



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 223**

**Date de la décision : 2021-10-04**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Beruzi Holdings Inc.**

**Partie requérante**

et

**DTF Assets, LLC**

**Propriétaire inscrite**

**LMC920,568 pour  
DIN TAI FUNG & Dessin**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC920,568 pour la marque de commerce DIN TAI FUNG & Dessin (la Marque), appartenant actuellement à DTF Assets, LLC (la Propriétaire) :



[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu'amendée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour l'emploi en liaison avec ce qui suit (les Produits) :

Produits alimentaires chinois, nommément dumplings au porc, dumplings, petits pains au porc, petits pains, riz, nouilles, nouilles au bœuf, nouilles aux côtelettes de porc, petits pains au riz et au porc, petits pains aux haricots rouges, pâtisseries, pâtisseries chinoises, desserts, biscuits secs, biscuits, gâteaux, gâteaux de lune, tartes, pâtés à la viande, petits pains, raviolis, gruau, plats, nommément plats principaux et plats préparés, plats à base de haricots.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

#### LA PROCÉDURE

[5] Le 29 juillet 2019, \ la demande de Beruzi Holdings Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Fairy Rise Development Limited (Fairy Rise)), la propriétaire inscrite de la Marque (la Propriétaire).

[6] L'avis enjoignait Fairy Rise d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 29 juillet 2016 au 29 juillet 2019 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 3]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits inscrits dans l'enregistrement.

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Chi Hua Yang, exécuté le 27 février 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à G.

[11] Le 8 juin 2020, le registraire a enregistré l'attribution de la Marque de Fairy Rise à la Propriétaire, en vigueur à compter du 31 janvier 2020.

[12] Seule la Propriétaire a déposé des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[13] M. Yang est le président de Fairy Rise et occupe ce poste depuis le 5 mars 2009.

[14] M. Yang affirme que, avant le 31 janvier 2020, Fairy Rise était responsable pour la fabrication et la distribution de produits alimentaires chinois en liaison avec la Marque vendus à des magasins de détail au Canada. Il affirme que Fairy Rise exerçait un contrôle direct et indirect

sur le caractère et la qualité des produits alimentaires chinois vendus au Canada en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente [para 5].

[15] M. Yang indique que les produits alimentaires chinois ont été exportés au Canada au moyen d'un agent commercial établi à Taïwan, Scholar Enterprises Co., Ltd., et vendus à une chaîne d'épicerie canadienne, T&T Supermarket, pour la revente aux consommateurs canadiens. Les ventes totales au Canada de produits alimentaires chinois portant la Marque au cours de la Période pertinente dépassaient 5 000 000 \$ CAN [premiers para 6 et 7].

[16] Joints à titre de Pièce A à l'affidavit Yang sont des exemples de bons de commande de Scholar Enterprises Co., Ltd. à Din Tai Fung Co. Ltd portant une date à l'intérieur Période pertinente pour la vente de produits alimentaires chinois à T&T Supermarket au Canada, ensemble avec des exemples de formulaires d'autorisation douanière à l'exportation pour l'expédition de produits alimentaires chinois de Scholar Enterprises Co., Ltd. à T&T Supermarket au Canada. Puisque les documents sont principalement en chinois, des traductions notariées en anglais ont été fournies dans le cadre de la Pièce. Les traductions sont appuyées par des affidavits de Chengyan (Anne) Zeng et de Wenhai Gao, exécutés le 25 février 2020 [deuxième para 6].

[17] Les bons de commande et les formulaires d'autorisation douanière à l'exportation démontrent des transactions comportant la vente par la Propriétaire de quatre produits en liaison avec la Marque à un acheteur canadien au cours de la Période pertinente : gâteau à l'ananas, gâteau au longane séché, gâteau au riz congelé (parfums divers) et dumpling au riz congelé (pâte de haricots rouges) [Pièce A].

[18] Joints à titre de Pièces B à E sont des exemples d'emballage qui démontrent comment la Marque était arborée sur l'emballage pour les produits alimentaires chinois suivants vendus au Canada au cours de la Période pertinente : gâteau à l'ananas, gâteau au longane, dumplings aux haricots rouges et au riz et roulés au riz collant et aux haricots rouges [para 8, 9, 10 et 11].

[19] La Pièce F est une photo sans date montrant comment les gâteaux à l'ananas portant la Marque sont présentés sur les étagères aux supermarchés T&T au Canada [para 12].

[20] La Pièce G est formée d'exemples de dépliants promotionnels distribués au Canada au cours de la Période pertinente par T&T faisant la promotion de dumplings aux haricots rouges et au riz congelés et de gâteaux au longane portant la Marque [para 13].

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[21] La Propriétaire, dans ses observations écrites, souligne treize enregistrements de marque de commerce où les produits sont décrits comme : [TRADUCTION] « aliments traditionnels, nommément des aliments chinois traditionnels », [TRADUCTION] « aliments chinois préparés », [TRADUCTION] « repas chinois préparé frais et congelés », [TRADUCTION] « aliments et sauce chinois » et [TRADUCTION] « aliments chinois ». La Propriétaire affirme que, puisque [TRADUCTION] « aliments chinois » est acceptable, [TRADUCTION] « cela doit être considéré comme un terme général et l'emploi de la marque en liaison avec l'un des éléments définis de manière précise devrait préserver l'enregistrement dans son ensemble » [para 40]. Je ne suis pas d'accord.

[22] Même si [TRADUCTION] « aliments chinois » est un terme général acceptable, la Propriétaire a fourni une liste précise d'aliments chinois, ce qui différencie l'espèce de *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, invoqué par la Propriétaire.

[23] L'article 45 indique clairement que l'emploi doit être indiqué « à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ». La nature sommaire des procédures en vertu de l'article 45 de la Loi et les préoccupations subséquentes au sujet de la preuve excessive suggèrent que, dans certains cas, il n'est pas nécessaire de démontrer l'emploi de chaque produit et service visé par l'enregistrement pour empêcher le retrait du registre [voir *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst), *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2005 CAF 306 et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation* (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC)]. Ce concept est appliqué de façon appropriée dans les cas où il existe une longue liste de produits et où l'état déclaratif des produits est organisé de telle sorte que la

démonstration de l'emploi pour un certain nombre de produits d'une catégorie peut suffire à démontrer l'emploi pour l'ensemble de la catégorie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[24] Toutefois, bien qu'il n'y ait pas lieu de surexploiter les éléments de preuve dans une procédure en vertu de l'article 45, un propriétaire inscrit est néanmoins tenu de fournir une preuve dans la mesure où le registraire est en mesure de se prononcer sur l'« emploi » au sens de la Loi [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 48]. Dans ces circonstances, un affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi au cours de la Période pertinente en liaison avec chacun des produits et doit fournir suffisamment de faits pour autoriser le registraire à conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits.

[25] J'accepte que les bons de commande et les formulaires d'autorisation douanière à l'exportation, associés aux photos de produits aux Pièces B, C et E, démontrent la vente par la Propriétaire de gâteaux à l'ananas, gâteaux au longane séché, gâteaux au riz congelés (parfums divers) et dumplings au riz congelé (pâte de haricots rouges) (aussi appelés [TRADUCTION] « dumplings au riz et aux haricots rouges » en liaison avec la Marque à un acheteur canadien au cours de la Période pertinente.

[26] En ce qui a trait à la photo de produits à la Pièce D, pour des roulés au riz collant et aux haricots rouges, il n'y a aucun bon de commande ou formulaire d'autorisation douanière à l'exportation fourni à la Pièce A. Cependant, selon la déclaration de M. Yang que la Pièce D montre comment la Marque était employée par Fairy Rise au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec les roulés au riz collant et aux haricots rouges [para 10], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré *prima facie* un cas d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les roulés au riz collant et aux haricots rouges au cours de la Période pertinente.

[27] La question à laquelle on doit toujours répondre est de savoir si les produits vendus couvrent tous les produits visés par l'enregistrement.

[28] Dans son affidavit, M. Yang n'associe pas les produits énumérés dans l'enregistrement aux articles indiqués à la Pièce A. Toutefois, la Propriétaire fournit certaines corrélations entre les produits visés par l'enregistrement et la Pièce A dans ses observations écrites.

[29] La Propriétaire suggère également qu'un article, par exemple les gâteaux à l'ananas, peut appuyer plusieurs articles précisés dans l'enregistrement comme des petits pains, des pâtisseries, des desserts et des gâteaux. Je ne suis pas d'accord. En évaluant cette question, j'ai gardé à l'esprit la décision de la Cour d'appel fédérale dans *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co*, (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) où il a été décidé que la preuve du propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec le produit « Rainer Lager Beer » pouvait seulement maintenir l'enregistrement pour le produit [TRADUCTION] « bière ». La Cour d'appel fédérale a tiré la conclusion suivante :

[TRADUCTION]

La précision de marchandises autres que la bière suggère, en l'absence de preuve contraire, que chacune d'elles est effectivement différente des autres dans une certaine mesure et de la « bière » elle-même, sinon les mots « ale », « porter », « stout », « boissons à base de malt », « sirop de malt » et « extraits de malt » sont superflus [au para 13];

et que,

[TRADUCTION]

À mon avis, le fait que les autres marchandises indiquées tombent dans un groupe de marchandises qui se rapportent d'une façon quelconque à la bière n'est pas suffisant pour garder intact l'enregistrement. Il aurait pu en être ainsi si l'intimée avait également démontré que la marque de commerce était employée au Canada à l'égard de chacune de ces autres marchandises [au para 14].

[30] Bien qu'il n'appartienne pas au registraire de conjecturer sur le genre de produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13; *Wrangler Apparel Corp v Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568, au para 12 (COMC)], la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. J'estime ainsi que, bien que la corrélation aurait été utile, suffisamment de renseignements peuvent être tirés de la preuve et des observations écrites de la Propriétaire pour associer les produits mentionnés ci-dessus aux produits visés par l'enregistrement, montrés dans le tableau ci-dessous. En établissant ces corrélations, je garde à l'esprit le principe selon lequel lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure visée à l'article 45, il

faut se garder « d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17] :

<b>Produits visés par l'enregistrement</b>	<b>Produits correspondants dans la preuve</b>
<b>Produits alimentaires chinois, nommément</b>	
dumplings au porc	
dumplings	dumplings au riz congelé (pâte de haricots rouges) (aussi appelés [TRADUCTION] « dumplings au riz et aux haricots rouges »)
petits pains au porc	
petits pains	
riz	
nouilles	
nouilles au bœuf	
nouilles aux côtelettes de porc	
petits pains au riz et au porc	
petits pains aux haricots rouges	
pâtisseries	
pâtisseries chinoises	gâteau au longane séché
desserts	gâteau à l'ananas
biscuits secs	
biscuits	
gâteaux	gâteau au riz congelé (parfums divers)
gâteaux de lune	
tartes	
pâtés à la viande	
petits pains	
raviolis	
gruau	
<b>plats, nommément</b>	
plats principaux et plats préparés	
plats à base de haricots	roulés au riz collant et aux haricots rouges
gruau	

[31] Comme il est montré dans le tableau ci-dessus, la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l'emploi concernant chacun des produits visés par l'enregistrement. Il n'y a pas de preuve claire qui me permettrait de conclure qu'il y avait emploi de la Marque, ou des circonstances spéciales justifiant l'absence de l'emploi de la Marque, au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec les produits « dumplings au porc, petits pains au porc, petits pains, riz,

nouilles, nouilles au bœuf, nouilles aux côtelettes de porc, petits pains au riz et au porc, petits pains aux haricots rouges, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, gâteaux de lune, tartes, pâtés à la viande, petits pains, raviolis, gruau, plats, nommément plats principaux et plats préparés ». L'enregistrement sera modifié en conséquence.

#### DÉCISION

[32] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les produits suivants :

dumplings au porc, petits pains au porc, petits pains, riz, nouilles, nouilles au bœuf, nouilles aux côtelettes de porc, petits pains au riz et au porc, petits pains aux haricots rouges, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, gâteaux de lune, tartes, pâtés à la viande, petits pains, raviolis, gruau, plats, nommément plats principaux et plats préparés.

[33] L'état déclaratif des produits modifié se lira comme suit :

Produits alimentaires chinois, nommément dumplings, pâtisseries chinoises, desserts, gâteaux, plats, nommément plats à base de haricots.

---

Martin Béliveau  
Président  
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 INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Cameron IP

Pour la Partie requérante