

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 026

Date de la décision : 2022-02-17

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Sun Ming Hong (Canada) Ltd.

Opposante

et

Arctica Food Group Canada Inc.

Requérante

**1,852,814 pour shuang shen wang in
chinese design**

Demande

APERÇU

[1] Sun Ming Hong (Canada) Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce shuang shen wang in chinese design (la Marque), reproduite ci-dessous, laquelle est visée par la demande d’enregistrement n° 1,852,814 de Arctica Food Group Canada Inc. (la Requérante).

双参王

[2] Comme l'a soutenu la Requérante, la translittération des caractères chinois composant la Marque est SHUANG SHEN WANG et les mots chinois SHUANG SHEN WANG se traduisent par DOUBLE, GINSENG et ROI.

[3] Produite le 16 août 2017, la demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec des « [p]roduits nutraceutiques, nommément concombre de mer et ginseng en poudre pour maintenir une glycémie normale, pour soulager la nervosité comme un sédatif léger et pour favoriser la digestion en cas de nervosité et/ou de stress ».

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 décembre 2018.

[5] Le 5 février 2019, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Tous les renvois dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version antérieure à sa modification. Les motifs d'opposition sont fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 et le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, qui portent tous sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et la marque de commerce GINSENG KING & DESIGN de l'Opposante (parfois appelée la Marque de commerce déposée de l'Opposante).

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie toutes les allégations invoquées dans la déclaration d'opposition.

[7] Les deux parties ont produit une preuve, qui est résumée ci-dessous. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE DES PARTIES

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement invoqué.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Zhi Lory Wang, la présidente-directrice générale de la Requérente, avec les Pièces A à C (l'affidavit Wang). M^{me} Wang fournit les détails de la demande d'enregistrement de la Marque en date du 21 août 2017 [para 2, Pièce A], les détails de l'enregistrement invoqué par l'Opposante [para 3, Pièce B], ainsi qu'une copie d'un article Wikipédia intitulé « Simplified Chinese characters » [caractères chinois simplifiés] [para 6 et 7, Pièce C] et, essentiellement, des commentaires sur la perception des consommateurs et la probabilité de confusion, y compris les différences entre les marques en cause [para 5 à 13].

[10] Dans ses observations écrites, l'Opposante soutient que l'affidavit Wang est inapproprié et devrait être écarté de la preuve puisqu'il n'y a pas de clause d'attestation comprenant la date à laquelle l'affidavit a été souscrit.

[11] Je remarque que l'affidavit Wang ne contient aucune indication de l'endroit et du jour exact, en décembre 2019, où il a été souscrit. Toutefois, je remarque également que la Requérente a subséquemment demandé et obtenu l'autorisation de produire une preuve supplémentaire sous la forme de l'affidavit de Béatrice Paradis-Létourneau, commissaire à l'assermentation, expliquant ces lacunes. En particulier, M^{me} Paradis-Létourneau affirme que l'affidavit Wang a été souscrit devant elle le 20 décembre 2019, à Brossard, des renseignements qu'elle avait omis de préciser par erreur [para 1 à 3]. Je suis donc disposée à accepter que l'affidavit Wang est admissible. Cela dit, je conclus qu'il ne faut pas accorder de poids aux opinions ou aux conclusions de M^{me} Wang sur des questions de fait et de droit que le registraire doit trancher dans la présente instance.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[12] Il incombe à l'Opposante de présenter une preuve admissible pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, la Requérante doit alors s'acquitter du fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de sa Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Christian Dior, SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ENREGISTRABILITÉ

[13] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce GINSENG KING & DESIGN de l'Opposante (reproduite ci-dessous), enregistrée sous le n° LMC529,366 en liaison avec du « [g]inseng, produits de ginseng, nommément extraits vendus sous forme de liquides, de comprimés et de capsules, et tisane de ginseng » (les Produits de l'Opposante).



[14] Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement invoqué. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de vérifier le registre, je confirme que l'enregistrement n° LMC529,366 est en vigueur à la date de la présente décision.

[15] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce déposée de l'Opposante.

Test en matière de confusion et angle sous lequel l'évaluer

[16] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion entre deux marques de commerce est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui indique 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, on doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et un poids différent peut être accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

[17] La question de la confusion doit être examinée comme une question de première impression et de souvenir imparfait du point de vue du consommateur moyen des produits des parties.

[18] Bon nombre des observations de la Requérante – y compris celles portant sur la force inhérente des marques des parties, ainsi que sur les différences théoriques et conceptuelles entre elles – sont fondées sur l'hypothèse selon laquelle le consommateur moyen comprend les caractères chinois.

[19] Dans la section relative aux circonstances de l'espèce de ses observations écrites, en répondant aux arguments de la Requérante qui sont axés sur l'emploi de caractères chinois simplifiés par rapport aux caractères chinois traditionnels, l'Opposante soutient pour sa part que les consommateurs ciblés par les parties sont des Canadiens chinois qui comprendraient les deux formes d'écriture.

[20] Cependant, aucune des parties n'a précisé davantage ses observations sur ce point ou fourni une preuve à l'appui d'une conclusion selon laquelle le consommateur moyen des produits des parties en l'espèce connaîtrait les caractères chinois et reconnaîtrait leur signification. Le simple fait que les marques de commerce en cause comprennent de tels caractères, sans plus, est insuffisant à cet égard [*Baycliff Company, Inc c CHENG, Wai Tao*, 2018 COMC 66, au para 30]. Il ne s'agit donc pas d'une situation où il serait approprié de tenir compte de l'impression du consommateur canadien moyen qui peut lire et comprendre les caractères chinois pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Degré de ressemblance

[21] La Marque de la Requérante consiste en une représentation stylisée de trois caractères chinois. La marque de commerce de l'Opposante consiste en une représentation stylisée de deux caractères chinois et leur traduction en anglais. La translittération de la marque de commerce de l'Opposante, comme indiquée dans l'enregistrement, est SHENG WANG (qui signifie GINSENG KING [roi du ginseng]). Comme il est indiqué ci-dessus, la translittération de la Marque de la Requérante, comme indiquée dans la demande en cause, est SHUANG SHEN WANG (qui signifie DOUBLE GINSENG KING [roi du ginseng double]).

[22] Selon l'Opposante, en plus d'être très semblables dans la présentation, les marques de commerce des parties sont également semblables dans le son et suggèrent des idées très semblables qui se chevauchent. Se fondant sur *Thai President Foods Public Co c Nisshin Seifun Group Inc*, 2012 COMC 156, au para 31, l'Opposante soutient que, si l'on considère que le consommateur canadien moyen des Produits de l'Opposante est celui qui peut lire et comprendre les caractères chinois, ce consommateur renverrait à la marque de commerce de l'Opposante comme s'il s'agissait de « GINSENG KING », qui est la caractéristique dominante de la Marque de la Requérante. De même, l'Opposante soutient que, si le

consommateur ne pouvait ni lire ni comprendre les caractères chinois, ce consommateur reconnaîtrait tout de même que les caractéristiques dominantes de la Marque de commerce déposée de l'Opposante et de la Marque de la Requérante seraient les deux caractères semblables qu'elles partagent. Je ne suis pas d'accord.

[23] L'aspect dominant de la Marque de commerce déposée de l'Opposante est le dessin de deux caractères chinois. Il s'ensuit qu'il y a une ressemblance visuelle entre les marques de commerce, dans la mesure où la Marque incorpore cet élément dominant, bien que dans un style différent. À mon avis, cependant, la Marque n'a pas un aspect plus dominant qu'un autre. En d'autres termes, l'aspect frappant de la Marque est le dessin de trois caractères chinois dans son ensemble.

[24] En outre, bien qu'il y ait clairement des ressemblances entre les translittérations du chinois vers l'anglais et les traductions fournies respectivement par les parties, comme il est également indiqué ci-dessus, il n'y a aucune preuve que le consommateur canadien moyen serait au courant de la signification des caractères chinois composant la Marque. La Marque serait donc probablement considérée comme suggérant des influences asiatiques [voir, par exemple, *Shanghai Tobacco (Group) Corporation c Duobaoli Tobacco (HK) Co, Ltd*, 2014 COMC 242, au para 26] ou simplement comme ayant un sens étranger ou inconnu. Je ne suis pas convaincue que les consommateurs auraient nécessairement une perception semblable de la marque de commerce de l'Opposante, puisque, en plus des caractères chinois, elle contient aussi leur équivalent en caractères latins. En conséquence, la marque de commerce de l'Opposante peut aussi véhiculer l'idée que l'Opposante est le [TRADUCTION] « roi » du ginseng ou que ses produits de ginseng sont, d'une certaine façon, supérieurs aux autres.

[25] À mon avis, les différences visuelles et conceptuelles générales entre les marques de commerce en cause l'emportent sur leurs ressemblances visuelles. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Caractère distinctif inhérent

[26] Les marques de commerce des parties étant essentiellement composées de représentations stylisées de caractères chinois, elles possèdent toutes deux au moins un certain degré de caractère

distinctif inhérent, bien que légèrement inférieur dans le cas de la marque de commerce de l'Opposante. Bien que, dans le cas des deux marques de commerce, GINSENG donne une description des produits des parties et que KING puisse accorder une connotation élogieuse, le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante est également quelque peu touché dans les circonstances, puisque ces mots anglais ne figurent que dans la Marque de commerce déposée de l'Opposante.

[27] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante, quoique légèrement.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[28] La Requérante n'a présenté aucune preuve que sa Marque a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[29] L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi et, bien que son enregistrement de la marque de commerce GINSENG KING & DESIGN montre qu'une déclaration d'emploi a été produite le 16 mai 2000, je ne peux que déduire un emploi minimal de sa marque de commerce à partir la copie certifiée déposée en preuve [*Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951, au para 37; *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p. 430]. Cependant, une telle inférence n'étaye pas la conclusion selon laquelle la marque de commerce de l'Opposante était connue dans une quelconque mesure significative, ou qu'elle a été employée de façon continue depuis la date indiquée [*Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50, au para 20].

[30] Par conséquent, ces facteurs ne favorisent pas l'une ou l'autre des parties.

Genre de produits et d'entreprises, et nature du commerce

[31] Dans la mesure où la demande en cause englobe du ginseng en poudre et que les produits liés à la Marque de commerce déposée de l'Opposante comprennent du ginseng, des extraits de ginseng vendus sous forme de capsules et de la tisane de ginseng, je suis d'accord avec l'Opposante qu'il y a un chevauchement direct ou un lien étroit entre les produits des parties.

[32] Bien que les deux parties semblent avoir un intérêt à l'égard de la fourniture de produits de ginseng, le genre particulier de leurs entreprises et la nature particulière de leurs commerces ne sont pas compris dans la preuve. Néanmoins, en l'absence de preuve contraire et compte tenu du lien entre les produits des parties, il n'y a aucune raison de conclure qu'ils ne pourraient pas également se chevaucher.

[33] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[34] Après avoir examiné toutes les circonstances, je conclus que la prépondérance des probabilités penche légèrement en faveur de la conclusion selon laquelle la Marque visée par la demande et la Marque de commerce déposée de l'Opposante ne créent pas de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

[35] S'il y avait eu une preuve que le consommateur moyen est une personne en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois, ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité aurait pu être différente.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT ET L'ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF REJETÉS SOMMAIREMENT

[36] En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif, l'Opposante a fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

Compte tenu des articles 38(2)c) et 16(4) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, en date du 16 août 2017, la Marque de la Requérante dont l'emploi est projeté créait de la confusion avec la [m]arque GINSENG KING & DESIGN de l'Opposante, qui avait été enregistrée et employée antérieurement au Canada et qui continue d'être employée par l'Opposante en liaison avec [les Produits de l'Opposante];

Compte tenu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque de la Requérante ne distingue pas, au Canada, les produits de la Requérante, en ce sens que la Marque de la Requérante ne distingue pas les produits de la Requérante de ceux d'autres personnes.

[37] Nonobstant le fait que ces motifs sont, respectivement, invoqués de façon inadéquate ou insuffisante, ils sont rejetés sommairement au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. En fait, l'Opposante n'a fourni aucune preuve à l'appui de son motif d'opposition alléguant une absence de caractère distinctif de la Marque ou d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement alléguant une confusion avec la marque de commerce GINSENG KING & DESIGN invoquée par l'Opposante.

[38] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 sont également rejetés.

DÉCISION

[39] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

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

Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

Pour l'Opposante

Richard Tétreault

Pour la Requérante