

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20130905

**Dossiers : T-1761-11
T-1763-11**

Référence : 2013 CF 935

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2013

En présence de monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

SAINT HONORE CAKE SHOP LIMITED

demanderesse

et

CHEUNG'S BAKERY PRODUCTS LTD.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] La Cour est saisie d'un appel fondé sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L R C (1985), c T-13 [la Loi] et visant deux décisions rendues par la Commission des oppositions des marques de commerce [la Commission], le 20 juin 2011, concernant les demandes n° 1,329,118 et n° 1,329,117, produites par la demanderesse en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce composée de caractères chinois [la marque de

commerce] (dossier T-1761-11) et de la marque de commerce SAINT HONORE CAKE SHOP & dessin de caractères chinois (dossier T-1763-11), respectivement. La Cour est également saisie de l'appel de deux décisions rendues par la Commission, le 1^{er} août 2011, dans lesquelles cette dernière a rectifié une omission dans les décisions du 20 juin 2011. Les décisions sont ci-après désignées collectivement « les décisions ».

[2] Pour faciliter la lecture, la Cour exposera les faits pertinents, les arguments et les analyses qui s'attachent à chacun des dossiers T-1761-11 et T-1763-11.

[3] Pour les motifs qui suivent, les appels sont rejetés.

CONTEXTE

[4] Le 13 décembre 2006, la demanderesse a produit des demandes en vue de l'enregistrement des marques de commerce, lesquelles étaient fondées sur un emploi projeté des marques en liaison avec les 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, notamment menus, panneaux d'affichage publicitaires en papier, feuillets publicitaires, affiches et publications, notamment 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.

[5] Dans le dossier n° T-1761-11, la traduction anglaise des caractères chinois est « SAINT HONORE », alors que dans le dossier n° T-1763-11, elle est « SAINT HONORE CAKE SHOP ».

[6] Le 27 février 2008, la défenderesse a produit des déclarations d'opposition à l'encontre des demandes. La demanderesse a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de la défenderesse et invite cette dernière à en démontrer le bien-fondé.

[7] La demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve concernant les déclarations d'opposition, et seule la défenderesse a présenté des arguments écrits concernant les demandes. Les deux parties ont comparu à l'audience sur les deux demandes tenue le 10 mars 2007.

Les décisions contrôlées

[8] S'agissant du dossier n° T-1761-11, la Commission a rejeté en partie la demande, le 20 juin 2011 (*Cheung's Bakery Products Ltd. c Saint Honore Cake Shop Ltd*, 2011 COMC 95).

Le 1^{er} août 2011, la Commission a rectifié une omission mineure dans la décision (*Cheung's Bakery Products Ltd c Saint Honore Cake Shop Ltd*, 2011 COMC 153). Quant au dossier n° T-1763-11, la demande a été rejetée en partie le 20 juin 2011 dans *Cheung's Bakery Products Ltd c Saint Honore Cake Shop Ltd.*, 2011 COMC 94, décision qui a été corrigée le

1^{er} août 2011 dans *Cheung's Bakery Products Ltd c Saint Honore Cake Shop Ltd*,
2011 COMC 152.

[9] Relativement aux deux marques de commerce, la Commission a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause et les marques de commerce de la défenderesse au sujet des marchandises suivantes [les marchandises semblables] :

[...] emballages, contenants et sacs pour aliments; [...] imprimés, nommément menus, panneaux d'affichage publicitaires 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.

[10] Par conséquent, la Commission a fait droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, mais seulement en ce qui concerne les marchandises semblables.

[11] La Commission a aussi conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui imposait l'alinéa 16(3)a) de la Loi d'établir qu'il n'existait aucune probabilité de confusion avec les marques de commerce de la défenderesse – laquelle avait démontré qu'elle employait ses marques avant le 13 décembre 2006 et qu'elle ne les avait pas abandonnées au 9 janvier 2008 – mais seulement en ce qui concerne les marchandises semblables. Il convient de

mentionner que dans le dossier n° T-1763-11, la Commission est arrivée à la même conclusion, sous réserve de la date du « 9 janvier 2008 » qui a été remplacée par le « 13 février 2008 » (voir le paragraphe 133 de la décision).

[12] En dernier lieu, la Commission a conclu que la défenderesse s'était acquittée du fardeau imposé par l'alinéa 38(2)d) de la Loi d'établir que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif des marques avant le 27 février 2008, mais seulement en ce qui concerne les marchandises semblables.

Dispositions législatives pertinentes

[13] Les dispositions de la Loi qui sont pertinentes pour les présents appels sont reproduites en annexe.

I. QUESTION PRÉLIMINAIRE

Arguments de la demanderesse

[14] En appel devant notre Cour, la demanderesse a présenté l'affidavit de M^{me} Becky Xi Chen, souscrit le 25 novembre 2011 [l'affidavit de Chen]. Elle soutient que la Cour devrait admettre cet affidavit parce qu'il est pertinent et d'une grande importance pour son argumentation. Elle prétend en outre que cela ne cause aucun préjudice à la défenderesse et qu'il s'agit d'une erreur que son avocat a commise par inadvertance (*Poitras c Sawridge Band*, 2011 CAF 310).

Arguments de la défenderesse

[15] La défenderesse conteste l'admissibilité de cet affidavit parce que M^{me} Chen, qui est présentée comme un témoin expert par la demanderesse, a admis en contre-interrogatoire qu'elle n'avait jamais vu ou lu le *Code de déontologie régissant les témoins experts* qui figure en annexe des *Règles des Cours fédérales* (DORS/98-106) [les Règles]. Ledit affidavit n'est donc pas conforme à l'alinéa 52.2(1)c).

[16] À titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que la Cour devrait accorder peu de poids à l'affidavit de Chen puisqu'il est difficile de concilier la déclaration que M^{me} Chen y fait avec celle contenue dans l'affidavit que celle-ci a souscrit le 19 novembre 2012, à savoir qu'elle avait toujours agi, à l'égard de la personne qui a retenu ses services, conformément au Code de déontologie, alors que les opinions exprimées dans l'affidavit comportaient, du moins en partie, des observations écrites concernant une question en litige dans cette affaire.

Analyse

[17] L'alinéa 52.2(1)c) dispose que l'affidavit d'un témoin expert doit être accompagné d'un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu'il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l'annexe et qu'il accepte de s'y conformer.

[18] Dans l'arrêt *Es-Sayyid c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)*, 2012 CAF 59, par. 42, la Cour d'appel fédérale a souligné le caractère obligatoire de cette exigence.

La règle prévoit une procédure exigeante qui doit être suivie par quiconque veut faire admettre une preuve d'expert, une procédure

qui, entre autres, est conçue pour favoriser l'indépendance et l'objectivité des experts sur lesquels les cours peuvent s'appuyer : (voir la règle 52.2(2) et le *Code de déontologie régissant les témoins experts* figurant en annexe des Règles).

[19] Après avoir pondéré les facteurs applicables en l'espèce, la Cour estime que M^{me} Chen n'a pas respecté l'alinéa 52.2(1)c), et que pour cette raison, son affidavit est inadmissible.

L'affidavit du 19 novembre 2012 n'a pas remédié au vice du premier affidavit souscrit le 25 novembre 2011. Comme l'a indiqué la défenderesse, il serait contraire aux intérêts de la justice de réduire la portée de l'article 52.2 en permettant au témoin de déclarer, environ un an après avoir préparé sa preuve d'expert, qu'elle a respecté le *Code de déontologie régissant les témoins experts* après avoir confirmé en contre-interrogatoire qu'elle ne l'avait jamais vu ou lu.

Questions en litige

[20] Les appels soulèvent les questions suivantes :

1. La Commission a-t-elle commis une erreur en faisant droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi pour ce qui concerne les marchandises semblables?
2. La Commission a-t-elle commis une erreur en faisant droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi pour ce qui concerne les marchandises semblables?
3. La Commission a-t-elle commis une erreur en faisant droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)d) de la Loi pour ce qui concerne les marchandises semblables?

VII. Norme de contrôle

[21] Dans *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc*, 2012 CF 1541, aux paragraphes 14 à 16, le juge Manson a déclaré ce qui suit relativement à la norme de contrôle applicable en appel si de nouveaux éléments de preuve sont déposés à la Cour.

14 Étant donné que, dans la présente affaire, l'opposant a déposé de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés à la Commission des oppositions, la Cour possède un pouvoir discrétionnaire absolu d'apprécier l'affaire et de tirer sa propre conclusion quant au bien-fondé de la décision de la Commission des oppositions, si les nouveaux éléments de preuve sont importants au point d'avoir une incidence réelle sur la décision sous-jacente : (*Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 [Bojangles]; *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, aux paragraphes 35 et 37).

15 Toutefois, lorsque de nouveaux éléments de preuve importants sont ajoutés en appel, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter (*Brasseries Molson c. John Labatt Ltd* [2000] 3 CF 145; *Novopharm Ltd c. AstraZeneca AB*, 2001 CAF 296).

16 Ainsi, la question concrète pour la Cour est d'apprécier la nature et la qualité des nouveaux éléments de preuve et de déterminer s'ils ont une incidence prépondérante sur la décision, auquel cas la norme de contrôle est la décision correcte, ou s'ils ne sont pas importants et n'ont pas d'effet sur la décision visée par l'appel, auquel cas la norme de contrôle est la raison et il convient de faire preuve d'une déférence considérable à l'égard de la décision visée par l'appel (*Telus Corp c. Orange Personal Communications Services Ltd*, 2005 CF 590, au paragraphe 397; confirmé par 2006 CAF 6 (CAF))

Dans la décision *Hudson's Bay Co c Beymen*, 2013 CF 124, le juge Hughes a également cité ces paragraphes pour justifier la norme de contrôle applicable dans cette affaire.

[22] La demanderesse soutient que la norme de contrôle devrait être celle de la décision correcte. Que la norme applicable soit celle de la raisonabilité ou celle de la décision correcte, la Cour estime que les décisions en cause sont raisonnables et correctes.

Preuve présentée à la Commission

[23] Seule la défenderesse a présenté une preuve à la Commission, soit des copies certifiées conformes des enregistrements numéros LMC480,506, LMC354,194, LMC354,193 et LMC667,403, et les affidavits de Ronald Cheung Sr., Ronald Cheung Jr. [l'affidavit de Cheung Jr. de 2008], de Bill Joyce et de Qing Xie [l'affidavit de Xie]. La demanderesse a demandé et obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger les témoins de la défenderesse, mais n'a pas procédé à ces contre-interrogatoires.

Nouveaux éléments de preuve

[24] Les seuls nouveaux éléments de preuve présentés en appel par la demanderesse sont l'affidavit de Chen et l'affidavit souscrit par M. Anthony Benevides le 6 novembre 2012. Pour les motifs susmentionnés, la Cour a conclu que l'affidavit de Chen était inadmissible. Or, même si elle se trompe sur ce point, la Cour convient avec la défenderesse que M^{me} Chen n'est pas reconnue comme experte et ne peut exprimer son opinion sur les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de Joyce. M^{me} Chen n'est ni statisticienne ni autrement compétente pour exprimer une opinion sur des données du recensement (par. 55, dossier de la défenderesse, volume 5, page 850). Par conséquent, la Cour n'accorde que peu de poids à son affidavit.

[25] Les nouveaux éléments de preuve présentés par la défenderesse en l'espèce sont un affidavit souscrit par M. Ronald Cheung Jr., le 16 janvier 2012 [affidavit de Cheung Jr. de 2012], et un affidavit de M^{me} Jenny Kwan.

[26] L'affidavit de Cheung Jr. de 2012 met à jour les renseignements contenus dans l'affidavit de Cheung Jr. de 2008 au sujet des activités publicitaires des boulangeries exploitées par la défenderesse et le licencié de cette dernière, activités qui s'adressent à la collectivité chinoise, et met à jour les renseignements sur les ventes annuelles des boulangeries. L'affidavit de Cheung Jr. de 2012 mentionne aussi qu'en juin et juillet 2010, la défenderesse a distribué des formulaires de sondage auprès de la clientèle, disponibles en anglais et en chinois. La défenderesse a reçu 2 259 formulaires remplis, dont 1 905 en chinois et 354 en anglais.

[27] Madame Jenny Kwan est une résidente d'East Vancouver et est députée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique pour la circonscription de Vancouver - Mount Pleasant depuis 1996. Dans son affidavit, elle déclare que de nombreuses personnes du milieu des affaires sino-canadien utilisent des cartes professionnelles en chinois, font de la publicité en chinois et ont des affiches en chinois dans les magasins et les entreprises. Sa carte professionnelle et les avis et bulletins d'information qu'elle a publiés comportent aussi des caractères chinois. Elle donne des exemples de certains députés à l'Assemblée législative et députés fédéraux, y compris ceux qui ne parlent pas et n'écrivent pas le chinois, qui indiquent leurs noms en caractères chinois dans les avis.

Arguments et analyse

1. La Commission a-t-elle commis une erreur en faisant droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi pour ce qui concerne les marchandises semblables?

Arguments de la demanderesse

[28] La demanderesse affirme qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre ses marques de commerce et les marques de commerce de la défenderesse.

[29] La demanderesse divise ses arguments en quatre sous-questions. En premier lieu, la demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le client moyen de la défenderesse pouvait lire et comprendre les caractères chinois. La Commission n'avait aucun élément de preuve pour arriver à cette conclusion. La Commission a conclu à tort qu'une personne qui parle le chinois est automatiquement en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois. Aux paragraphes 29 à 47 des mémoires qu'elle a versés aux dossiers T-1761-11 et T-1763-11, la demanderesse affirme que les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de M^{me} Chen appuient la conclusion selon laquelle le client moyen de la défenderesse ne peut lire et comprendre les caractères chinois à la première impression. Cependant, pour les motifs susmentionnés, la Cour a conclu que cet affidavit était inadmissible.

[30] En deuxième lieu, la demanderesse prétend qu'aucun nouvel élément de preuve présenté par la défenderesse en l'espèce ne démontre que le client moyen de la défenderesse peut lire et comprendre les caractères chinois. Les déclarations contenues dans les affidavits de Kwan et de

Cheung Jr. sont des opinions personnelles qui ne se fondent sur aucun fait corroboré. En outre, la demanderesse soutient que les éléments suivants tirés des témoignages de M. Cheung Jr. et de M^{me} Kwan confirment sa prétention :

- M. Cheung Jr. a admis que les annonces publicitaires de la défenderesse comportent toujours son nom et adresse en anglais;
- Aucune base factuelle n'étaye l'opinion de M. Cheung Jr., fondée sur ses interactions verbales limitées, selon laquelle un grand nombre de clients de la défenderesse sont des immigrants chinois de première génération plutôt que de deuxième génération. Le fait qu'une personne soit en mesure de parler le chinois ne signifie pas qu'elle peut aussi lire et comprendre les caractères chinois.
- M. Cheung Jr. a lui-même de la difficulté à lire les caractères chinois, même s'il est né à Hong Kong, a grandi au sein de la collectivité chinoise de Vancouver et travaille dans la boulangerie chinoise de sa famille;
- M. Cheung Jr. a déclaré en contre-interrogatoire que la réaction des consommateurs aux annonces publicitaires en chinois montre que les clients de la défenderesse peuvent lire les caractères chinois, ce qui est incompatible avec la déclaration qu'il a faite dans son affidavit selon laquelle la plupart des clients de la défenderesse sont des clients réguliers ou des clients qui ont découvert l'entreprise au moyen du bouche-à-oreille;
- Bien que M^{me} Kwan communique avec un grand nombre d'électeurs qui parlent chinois, elle ne sait pas combien de Canadiens d'origine chinoise avec qui elle communique peuvent lire et comprendre les caractères chinois;

- La preuve ne permet pas de savoir si les clients de la défenderesse, dans la mesure où ils peuvent lire et comprendre les caractères chinois, lisent les caractères traditionnels ou simplifiés. M^{me} Kwan a appris le chinois traditionnel et elle n'est généralement pas en mesure de lire les caractères simplifiés.

[31] La demanderesse fait valoir que, à la première impression, le consommateur moyen de la défenderesse considérerait les caractères chinois composant les marques et les marques de commerce de la défenderesse comme des « dessins » de caractères chinois sans les associer immédiatement au son, et verrait très peu de similitudes entre les marques des parties.

[32] En outre, la demanderesse affirme que les caractères chinois peuvent être utilisés par une entreprise pour des motifs autres que celui de transmettre un message écrit. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour démontrer que le magasin offre des produits et services chinois, pour démontrer que les services sont disponibles en chinois ou par respect pour la collectivité chinoise. Par conséquent, la demanderesse souligne qu'il est probable que l'utilisation de caractères chinois dans les marques de commerce de la défenderesse vise à indiquer aux consommateurs que les marchandises et les services associés sont d'origine chinoise ou que les services sont offerts en chinois plutôt qu'à communiquer directement avec les consommateurs qui lisent et comprennent les caractères chinois.

[33] Le troisième argument de la demanderesse est que ses marques n'ont aucune ressemblance avec la marque de commerce en anglais de la défenderesse ou les marques de

commerce en anglais et chinois de la défenderesse dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[34] En dernier lieu, la demanderesse soutient que, du point de vue d'un consommateur qui ne peut lire et comprendre les caractères chinois simplifiés, il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties puisqu'elles se distinguent facilement dans leur présentation.

[35] En outre, même si le client moyen qui achète les marchandises et les services de la défenderesse est en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois, il est facile de distinguer les marques de la demanderesse des marques de commerce de la défenderesse compte tenu du son et des idées qu'elles suggèrent. Dans le dossier T-1761-11, la demanderesse ajoute que ses marques et les marques de commerce en chinois de la défenderesse ont seulement deux caractères chinois en commun et que la traduction de ses marques est « Saint Honore », alors que la traduction des marques de commerce de la défenderesse est « Anna's Cake House ». Dans le dossier 1763-11, la demanderesse affirme que la traduction de sa marque est « Saint Honore Cake Shop », ce qui est totalement différent de la marque de commerce de la défenderesse (dont la traduction est « Anna's Cake House »).

[36] S'agissant du son des marques de commerce des parties, la demanderesse fait valoir que la translittération de sa marque dans le dossier T-1761-11 est « sing on nah » alors qu'elle est, dans le dossier T-1763-11, « sheng an na bing wu », et que la translittération des mots contenus dans les marques de commerce chinoises de la défenderesse est « on no bing uk » ou « an na bin

wu ». La demanderesse affirme que, dans l'ensemble, les sons se distinguent facilement dans les deux cas.

Arguments de la défenderesse

[37] La défenderesse répond que les circonstances des présentes affaires sont semblables à celles dans *Cheung Kong (Holdings) Ltd c Living Realty Inc (TD)*, [2000] 2 CF 501, par. 77 [*Cheung Kong*], où déjà en 1999, le juge Evans prenait note du fait qu'il y avait une communauté chinoise importante à Toronto et que la plupart des membres de la collectivité étaient des immigrants récents, et que, par conséquent, beaucoup de membres de la collectivité comprenaient les caractères chinois. La défenderesse affirme que rien dans la jurisprudence ne justifiait la demanderesse de s'engager dans un débat sur la question de savoir si les Canadiens d'origine chinoise sont suffisamment en mesure de lire les caractères contenus dans les marques de commerce de la demanderesse et celles de la défenderesse. La seule conclusion raisonnable possible est que le consommateur moyen dont il est question en l'espèce peut lire et comprendre les caractères chinois suffisamment pour reconnaître et comprendre ceux auxquels il a été exposé pendant la longue période pendant laquelle la défenderesse les a utilisés.

[38] Quant aux circonstances de l'espèce énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, la défenderesse affirme, en premier lieu, que le fait que les marques de commerce de la demanderesse aient semé la confusion dans l'esprit de M^{me} Kwan est une circonstance de l'espèce importante.

[39] En deuxième lieu, la défenderesse soutient que la Cour ne devrait pas infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorisait la défenderesse puisque la demanderesse n'a pas présenté d'observations à cet égard.

[40] En troisième lieu, alors que la demande d'enregistrement des marques de commerce de la demanderesse reposait sur un emploi projeté au Canada et qu'aucun élément de preuve n'indiquait qu'elles avaient été employées au Canada, la défenderesse a en revanche présenté suffisamment d'éléments de preuve de l'emploi étendu de ses marques de commerce depuis 1974. Par conséquent, la défenderesse soutient que le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b), la période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées, joue en sa faveur.

[41] En quatrième lieu, la défenderesse affirme que la Cour ne devrait pas infirmer les conclusions tirées par la Commission sur les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d), touchant au genre de marchandises, services et entreprises, puisque la demanderesse n'a pas présenté d'observations à cet égard et que la Commission a conclu que les produits vendus par les parties se chevauchaient.

[42] En dernier lieu, la défenderesse affirme que, puisque la Commission disposait d'une preuve non contredite sur la question de la prononciation des marques de commerce des parties et que la demanderesse n'a présenté aucun nouvel élément de preuve pertinent sur ce point en

appel, les conclusions de la Commission sur le degré de ressemblance de la prononciation ne devraient pas être infirmées.

[43] Dans tous les cas, la défenderesse fait valoir que de constater, comme le fait l'affidavit de Xie, que les caractères stylisés employés dans les marques de commerce de la demanderesse ne se trouvent pas dans les marques de commerce en caractères chinois de la défenderesse, revient à comparer la police Times New Roman avec la police Arial, que les caractères dans les marques de commerce en caractères chinois de la défenderesse sont les mêmes, sauf pour un, que les caractères dans les marques de commerce de la demanderesse, et qu'ils sont dans le même ordre, et que la prononciation des marques de commerce est identique, à l'exception du fait qu'on a ajouté le premier caractère. En dernier lieu, la défenderesse affirme que les marques de commerce de la demanderesse et celles de la défenderesse se prononcent en mandarin « sheng an na bing wu » et « an na bing wu », et en cantonais « sing on no bing uk » et « on no bing uk », respectivement.

Analyse

[44] Selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi, une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée. L'article 6 de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles une marque de commerce crée de la confusion pour l'application de la Loi. Le paragraphe 6(5) dispose que, en décidant si une marque de commerce crée de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui y sont expressément énumérées, 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 marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[45] Le critère applicable en matière de confusion a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au par. 20 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir [des marques de commerce] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[46] Tel qu'il est énoncé dans *Canadian Schenley Distilleries Ltd c. Canada's Manitoba Distillery Ltd*, [1975] 25 CPR (2d) 1, par. 15, il s'agit de déterminer s'il y aurait confusion chez le consommateur moyen, plus précisément :

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.

[47] Dans la présente affaire, la Cour estime que la Commission pouvait conclure qu'un pourcentage important de clients de la défenderesse était en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois. Comme l'a mentionné la Commission, les affidavits de Cheung Jr. et Sr. démontrent que la défenderesse s'adresse à la collectivité chinoise de la région de Vancouver. La défenderesse a affiché bien en vue les caractères chinois de ses marques de commerce pendant des décennies dans la région de Vancouver, y compris sur les affiches apposées à l'extérieur de ses boulangeries et de celles de licencié, ainsi que sur les papiers à en-tête, les enveloppes, les cartes professionnelles, les cartes promotionnelles pour les gâteaux de mariage, en plus d'inscrire leurs noms en caractères chinois dans un annuaire d'entreprises. En outre, l'affidavit de Cheung Jr. démontre que les caractères chinois des marques de commerce de la défenderesse sont affichés bien en vue sur les boîtes pour gâteaux, les sacs en plastique et les caissettes à pâtisseries en papier jetables utilisées pour emballer les produits de la boulangerie. Le fait que la défenderesse utilise les caractères chinois de façon aussi constante et répandue sur son matériel indique qu'elle considère que beaucoup de ses clients sont en mesure de les lire et de les comprendre (voir *Cheung Kong*, précitée, au paragraphe 77).

[48] En outre, l'affidavit de Cheung Jr. de 2012 fait allusion à un sondage réalisé par la défenderesse en juin et juillet 2010 pour lequel les formulaires distribués à la clientèle étaient disponibles en anglais et en chinois. La défenderesse a reçu 2 259 formulaires remplis, dont 1 905 en chinois et 354 en anglais. Le fait que 84 % des participants au sondage pouvaient lire et comprendre les caractères chinois confirme la conclusion de la Commission selon laquelle un pourcentage important des clients de la défenderesse est en mesure de lire et comprendre les caractères chinois.

[49] La Commission pouvait aussi conclure que les circonstances de l'espèce favorisaient la défenderesse. En premier lieu, il était loisible à la Commission de conclure que l'inclusion des deux premiers caractères chinois dans les marques de commerce de la défenderesse, qui se prononcent « an na » en mandarin et « on no » en cantonais, et dont la traduction est « Anna », conférait à ces marques un caractère distinctif inhérent plus important que les marques de commerce de la demanderesse. En outre, il ressort de la preuve faisant état de ventes annuelles substantielles et de dépenses de publicité modérées, visant principalement la collectivité chinoise, que les marques de commerce de la défenderesse étaient devenues connues dans la région de Vancouver, surtout au sein de la collectivité chinoise.

[50] En deuxième lieu, la Commission n'a pas commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le facteur concernant la période pendant laquelle les marques de commerce des parties ont été employées favorisait l'opposante. La demanderesse a fondé sa demande d'enregistrement des marques de commerce sur un emploi projeté au Canada et n'a présenté aucun élément de preuve concernant l'emploi desdites marques au Canada. En revanche, la défenderesse a présenté de nombreux éléments de preuve démontrant qu'elle et son prédécesseur en titre employaient leurs marques de commerce depuis des décennies.

[51] En troisième lieu, la Commission pouvait conclure que la question du genre de marchandises, de services ou d'entreprises, et celle du type de commerce favorisaient la défenderesse relativement aux marchandises semblables en raison du chevauchement direct des produits alimentaires.

[52] En dernier lieu, la Commission pouvait conclure que les marques de commerce des parties comportaient une certaine ressemblance dans le son et la présentation. Comme l'a souligné la défenderesse, la preuve soumise à la Commission sur la question de la prononciation des marques de commerce des parties n'a pas été contredite, et la demanderesse n'a présenté aucun nouvel élément de preuve pertinent sur ce point en appel. L'affidavit de Xie indiquait que les caractères chinois dans les marques de commerce de la défenderesse se prononcent « an na bing wu » en mandarin et « on no bing uk » en cantonais. M^{me} Xie a affirmé que les caractères chinois qui composent les marques de commerce de la demanderesse dans le dossier T-1763-11 se prononcent « sheng an na bing wu » en mandarin et « sing on no bing uk » en cantonais. Puisque la seule différence relativement au son est le mot « sheng » en mandarin et « sing » en cantonais, il était tout à fait raisonnable pour la Commission de conclure que la prononciation des marques de commerce comportait une certaine ressemblance.

[53] Relativement à la présentation des marques, M^{me} Xie a démontré sans être contredite que de parler de la différence entre les styles des caractères chinois dans les marques de commerce des parties revenait à comparer la lecture et la compréhension d'un texte en anglais utilisant la police Arial par rapport à un texte utilisant la police Times New Roman. La demanderesse n'a déposé aucun élément de preuve qui permet d'infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle les marques de commerce en cause comportent une certaine ressemblance dans la présentation.

[54] Par conséquent, compte tenu des circonstances de l'espèce, il était raisonnable pour la Commission de faire droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi relativement aux marchandises semblables.

2. La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a fait droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi relativement aux marchandises semblables?

Arguments de la demanderesse

[55] La demanderesse affirme que, compte tenu des nouveaux éléments de preuve présentés en l'espèce, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée du fardeau imposé par l'alinéa 16(3)a), puisqu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

Arguments de la défenderesse

[56] La défenderesse souligne que la date à retenir pour l'examen du droit d'une partie à l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'article 16 de la Loi est la date de production de la demande, en l'occurrence le 13 décembre 2006 pour la demande n° 1,329,118 (dossier T-1761-11), et le 12 décembre 2006 pour la demande n° 1,329,117 (dossier T-1763-11). Compte tenu du fait que la probabilité de confusion n'a pas changé entre décembre 2006 et le 20 juin 2011, qui est la date de la décision de la Commission et la date à retenir pour l'examen de la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion avec une marque de

commerce déposée, la défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas le droit d'enregistrer ses marques de commerce.

Analyse

[57] La Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'existait aucune probabilité de confusion entre ses marques et les marques de commerce de la défenderesse relativement aux marchandises semblables, puisque la défenderesse avait employé ses marques de commerce avant le 13 décembre 2006, et que la demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve démontrant que la probabilité de confusion avait changé entre décembre 2006 et le 20 juin 2011.

3. La Commission a-t-elle commis en erreur lorsqu'elle a fait droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)d) de la Loi relativement aux marchandises semblables?

Arguments de la demanderesse

[58] La demanderesse affirme que, puisque la Commission a commis une erreur en concluant à l'existence d'une probabilité raisonnable de confusion, la Commission a commis une erreur en concluant que les marques de la demanderesse n'étaient pas distinctives relativement aux marchandises semblables.

Arguments de la défenderesse

[59] La défenderesse affirme que, de la même façon que pour les motifs d'opposition touchant le droit à l'enregistrement, le rejet par la Commission des marques de la demanderesse sur le fondement du caractère distinctif découlait de sa conclusion selon laquelle il existait une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Les marques de la demanderesse ne sont pas distinctives en ce qu'elles ne distinguent pas les marchandises et les services de la demanderesse des marchandises et services offerts par la défenderesse, d'où la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Analyse

[60] Compte tenu de la preuve présentée, la Cour estime que la Commission pouvait conclure que la défenderesse avait démontré que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif des marques en litige avant le 27 février 2008, date à laquelle la défenderesse a produit sa déclaration d'opposition et date pertinente. La conclusion de la Commission relativement à ce motif découlait de son analyse de la preuve présentée par la défenderesse au regard de la confusion et il était loisible à la Commission de conclure que la différence entre les dates pertinentes n'était pas importante.

[61] La Cour a demandé aux parties de tenter de s'entendre sur une somme forfaitaire relativement à la question des dépens. La Cour avait lu les commentaires qu'ils avaient formulés dans une lettre adressée à la Cour le 22 août 2013. La demanderesse propose 20 541,20 \$, incluant la TVH, et la défenderesse demande 25 000 \$.

[62] Tel qu'il a été énoncé dans *Barzelex Inc c Ebn Al Waleed (The)*, [1999] ACF n° 2002 et réaffirmé dans *Dimplex North America Ltd c CFM Corp*, 2006 CF 1403, au paragraphe 3, « ...la Cour devrait en principe accorder pareilles sommes. Cette méthode épargne aux parties du temps et des efforts et leur permet plus facilement de savoir jusqu'à quel point elles sont tenues responsables des dépens ». La Cour accepte ce raisonnement et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, accorde au titre des dépens une somme forfaitaire de 22 500 \$, incluant la TVH pour les deux appels.

JUGEMENT

LA COUR STATUE :

- 1) Les appels dans les dossiers T-1761-11 et T-1763-11 sont rejetés;
- 2) La demanderesse doit payer à la défenderesse, au titre des dépens, la somme globale de 22 500 \$, incluant la TVH, pour les deux appels.

« Michel Beaudry »

Juge

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.

Annexe

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T-13

<p><u>Définitions</u></p> <p>2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. es ou les services exécutés.</p> <p>[...]</p> <p>« distinctive » “<i>distinctive</i>”</p> <p>« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.</p> <p>[...]</p> <p>« emploi » ou « usage » “<i>use</i>”</p> <p>« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Définitions</u></p> <p>2. In this Act,</p> <p>“distinctive” « <i>distinctive</i> »</p> <p>“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;</p> <p>[...]</p> <p>“use” « <i>emploi</i> » ou « <i>usage</i> »</p> <p>“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;</p> <p>[...]</p>
<p><u>Quand une marque ou un nom crée de la confusion</u></p> <p>6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial</p>	<p><u>When mark or name confusing</u></p> <p>6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark</p>

créé de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionné cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionné, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

Idem

(2) 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 de commerce 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.

Idem

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous

or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

Idem

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

Idem

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general

<p>ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.</p>	<p>class.</p>
<p><u>Idem</u></p>	<p><u>Idem</u></p>
<p>(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.</p>	<p>(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.</p>
<p><u>Éléments d'appréciation</u></p>	<p><u>What to be considered</u></p>
<p>(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :</p> <p><i>a)</i> le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;</p> <p><i>b)</i> la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en</p>	<p>(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including</p> <p>(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;</p> <p>(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;</p>

<p>usage;</p> <p><i>c)</i> le genre de marchandises, services ou entreprises;</p> <p><i>d)</i> la nature du commerce;</p> <p><i>e)</i> le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.</p>	<p>(c) the nature of the wares, services or business;</p> <p>(d) the nature of the trade; and</p> <p>(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.</p>
<p><u>Marque de commerce enregistable</u></p> <p>12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :</p> <p>[...]</p> <p><i>d)</i> elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;</p>	<p><u>When trade-mark registrable</u></p> <p>12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not</p> <p>[...]</p> <p>(d) confusing with a registered trade-mark;</p>
<p><u>Marques projetées</u></p> <p>16(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistable a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :</p> <p><i>a)</i> soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;</p>	<p><u>Proposed marks</u></p> <p>16(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with</p> <p>(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;</p>

[...]	[...]
<p><u>Déclaration d'opposition</u></p> <p>38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.</p> <p><u>Motifs</u></p> <p>(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :</p> <p>[...]</p> <p>d) la marque de commerce n'est pas distinctive.</p>	<p><u>Statement of opposition</u></p> <p>38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.</p> <p><u>Grounds</u></p> <p>(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:</p> <p>[...]</p> <p>(d) that the trade-mark is not distinctive.</p>

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS : T-1761-11 et T-1763-11

INTITULÉ : SAINT HONORE CAKE SHOP LIMITED c.
CHEUNG'S BAKERY PRODUCTS LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 août 2013

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS : Le 5 septembre 2013

COMPARUTIONS :

Kenneth D. McKay POUR LA DEMANDERESSE

Christopher S. Wilson POUR LE DÉFENDERESSE
Kwan T. Loh

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kenneth D. McKay POUR LA DEMANDERESSE
Sim Lowman Ashton & McKay LLP
Toronto (Ontario)

Christopher S. Wilson POUR LA DÉFENDERESSE
Kwan T. Loh
Bull, Housser & Tupper LLP
Vancouver (C.-B.)