

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20170928

Dossier : T-1813-16

Référence : 2017 CF 866

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2017

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

**SIMON ZAKINI, FAISANT AUSSI AFFAIRE
SOUS LE NOM DE PROMOTIONS DÉMO**

demandeur

et

GAÉTANE ROSS

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [Loi]. La demanderesse conteste le bien-fondé de la décision du registraire des marques de commerce [registraire] ordonnant la radiation de l'enregistrement numéro LMC803, 955 visant la marque de commerce ARTHRI-MED PLUS [Marque], en application du paragraphe 45(4) de la Loi.

I. Rappel des faits

[2] Le 9 août 2011, la Marque a été enregistrée au Canada en liaison avec le produit « médicament liquide pour traiter l'arthrite » à l'égard du propriétaire inscrit « Simon Zakini ».

Le 10 août 2011, les données du propriétaire au dossier ont été modifiées pour laisser apparaître : « Simon Zakini faisant aussi affaire sous le nom de Promotions Démo ».

[3] Le 13 mars 2015, la défenderesse a déposé au registraire une demande en vertu de l'article 45(1) de la Loi, lequel permet à toute personne versant les droits prescrits de demander au registraire d'émettre un avis enjoignant au propriétaire de la Marque de fournir des preuves de son emploi.

[4] Le 19 mars 2015, le registraire a transmis au propriétaire inscrit l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi, l'obligeant à démontrer par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle l'emploi de la Marque entre le 19 mars 2012 et le 19 mars 2015 [période pertinente], à défaut de quoi l'enregistrement serait radié.

[5] En réponse à cet avis, le 27 mars 2015, le propriétaire inscrit a déposé une déclaration solennelle de son représentant Melvin Dionne dans laquelle il affirme que la marque est « actuellement employée au Canada à l'égard du produit que spécifie l'enregistrement », ainsi que deux factures datées des 15 août 2013 et 13 mars 2015 émises par « Laboratoire Sol-Labo inc » à la société « Promotions Multidemos » et sur lesquelles apparaît le nom de la Marque.

[6] Le 14 septembre 2015, la défenderesse a soumis au registraire des représentations écrites dans lesquelles elle soutient que la Marque devrait être radiée car la déclaration du représentant du demandeur et les pièces à son soutien ne démontrent aucun emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, ni un emploi par la propriétaire ou à son bénéfice, ni un emploi pendant la période pertinente, ni un emploi à l'égard du produit.

[7] En réponse à ces représentations, le propriétaire inscrit a tenté de soumettre de la preuve additionnelle. Le registraire l'a cependant refusée dans une lettre datée du 17 décembre 2015, en raison d'un dépôt hors délai. Le registraire a également affirmé que ce dépôt contreviendrait à la nature sommaire et expéditive de la procédure prévue à l'article 45.

[8] Le 27 juillet 2016, le registraire a rendu une décision ordonnant la radiation de la Marque et a transmis un avis daté du 22 août 2016 radiant la Marque.

[9] Le 24 octobre 2016, le demandeur a déposé à notre Cour la présente demande en appel en vertu de l'article 56 de la Loi. Le 4 novembre 2016, la défenderesse a comparu au dossier, annonçant son intention de s'opposer à la demande.

[10] Le 25 janvier 2017, le demandeur a signifié et déposé les affidavits de Simon Zakini et Jean-Christophe Doublet [preuve additionnelle].

[11] Le 11 mai 2017, la Cour a prorogé jusqu'au 29 juin 2017 sur requête de la défenderesse, le délai pour signifier et déposer son dossier de réponse. Toutefois, la défenderesse n'a déposé

aucun dossier de réponse et n'a pas fait de représentations orales à la Cour lors de l'audition de l'appel le 25 septembre 2017.

II. Analyse

[12] Pour remplir les exigences de l'article 45 de la Loi, le Propriétaire doit démontrer qu'il a employé la Marque à l'égard de chacun des produits spécifiés par l'enregistrement durant la période pertinente. La preuve doit démontrer que la Marque a été employée par le propriétaire inscrit directement ou par l'intermédiaire de titulaires de licences et/ou de distributeurs. La Marque peut avoir été employée par une autre personne d'une manière qui lui a profité (*Spirits International BV c BCF SENCRL*, 2012 CAF 131 au para 7, [2012] ACF n° 526 (QL)). Il n'est pas nécessaire de produire un contrat de licence formel pour prouver l'existence d'un contrat de licence (*3082833 Nova Scotia Company c Lang Michener LLP*, 2009 CF 928 au para 32, [2009] ACF n° 1142 (QL)). Celui-ci pourra être inféré des faits.

[13] L'article 4 de la Loi définit ainsi la notion « d'emploi » :

<p>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</p>	<p>4(1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.</p>
--	---

possession est transférée.

[14] La procédure prévue à l'article 45 doit demeurer simple et expéditive. Le seuil exigé pour établir l'emploi de la marque au sens de l'article 4 est peu élevé (*Uvex Toko Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448 au para 38, 249 FTR 105). Une preuve *prima facie* d'emploi sera acceptable (voir par ex *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 CF 18 au para 5, [2011] ACF n° 27 (QL)).

[15] L'essentiel des motifs du registraire pour radier la Marque se retrouve dans l'extrait ci-dessous :

[17] En premier lieu, rien n'indique que les produits vendus par Laboratoire sont les Produits. Quant au transfert de propriété, ces factures prouvent un transfert de propriété de Sol-Labo à Multidemos. Ces deux factures ne démontrent aucunement un transfert de propriété du Propriétaire Inscrit à une tierce partie.

[18] De plus, M. Dionne n'explique pas la relation entre le Propriétaire Inscrit et Multidemos. Je rappelle que le Propriétaire Inscrit est M. Simon Zakini faisant aussi affaire sous le nom de Promotions Démos. Il n'y a aucune preuve au dossier que Multidemos serait un licencié de la Marque en vertu d'un contrat de licence avec le Propriétaire Inscrit.

[19] Autre point important, M. Dionne ne nous informe pas de la manière dont la Marque apparaît sur les Produits lors du transfert de propriété de ces derniers.

[20] Même si je considérais les factures de Sol-Labo comme un élément de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, je n'ai aucune preuve que ces factures accompagnaient les Produits lors de leur livraison.

[21] Finalement, au-dessous du nom 'Melvin Dionne' dans la déclaration solennelle, il y a la mention 'rep pour signification'. Je présume que ceci signifie 'Représentant pour signification' puisqu'au dossier, effectivement, M. Dionne est identifié comme le représentant pour signification pour le compte du Propriétaire

Inscrit. Toutefois, le fait d'être le représentant pour signification n'habilite pas M. Dionne d'attester de l'emploi de la Marque pour le compte du Propriétaire Inscrit, sauf s'il a une connaissance personnelle des faits décrits dans sa déclaration solennelle. Il n'y a aucune affirmation en ce sens dans sa déclaration solennelle.

[22] Toutes ces lacunes et questions, qui demeurent sans réponses, sont suffisantes pour conclure que le Propriétaire Inscrit n'a pas prouvé qu'il a employé la Marque au Canada durant le Période Pertinente en liaison avec les Produits au sens de l'article 4(1) de la Loi. De plus, le Propriétaire Inscrit n'a pas fourni de preuve de faits qui pourraient constituer des circonstances spéciales au sens de l'article 45(3) de la Loi justifiant le non-emploi de la Marque durant la Période Pertinente.

[23] Pour tous ces motifs, je conclus que l'enregistrement de la Marque doit être radié du registre.

[16] En l'espèce, tel que permis par le paragraphe 56(5) de la Loi, le demandeur a déposé au dossier de la Cour une abondante preuve additionnelle à l'appui de son appel demandant l'annulation de la décision du registraire :

- a) L'affidavit du demandeur, dans lequel il atteste avoir employé la Marque en liaison avec le produit pendant la période pertinente, directement et/ou par l'entremise de titulaires et de distributeurs (paragraphe 8). Il y affirme cependant avoir fait la promotion et la vente du produit en liaison avec la Marque par l'entremise de la société 9253-1979 Québec inc [société] après sa constitution le 19 octobre 2011. Il affirme aux paragraphes 14 et 15 de son affidavit contrôler la société à 100%, en être le seul administrateur, actionnaire et représentant depuis son incorporation. Il y explique également que cette société fait affaire le plus souvent sous la dénomination Promotions Multi Démo, mais qu'elle utilise également les dénominations Promo Demo et Promotions Démo (paragraphe 22);

b) Les pièces suivantes à l'appui de l'affidavit du demandeur :

1. Pièce SZ-3 : des photographies du produit. On y aperçoit clairement le nom de la Marque sur l'étiquette. Le demandeur déclare au paragraphe 10 de son affidavit que c'est ainsi que le produit est vendu aux consommateurs, et ce en tout temps pendant la période pertinente;
2. Pièce SZ-5 : le certificat de constitution de la société 9253-1979 inc avec la mention de Promotions Multidemos comme nom commercial. Simon Zakini y figure comme propriétaire inscrit;
3. Pièce SZ-6 : un extrait du registre des entreprises en lien avec la société susmentionnée. Simon Zakini y figure comme unique actionnaire et administrateur;
4. Pièces SZ-9 à SZ-17: des contrats de location d'espace datant de 2012 à 2015. On y retrouve la mention de la Marque, et les noms de Simon Zakini et Promotions Multidemos comme parties au contrat. Le demandeur affirme aux paragraphes 24 et 25 de son affidavit avoir utilisé ces espaces lors de salons d'expositions et festivals pour vendre le produit. Le demandeur affirme aux paragraphes 28 et 29 de son affidavit que des ventes du produit en personne ont eu lieu à l'occasion de ces salons d'exposition et festivals et qu'il y était présent à chaque fois;
5. Pièce SZ-18 : des photographies de kiosques portant la mention de la Marque tenus dans ces salons d'exposition et festivals;
6. Pièce SZ-19 : des copies de factures de vente du produit à Médialibs par Simon Zakini, datées entre le 1^{er} juillet 2012 au 10 mars 2015. Le

demandeur affirme au paragraphe 32 de son affidavit que la société Médialibs a agi comme distributeur du produit depuis le 3 décembre 2010. Le demandeur affirme avoir autorisé son président Jean-Christophe Doublet à enregistrer le domaine www.arthrimed-plus.ca afin d'y effectuer la vente du produit (paragraphe 33). Au paragraphe 36 de son affidavit, le demandeur atteste avoir exercé un contrôle la présentation du Produit et de la Marque sur le site;

7. Pièce SZ-20 : des factures émises par Promotions Multidemos inc à Nature Vibe et Whites Road. On y retrouve la mention de la Marque. Le demandeur affirme au paragraphe 37 de son affidavit avoir vendu plusieurs unités du produit aux distributeurs Nature Vibe et Whites Road respectivement les 11 juillet 2014 et 5 avril 2013;

c) L'affidavit de Jean-Christophe Doublet, dans lequel ce dernier affirme faire affaire par l'entremise de la société Médialibs, une compagnie constituée le 28 février 2005 sous le nom initial de Trigramme inc (paragraphe 1). Il affirme être le président de cette société, qui offre entre autres des services de solution e-commerce pour la vente de produits et services en ligne (paragraphe 2). Il explique que le demandeur l'a approché le 3 décembre 2010 pour utiliser les services Médialibs pour assurer la vente du produit de santé naturelle utilisé pour le traitement de l'arthrite connu sous la marque ArthriMED Plus (paragraphe 3). Il atteste ainsi avoir enregistré le nom de domaine www.arthrimed-plus.ca et l'avoir mis en ligne le 3 décembre 2010 (paragraphe 5 et 6). Il certifie que son entreprise agit comme distributeur principal du produit exclusivement à travers

des ventes sur ce site et recevait également le paiement des clients (paragraphe 11). Il affirme cependant que M. Zakini est toujours demeuré très impliqué dans les différents aspects de la gestion du site et participait aux décisions importantes (paragraphe 12). Plus généralement, il affirme que M. Zakini a utilisé la Marque en liaison avec le produit à un moment donné au cours de la période au cours de la période pertinente, au moins et non exclusivement à travers son entreprise de distribution du produit (paragraphe 8 et 9);

d) Les pièces suivantes à l'appui de l'affidavit de Jean-Christophe Doublet :

1. Pièce JCD-3 : des photographies du produit avec la mention de la Marque sur l'étiquette;
2. Pièce JCD-6 : avis de réception d'un paiement par Jean-Christophe Doublet de la part d'une certaine Monique Valois. On y retrouve la mention « arthri-med-plus » dans la description du produit vendu;
3. Pièce JCD-8 : échantillons d'avis de paiement Paypal reçus par Jean-Christophe Doublet de la part de plusieurs acheteurs. On retrouve la mention « ArthriMED-plus » dans la description du produit;
4. Pièce JCD-9 : factures de vente de produits décrits par la mention « ARTHRIMED-PLUS ». Certaines factures affichent le nom de Simon Zakini dans la colonne « vendu par ». M. Doublet affirme au paragraphe 14 de son affidavit que M. Zakini personnellement et/ou à travers

Promotions Multi D emos a vendu de nombreuses bouteilles du produit   M edialibs pendant la p eriode pertinente afin que celle-ci en fasse la vente sur le site web;

5. Pi e JCD-10 : Rapport de vente couvrant la p eriode du 4 novembre 2013 au 29 mars 2015. M. Doublet certifie avoir ainsi vendu 309 unit es du produit   travers le site web pendant la p eriode, la plupart au Canada;
6. Pi e JCD-12 : cartons promotionnels pour le produit utilisant la Marque. M. Doublet affirme que lors de la livraison du produit, la Marque est indiqu e sur l' tiquette appos e sur le flacon du produit et sur le carton promotionnel du produit (paragraphe 16). Les cartons promotionnels ont  t  utilis s respectivement avant et apr s le d but de l'ann e 2014.

[17] Lorsqu'un demandeur fait appel d'une d cision du registraire en vertu de l'article 56 de la Loi, et qu'il soumet de la nouvelle preuve d terminante – ce qui est le cas en l'esp ce – l'affaire doit  tre entendue *de novo*, selon la norme de contr le de la d cision correcte (*Brasseries Molson c John Labatt Lt e*, [2000] 3 RCF 145, 2000 CanLII 17105 au para 51). Je suis satisfait en l'esp ce que la preuve additionnelle soumise   notre Cour est suffisante pour conclure   l'emploi de la Marque par le propri taire directement et par l'entremise de titulaires de licences et de distributeurs pendant la p eriode pertinente.

[18] La preuve additionnelle d montre l'emploi de la Marque en liaison avec le produit pendant la p eriode pertinente. Cet emploi a  t  fait dans le cours normal du commerce, puisque le but de l'utilisation de la Marque  tait de vendre des produits   des clients lors de salons et

festivals, ainsi que par l'entremise de distributeurs et sur le site web. La preuve atteste de cet usage dans le cours normal des affaires. Les factures produites démontrent également qu'il y a eu plusieurs ventes du produit pendant la période pertinente. Il est clair que la Marque est utilisée en lien avec le produit car elle est présente directement sur les étiquettes apposées sur le flacon du produit vendu aux consommateurs et c'est le cas, peu importe le mode de vente du produit (lors des salons et festivals, en ligne, etc.). La Marque est en effet apposée sur le produit lors du transfert de propriété. Les photographies déposées en preuve confirment ces prétentions.

[19] La Loi exige également un emploi de la Marque par le propriétaire directement ou par l'entremise de titulaires de licences et de distributeurs. Je suis satisfait que le demandeur se soit acquitté de son fardeau à cet égard. En effet, les contrats de location d'espaces ainsi que l'affidavit du demandeur montrent que c'est le propriétaire inscrit qui profite personnellement des ventes lors des expositions et festivals. De plus, la preuve est claire à l'effet que le propriétaire inscrit fait affaire avec divers distributeurs, dont Médialibs, pour la vente du produit en ligne, et qu'il a bénéficié de ces ventes. Les factures montrent que M. Zakini a vendu des unités du produit à Médialibs, qui en a par la suite fait la distribution. On retrouve le nom du propriétaire sur certaines de ces factures. Le propriétaire inscrit maintient un contrôle sur les opérations de distribution. Le demandeur fait affaire par l'entremise de la compagnie Promotions Démos qui constitue une extension de lui-même. Il existe un contrat de licence implicite entre le propriétaire inscrit et la compagnie.

[20] Vu la preuve additionnelle au dossier de la Cour, la décision du registraire de radier la Marque est erronée.

III. Conclusion

[21] Pour ces motifs, l'appel du demandeur est accueilli et la décision du registraire de radier la Marque est annulée. La demanderesse a droit à des dépens de 2 250,00 \$ contre la défenderesse.

JUGEMENT au dossier T-1813-16

LA COUR ADJUGE ET ORDONNE que :

1. L'appel du demandeur est accueilli;
2. La décision rendue par le registraire le 27 juillet 2015 de radier la marque de commerce ARTHRI-MED PLUS est annulée; et
3. La demanderesse a droit à des dépens de 2 250,00 \$ contre la défenderesse.

« Luc Martineau »

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1813-16

INTITULÉ : SIMON ZAKINI, FAISANT AUSSI AFFAIRE SOUS
LE NOM DE PROMOTIONS DÉMO c
GAÉTANE ROSS

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 SEPTEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS: LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS : LE 28 SEPTEMBRE 2017

COMPARUTIONS :

Madeleine Lamothe-Samson

POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Madeleine Lamothe-Samson avocate
Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Robic, S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE