

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 093

Date de la décision : 2022-05-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Dong Phuong Group Partnership

Partie requérante

et

**Shaoguan Risen Trading Corporation
Ltd.**

Propriétaire inscrite

**LMC287,136 pour DOUBLE
SWALLOW BRAND & DESSIN**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 22 août 2019, à la demande de Dong Phuong Group Partnership (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd (la Propriétaire), la propriétaire actuelle de l’enregistrement n° LMC287,136 pour la marque de commerce DOUBLE SWALLOW BRAND & DESSIN (la Marque) illustrée ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[TRADUCTION] Vermicelle de riz, farine de riz glutineux, farine de riz et vermicelle de riz instantané.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi 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 22 août 2016 au 22 août 2019 (la période pertinente).

[4] 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.

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

[6] 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^{re} 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. Bien que la jurisprudence indique clairement que ce fardeau n'est pas strict, le propriétaire doit malgré tout démontrer un cas d'emploi *prima facie* au cours de la période pertinente au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M. Michael Ma.

[8] La Partie requérante a produit des observations écrites. Les observations écrites déposées par Jie Tan pour le compte de la Propriétaire n'ont pas été versées au dossier de cette procédure, pour les raisons fournies dans la lettre du registraire du 20 février 2020. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

QUESTION PRÉLIMINAIRE : ENREGISTREMENT DE L'AUDIENCE

[9] Avant l'audience, la Partie requérante a informé le registraire qu'un sténographe participerait à l'audience pour faire sa transcription :

- a) afin que toute relecture puisse être ralentie au profit du représentant de la Partie requérante, lequel parle l'anglais comme langue seconde;
- b) afin qu'une transcription puisse être produite pour être traduite en vietnamien.

Après plusieurs échanges entre les parties, le registraire a pris une décision le 14 février 2022 permettant la présence du sténographe et confirmant l'accord entre les parties que la transcription ne serait pas déposée à un tribunal ou à une cour ailleurs dans le monde, ce qui serait déclaré au dossier par la Partie requérante.

[10] Le jour avant l'audience, la Propriétaire a informé le registraire de son intention d'employer le partage d'écran pour présenter des extraits de l'avis en vertu de l'article 45, de l'affidavit de M. Ma et de la jurisprudence. La Partie requérante a répondu en réservant son droit d'employer la transcription à des fins de contrôle judiciaire.

[11] Au début de l'audience, j'ai noté qu'aucun représentant de la Partie requérante n'était présent, ce qui semblait annuler le besoin déclaré d'un enregistrement et d'une transcription pour permettre la relecture à une vitesse réduite ou la traduction en vietnamien.

[12] Cependant, après avoir entendu les observations des parties et en l'absence d'objection de la Propriétaire, j'ai permis au sténographe de générer le dossier pour les directeurs et représentants absents de la Partie requérante afin d'aider leur compréhension de l'audience.

[13] Bien que les audiences du registraire soient ouvertes au public, cela ne s'applique pas à la distribution de l'enregistrement ou de la transcription des audiences après le fait. La Cour suprême du Canada, dans *Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c Montréal (Ville)*, [1997] 1 RCS 793 a conclu que les organismes administratifs n'ont habituellement aucune obligation de faire des transcriptions textuelles ou des enregistrements de leurs procédures tant que la pratique ne fait pas une importante interférence avec la capacité d'un tribunal à examiner la décision initiale pour son propre mérite. En l'espèce, il n'y a aucune exigence législative que le registraire fasse la transcription ou l'enregistrement de ses audiences. Les audiences des procédures en vertu de l'article 45 sont limitées dans leur portée puisqu'aucun témoignage et aucune nouvelle preuve n'est présenté lors de l'audience. Ces audiences se concentrent sur les arguments juridiques et l'application du droit aux faits de l'affaire, lesquels ont déjà été versés au dossier. Des décisions limitées sont prises dans le cadre d'une audience relative aux procédures en vertu de l'article 45.

[14] Enfin, puisque je n'ai aucun contrôle sur le produit final ou les qualifications de la personne qui transcrit l'audience, la transcription ne sera pas considérée comme une transcription officielle de l'audience et ne fera pas partie du dossier de la présente procédure. La Partie requérante a également reconnu lors de l'audience que [TRADUCTION] « les transcriptions de l'audience du 22 février 2022 devant l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ne seront pas déposées devant un tribunal ou une cour nulle part ailleurs dans le monde ». Enfin, la Propriétaire a accepté d'employer fonctionnalité de partage d'écran seulement pour la jurisprudence et l'avis prévu à l'article 45.

APERÇU DE LA PREUVE

[15] M. Ma est le président de WM International Inc., qui, selon ses affirmations, est le distributeur exclusif en Amérique du Nord des produits de nouilles de riz DOUBLE SWALLOW BRAND de la Propriétaire.

[16] M. Ma affirme que, depuis 2016, son entreprise et la Propriétaire n'ont jamais cessé d'emploi la Marque en liaison avec les produits de nouilles de riz minces et de vermicelle de riz (para 3). Il affirme également que la Marque est devenue bien connue parmi les consommateurs et les restaurants chinois aux États-Unis et au Canada et que les recettes annuelles comptent pour des centaines de milliers de dollars par année (para 3).

[17] M. Ma joint ce qui suit à son affidavit :

- (a) **Pièce 1** – une photo du devant d'un emballage de vermicelle de riz arborant la Marque.
- (b) **Pièce 2** – Une facture d'exportation de Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. à WM International Inc. indiquant les détails d'une expédition de 1 205 boîtes de vermicelle et renvoyant au contrat n° 190080.
- (c) **Pièce 3** – Un connaissance indiquant également les détails des 1 205 boîtes et renvoyant au contrat n° 190080 et à GZTOR1908003.
- (d) **Pièce 4** – Un formulaire intitulé [TRADUCTION] « Formulaire de codes douaniers du Canada » mentionnant GZTOR1908003 et le contrat n° 190080.

Les pièces 2 à 4 portent toutes une date à l'intérieur de la période pertinente.

Question de la preuve préliminaire : objections à la preuve de M. Ma fondée sur du oui-dire

[18] La Partie requérante affirme que l'affidavit de M. Ma et les documents joints en appui constituent du oui-dire et devraient être considérés inadmissibles. Cependant, compte tenu de la nature sommaire de la procédure en vertu de l'article 45, toute préoccupation quant au fait qu'une preuve constitue du oui-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité [*Eva Gabor International, Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, au para 18]. De plus, il est bien établi que la preuve produite dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 peut être fournie par un tiers pour le compte d'un propriétaire inscrit [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF), au para 14]. En l'espèce, M. Ma indique qu'il est le président du distributeur exclusif de la Propriétaire en Amérique du Nord. Compte tenu de la nature de son poste et de la relation entre son entreprise et la Propriétaire, j'accepte que M. Ma soit au courant de la distribution des produits de la Propriétaire au Canada. De plus, j'estime que, en raison de son poste, il aurait accès aux dossiers d'entreprise joints à son affidavit. Par conséquent, son affidavit et les pièces sont admissibles.

Farine de riz glutineux, farine de riz et vermicelle de riz instantané

[19] La Propriétaire admet que la preuve est muette quant à l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec la farine de riz glutineux, la farine de riz et le vermicelle de riz instantané au cours de la période pertinente. Puisque je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits.

Vermicelle de riz

[20] Il est clair en droit que l'emploi d'une marque de commerce à un point quelconque de la chaîne de distribution suffit à démontrer l'emploi selon la définition prévue à l'article 4 de la Loi, et que cet emploi profitera au propriétaire, à condition que la chaîne de distribution

commence avec le propriétaire de la marque de commerce [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst)].

[21] Bien que M. Ma décrive la Propriétaire comme étant Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. dans son affidavit, la facture d'exportation (Pièce 2), le connaissance (Pièce 3) et le formulaire de codes douaniers du Canada (Pièce 4) renvoient à Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. En ce qui a trait à la Pièce 1, la photo d'un emballage de vermicelle, la seule entité définie sur l'emballage est le distributeur canadien, Kari-Out Co.

[22] Lors de l'audience, la Propriétaire a observé que, puisque la différence entre les noms est seulement un mot, il est logique de conclure que ces pièces renvoient à la Propriétaire et que Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. est une traduction ou une translittération du nom de la Propriétaire. En appui, la Propriétaire indique également que i) les adresses figurant aux Pièces 3 et 4 sont les mêmes que l'adresse de la Propriétaire dans l'enregistrement et ii) la preuve de M. Ma est celle que la Propriétaire est mentionnée dans les documents en appui. La Propriétaire observe que la preuve doit être considérée dans son ensemble et, lorsqu'on le fait, elle démontre l'emploi de la Marque par la Propriétaire.

[23] Bien que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite, la Propriétaire doit tout de même démontrer une preuve *prima facie* d'emploi, ce qui signifie qu'elle ne peut pas simplement affirmer l'emploi, mais doit le démontrer, et un tel emploi doit profiter à la Propriétaire.

[24] En l'espèce, j'estime que la différence entre les noms est importante. M. Ma n'atteste pas que la Propriétaire mène ses activités sous le nom indiqué dans les documents et n'affirme pas qu'il s'agisse d'une traduction ou d'une translittération du nom de la Propriétaire. Plutôt, il indique que son entreprise et la Propriétaire n'ont jamais cessé d'employer la Marque, puis mentionne les Pièces :

[TRADUCTION]

3. De 2016 à aujourd'hui, mon entreprise et [la Propriétaire] n'ont jamais cessé d'employer cette Marque sur les produits de nouilles de riz minces et de vermicelle de riz et cette Marque est devenue connue parmi les consommateurs et les restaurants chinois

aux États-Unis et au Canada; les recettes annuelles comptent pour des centaines de milliers de dollars par année.

4. Un récent exemple de cela est, respectivement, un emballage de produits employé, une facture d'exportation, un connaissement et une déclaration douanière au Canada qui sont joints aux présentes à titre de Pièces 1 à 4.

Sans aucune explication dans l'affidavit de M. Ma concernant la différence entre les noms, il s'agirait d'une question de spéculation, et pas de déduction, que de conclure que l'entité décrite dans les documents est la Propriétaire.

[25] Cette affaire se distingue de *LIDL Stiftung & Co KG c Joseph Rutigliano & Sons Inc*, 2005 CanLII 91226 (COMC) et *Eveready Battery Company, Inc c Les Outillages King Canada Inc*, 2016 COMC 178. La Propriétaire affirme que, dans ces affaires, le registraire a accepté que le propriétaire avait employé les marques de commerce déposées même si les documents à l'appui mentionnaient une entité avec un nom dont l'orthographe était différente. Cependant, en plus de l'indication de l'adresse des propriétaires dans les documents à l'appui, les noms indiqués étaient des formes abrégées des noms des propriétaires inscrites. De plus, le nom de la propriétaire était arboré sur l'emballage dans *LIDL* et l'abréviation sur l'emballage a été définie par l'auteur de l'affidavit comme étant le propriétaire dans *Eveready*.

[26] Enfin, M. Ma ne définit pas la Propriétaire comme étant le début de la chaîne de distribution du vermicelle de riz mentionné dans l'affidavit et le nom de la Propriétaire ne figure pas dans la photo de l'emballage.

[27] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve, considérée dans son ensemble, n'arrive pas démontrer la preuve *prima facie* que la Marque était employée par la Propriétaire. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'un tel emploi, l'enregistrement sera radié.

DÉCISION

[28] Compte tenu des conclusions ci-dessus, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Natalie de Paulsen
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 INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-02-22

COMPARUTIONS

Daniel M. Anthony
Reagan Seidler

Pour la Propriétaire inscrite

Bayo Odutola
Julie Daet

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

OLLIP P.C.

Pour la Partie requérante