chinoise.

[27] Ce n'est pas parce que l'opinion d'expert de M<sup>me</sup> Xie porte sur la question finale à trancher dans l'opposition que son témoignage n'est pas admissible [voir *L.G.S. Products Inc. c. Caprice Hosiery Canada Ltd.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 183 (C.O.M.C.); *Xerox of Canada Ltd. et al c. IBM Canada Ltd.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. T.G. Bright & Co. Ltd. et al.* (1982), 71 C.P.R. (2d) 138 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Je ne peux toutefois retenir son avis du seul fait qu'elle est une experte. Je dois examiner les faits et les hypothèses sur lesquels elle a fondé son opinion pour en apprécier la validité et le processus par lequel elle y est arrivée [voir *William H. Rorer (Canada) Ltd. c. Johnson & Johnson* (1980), 48 C.P.R. (2d) 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[28] La Cour suprême du Canada a récemment formulé un commentaire sur la question du témoignage d'expert dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* 2011 CSC 27 :

La présentation d'une preuve d'expert dans les affaires portant sur des marques de commerce ne diffère pas de la présentation d'une telle preuve dans d'autres contextes. Dans *R. c. Mohan*, [1994] 2 R.C.S. 9, la Cour a énoncé quatre exigences à satisfaire pour qu'une preuve d'expert soit acceptée au procès : a) la pertinence, b) la nécessité d'aider le juge des faits, c) l'absence de toute règle d'exclusion, et d) la qualification suffisante de l'expert. En examinant la norme relative à la deuxième de ces exigences, à savoir la « nécessité », la Cour a expliqué que l'expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury » [...].

[29] Considérant l'ensemble de l'affidavit de M<sup>me</sup> Xie, j'estime que le témoignage de M<sup>me</sup> Xie répond au critère exposé dans l'arrêt *R. c. Mohan*, ci-dessus.

[30] M<sup>me</sup> Xie dit qu'elle a examiné les caractères chinois figurant dans la demande n° 1,329,118 et qu'elle reproduit dans son affidavit. Je note que la demande n° 1,329,118 est une demande en coinstance présentée par la Requérante. Elle fait également l'objet d'une opposition de la part de l'Opposante et je note que, contrairement à la déclaration de M<sup>me</sup> Xie, les caractères chinois mentionnés dans son affidavit sont en fait ceux qui figurent dans la Marque.

[31] Selon M<sup>me</sup> Xie, ces caractères chinois se prononcent « sheng an na bing wu » en dialecte mandarin et « sing on no bing uk » en dialecte cantonnais par une personne qui lit et connaît bien les caractères chinois.

[32] M<sup>me</sup> Xie affirme avoir examiné les caractères chinois figurant dans la marque-dessin de l'Opposante. Elle affirme qu'à son avis les caractères chinois de cette marque de commerce se prononceraient « an na bing wu » en dialecte mandarin et « on no bing uk » en dialecte cantonnais par une personne qui lit et comprend bien les caractères chinois.

[33] M<sup>me</sup> Xie affirme que les caractères chinois de la Requérante sont écrits dans un style différent de celui utilisé pour le dessin des caractères chinois figurant dans la marque de l'Opposante. M<sup>me</sup> Xie affirme que malgré cette différence, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième caractères chinois de la Marque, et les deux premiers caractères chinois de la marque de l'Opposante composée de caractères chinois se liraient de la même façon, auraient le même son et seraient traduits à l'aide des mêmes mots anglais. Elle affirme que la différence est comparable à celle d'une personne qui lit et comprend l'anglais qui examinerait un texte dont la police de caractère est Arial, et un autre Times New Roman.

[34] M<sup>me</sup> Xie a ensuite fourni des traductions des caractères chinois contenus dans les marques des parties à la fois du chinois à l'anglais et de l'anglais au chinois. M<sup>me</sup> Xie s'est fondée sur les dictionnaires anglais-chinois et chinois-anglais (pièces B, C, D, E, F) pour chacun des mots suivants :

- les deux premiers caractères chinois de la marque composée d'un dessin figurant des caractères chinois de l'Opposante se traduiraient par « ANNA », et vice versa;



- les deux caractères chinois de la Marque se prononcent « bing wu » en dialecte mandarin et « bing uk » en dialecte cantonnais et se traduisent par « Cake House » ou « Cake Shop » [Pâtisserie];
- les mots anglais « cake » et « house » ou « shop » se traduiraient et s'écriraient en caractères chinois comme le deuxième des deux caractères chinois de la marque-dessin de l'Opposante ou les deux derniers caractères chinois de la Marque;
- le premier caractère chinois de la Marque se prononce « sheng » en dialecte mandarin et « sing » en dialecte cantonnais et se traduit par « Sainte », et vice versa;
- les caractères chinois de la Marque seraient compris et traduits comme « Maison de gâteau de Sainte-Anna » ou « Magasin de gâteau de Sainte-Anna »; et
- les caractères chinois de la marque-dessin de l'Opposante seraient compris et traduits comme « Pâtisserie d'Anna » ou « Magasin de gâteaux d'Anna ».

[35] M<sup>me</sup> Xie affirme que la forme écrite des caractères chinois a une apparence identique pour tous les dialectes chinois et donc que l'apparence des caractères chinois de la Marque et de la marque-dessin de l'Opposante seraient identiques pour tout Canadien sinophone, quel que soit son dialecte.

[36] L'opposante se fonde sur l'affidavit de M<sup>me</sup> Xie pour conclure que les marques des parties comportent des ressemblances sur le plan de la translittération et de la traduction en anglais. Surtout, l'Opposante s'appuie sur les déclarations de M<sup>me</sup> Xie pour étayer son affirmation selon laquelle la traduction fournie par la Requérente est inexacte. Plus précisément, pour étayer la conclusion selon laquelle les deuxième et troisième caractères chinois de la Marque s'épellent ANNA, et non HONORE comme le prétend la Requérente.

[37] À l'audience, la Requérente a présenté un certain nombre d'arguments pour discréditer la qualité d'experte en études de langue chinoise de M<sup>me</sup> Xie. Plus précisément, la Requérente a mis en doute la connaissance des langues chinoises de M<sup>me</sup> Xie, signalant l'existence d'une divergence entre deux paragraphes de son affidavit qui traitent de la traduction des caractères chinois utilisés pour « Cake House/Shop », et a demandé pourquoi M<sup>me</sup> Xie n'avait pas cité de dictionnaire chinois-anglais pour appuyer sa traduction de « Anna » (elle a uniquement mentionné un dictionnaire anglais-chinois).

[38] Je note que la Requérante a sollicité et obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M<sup>me</sup> Xie au sujet de son affidavit. Si la Requérante avait des doutes au sujet des compétences de M<sup>me</sup> Xie en tant qu'experte ou mettait en doute le contenu de son affidavit, elle aurait pu soulever ses questions en contre-interrogatoire, ce qu'elle n'a pas fait. Je demeure convaincue que M<sup>me</sup> Xie est suffisamment qualifiée pour présenter un témoignage d'opinion au sujet de la langue chinoise et a suffisamment justifié les traductions qui figurent dans son affidavit.

#### *Affidavit de Ron Cheung jr*

[39] M. Cheung jr est le directeur des opérations de l'Opposante.

#### *Activités de l'Opposante*

[40] M. Cheung jr déclare qu'avec son cousin, Gregory Cheung, il est responsable des activités commerciales quotidiennes de l'Opposante et de la Licenciée.

[41] M. Cheung jr affirme que son père, M. Cheung sr, sa tante Anna et sa mère, Kathleen Cheung, étaient au départ les seuls administrateurs de l'Opposante et de la Licenciée, mais qu'en 2006 il a été nommé administrateur de l'Opposante et de la Licenciée. M. Cheung jr affirme que son père est président et sa mère, secrétaire des deux sociétés. M. Cheung jr affirme qu'il est le directeur des opérations des deux sociétés.

[42] M. Cheung jr confirme que l'Opposante est bien la propriétaire des marques déposées de l'Opposante et décrit les emplacements et les moments où l'Opposante a exploité son commerce de boulangerie. M. Cheung jr fournit également les coordonnées des emplacements des boulangeries exploitées par la Licenciée.

#### *La Licenciée*

[43] M. Cheung jr affirme que la Licenciée a été constituée en société en 1987 et que la Licenciée et l'Opposante sont dirigées par les mêmes directeurs et dirigeants.

[44] M. Cheung jr décrit la façon dont l'Opposante contrôle la nature et la qualité des produits de boulangerie qui portent les marques de l'Opposante. M. Cheung jr affirme que depuis la constitution en société de l'Opposante et de la Licenciée, son père et lui-même ont surveillé le fonctionnement des boulangeries ainsi que la production des produits de boulange de toutes les boulangeries exploitées par l'Opposante et la Licenciée pour veiller à ce que soient préservées les normes en matière de nature et de qualité des produits imposées par l'Opposante.

[45] M. Cheung jr affirme que depuis la constitution en société de l'Opposante, la production des produits de boulangerie a toujours relevé de l'Opposante. M. Cheung jr affirme que cela couvre l'ensemble du processus, depuis le début jusqu'au produit fini, à savoir la sélection et l'acquisition des ingrédients, le mélange et le traitement de la pâte, la cuisson au four, la finition et la décoration, le transport et l'entreposage des produits de boulangerie. M. Cheung jr affirme que les produits finis sont soit vendus dans la principale boulangerie de l'Opposante, soit livrés dans les boulangeries de la Licenciée pour y être vendues à leurs clients. M. Cheung jr affirme que la seule exception à cette pratique concerne certaines tartes et brioches qui sont livrées, pour en préserver le plus possible la qualité et la fraîcheur, à la Licenciée par l'Opposante sous forme de pâte, qui est ensuite cuite et terminée par la Licenciée. M. Cheung jr affirme qu'il n'y a que deux boutiques de la Licenciée qui reçoivent des tartes et des brioches non finies de cette façon. M. Cheung jr affirme que pour ces produits non finis, l'Opposante en contrôle la cuisson et la finition par la surveillance qu'elle exerce sur les boutiques par l'Opposante.

[46] M. Cheung jr affirme que l'Opposante et la Licenciée ont conclu une licence conventionnelle en date du 16 décembre 1991, qui a été enregistrée auprès du Bureau des marques de commerce (pièce OO). M. Cheung jr déclare que l'Opposante et la Licenciée exerçaient leurs activités conformément aux clauses de cette licence à la date à laquelle il a souscrit son affidavit. M. Cheung jr déclare que l'utilisation par la Licenciée des marques de l'Opposante est également conforme à une entente de licence verbale conclue entre elle et la Licenciée. M. Cheung jr affirme qu'un contrat de concession de licence écrit a été conclu par ces deux entités le 30 août 2005 (pièce PP).

[47] M. Cheung jr affirme qu'aux termes des licences conventionnelles et du contrat de concession de licence, lui et son père veillent, quotidiennement et de façon permanente, à ce que

la nature et la qualité des marchandises et services fournis en liaison avec les marques de l'Opposante respectent les normes très strictes de l'Opposante. M. Cheung jr affirme qu'il existe une relation de travail très étroite entre les opérations de l'Opposante et celles de la Licenciée depuis la création des deux sociétés.

*L'utilisation des marques déposées de l'Opposante en liaison avec les services de celle-ci*

[48] M. Cheung jr affirme que depuis le début de l'entreprise de boulangerie de l'Opposante, la marque-dessin de caractères chinois et la marque ANNA'S CAKE HOUSE & Design ont toujours figuré de façon bien visible dans les annonces concernant les boulangeries de l'Opposante ainsi que sur l'emballage contenant les produits de boulangerie de l'Opposante.

[49] À l'appui de cette affirmation, M. Cheung jr joint à son affidavit des copies de photographies des affiches intérieures et extérieures utilisées dans les boulangeries de l'Opposante. Il affirme qu'elles représentent les affiches qui ont été placées dans ces locaux, de la façon suivante :

- ancienne boulangerie du 666 East Broadway de 1977 à 1997 (pièce A);
- boulangerie principale du 606 East Broadway, Vancouver (C.-B.), depuis 1997 (pièce B).

[50] M. Cheung jr affirme que l'Opposante fabrique tous les produits de boulangerie dans la boulangerie principale. M. Cheung jr affirme que les produits de boulangerie finis sont transportés de la boulangerie principale aux autres emplacements pour y être vendus au public. M. Cheung jr affirme que certains produits de boulangerie sont préfabriqués à la boulangerie principale et terminés dans certains autres emplacements. M. Cheung jr affirme que grâce à cette pratique, il est possible d'effectuer un contrôle de qualité et d'uniformité pour tous les produits vendus par l'Opposante et la Licenciée.

[51] M. Cheung jr joint des photographies des affiches que l'on retrouve dans les boulangeries exploitées par la Licenciée, qui représentent et ont toujours représenté les marques de l'Opposante. Il affirme que les photographies sont représentatives des affiches qui figurent dans ces emplacements dans le cadre de leurs activités, de la façon suivante :

- Emplacement Oakridge (pièce C) – depuis juin 1991;

- Emplacement Burnaby (pièce D) – depuis septembre 1998;
- Emplacement Lansdowne Centre Mall (pièce E) – depuis septembre 2004;
- Emplacement de la 41<sup>e</sup> Avenue ouest, Vancouver (pièce F) – d’avril 2000 à janvier 2006 date de la fermeture de la boulangerie;
- Ancienne boulangerie située au 8191 Westminster Highway, à Richmond (C.-B.) – de septembre 1987 à 1996 (pièce G);
- 4040 No. 3 Road, à Richmond (C.-B.) – de 1996 à octobre 2005, année de fermeture de la boulangerie (pièce H).

[52] M. Cheung jr affirme que le personnel des boulangeries de l’Opposante et de la Licenciée répond au téléphone en utilisant aussi bien l’anglais que le chinois (dialectes cantonnais et mandarin). M. Cheung jr affirme également que tous les employés parlent couramment les dialectes cantonnais et mandarin et qu’ils passent la majeure partie de leur journée à parler avec leurs clients dans l’un de ces dialectes chinois.

[53] M. Cheung jr affirme qu’à la date de la souscription de son affidavit, la plupart des fournisseurs de l’Opposante désignaient toujours celle-ci par son nom chinois tel qu’il figure dans la marque-dessin. M. Cheung jr joint à son affidavit des copies d’échantillons représentatifs des factures des fournisseurs où elles figurent de cette façon (pièce KK).

[54] M. Cheung jr a joint des échantillons de documents utilisés par l’Opposante pour exercer ses activités commerciales, comme suit, sur lesquels figurent et ont toujours figuré les marques de l’Opposante :

- échantillon de papier à en-tête et d’enveloppes utilisées de 1977 à 2004 (pièce I);
- échantillon de papier à lettres utilisé de 2004 à la date de la souscription de l’affidavit (pièce J);
- photographies et imprimés des cartes professionnelles du déposant utilisés de 1997 à environ 2006 ainsi que cartes professionnelles utilisées au moment de la souscription de son affidavit (pièce K); et
- quatre cartes professionnelles utilisées de 1985 à 1991 (pièce L).

[55] M. Cheung jr déclare que l'Opposante et la Licenciée font également la promotion des boulangeries de l'Opposante en distribuant des cartes promotionnelles pour pâtisseries de mariage chinois qui donnent à leur titulaire le droit de choisir un certain nombre de pâtisseries. M. Cheung jr a joint des copies des cartes que l'Opposante et la Licenciée ont, d'après lui, distribué régulièrement pendant de nombreuses années de la façon suivante, et qui montrent toutes et qui ont toujours montré les marques de l'Opposante :

- Pièce M – Annonce de 2006 à 2007 contenant des cartes promotionnelles traditionnelles de pâtisserie pour mariage chinois;
- Pièce N – Échantillons de cartes qui ont été distribuées aux clients et aux clients potentiels entre 1974 et 1977 (pièce N);
- Pièce O – Copies des cartes d'anniversaire de l'Opposante qui ont été distribuées pendant ses trois premières années d'activité (c.-à-d., 1974 à 1977) (pièce O).

[56] M. Cheung jr déclare que l'Opposante et la Licenciée font également la publicité des boulangeries de l'Opposante en l'inscrivant dans des annuaires téléphoniques. À l'appui de cette affirmation, M. Cheung jr a fourni des copies de pages provenant de ces annuaires téléphoniques (pages blanches de Vancouver de 1975 à aujourd'hui (pièce P), pages jaunes de Vancouver de 2004 à 2008 (pièce P) et annuaire téléphonique chinois du Grand Vancouver de 1996 (pièce Q)). M. Cheung jr affirme que l'Opposante place des inscriptions gratuites dans les pages jaunes de Vancouver depuis 1975.

[57] M. Cheung jr joint également à son affidavit une copie d'une page contenant les annonces inscrites et affichées de l'Opposante tirées de l'édition de 1998 du 738 Directory Services Ltd. Directory (pièce Q). M. Cheung jr affirme que c'est un répertoire d'entreprises présentées sous leurs noms en caractère chinois. M. Cheung jr affirme que cette société offre également un service d'assistance annuaire téléphonique en chinois et fournit les numéros de téléphone aux sinophones qui recherchent une société par son nom chinois. M. Cheung jr affirme que l'Opposante figure dans l'annuaire de cette société depuis 1991 et y figurait toujours au moment où il a souscrit son affidavit.

[58] M. Cheung jr affirme que l'Opposante et la Licenciée font également de la publicité dans des émissions de radio et de télévision qui sont diffusées en chinois dans la région où

l'Opposante exerce ses activités. Il a fourni des traductions anglaises certifiées de ces annonces préparées par l'agence de publicité de l'Opposante (pièce II).

[59] M. Cheung jr déclare que la publicité de l'Opposante vise principalement la communauté chinoise où se retrouvent, affirme-t-il, les principaux clients des boulangeries de l'Opposante. Il affirme qu'environ 80 à 85 % des clients de l'Opposante sont d'origine chinoise.

[60] M. Cheung jr déclare que la meilleure publicité de l'Opposante est le bouche à oreille. M. Cheung jr affirme que l'Opposante est spécialisée dans les produits de boulangerie [TRADUCTION] « de la meilleure qualité, fabriqués à partir des meilleurs ingrédients et suivant des techniques de contrôle de la qualité très particulières pour ce qui est de la cuisson et du traitement de ses produits de boulangerie ». M. Cheung jr joint à son affidavit une copie du site Web de l'Opposante qui figure à *www.annas.ca* (pièce R), qui décrit, selon lui, la nature des produits de l'Opposante ainsi que les engagements et garanties qu'offre l'Opposante en matière de qualité. M. Cheung jr affirme avoir lu cette information sur toutes les pages du site Web de l'Opposante qu'il joint à son affidavit et dont il confirme l'exactitude. M. Cheung jr affirme que le site Web de l'Opposante existe sur Internet depuis le début de 1998.

[61] M. Cheung jr affirme qu'au cours des années les boulangeries de l'Opposante ont figuré dans diverses publications. Il joint une série d'articles tirés de divers journaux de la Colombie-Britannique (pièces S, T, U, V).

[62] M. Cheung jr affirme avoir participé à plusieurs émissions de variétés et de nouvelles à la télévision où il présentait les nouvelles technologies de boulangerie, tel l'appareil capable d'imprimer des images sur le dessus des gâteaux, utilisé par l'Opposante. Il a également participé à l'émission *City Cooks* de *City Television* pour montrer diverses techniques de cuisson chinoises. M. Cheung jr affirme être invité à participer à ces émissions environ une fois par an.

[63] M. Cheung jr déclare que l'Opposante et la Licenciée participent à divers événements caritatifs et communautaires. M. Cheung jr a joint à son affidavit une copie d'un extrait du site Web de l'Opposante qui décrit certaines activités jusqu'au 11 septembre 2008 (pièce W) ainsi qu'une annonce publiée en 2008 pour le ministère asiatique de Vision mondiale.

Emploi des marques de l'Opposante en liaison avec les marchandises de l'Opposante

[64] M. Cheung jr affirme que l'Opposante et la Licenciée fabriquent et vendent divers types de pains et de brioches. Il a joint à son affidavit une copie d'un extrait du site Web de l'Opposante qui montre les pains et brioches offerts le 11 septembre 2008 (pièce X).

[65] M. Cheung jr joint à son affidavit diverses pages du site Web de l'Opposante (la pièce Y montre les pâtisseries de l'Opposante; la pièce Z les gâteaux de l'Opposante; la pièce AA contient des renseignements sur la société et les contrats de vente; la pièce BB fournit des renseignements sur les gâteaux de mariage de l'Opposante; la pièce CC est la page d'accueil de l'adresse URL alternative [www.annascake.com](http://www.annascake.com) de l'Opposante).

[66] M. Cheung jr affirme que l'Opposante et la Licenciée vendent leurs produits de boulangerie emballés dans des boîtes, des sacs et des petits contenants en papier sur lesquels figurent en évidence les marques de l'Opposante, et il a joint des échantillons de ces objets à son affidavit de la façon suivante :

- boîte pour gâteaux utilisée de 1987 à 1991 (pièce DD);
- sac en plastique utilisé de 1987 à 1991 (pièce EE);
- boîte pour gâteaux utilisée depuis 2004 (pièce FF);
- ruban d'emballage utilisé depuis 2006 (pièce FF);
- sacs en plastique utilisés depuis 1997 (pièce FF);
- sacs en plastique biodégradables utilisés depuis 2008 (pièce FF);
- contenant en papier utilisé au moment où il a souscrit à son affidavit (pièce FF);  
et
- photographie d'un contenant en papier et d'un emballage pour gâteaux dont l'utilisation commencera à la fin de 2008 (pièce FF).

[67] M. Cheung jr affirme qu'avant les dates mentionnées dans son affidavit, l'Opposante et la Licenciée ont utilisé des produits d'emballage semblables, montrant les différents emplacements. Il affirme que la marque de commerce ANNA'S CAKE HOUSE & Chinese Characters Design n'a pas été employée sur ces produits avant 2004.



[68] M. Cheung jr affirme que dans les boulangeries de l'Opposante et de la Licenciée, les produits sont décrits à la fois avec des mots anglais et des caractères chinois. M. Cheung jr joint à son affidavit des photographies des vitrines habituelles montrant les produits de boulangerie de 2005 à 2008 (pièce GG). Les photographies montrent que l'anglais et les caractères chinois sont tous deux utilisés sur ces affiches.

[69] M. Cheung jr affirme que l'Opposante est connue pour ses « gâteaux de lune » qui sont fabriqués à la main à partir d'ingrédients naturels uniquement pendant la saison des festivals d'automne. M. Cheung jr joint à son affidavit une photographie d'une boîte pour gâteau de lune utilisée pour emballer les produits de boulangerie par l'Opposante et la Licenciée depuis 2000 (pièce HH). La pièce HH montre également une photographie d'un sac et d'une boîte utilisés pour les gâteaux de lune en 2008 ainsi qu'une photographie des gâteaux de lune figurant dans la vitrine de la boulangerie Broadway de l'Opposante le 12 septembre 2008.

[70] M. Cheung jr montre que le nombre des ventes annuelles de gâteaux de lune à des clients individuels a varié entre 4 600 et 9 000 de 2000 à 2007.

#### Dépenses de publicité de l'Opposante

[71] M. Cheung jr affirme qu'entre 2000 et 2007, l'Opposante a dépensé entre 14 000 \$ et 35 000 \$ en frais de publicité, tandis que les frais partiels de publicité pour l'année 2008 s'élèvent à 1 700 \$.

[72] M. Cheung jr affirme qu'étant donné que la plus grande partie de la clientèle de l'Opposante est composée de clients fidélisés ou de personnes qui ont entendu parler de l'Opposante par le bouche à oreille, celle-ci n'est pas obligée de dépenser beaucoup en publicité pour attirer les clients. M. Cheung jr joint également à son affidavit des dépenses de publicité détaillées de l'Opposante pour les années 1998 à 2008 (pièce II). M. Cheung jr affirme que ces chiffres constituent de la publicité effectuée par son agence de publicité, Irix Design Group Inc., ce qui représente environ 80 % de leurs dépenses totales de publicité.

### Le chiffre d'affaires de l'Opposante

[73] M. Cheung jr fournit les chiffres d'affaires de l'Opposante de 2000 à 2007. Il affirme que l'Opposante et la Licenciée ont effectué de plus de 150 000 à 190 000 ventes pendant cette période. Il affirme que le chiffre d'affaires correspondant à cette même période a varié entre 1,8 et 2 millions de dollars.

### L'entreprise de la Requérante

[74] M. Cheung jr fait un certain nombre de déclarations concernant l'entreprise de la Requérante, dont la plupart sont appuyées par des documents imprimés à partir du site Web de la Requérante, le 4 août 2005 (pièce LL). Je note que toutes les déclarations de M. Cheung jr concernant la Requérante et son entreprise sont fondées sur des renseignements et des croyances et constituent donc du ouï-dire *prima facie* [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le même commentaire s'applique aux documents imprimés à partir du site Web de la Requérante et il n'est donc pas possible de se fier à ces documents pour démontrer la véracité de leur contenu [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), infirmé par (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (C.A.F.)].

### Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[75] Il incombe légalement à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande respecte les exigences de la Loi. L'Opposante doit toutefois s'acquitter du fardeau initial de présenter des preuves admissibles suffisantes pour pouvoir raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la p. 298].

[76] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Alinéas 38(2)a/30i) – La date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, à la p. 475 (C.O.M.C.) et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, à la p. 432 (C.O.M.C.)].

- Alinéas 38(2)b)/12(1)d) – Date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
- Alinéas 38(2)c)/16(3)a)- Date de la production de la demande [voir par. 16(3) de la Loi].
- Alinéa 38(2)d)/Article 2 – Date de la production de l’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

### Motif de l’article 30

#### *Alinéa 30i)*

[77] L’alinéa 30i) de la Loi exige que la demande contienne une déclaration portant que le requérant est convaincu qu’il a le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises. La Requérante a inclus cette déclaration dans sa demande.

[78] Dans une situation comme celle de la présente espèce dans laquelle la déclaration demandée est fournie, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) ne peut être retenu que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il y a, par exemple, preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155 (C.O.M.C.)].

[79] L’opposante n’a pas présenté d’observations au sujet du motif de l’article 30, que ce soit dans les observations écrites ou à l’audience.

[80] Je ne suis pas convaincue que l’Opposante ait démontré que la présente espèce est un cas exceptionnel dans lequel le motif de l’alinéa 30i) peut être retenu et je rejeterai donc ce motif d’opposition.

### Motif d’opposition fondé sur l’impossibilité d’enregistrer la Marque – Alinéa 12(1)d) de la Loi

[81] L’opposante a déposé des copies certifiées conformes des certificats d’enregistrement à l’égard des marques déposées de l’Opposante qu’elle invoque. Ayant exercé le pouvoir

discrétionnaire du registraire, je confirme que les marques déposées de l'Opposante sont toutes valides.

[82] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve initial concernant ce motif d'opposition, il incombe ensuite à la Requérente de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante.

[83] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi énonce que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[84] Pour appliquer le test de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : 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; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il est possible de ne pas accorder la même force probante à ces différents facteurs. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

*Circonstances de l'espèce – Le consommateur canadien moyen*

[85] L'opposante soutient, et je souscris à cet argument pour les motifs qui suivent, qu'il s'agit là d'une situation où il serait approprié de tenir compte de l'impression qu'aurait le consommateur canadien moyen qui peut lire et comprendre les caractères chinois pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre les marques des parties.

[86] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante reproduit un long passage de la décision *Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc.* (1999), 4 C.P.R. (4th) 71 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [*Cheung Kong*] qui fait autorité en ce qui concerne l'appréciation de la confusion entre des marques de commerce comportant des caractères chinois. L'Opposante a également cité les décisions *Baylor University c. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson's Bay et al* (2000), 8 C.P.R. (4th) 64 (C.A.F.) et *Pepper King Ltd. c. Sunfresh Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) qui appliquent le raisonnement tenu dans la décision *Cheung Kong*.

[87] Je note que dans *Cheung Kong*, le juge Evans a examiné la décision *Cheung's Bakery Products Ltd. c. Saint Anna Bakery Ltd.* (1992), 46 C.P.R. (3d) 261 (C.O.M.C.) [*Cheung's Bakery*] que la Requérente invoque dans son plaidoyer. Plus précisément, monsieur le juge Evans a formulé les commentaires suivants (non souligné dans l'original) :

62. Une fois de plus, suivant mon interprétation, le registraire a voulu dire que, vu l'ensemble de la preuve dont il disposait, il ne pouvait conclure qu'un nombre « important » de consommateurs des marchandises auxquelles les marques en question sont associées reconnaîtraient la similitude des caractères chinois figurant sur les deux marques. Je ne crois pas que le registraire ait affirmé que, pour ce qui est de déterminer les risques de confusion, le « Canadien moyen » ne pourrait jamais être une personne qui ne comprend pas la langue étrangère en cause et qu'en droit, la langue comprise par le « consommateur moyen » des marchandises ou services en cause ne saurait faire partie des « circonstances de l'espèce » dont le registraire doit tenir compte.

63. L'avocate de l'Opposante m'a cité certaines décisions à l'appui de la proposition plus générale suivant laquelle le critère applicable en matière de confusion est celui de la confusion créée dans l'esprit du « consommateur moyen ». Elle ajoute que cette personne fictive doit être identifiée en fonction des consommateurs effectifs du produit auquel la marque est associée. Ainsi, la question de savoir si une marque risque de créer de la confusion est une question qui doit être posée, non pas dans l'abstrait, mais en fonction du marché concret dans lequel les marchandises ou services sont offerts.

64. Ainsi, dans le jugement *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Cattanach a fait remarquer (à la page 5) :

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs.

[...]

65. L'application de ce principe à la question en litige en l'espèce ferait en sorte que, si l'on peut inférer de la preuve qu'un pourcentage important des consommateurs probables des services offerts par Living Realty connaissent bien les caractères chinois, le registraire devrait tenir compte de ce facteur en tant que « circonstances de l'espèce » pour statuer sur les risques de confusion avec la marque de Cheung Kong.

[...]

67. Si [le registraire] a effectivement fondé sa conclusion sur le fait que le « Canadien moyen » ne peut pas lire les caractères chinois, sans tenir compte de la question de savoir si la preuve administrée en l'espèce démontre qu'un nombre important de clients effectifs de Living Realty sont probablement en mesure de faire la translittération des deux premiers caractères de la marque proposée pour lire Cheung Kong ou pour traduire ces mots par « long fleuve », je crois alors, en toute déférence, qu'il a commis une erreur de droit.

[88] L'opposante soutient que la décision *Cheung Kong* intéresse la présente affaire pour un certain nombre de raisons, à savoir :

- Elle indique qu'il est approprié d'examiner la probabilité de confusion du point de vue du Canadien moyen qui comprend le chinois lorsque les faits étayaient une telle conclusion. Dans *Cheung Kong*, les preuves indiquaient clairement que le requérant ciblait la communauté chinoise, même s'il n'excluait pas les clients d'autres origines. L'Opposante soutient que l'on retrouve les mêmes faits dans la présente affaire;
- Le juge Evans a pris « connaissance d'office » de l'existence d'une communauté chinoise importante à Toronto sans qu'il dispose de preuve directe concernant le nombre des clients réels ou potentiels qui comprennent les langues chinoises. En l'espèce, il existe des preuves fournies par un représentant de Statistique Canada qui précise le nombre de Canadiens qui comprennent les langues chinoises;

- Le juge Evans a déclaré que le requérant visait la communauté chinoise de Toronto ce qui l'a amené à en déduire qu'une partie importante des clients de la Requérente étaient membres de cette communauté. En l'espèce, l'Opposante soutient que les preuves tirées du site Web et du rapport annuel de la Requérente permettent de conclure que la Requérente cible la communauté chinoise;
- Le juge Evans a déclaré que le fait que le requérant ait décidé d'utiliser des caractères chinois dans sa marque indique que la plupart de ses clients sont en mesure de les lire. L'Opposante soutient qu'en l'espèce le fait que la marque montre de façon proéminente les caractères chinois indique également que la Requérente a l'intention de cibler la communauté chinoise;
- Dans *Cheung Kong*, la cour a conclu qu'il y avait confusion entre une marque composée de caractères chinois et une marque qui en était l'équivalent anglais. L'opposante soutient que dans un tel cas, la confusion n'aurait été possible qu'avec des personnes qui peuvent lire et comprendre les deux langues. En l'espèce, il s'agit toutefois de confusion entre deux marques composées de caractères chinois; par conséquent, cela pourrait créer de la confusion également pour les Canadiens qui ne lisent et ne parlent que le chinois, mais qui ne connaissent pas l'anglais. L'opposante soutient que cela élargit la population susceptible de confondre les marques en l'espèce.

[89] À l'audience, la Requérente a admis que le critère en matière de confusion doit s'apprécier du point de vue des consommateurs qui consomment réellement les marchandises ou les services en question. La Requérente soutient toutefois que pour examiner la probabilité de confusion du point de vue du consommateur qui connaît le chinois, il doit exister des preuves indiquant que le consommateur moyen des marchandises des parties peut lire et comprendre les caractères chinois. La Requérente invoque la décision *Cheung's Bakery*, dont les faits sont, d'après elle, semblables à la présente espèce. Dans *Cheung's Bakery*, le registraire a pris connaissance d'office du fait que certains Canadiens parlent chinois, mais a finalement jugé que la preuve ne permettait pas de conclure qu'un nombre important de consommateurs parlaient ou comprenaient le chinois. La Requérente soutient qu'il en va de même dans la présente affaire dans la mesure où la preuve ne permet pas de conclure que le consommateur moyen est en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois, de faire une translittération vers l'anglais ou que l'entreprise de la Requérente cible la communauté chinoise, comme cela a été constaté dans *Cheung Kong*.

[90] L'Opposante s'appuie de son côté sur l'affidavit de Joyce pour conclure qu'il existe un nombre important de Canadiens qui sont en mesure de parler et de comprendre les langues

chinoises. L'affidavit Joyce montre que plus d'un million de personnes ont déclaré le chinois comme seule langue maternelle et que près de 800 000 personnes parlaient le plus souvent chez eux une langue chinoise.

[91] À l'audience, la Requérente a soutenu que l'affidavit de M. Joyce ne permettait pas de conclure qu'une partie importante des consommateurs canadiens pouvaient lire et traduire en anglais les caractères chinois. Plus précisément, la Requérente a pris comme exemple les quelque 170 000 personnes qui ont déclaré le mandarin comme seule langue maternelle et affirme que cela ne représente pas une partie importante de la population totale canadienne qui s'élève à 31 millions. La Requérente a également fait des commentaires sur les pièces B et C de l'affidavit de Joyce en déclarant que, si ces pièces peuvent indiquer le pourcentage de la population canadienne dont la langue maternelle et la langue parlée à la maison sont le chinois, elles n'indiquent aucunement le nombre des personnes qui, au Canada, peuvent effectivement lire les caractères chinois. En réponse, l'Opposante affirme que retenir l'argument de la Requérente sur ce point reviendrait à conclure implicitement que ces personnes sont des analphabètes fonctionnels. L'opposante soutient que ce serait là un résultat absurde. Je ne peux que souscrire à cet argument.

[92] La Requérente soutient également que parmi les 170 000 personnes qui ont déclaré le mandarin comme langue maternelle, seulement 136 000 d'entre elles affirmaient avoir une connaissance de l'anglais; la Requérente soutient donc que le lien entre le fait de parler le mandarin et la capacité de lire et traduire ces caractères en anglais « est relativement ténu ». Je ne souscris pas à cet argument. Cela veut dire que 80 p. 100 de ces personnes peuvent lire et traduire ces caractères en anglais. À mon avis, c'est là un lien qui est loin d'être « ténu ».

[93] Je retiens l'argument de la Requérente selon lequel l'affidavit de Joyce ne contient pas d'éléments permettant de connaître le pourcentage de ces chiffres qui concerne précisément les banlieues de Vancouver. J'estime que cela n'est pas fatal à la thèse de l'Opposante compte tenu des autres preuves, étant donné que j'estime que l'Opposante a fourni des preuves permettant de conclure qu'un nombre important de Canadiens parlent et comprennent des langues chinoises.

[94] Il convient surtout de décider si les consommateurs réels des marchandises des parties sont en mesure de lire et comprendre les caractères chinois. L'Opposante s'appuie sur les



affidavits de Cheung jr et de Cheung sr pour montrer qu'elle cible la communauté chinoise de la région du Grand Vancouver. J'estime que l'Opposante a fourni des preuves suffisantes pour justifier de conclure qu'une partie importante des consommateurs réels de l'Opposante sont en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois.

[95] L'Opposante invoque également les documents produits par M. Cheung jr, qui sont tirés du site Web de la Requérente pour étayer sa conclusion selon laquelle la Requérente a également l'intention de cibler la communauté chinoise. Je note, comme cela a déjà été mentionné, que la déclaration de M. Cheung jr concernant la nature de l'entreprise de la Requérente constitue *prima facie* du ouï-dire.

[96] À l'audience, la Requérente a contesté les arguments de l'Opposante concernant les activités commerciales projetées de la Requérente au Canada. La Requérente soutient que, s'il est vrai qu'elle exerce ses activités en Chine et à Hong Kong, il n'existe pas de preuve montrant l'emploi de la Marque au Canada. La Requérente soutient qu'il n'est pas surprenant que son site Web montre les caractères chinois et cible les consommateurs chinois, puisqu'elle a jusqu'ici uniquement exercé ses activités en Chine et Hong Kong. La Requérente soutient qu'il n'est pas approprié de s'appuyer sur des documents étrangers pour déterminer dans quelle région elle a l'intention d'exercer ses activités commerciales lorsqu'elle aura décidé d'employer la Marque au Canada. La Requérente soutient qu'il serait inapproprié de conclure que son site Web asiatique amène à conclure qu'elle va continuer à cibler les consommateurs chinois dès qu'elle commencera à exercer ses activités au Canada.

[97] Je conviens avec la Requérente que je ne peux pas accorder une force probante très grande aux preuves présentées par l'Opposante au sujet des opérations commerciales que la Requérente projette d'exercer au Canada. Il me paraît tout de même raisonnable de conclure que la Requérente a probablement l'intention, jusqu'à un certain point, de cibler les consommateurs chinois au Canada. Je fonde cette conclusion sur la décision de la Requérente de faire figurer des caractères chinois dans la Marque, ainsi que sur l'inclusion par la Requérente des « gâteaux de lune », « pâtés impériaux » et « gâteaux de Nouvel An » dans ses Marchandises (élément dont l'Opposante a démontré qu'il s'agissait de pâtisseries chinoises) ainsi que les liens existants entre la Requérente, la Chine et Hong Kong.

[98] Vu les faits particuliers de l'affaire, les observations des parties et les preuves figurant au dossier, je conclus qu'il s'agit là d'une affaire où il est approprié de considérer la probabilité de confusion que la Marque peut entraîner pour ceux qui sont en mesure de lire et de comprendre à la fois l'anglais et le chinois.

*6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[99] La Marque est composée de cinq caractères chinois présentés en écriture cursive et stylisée avec les éléments verbaux « Saint Honore Cake Shop Ltd. ». Examinée dans son ensemble, la Marque suggère les Marchandises en partie en raison de l'inclusion des mots « Cake Shop » et des caractères chinois qui veulent dire la même chose. En outre, l'élément verbal « Saint Honore » est descriptif des Marchandises parce que c'est le nom d'un genre de gâteau en français [voir le dictionnaire Larousse en ligne, à l'adresse <http://www.larousse.com/en/dictionaries/french>, « Gâteau de pâte brisée ou feuilletée, bordé d'une couronne de petits choux à la crème et garni au centre de crème chantilly »].

[100] L'opposante soutient que ses marques de commerce ont un caractère distinctif inhérent, en particulier pour ce qui est du mot ANNA et des deux premiers caractères chinois de chacune des marques de commerce qui se prononcent, d'après l'Opposante, « an na » en mandarin, et « on no » en cantonnais et se traduisent par ANNA. Je conviens avec l'Opposante que l'élément le plus distinctif de ses marques est l'élément ANNA; je conclus toutefois qu'en raison de l'inclusion des mots « Cake House » et des caractères chinois qui veulent dire la même chose, les marques de l'Opposante suggèrent ses marchandises et services.

[101] Je conclus qu'en raison de l'inclusion du mot ANNA, les marques de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent supérieur à celui de la Marque.

[102] Étant donné que la force d'une marque de commerce peut être augmentée lorsqu'elle devient connue au Canada par sa promotion ou son emploi, je vais maintenant examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[103] La Requérante n'a pas déposé de preuve concernant l'emploi de la Marque après la production de la demande et c'est pourquoi je ne peux tirer de conclusion au sujet de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue.

[104] À l'audience, la Requérante a soutenu que l'affidavit de Cheung sr montre que les activités commerciales de l'Opposante se limitent aux banlieues de Vancouver et donc que l'affirmation de M. Cheung sr selon laquelle la réputation de l'Opposante s'étend au-delà de ce secteur n'est pas vraiment étayée par les preuves parce que les commentaires concernant les consommateurs venant des États-Unis et d'Asie ne peuvent être pris en compte dans une instance d'opposition canadienne et que les commentaires concernant les clients venant d'autres régions du Canada ne sont pas étayés par des preuves appropriées.

[105] Je suis néanmoins convaincue que les preuves de l'Opposante permettent de conclure que ses marques sont devenues connues dans la région du Grand Vancouver, plus particulièrement au sein de la communauté chinoise. Plus précisément, comme cela est mentionné ci-dessus, les preuves indiquent que les ventes annuelles des marchandises et services vendus en liaison avec les marques de l'Opposante se sont élevées à environ deux millions de dollars par année entre 2001 et 2005 et à 1,8 million de dollars par année entre 2006 et 2008. L'Opposante soutient, et les preuves l'indiquent, qu'elle a conclu près de 150 000 transactions relatives à la vente de produits de boulangerie chaque année entre 2000 à 2007. L'Opposante soutient que la publicité relative à ses services et produits de boulangerie se fait principalement par le bouche à oreille, mais elle a également encouru des dépenses de publicité modérées, qui représentent environ 14 000 à 35 000 \$ entre 2000 et 2007. L'opposante soutient qu'elle et sa licenciée ont également tiré profit du fait qu'elles étaient mentionnées dans des publications et les entrevues de M. Cheung jr à la radio et à la télévision en plus de la publicité qui ciblait principalement la communauté chinoise.

[106] En me basant sur ce qui précède, je conclus que ce facteur est favorable à l'Opposante.

*6(5)b) – La période pendant laquelle chacune d'entre elles a été en usage*

[107] La Marque a fait l'objet d'une demande d'enregistrement le 13 décembre 2006 en vue de son emploi projeté au Canada. La Requérante n'a pas déposé de preuve concernant l'emploi de la marque après la production de la demande.

[108] J'estime que les preuves déposées par l'Opposante confirment les dates de premier emploi mentionnées dans chacun de ses enregistrements, à savoir : Chinese Characters Design (LMC480,506); ANNA'S CAKE HOUSE (LMC354,194) et ANNA'S CAKE HOUSE & Design (LMC354,193) par le propriétaire prédécesseur de l'Opposante de 1974 à 1987 et par l'Opposante depuis sa constitution en société en 1987 et ANNA'S CAKE HOUSE & Chinese Characters Design (LMC667,403) depuis décembre 1997.

[109] D'après ce qui précède, ce facteur est largement favorable à l'Opposante.

*6(5)c) et d) – La nature des marchandises, des entreprises et du commerce*

[110] C'est l'état déclaratif des marchandises de la Requérante tel qu'il figure dans sa demande, et non les marchandises et services déposés de l'Opposante qui régissent mon appréciation de ce facteur [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[111] L'Opposante soutient que les marchandises des parties sont identiques, ou du moins étroitement ressemblantes, pour ce qui est des marchandises suivantes de la Requérante :

Pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits, gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbon, friandise glacée, chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux œufs, gâteau du Nouvel An, crèmes desserts, crème glacée, huiles et graisses alimentaires, pâtés impériaux, boules de riz gluant, brioches, dumplings, grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux, grignotines à base de riz ou de céréales, sauces pour gâteaux et pâtes alimentaires.

[112] L'opposante soutient en outre que les marchandises des parties sont similaires pour ce qui est des marchandises suivantes de la Requérante :

Café, thé, cacao, imprimés, notamment menus, panneaux d'affichage publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, nommément livrets et matériels didactiques dans le domaine des aliments et des boissons; brochures et catalogues.

[113] J'estime que les marchandises des parties se chevauchent pour ce qui est des marchandises de la catégorie générale des « produits alimentaires » à savoir,

Pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits, gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbon, friandise glacée, chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux œufs, gâteau du Nouvel An, crèmes desserts, crème glacée, huiles et graisses alimentaires, pâtés impériaux, boules de riz gluant, brioches, dumplings, grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux, grignotines à base de riz ou de céréales, sauces pour gâteaux et pâtes alimentaires

[114] J'estime également qu'il existe une certaine ressemblance entre les marchandises et services de l'Opposante et les marchandises suivantes de la Requérante :

[...] emballages, contenants et sacs pour les aliments; [...] imprimés, notamment menus, panneaux d'affichage publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, nommément livrets et matériels didactiques dans le domaine des aliments et des boissons; [...] café, thé, cacao; [...]

étant donné que j'estime acceptable, à la lecture de cette description, de déduire que ces Marchandises pourraient être employées en liaison avec les produits et les services de boulangerie de l'Opposante.

[115] Je n'estime toutefois pas qu'il existe une ressemblance entre le reste des Marchandises et les marchandises et services de l'Opposante parce qu'ils ne font pas partie de la catégorie générale des « produits alimentaires » et en l'absence de preuve en ce sens, je ne suis pas en mesure de décider s'ils pourraient être reliés aux produits et services de boulangerie de l'Opposante.

[116] D'après ce qui précède, ce facteur est favorable à l'Opposante pour ce qui est des Marchandises suivantes : [...] emballages, contenants et sacs pour les aliments; [...] imprimés, notamment menus, panneaux d'affichage publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, nommément livrets et matériels didactiques dans le domaine des aliments et des boissons; [...] café, thé, cacao, pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits, gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbons, friandises glacées, chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux œufs, gâteau du nouvel an, crèmes-desserts, crème glacée, huiles et graisses alimentaires, pâtés impériaux, boules de riz gluant, brioches, dumplings, grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux, grignotines à

base de riz ou de céréales, sauces pour gâteaux et pâtes alimentaires » et favorise la Requérante pour ce qui est des autres Marchandises.

[117] La Requérante n'a pas produit de preuves concernant la nature de son commerce. Je note que la demande de la Requérante ne comprend pas de restriction touchant le genre de commerce. Étant donné le chevauchement direct qui existe entre les marchandises des parties pour ce qui est des marchandises suivantes : « [...] emballages, contenants et sacs pour les aliments; [...] imprimés, notamment menus, panneaux d'affichage publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, nommément livrets et matériels didactiques dans le domaine des aliments et des boissons; [...] café, thé, cacao; pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits, gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbons, friandises glacées, chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux œufs, gâteau du nouvel an, crèmes-desserts, crème glacée, huiles et graisses alimentaires, pâtés impériaux, boules de riz gluant, brioches, dumplings, grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux, grignotines à base de riz ou de céréales, sauces pour gâteaux et pâtes alimentaires ». Il me paraît raisonnable de déduire qu'il y aurait également un chevauchement sur la nature du commerce pour ce qui est de ces marchandises. Toutefois, pour le reste des marchandises, je ne suis pas disposée à tirer une telle conclusion en l'absence de preuve concernant l'emploi de la Marque, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement direct pour ce qui est de la nature des marchandises des parties.

*6(5)e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[118] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance qui existe entre les marques de commerce pour ce qui est de la présentation, du son ou des idées suggérés est le facteur dominant et les autres facteurs jouent un rôle secondaire pour ce qui est des circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[119] L'opposante s'appuie sur l'affidavit de Xie pour justifier la conclusion selon laquelle les marques des parties comportent des similarités sur le plan de la translittération et de la traduction en anglais. Principalement, l'Opposante s'appuie sur M<sup>me</sup> Xie pour étayer son argument selon lequel la traduction présentée par la Requérante est inexacte. Plus précisément, pour étayer la

conclusion selon laquelle les deuxième et troisième caractères chinois de la marque énoncent ANNA, et non HONORE comme le soutient la Requérante.

[120] Les divergences entre les traductions fournies par les parties au sujet des caractères chinois ont pour effet de créer une certaine confusion sur la façon d'évaluer les ressemblances entre les marques des parties. Cela dit, j'estime que les preuves de l'Opposante n'ont pas été contestées par la Requérante par voie de contre-interrogatoire ou de production de preuves susceptibles de réfuter les précédentes et j'accepte donc que les deuxième et troisième caractères chinois de la marque se traduisent par ANNA.

[121] Pour ce qui est des ressemblances dans le son, l'Opposante a fourni les translittérations suivantes des caractères chinois qui se retrouvent dans la marque-dessin et la marque ANNA'S CAKE HOUSE & Chinese Characters Design : ON NO BING UK (en cantonnais) et AN NA BING WU (en mandarin). De son côté, la Requérante a fourni la translittération suivante pour les caractères chinois figurant dans la Marque : SING ON NAH BANG UK. Les marques des parties comportent également des mots anglais, à savoir ANNA'S CAKE HOUSE pour les marques de l'Opposante et SAINT HONORE CAKE SHOP LTD. pour la Marque.

[122] À l'audience, l'agent de l'Opposante a soutenu que la partie ON HAH de la translittération de la Marque est pratiquement identique, sur le plan phonétique, à la partie ANNA des marques de l'Opposante. À l'audience, la Requérante a soutenu, et j'en conviens, que l'agent de l'Opposante ne possède pas les qualités lui permettant de fournir une opinion sur les ressemblances phonétiques des translittérations du chinois à l'anglais. C'est pourquoi je ne tiendrai pas compte de l'argument de l'Opposante sur ce point.

[123] Pour ce qui est des ressemblances dans la présentation, je note que, si les caractères chinois à partir du deuxième composant la Marque ne sont pas identiques à ceux des marques de l'Opposante, ils sont très semblables. En outre, comme je l'ai noté ci-dessus, j'ai accepté le témoignage d'expert de M<sup>me</sup> Xie selon lequel les différences susceptibles d'exister entre ces caractères sont comparables à la lecture d'un texte en anglais qui aurait pour police de caractère Times New Roman ou Arial.

[124] L'inclusion des mots anglais dans la Marque, en particulier le mot HONORE, crée une différence entre les marques des parties pour ce qui est du son et de la présentation. Toutefois, l'importance de cette différence est réduite par le fait que le mot HONORE n'est souligné d'aucune façon et est inclus uniquement à titre d'élément de la dénomination sociale de la Requérante.

[125] En me basant sur ce qui précède, j'estime que les marques des parties comportent certaines ressemblances dans la présentation et le son.

[126] En outre, en raison de l'inclusion du mot CAKE en anglais et des caractères chinois qui, selon le témoignage de M<sup>me</sup> Xie, se traduisent par « Cake House » ou « Cake Shop », les marques des parties comportent également un degré de ressemblance dans les idées qu'elles suggèrent.

[127] D'après ce qui précède, ces facteurs favorisent l'Opposante.

#### *Conclusion au sujet de l'alinéa 12(1)d) de la Loi*

[128] Après avoir pris en compte toutes les circonstances de l'espèce, en particulier du chevauchement entre la nature des marchandises et du commerce des parties ainsi que les ressemblances dans le son, la présentation et les idées suggérées, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante au sujet des marchandises suivantes (ci-après désignées comme les Marchandises semblables) :

[...] emballages, contenants et sacs pour aliments; [...] imprimés, nommément menus, panneaux d'affichage publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, nommément livrets et matériel didactique dans le domaine des aliments et des boissons; [...] café, thé, cacao, pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits, gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbons, friandises glacées, chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux œufs, gâteau du nouvel an, crèmes-desserts, crème glacée, huiles et graisses alimentaires, pâtés impériaux, boules de riz gluant, brioches, dumplings, grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux, grignotines à base de riz ou de céréales, sauces pour gâteaux et pâtes alimentaires.

[129] Compte tenu de ce qui précède, je fais droit au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi uniquement pour ce qui est des Marchandises semblables.



[130] Pour ce qui est des autres Marchandises, la différence constatée sur le plan de la nature des marchandises et du commerce montre que la prépondérance des probabilités favorise la Requérante et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi pour ce qui est du reste des Marchandises.

#### Motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

##### *Alinéa 16(3)a) de la Loi*

[131] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) est basé sur le fait que l'Opposante a employé et révélé antérieurement ses marques de commerce au Canada.

[132] Malgré la charge imposée à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir que les marques de commerce alléguées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi ont été employées ou révélées au Canada avant la date de production de la demande de la Requérante (13 décembre 2006) et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (13 février 2008) [par. 16(5) de la Loi].

[133] Comme cela est mentionné dans l'analyse des preuves de l'Opposante, j'estime que l'Opposante a réussi à établir qu'elle employait ses marques de commerce avant le 13 décembre 2006 et qu'elle ne les avait pas abandonnées au 13 février 2008.

[134] La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante et les conclusions que j'ai tirées au sujet du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi sont donc également applicables ici. Par conséquent, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante pour ce qui est uniquement des Marchandises semblables.

[135] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est rejeté pour les autres Marchandises.

Le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif – Alinéa 38(2)d) de la Loi

[136] Ce motif d'opposition porte essentiellement sur la question de la confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante employées et devenues connues en liaison avec des produits et des services de boulangerie.

[137] La Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de montrer que la Marque permet d'établir une distinction entre ces marchandises de celles d'autres personnes au Canada et les en distingue véritablement [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]; l'Opposante doit toutefois s'acquitter du fardeau initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'absence de caractère distinctif.

[138] Ayant le fardeau de persuasion, l'Opposante doit démontrer qu'au moment de la production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour détruire le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[139] Tel que mentionné dans l'analyse des preuves de l'Opposante, j'estime que l'Opposante a réussi à établir que ses marques de commerce sont devenues suffisamment connues pour détruire le caractère distinctif de la Marque avant le 27 février 2008.

[140] La différence qui existe entre les dates pertinentes n'est pas importante et les conclusions tirées au sujet du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sont donc également applicables ici. Par conséquent, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante pour ce qui est uniquement des Marchandises semblables.

[141] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté pour les autres Marchandises.

## Décision

Conformément au pouvoir que me confère le par. 63(3) de la Loi, je refuse d'enregistrer la Marque à l'égard des marchandises suivantes « [...] emballages, contenants et sacs pour aliments; [...] imprimés, nommément menus, panneaux d'affichage publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, nommément livrets et matériel didactique dans le domaine des aliments et des boissons; [...] café, thé, cacao, pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits, gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbons, friandises glacées, chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux œufs, gâteau du nouvel an, crèmes-desserts, crème glacée, huiles et graisses alimentaires, pâtés impériaux, boules de riz gluant, brioches, dumplings, grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux, grignotines à base de riz ou de céréales, sauces pour gâteaux et pâtes alimentaires » et je rejette l'opposition pour les autres marchandises aux termes du par. 38(8) de la Loi [voir *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause].

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Christiane Bélanger