

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 79

Date de la décision : 2020-06-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Hoa Pin Wei Biotech & Food Co., Ltd.

Partie requérante

et

Hai Pa Wang International Group Corp.

Propriétaire inscrite

LMC516,937 pour HAI PA WANG

Enregistrement

DESSIN

INTRODUCTION

[1] Le 13 février 2018, à la demande de Hoa Pin Wei Biotech & Food Co., Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Hai Pa Wang International Group Corp. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC516,937 pour la marque de commerce HAI PA WANG DESSIN (la Marque) reproduit ci- dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Fruits de mer en général; viande; bacon; beurre; fromage en général; croquettes de poulet, de viande et de poisson; fruits confits; vinaigrette; huile comestible; poissons en général à des fins alimentaires; poissons et frites; filets de poisson; algues marines comestibles transformées; mollusques en général; extrait de viande; gelées de viande; pâte de viande; pâtes à tartiner à base de viande; conserves de fruits; fruits congelés; fruits secs; fruits en conserve; gelées; pulpes de fruits; fruits en conserve en général; jambon; confitures; lait; cornichons; saucisses; mélanges de soupes; soupes; légumes cuits; légumes secs; fruits de mer séchés; viandes séchées; légumes conservés; yaourt; boulettes de crevettes; boulettes de poisson; boulettes de seiche; boulettes farcies à la vapeur; boulettes farcies de crevettes; boulettes farcies au poisson, boulettes farcies de seiche, ravioli, petits pains, petits pains en confiture de haricots, petits pains à la viande, petits pains à la confiture de taro, petits pains à la confiture de sésame, petits pains à la vapeur, boulettes de riz, farines de haricots, biscuits, pains, petits pains, collations à base de céréales, barres de céréales transformées prêtes à manger, céréales transformées, assaisonnements en général, confections surgelées, crèmes glacées, glaces aromatisées, farina, farine, tartes à la viande, nouilles, pâtisseries viennoiseries, tartes, puddings, sandwiches, hamburgers, blé transformé, levure, tartes et torsades.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 13 février 2015 au 13 février 2018.

[5] La définition pertinente de l'emploi pour les marchandises énumérées à l'article 4 de la Loi est la suivante :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans

lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc.*, 1980, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3 d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2 d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M. Ming Chin Yeh, établi sous serment le 11 septembre 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] L'auteur de l'affidavit est le président de Volumes Enterprise Ltd. (Volumes), un distributeur à Taïwan qui exporte des produits fabriqués par la Propriétaire au Canada. Il indique que, pendant la période pertinente, Volumes a exporté 480 kg de boulettes de chanos congelées, 330 kg de boulettes de poisson congelées, 247,5 kg de boulettes de poisson congelées avec du poisson-lait et 144 kg de mangue déchiquetée glacée congelée, le tout arborant la Marque. Il joint des photographies de chacun de ces produits en tant que Pièce A. Je fais remarquer que l'emballage de la mangue broyée glacée présente la date « 2017-06-23 ». Les produits présentent un logo dans la configuration suivante (le Logo) :



[9] L'auteur de l'affidavit indique que les caractères chinois supplémentaires qui figurent en haut du Logo se traduisent par [TRADUCTION] « congelés et traités avec expertise ».

[10] En tant que Pièces B et C, respectivement, il joint des reçus pour les produits achetés par Volumes auprès de la Propriétaire, et des déclarations d'exportation indiquant l'exportation des produits susmentionnés de Kaohsiung, à Taïwan, à Vancouver, ainsi que des traductions en anglais, le cas échéant. Bien que la Marque ne figure sur aucun des documents, l'abréviation « FIG » apparaît à côté des produits susmentionnés; l'auteur de l'affidavit indique qu'il s'agit d'une abréviation du mot « figure » (chiffre), indiquant la Marque. Il déclare que ces produits ont été vendus à des consommateurs au Canada.

ANALYSE

[11] La Partie requérante soutient que l'emploi du Logo ne constitue pas l'emploi de la Marque telle qu'elle a été enregistrée, et que la Propriétaire n'a pas employé la Marque en liaison avec aucun des produits enregistrés. Chaque argument sera examiné à tour d rôle.

Présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[12] La Partie requérante soutient que les caractères chinois supplémentaires figurant sur le Logo constituent un écart par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée. En réponse, la Propriétaire fait valoir que le trait dominant de la Marque est la bande qui comporte trois caractères au centre du cercle et que les caractères supplémentaires sont simplement une description qui n'induirait pas en erreur un acheteur inconscient.

[13] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue l'affichage de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3 d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce enregistrée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3 d) 59 (CAF) (*Promafil*)]. L'évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[14] En outre, l'emploi d'une marque de commerce conjointement avec d'autres mots ou caractéristiques constitue un emploi de la marque de commerce enregistrée si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée en tant que marque de commerce. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, tels que par l'emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 35 (COMC); *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4 th) 410 (COMC)].

[15] Lorsqu'on compare la Marque au Logo employé par la Propriétaire au cours de la période pertinente, à mon avis, la Marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable. Les caractéristiques dominantes de la Marque, à savoir la bannière affichant trois grands caractères et le dessin circulaire, demeurent présentes dans le Logo employé par la Propriétaire. Je suis d'accord avec la Propriétaire que ces six caractères supplémentaires sont descriptifs, et je remarque en outre leur taille relativement plus petite par rapport aux caractères dominants dans la bande centrale du Logo. Les caractéristiques dominantes ayant été préservées, j'accepte le fait

que la présentation du Logo constitue la présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée pour les produits sur lesquels elle figure.

Emploi en liaison avec chacun des produits enregistrés

[16] Dans ses observations écrites, la Propriétaire soutient qu'étant donné que les éléments de preuve démontrent l'emploi de la Marque en liaison avec les boulettes de chanos congelées, les boulettes de poisson congelées, les boulettes de poisson congelées avec de la seiche et la mangue congelée déchiquetée, l'enregistrement devrait être maintenu en ce qui concerne les produits suivants [TRADUCTION] : « fruits de mer en général », « fruits confits », « poissons en général à des fins alimentaires », « filets de poisson », « mollusques en général », « fruits congelés », « fruits en conserve en général », « boulettes de poisson », « boulettes de seiche », « boulettes farcies au poisson » et « boulettes farcies de seiche ».

[17] Pour sa part, la Partie requérante fait valoir que le produit de la [TRADUCTION] « mangue glacée » figurant à la Pièce A n'est pas l'un des produits visés par l'enregistrement et que les autres photographies produites en pièce jointe ne sont pas datées et ne montrent donc pas l'emploi de la Marque, citant *Mincov Law Corp c GC jewelers*, 2016 COMC 106. En outre, la Partie requérante soutient que, puisque les reçus et les déclarations d'exportation n'arbovent pas la Marque, ils ne peuvent fournir de preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les produits enregistrés.

[18] Il est bien établi que l'emploi attesté pour un produit donné ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement; ayant distingué certains produits précis dans l'enregistrement, la Propriétaire était tenue de fournir des éléments de preuve à l'égard de chacun des produits énumérés en conséquence [selon *John Labatt*]. En particulier, lorsque l'emploi en liaison avec un produit précis pourrait appuyer deux produits dans un enregistrement, le produit plus précis sera maintenu par rapport au produit plus général [*Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3 d) 195 (CF 1^{re} inst), aux para 14 à 16]. Compte tenu de ces principes, je ne suis pas d'accord avec l'argument de la Partie requérante selon lequel la mangue déchiquetée ou les autres produits en pièce jointe ne peuvent être mis en corrélation avec aucun des produits enregistrés. Je conclus que les boulettes de chanos congelées correspondent le plus logiquement aux [TRADUCTION] « boulettes de poisson »; que les boulettes congelées farcies de

poisson correspondent aux [TRADUCTION] « boulettes farcies au poisson »; que les boulettes farcies de poisson avec seiche correspondent aux [TRADUCTION] « boulettes farcies de seiche », et que la mangue déchiquetée glacée correspond aux [TRADUCTION] « fruits congelés ». Étant donné que la Propriétaire a choisi d'énumérer ces produits enregistrés séparément des produits plus généralisés figurant dans l'enregistrement (tels que les [TRADUCTION] « fruits de mer en général »), il en découle que les produits plus généralisés renvoient à des produits autres que ceux qui sont produits en preuve.

[19] Enfin, je suis convaincu que la Propriétaire a établi que ces quatre produits enregistrés ont été transférés dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente, selon les déclarations sous serment de l'auteur de l'affidavit selon lesquelles ces produits ont été exportés au Canada pendant la période pertinente, et selon la preuve documentaire jointe en tant que Pièces B et C, qui confirme que ces articles ont été vendus au Canada pendant la période pertinente et qu'elles arboraient la Marque.

[20] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « boulettes de poisson », [TRADUCTION] « boulettes farcies au poisson », « boulettes farcies de seiche », et « fruits congelés » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne suis pas convaincu que la Propriétaire n'ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec aucun des produits restants visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[21] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants visés par l'enregistrement :

[TRADUCTION]

[22] Fruits de mer en général; viande; bacon; beurre; fromage en général; croquettes de poulet, de viande et de poisson; fruits confits; vinaigrette; huile comestible; poissons en général à des fins alimentaires; poissons et frites; filets de poisson; algues marines comestibles transformées; mollusques en général; extrait de viande; gelées de viande; pâte de viande; pâtes à tartiner à base de viande; conserves de fruits; [...] fruits secs; fruits en conserve; gelées; pulpes de fruits; fruits en conserve en général; jambon; confitures; lait; cornichons; saucisses; mélanges de soupes; soupes; légumes cuits; légumes secs; fruits de mer séchés; viandes séchées; légumes conservés; yaourt; boulettes de crevettes; [...] boulettes de seiche; boulettes farcies à la vapeur; boulettes farcies de crevettes; [...] ravioli, petits pains, petits pains en confiture de haricots, petits pains à la viande, petits pains à la confiture de taro, petits pains à la confiture de sésame, petits pains à la vapeur, boulettes de riz, farines de haricots, biscuits, pains, petits pains, collations à base de céréales, barres de céréales transformées prêtes à manger, céréales transformées, assaisonnements en général, confections surgelées, crèmes glacées, glaces aromatisées, farina, farine, tartes à la viande, nouilles, pâtisseries viennoiseries, tartes, puddings, sandwiches, hamburgers, blé transformé, levure, tartes et torsades.

[23] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Fruits congelés; boulettes de poisson; boulettes farcies au poisson, boulettes farcies de seiche.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lili El-Tawil



**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Fillmore Riley LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Mark W. Timmis

Pour la Partie requérante