

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20230529**

**Dossier : T-1434-22**

**Référence : 2023 CF 748**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 29 mai 2023**

**En présence de monsieur le juge Manson**

**ENTRE :**

**SHAOGUAN RISEN TRADING  
CORPORATION LTD.**

**demanderesse**

**et**

**DONG PHUONG GROUP PARTNERSHIP**

**défenderesse**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

**I. Introduction**

[1] La demanderesse interjette appel de la décision rendue le 10 mai 2022 par le registraire des marques de commerce (le registraire), sous le régime de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Dans sa décision, le registraire a radié l'enregistrement

n° LMC287136 visant la marque de commerce DOUBLE SWALLOW BRAND et dessin, car la demanderesse n'a pas présenté une preuve d'emploi.

II. Le contexte

[2] La demanderesse, Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd., est une société dont le siège social est situé dans la province du Guangdong, en Chine. Elle est propriétaire de la marque de commerce DOUBLE SWALLOW BRAND et dessin (la marque), enregistrée sous le n° LMC287136, reproduite ci-dessous :



[3] La marque a été enregistrée le 20 janvier 1984 en liaison avec des vermicelles de riz, de la farine de riz visqueuse, de la farine de riz et des vermicelles de riz instantanés (les produits visés par l'enregistrement).

[4] La défenderesse est Dong Phuong Group Partnership.

[5] Le 22 août 2019, à la demande de la défenderesse, le registraire a envoyé un avis à la demanderesse, conformément à l'article 45 de la Loi, lui enjoignant de fournir, dans les

trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant que la marque était employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, si la marque ne l'a pas été, la date à laquelle elle a été employée pour la dernière fois ainsi que la raison pour laquelle elle ne l'a pas été depuis cette date.

[6] La demanderesse devait démontrer qu'elle employait la marque entre le 22 août 2016 et le 22 août 2019 (la période en cause).

[7] Le 1<sup>er</sup> octobre 2019, la demanderesse a déposé l'affidavit initial de Michael Ma, souscrit le 23 septembre 2019.

[8] M. Ma est le président de WM International Inc., le distributeur exclusif en Amérique du Nord de vermicelles de riz Double Swallow Brand fabriqués par la demanderesse. Dans son affidavit initial, M. Ma a joint une photo des vermicelles de riz de la demanderesse ainsi que des copies d'une facture d'exportation, d'un connaissement et d'un formulaire de déclaration de douanes canadiennes. Le nom « Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. » figure sur les copies de ces documents, qui est orthographié différemment de celui de la propriétaire inscrite de la marque, « Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. ».

[9] Après le dépôt de l'affidavit, les deux parties ont présenté des observations au registraire lors de l'audience.

III. La décision faisant l'objet de l'appel

[10] Le 10 mai 2022, le registraire a rendu la décision dans laquelle il a radié l'enregistrement de la marque.

[11] La demanderesse a admis que rien ne démontrait que la marque avait été employée en liaison avec de la farine de riz visqueuse, de la farine de riz et des vermicelles de riz instantanés au cours de la période en cause. Le registraire a pris acte de cette admission et a supprimé ces produits de l'enregistrement.

[12] La seule question que le registraire devait trancher consistait à savoir si la demanderesse avait démontré qu'elle employait la marque en liaison avec les vermicelles de riz.

[13] Après examen de la preuve, le registraire a également radié l'enregistrement de la marque en liaison avec les vermicelles de riz. Il a fait remarquer que, sur les copies de la facture d'exportation, du connaissement et de la déclaration douanière, le nom de l'entreprise était « Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. », dont l'orthographe ne correspond pas à celle du nom de la demanderesse et propriétaire inscrite, « Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. ». Le registraire a également souligné que rien n'expliquait la différence orthographique ou ne confirmait que les deux orthographes renvoyaient à la même entité.

[14] De plus, le registraire a fait observer que, dans son affidavit initial, M. Ma n'avait pas indiqué que la demanderesse était située au début de la « chaîne de distribution [des]

vermicelle[s] de riz », et la photo de l’emballage du produit qu’il avait jointe ne mentionnait pas le nom de la demanderesse non plus.

[15] Pour ces motifs, le registraire a conclu que la preuve de la demanderesse ne démontrait pas à première vue que la marque était employée en liaison avec l’un ou l’autre des produits visés par l’enregistrement et que rien n’expliquait pourquoi elle ne l’était plus. Par conséquent, le registraire a ordonné la radiation de l’enregistrement de la marque.

#### IV. Les questions en litige

- A. *La nouvelle preuve de la demanderesse a-t-elle une incidence sur la norme de contrôle?*
  
- B. *La demanderesse a-t-elle démontré à première vue qu’elle emploie la marque en liaison avec les vermicelles de riz pour l’application de l’article 45 de la Loi?*

#### V. Analyse

- A. *La nouvelle preuve de la demanderesse a-t-elle une incidence sur la norme de contrôle?*

[16] Dans le cadre d’un appel interjeté sous le régime de l’article 56 de la Loi, la Cour doit recourir aux normes applicables en appel (énoncées dans l’arrêt *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33 [*Housen*], comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans l’arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 au para 37). Pour les questions de droit

et les questions mixtes de fait et de droit où la question de droit est isolable, la norme applicable est celle de la décision correcte (*Housen*, aux para 8, 27). Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit où la question de droit n'est pas isolable, la norme consiste à savoir si le décideur a commis une erreur manifeste et dominante (*Housen*, aux para 10, 28).

[17] Toutefois, suivant le paragraphe 56(5) de la Loi, lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont présentés en appel et auraient une incidence importante sur la décision du registraire, la Cour peut se substituer au registraire, réévaluer la preuve et appliquer la norme de la décision correcte (*Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76 aux para 21-23).

[18] La preuve est dite « pertinente » lorsqu'elle est « suffisamment importante » et de « valeur probante ». La nouvelle preuve est pertinente lorsqu'elle comble une lacune ou dissipe les doutes soulevés par le registraire (*Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda*, 2016 CF 20 au para 18).

[19] En l'espèce, la demanderesse a déposé de nouveaux éléments de preuve, soit deux affidavits souscrits le 22 août 2022. Le premier est le nouvel affidavit de Michael Ma et le deuxième a été souscrit par le représentant juridique de la demanderesse durant la période en cause, Pijun Huang. Les deux affidavits étaient rédigés en chinois et accompagnés d'une traduction certifiée.

[20] Dans son affidavit, M. Huang déclare ce qui suit :

- A. La dénomination sociale de la demanderesse s'écrit de la façon suivante en caractères chinois : 韶关睿胜贸易有限公司. Lorsque la demanderesse exerce ses activités en anglais, son nom est traduit de deux façons, soit « Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. » et « Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. ». La première traduction est le résultat de la translittération au son du nom de la demanderesse du chinois à l'anglais; la deuxième traduction est le résultat de la transcription en pinyin traduite en anglais. Les deux traductions renvoient à la même entité.
- B. La demanderesse a acheté la marque le 29 juillet 2016 auprès de l'ancien propriétaire. Elle fabrique et emballe ses nouilles de riz en Chine.
- C. Au début de l'année 2017, la demanderesse a nommé WM International Inc. (WMI) à titre de distributeur exclusif des vermicelles de riz en Amérique du Nord.
- D. Avant de nommer WMI comme distributeur exclusif, la demanderesse faisait la promotion de son produit auprès des clients canadiens dans des foires commerciales en Chine. M. Huang a présenté les factures de deux ventes réalisées dans ces foires commerciales durant la période en cause : une à un client à Mississauga, en Ontario (facture datée du 5 décembre 2016), et l'autre à un client à Toronto, en Ontario (facture datée du 25 mars 2017).

- E. En juin 2019, WMI a conclu une entente avec Perk-Up, Inc., qui exerce ses activités sous la raison sociale Kari-Out Co. (Kari-Out), pour la distribution des vermicelles de riz arborant la marque au Canada. M. Huang a présenté en preuve des images du produit dans un emballage arborant la marque et sur lequel étaient inscrits Kari-Out et WMI.
- F. M. Huang a également présenté la preuve de la vente mentionnée dans l'affidavit initial de M. Ma.

[21] Dans l'affidavit qu'il a déposé en appel, M. Ma déclare ce qui suit :

- A. La demanderesse emploie les noms « Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. » et « Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd », le dernier étant une traduction de la transcription en pinyin.
- B. La demanderesse est responsable de la fabrication et de l'emballage de vermicelles de riz. À cette fin, elle fait appel à des usines indépendantes pour fabriquer et emballer les vermicelles de riz et contrôle les caractéristiques et la qualité des produits ainsi que la façon dont la marque figure sur l'emballage.
- C. Kari-Out est un distributeur autorisé de WMI au Canada. Elle commande les vermicelles de riz pour les restaurants, les supermarchés ou les entreprises de services alimentaires. Elle a commandé des vermicelles de riz auprès de WMI le 20 juin 2019, laquelle a commandé le produit auprès de la demanderesse. Le

produit a été emballé le 31 juillet 2019 et expédié de la Chine à un client à Mississauga, en Ontario, le 11 août 2019. M. Ma a joint des copies des documents de vente, d'expédition et de douanes faisant preuve de cette vente.

[22] Dans leurs affidavits respectifs, M. Huang et M. Ma fournissent des éléments de preuve de valeur probante qui sont suffisamment importants pour étayer l'emploi de la marque en liaison avec les vermicelles de riz au Canada. La nouvelle preuve permet de dissiper les doutes soulevés par le registraire quant à savoir si « Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. » et « Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd » sont une seule et même entité et démontre où se situe la demanderesse dans la chaîne de distribution. La Cour peut logiquement déduire de la nouvelle preuve que les deux noms renvoient à la même entité et que la demanderesse est responsable de la fabrication et de l'emballage de vermicelles de riz en Chine et contrôle la qualité et les caractéristiques du produit avant son arrivée au Canada.

[23] Compte tenu de l'importance de la nouvelle preuve, la norme applicable est celle de la décision correcte.

B. *La demanderesse a-t-elle démontré à première vue qu'elle emploie la marque en liaison avec les vermicelles de riz pour l'application de l'article 45 de la Loi?*

[24] L'article 45 de la Loi prévoit un mécanisme pour débarrasser le registre des marques de commerce des marques tombées en désuétude. La procédure prévue à l'article 45 est de nature sommaire et vise à éliminer le « bois mort » du registre; elle n'est pas censée servir à trancher les

questions litigieuses opposant des intérêts commerciaux concurrents (*Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 au para 9 [*Hilton Worldwide*]).

[25] Le critère auquel il faut satisfaire pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans le contexte de l'article 45 est peu rigoureux. Il suffit que le demandeur établisse à première vue qu'il emploie la marque (*Sport Maska Inc c Bauer Hockey Corp*, 2016 CAF 44 au para 55). Il n'est pas nécessaire de présenter une preuve surabondante; toutefois, le propriétaire de la marque doit produire des faits suffisants pour que le décideur conclue à l'emploi de la marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période en cause (*Hilton Worldwide*, au para 10).

[26] La défenderesse soulève trois arguments concernant le non-emploi de la marque au Canada :

- A. La déclaration de M. Ma et de M. Huang concernant la traduction du nom de la demanderesse est inappropriée et non pertinente, puisque leurs compétences en anglais sont limitées et qu'ils ne sont pas des experts en traduction du mandarin à l'anglais.
- B. La demanderesse n'a pas établi qu'elle exerce un contrôle sur la marque et sur la façon dont celle-ci figure sur l'emballage. M. Ma et M. Huang n'expliquent pas exactement comment ils exercent ce contrôle; par exemple, ils n'ont présenté aucune preuve démontrant qu'ils ont visité les usines indépendantes.

- C. La demanderesse n'a pas établi que les ventes ont été réalisées dans la pratique normale du commerce au Canada. Rien n'indique que les produits vendus par la demanderesse se sont retrouvés entre les mains de consommateurs canadiens.

[27] J'estime que la demanderesse s'est acquittée de son fardeau et a établi à première vue qu'elle emploie la marque au Canada.

[28] La nouvelle preuve contenue dans l'affidavit de M. Huang et dans l'affidavit déposé en appel par M. Ma démontre que lorsque la demanderesse exerce ses activités dans des pays anglophones, son nom en caractère chinois se traduit par « Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. » ou « Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. », selon la méthode de traduction utilisée. Je conviens que lorsque l'un ou l'autre des noms figure sur les factures ou les documents d'expédition ou de douanes, il renvoie à la demanderesse. Bien que M. Ma et M. Huang ne soient pas des experts en traduction du mandarin à l'anglais, je reconnais qu'ils sont bien placés pour connaître les variations subtiles des traductions en anglais du nom commercial de la demanderesse.

[29] Quoi qu'il en soit, j'aimerais souligner que, sur les trois factures déposées en preuve par la demanderesse, l'une porte le nom « Shaoguan Risen Trading Corporation Ltd. », alors que les deux autres portent le nom « Shaoguan Ruisheng Trading Corporation Ltd. ». Cette preuve à elle seule permet à la Cour de conclure raisonnablement, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe à première vue deux traductions valides du nom commercial de la demanderesse et que les deux noms renvoient à la même entité.

[30] Je prends également acte de la preuve de la demanderesse concernant ses ententes commerciales. La demanderesse s'est entendue avec WMI et Kari-Out pour que ces dernières distribuent ses vermicelles de riz au Canada; de son côté, la demanderesse contrôle le processus de fabrication et d'emballage des produits en Chine. L'emballage de ces produits porte clairement la marque que la demanderesse emploie en liaison avec les vermicelles de riz. Avant de conclure une entente avec WMI, la demanderesse commercialisait son produit auprès de clients canadiens potentiels dans des foires commerciales en Chine.

[31] La défenderesse soutient que la demanderesse doit présenter une preuve très détaillée pour démontrer qu'elle contrôle la qualité des vermicelles de riz au Canada. Je ne suis pas de cet avis. La procédure fondée sur l'article 45 est de nature sommaire, et tout ce que le demandeur doit faire pour démontrer qu'il emploie sa marque de commerce est de présenter suffisamment de faits qui permettent d'inférer qu'il y a emploi de la marque au sens de l'article 4 de la Loi (*Guido Berlucchi & C. S.r.l. s c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 au para 18). J'aimerais également faire miens les commentaires du juge en chef Lutfy :

Je le répète, une procédure relative à l'article 45 est conçue de façon à être simple et expéditive. Imposer aux inscrivants l'obligation de déposer des affidavits de plusieurs employés participant à l'emploi de la marque de commerce, en plus de l'affidavit du propriétaire, ne serait plus conforme à l'objectif d'intérêt public de l'article 45, ni compatible avec la souplesse du critère servant à établir l'emploi.

(*1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 CF 18 au para 17)

[32] Il y a assez de faits pour déduire raisonnablement que la demanderesse exerçait un contrôle suffisant sur la fabrication et l'emballage de vermicelles de riz au Canada. La preuve

que des employés de la demanderesse ont visité des usines, ou toute autre preuve très détaillée sur la façon dont la demanderesse exerce son contrôle sur les produits ou la marque, n'est pas nécessaire pour répondre aux exigences de la procédure fondée sur l'article 45. Je reconnais que la demanderesse fait appel à des entités indépendantes pour fabriquer et emballer ses produits, mais il n'en demeure pas moins qu'elle exerce un contrôle suffisant sur les caractéristiques et la qualité des produits et veille à ce que les emballages portent la marque.

[33] La preuve révèle que trois ventes ont été réalisées au Canada durant la période en cause, dont deux avant que la demanderesse conclue une entente avec WMI et Kari-Out. La première vente a eu lieu le 5 décembre 2016 à un client à Mississauga. La deuxième vente a eu lieu le 24 mars 2017 à un client à Toronto. À l'appui de ces ventes, la demanderesse n'a présenté qu'une preuve limitée sous forme de factures. Bien que ces ventes soient susceptibles d'être contestées au motif qu'elles ne constituent pas une preuve suffisante des ventes durant la période en cause, la demanderesse a présenté une preuve beaucoup plus détaillée pour la troisième vente faite à un client au Mississauga en 2019 et a joint les documents suivants :

- A. Une facture datée du 1<sup>er</sup> septembre 2019 de WMI à Kari-Out, qui fait état de la commande du 20 juin 2019 pour envoi au client à Mississauga. Le nom du client et son adresse au Canada y sont inscrits.
  
- B. Une facture et un [TRADUCTION] « bordereau d'expédition/certificat de poids (liste) » datés du 31 juillet 2019 et adressés à WMI de la part de la demanderesse.

- C. Un connaissance indiquant que la demanderesse a exporté le produit le 11 août 2019.
- D. Une facture d'expédition datée du 16 août 2019 et adressée à WMI de la part d'une entreprise de logistique, qui indique que le produit a été expédié le 11 août 2019.
- E. Un formulaire de déclaration de douanes canadiennes signé le 29 août 2019, qui indique que le produit a quitté la Chine le 11 août 2019 et que le vendeur est la demanderesse.
- F. Une photo de l'emballage des vermicelles de riz portant la marque.

[34] Bien que les produits associés à cette vente soient arrivés au Canada après la période en cause, pour l'application de l'article 45 de la Loi, une vente a lieu au moment où les produits sont expédiés à un exportateur étranger (*Ridout c Hj Heinz Company Australia Ltd*, 2014 CF 442 au para 48). En ce qui concerne cette vente en particulier, elle a eu lieu le 11 août 2019, durant la période en cause.

[35] De plus, si une étape de la chaîne de transaction d'un produit portant une marque de commerce se déroule au Canada, cela sera suffisant pour établir l'emploi au Canada (*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd*, [1971] FCJ No 1012 au para 40, 4 CPR (2d) 6 (CF 1<sup>re</sup> inst.). Ce principe s'applique à l'espèce, puisque les produits ont été fabriqués et emballés en Chine par la demanderesse et destinés à l'exportation à un client au Canada.

[36] Je rejette l'argument de la défenderesse selon laquelle ces ventes n'ont pas été réalisées dans la pratique normale du commerce. Il est bien établi qu'une seule vente suffira à établir l'emploi pourvu qu'il s'agisse d'une véritable transaction commerciale et non d'une tentative délibérée pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce (*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd*, [1987] ACF n° 26 (CF 1<sup>re</sup> inst.)). En l'espèce, il y a trois ventes, et rien n'indique que l'une ou l'autre de ces ventes a été créée à cette fin.

[37] Je suis d'avis que la marque a été employée durant la période en cause au Canada en liaison avec les vermicelles de riz.

## VI. Conclusion

[38] J'accueillerai l'appel et maintiendrai l'enregistrement de la marque en liaison avec les vermicelles de riz. Comme l'a reconnu la demanderesse, l'enregistrement de la marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement sera modifié afin de supprimer ces produits.

**JUGEMENT dans le dossier T-1434-22**

**LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :**

1. L'enregistrement n° LMC287136 visant la marque de commerce DOUBLE SWALLOW BRAND et dessin est maintenu pour emploi en liaison avec les vermicelles de riz seulement.
2. Les dépens, calculés selon le milieu de la fourchette de la colonne III du tarif B, sont adjugés à la demanderesse.

« Michael D. Manson »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1434-22

**INTITULÉ :** SHAOGUAN RISEN TRADING CORPORATION  
LTD. c DONG PHUONG GROUP PARTNERSHIP

**LIEU DE L'AUDIENCE :** TORONTO (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 8 MAI 2023

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LE JUGE MANSON

**DATE DES MOTIFS :** LE 29 MAI 2023

**COMPARUTIONS :**

Gervas Wall  
Michelle Noonan  
POUR LA DEMANDERESSE

Bayo Odutola  
Julie Daet  
POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Deeth Williams Wall LLP  
Avocats  
Toronto (Ontario)  
POUR LA DEMANDERESSE

OLLIP P.C.  
Avocats  
Ottawa (Ontario)  
POUR LA DÉFENDERESSE