

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 235

Date de la décision : 2021-10-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Wah Loong Ltd.

Opposante

et

Nissin Foods Company Limited

Requérante

1,789,191 pour FU

Demande

(Caractères chinois) & Dessin

DOSSIER

[1] Le 29 juin 2016, Nissin Foods Company Limited (la Requérante) a déposé la demande d’enregistrement pour la marque de commerce FU (Caractères chinois) & Dessin (la Marque), montrée ci-dessous.



[2] La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La demande est fondée sur l'emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants :

Dumplings aux crevettes (ha gow); dumplings au riz glutineux; dumplings aux fruits de mer; brioches végétariennes; rouleaux au riz végétariens; pâte pour rouleaux de printemps; dim sum chinois; nouilles; nouilles de tailles et de formes variées; spaghettis.
(les Produits)

[3] La demande a été annoncée le 14 juin 2017.

[4] Wah Loong Ltd (l'Opposante) s'est opposée à la demande le 15 octobre 2018. Le seul plaidoyer de l'Opposante est que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits établis dans la demande des produits des autres, y compris ceux de l'Opposante, employés en liaison avec la marque de commerce déposée FORTUNE & Dessin de l'Opposante, montrée ci-dessous.



[5] Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications. L'article 70 de la Loi prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date.

[6] La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute l'allégation de l'Opposante.

[7] L'Opposante a produit à titre de preuve l'affidavit de Kim Ying Simon Tang, avec les Pièces A à E.

[8] La Requérante n'a produit aucune preuve.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Analyse du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[10] Une marque de commerce revêt un caractère distinctif lorsque les consommateurs l'associent à une seule source; si une marque de commerce est associée à plus d'une source, elle ne peut pas avoir de caractère distinctif [*Moore Dry Kiln Co of Canada Ltd c US Natural Resources Inc* (1976), 30 CPR (2d) 40 (CAF), à la p. 49].

[11] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits des produits de l'Opposante. Le fardeau initial de l'Opposante est de démontrer que, en date du 15 octobre 2018, sa marque de commerce était connue dans une telle mesure qu'elle pourrait annuler le caractère distinctif de la Marque. L'Opposante s'acquittera de son fardeau si sa marque de commerce est connue au Canada dans une certaine mesure ou est bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 33].

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[12] À titre de preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Kim Ying Simon Tang. M. Tang est le directeur de l'Opposante et occupe ce poste depuis 1984. L'Opposante appose, et continue d'apposer, sa marque FORTUNE & Dessin sur les produits vendus par l'Opposante depuis 1993. L'emploi représentatif de la marque de l'Opposante est montré en liaison avec des produits de riz, des nouilles de riz et des fruits et légumes en conserve.

[13] L'Opposante a vendu ses produits de marque FORTUNE & Dessin à de grands supermarchés partout dans l'Ouest canadien, y compris à T&T, Save on Foods et IGA. À la date de l'affidavit de M. Tang, l'Opposante vendait ses produits FORTUNE & Dessin à environ 300 restaurants et supermarchés. M. Tang affirme également que les produits sont disponibles aux consommateurs par la vente en gros directe, aux restaurants et aux supermarchés dans la région du Grand Vancouver et dans l'Ouest canadien. L'Opposante est également autorisée à exporter en Chine. Des extraits d'une copie de la liste d'autorisation et d'accréditation de 2016 de l'administration de la République populaire de Chine sont joints à titre de Pièce à l'affidavit de M. Tang.

[14] Au cours de la période de 10 ans précédant la date de l'affidavit de M. Tang, les ventes des produits de riz de l'Opposante vendus en liaison avec la marque de commerce de l'Opposante ont atteint entre 60 000 \$ et 80 000 \$ par année. L'Opposante a également employé un large éventail de stratégies de marketing pour promouvoir et publiciser ses produits, y compris : distribution du matériel aux points de vente, publicité dans les médias imprimés traditionnels, programmes d'échantillons en magasin, participation à des salons commerciaux et visite de clients. M. Tang affirme que l'Opposante a dépensé plus de 11 000 \$ en 2017 et plus de

14 000 \$ en 2018 en publicité, marketing et promotion de ses produits vendus en liaison avec la marque de commerce de l'Opposante.

[15] Avec l'exception de la couleur rouge revendiquée comme caractéristique de la Marque de la Requérante, ainsi que l'ajout d'une bordure circulaire stylisée à la Marque, les Caractères chinois dans la Marque semblent identiques à ceux dans la marque de commerce de l'Opposante. En effet, la demande de la Requérante et l'enregistrement de l'Opposante indiquent que la translittération du caractère chinois est FU, signifiant fortune.

[16] La preuve de M. Tang, résumée ci-dessus, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. Bien que je reconnaisse que l'Opposante n'a pas démontré d'importantes ventes pour chacun de ses produits, je suis convaincue, par les ventes de l'Opposante de ses produits à de nombreux restaurants et supermarchés, que la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une mesure suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

La Requérante ne s'acquitte pas de son fardeau ultime

[17] La preuve de M. Tang est que la marque de commerce FORTUNE & Dessin de l'Opposante est, à tout le moins, connue dans une certaine mesure au Canada, alors qu'il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue au Canada à un quelconque degré. De plus, les produits des deux parties comprennent des articles alimentaires, lesquels traverseraient probablement les mêmes voies de commercialisation. Enfin, comme il est indiqué ci-dessus, la Marque est presque identique à la marque de commerce de l'Opposante.

[18] Puisque la Requérante n'a produit aucune preuve et n'a fait aucun plaidoyer, elle ne s'acquitte pas de son fardeau de démontrer que la Marque distingue, ou est adaptée pour distinguer, les Produits. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

DÉCISION

[19] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

Aucune audience n'a été tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG

Pour l'Opposante

Nicolae Arvinte

Pour la Requérante