

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20180125

Dossier : T-1175-17

Référence : 2018 CF 79

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

1400446 ALBERTA LTD.

demanderesse

et

FOGLER, RUBINOFF LLP

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

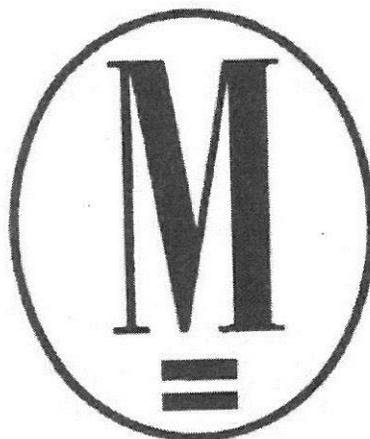
[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté suivant l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi) de la décision du registraire des marques de commerce (le registraire) de radier la marque de commerce canadienne de la demanderesse, M Dessin, enregistrée sous le numéro LMC 584 708 (l'enregistrement n° 708). La décision a été rendue à la suite de la demande de Fogler, Rubinoff LLP de délivrer l'avis prévu à l'article 45 de la Loi.

[2] Après avoir examiné les éléments de preuve produits, le registraire a conclu que la demanderesse avait démontré l'emploi de la plupart des produits et de tous les services visés par l'enregistrement n° 708 au cours des trois années précédant la délivrance de l'avis prévu à l'article 45. Le registraire a toutefois conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que cet emploi avait été fait par la demanderesse ou conformément à un contrat de licence accordant à la demanderesse le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et des services offerts en liaison avec M Dessin, et a donc conclu que l'enregistrement n° 708 devait être radié du registre.

[3] La demanderesse a interjeté appel de la décision en se fondant sur le paragraphe 56(1) de la Loi, et a produit de nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 56(5). La défenderesse a été avisée de l'instance, mais n'y a pas pris part.

I. Résumé des faits

[4] La demanderesse est la propriétaire de l'enregistrement n° 708 visant la marque de commerce M Dessin, reproduite ci-dessous :



[5] La marque de commerce M Dessin a été enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

PRODUITS :

- 1) Bijoux.
- 2) Bijoux de fantaisie.
- 3) Métal précieux et pierres semi-précieuses et non précieuses.
- 4) Bijoux avec et sans de pierres précieuses et semi-précieuses.
- 5) Pierres précieuses.
- 6) Pierres semi-précieuses.
- 7) Bijoux, nommément anneaux, ornements de cheveux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets joncs, joncs, colliers, pendentifs, épingles, broches et bijoux corporels.
- 8) Bijoux, nommément bijoux en argent sterling.
- 9) Articles de bijouterie incorporant des pierres précieuses ou semi-précieuses.
- 10) Montres.
- 11) Petites perles.
- 12) Perles.

SERVICES :

- 1) Conception pour la vente au détail, fabrication, vente, distribution et réparation de bijoux, de pierres précieuses et d'articles connexes.
- 2) Fabrication sur mesure de bijoux selon les spécifications des clients.
- 3) Conception de bijoux personnalisés.
- 4) Réparation, calibrage et restauration de bijoux.
- 5) Réparation de montres et d'accessoires de montre.

[6] À la demande de la défenderesse, le registraire a délivré l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi le 11 février 2015, enjoignant à la demanderesse de fournir une preuve d'emploi, au cours des trois années précédentes, de chacun des produits et des services énumérés dans l'enregistrement.

[7] En réponse à l'avis, la demanderesse a produit un affidavit de son directeur général, M. Peter J. Konidas, dans lequel il a déclaré que la marque de commerce avait été employée de

façon continue [TRADUCTION] « par la propriétaire ou sa licenciée Metalsmiths Master Architects of Jewelry Inc. depuis au moins la période de trois ans, jusqu'au 11 février 2015 inclusivement [...] dans la pratique normale du commerce de la propriétaire ou de sa licenciée ». L'affidavit présentait également des photographies de divers échantillons de bijoux arborant la marque M Dessin ainsi que des photographies de l'enseigne d'un magasin, d'échantillons de papier à note et d'autres produits de papeterie portant la même marque. L'affidavit comprenait également des reçus pour la conception de bijoux sur mesure et la réparation d'une montre effectuées par Metalsmiths Master Architects of Jewelry Inc. (Metalsmiths) ainsi que [TRADUCTION] « la compilation des chiffres de ventes et le sommaire des ventes au détail réelles réalisées par la propriétaire et sa licenciée au Canada de chacun des échantillons de produits [...], et ce, dans le cours normal des affaires, du 10 février 2012 au 10 février 2015 ».

[8] Le registraire a conclu que l'affidavit établissait la preuve d'emploi de la marque M Dessin à l'égard de la plupart des produits et de tous les services énumérés dans l'enregistrement. Il a conclu à l'insuffisance des éléments de preuve concernant certains des produits énumérés au point 7), à savoir les ornements de cheveux, les épingles et les broches. En ce qui concerne les pierres précieuses énumérées aux points 3), 5), 6) et 12) de l'enregistrement, le registraire a conclu qu'aucun élément de preuve n'établissait que ces produits visés par l'enregistrement étaient vendus autrement que sertis dans des bijoux qui constituaient déjà des articles finis, et qu'ils correspondaient plus exactement aux produits énumérés au point 9) : [TRADUCTION] « articles de bijouterie incorporant des pierres précieuses ou semi-précieuses ».

[9] Le registraire a toutefois conclu principalement que l'affidavit n'établissait pas que l'emploi de la marque M Dessin [TRADUCTION] « s'applique au profit de la propriétaire », compte tenu du libellé de l'affidavit et des éléments de preuve présentés. Aucun élément de preuve n'établissait que la demanderesse avait elle-même employé la marque, et le déposant a mentionné à plusieurs reprises [TRADUCTION] « la propriétaire ou sa licenciée ». Le contrat de licence n'était pas joint à l'affidavit, et aucun élément de preuve n'a été fourni sur la relation entre la demanderesse et Metalsmiths de façon à satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi. Pour ce motif, le registraire a ordonné la radiation de l'enregistrement.

II. Questions en litige

[10] Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes :

- A. Quelle est la norme de contrôle applicable à la lumière des nouveaux éléments de preuve produits en application du paragraphe 56(5) de la Loi?
- B. L'« emploi » par la demanderesse ou sa licenciée a-t-il été établi, comme l'exige la Loi?

III. Norme de contrôle

[11] La norme de contrôle applicable à un appel fondé sur l'article 56 de la Loi dépend de la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve produits auraient influé sur les conclusions de fait tirées par le registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque les nouveaux éléments de preuve déposés satisfont à ce critère, la Cour doit examiner de nouveau la question à laquelle se rapportent ces éléments de preuve supplémentaires : *Spirits International B.V. c BCF S.E.N.C.R.L.*, 2012 CAF 131, au paragraphe 10 [*Spirits International*].

Bien que ces nouveaux éléments de preuve puissent « affaiblir le fondement factuel de la décision rendue par la Commission et lui enlever le poids que lui confère l'expertise de la Commission », cela n'« empêche pas en soi que l'expertise de la Commission constitue un facteur pertinent » : *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 37; voir également *Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, [2000] 3 CF 145, 2000 CanLII 17105 (CAF), aux paragraphes 46 à 51.

[12] Pour déterminer si les nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence importante sur la décision du registraire, la Cour doit en évaluer la qualité, en tenant compte de sa nature, de sa valeur probante et de sa fiabilité, pour établir si ces éléments de preuve ajoutent des éléments importants (*Illico Communication Inc. c Norton Rose S.E.N.C.R.L.*, 2015 CF 165, au paragraphe 26 (*Illico Communication*); *Mcdowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581, au paragraphe 11).

[13] Pour ce faire, il faut évaluer si les éléments de preuve produits en appel sont nouveaux, en ce sens qu'ils apportent des renseignements supplémentaires importants en plus de ceux dont le registraire était saisi, si ces nouveaux éléments de preuve sont substantiels ou probants, c'est-à-dire qu'ils portent sur une question pertinente pour satisfaire aux exigences de l'article 45 de la Loi et s'ils sont fiables selon les critères juridiques habituels. Enfin, il faut évaluer s'il est probable que ces nouveaux éléments de preuve auraient influé de manière importante sur les conclusions de fait tirées par le registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire : *Spirits International; Gemological Institute of America c Gemology Headquarters International*, 2014 CF 1153, au paragraphe 25; *Illico Communication*, au paragraphe 24.

[14] Mon rôle à la dernière étape de cette démarche, à savoir celui d'évaluer si les nouveaux éléments de preuve ont influé de manière importante sur les conclusions de fait tirées par le registraire ou sur son exercice de son pouvoir discrétionnaire, est facilité par la décision examinée en l'espèce, qui indique :

[18] Je souligne que si M. Konidas avait attesté dans son affidavit que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des Produits et des Services, j'aurais maintenu l'enregistrement à l'égard des produits (1), (2), (4) et (8) à (11) et des produits (7) bijoux, notamment anneaux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets joncs, joncs, colliers, pendentifs et bijoux corporels, ainsi qu'à l'égard des Services.

[15] Dans le présent appel, la demanderesse a produit un nouvel affidavit souscrit par M. Elias J. Konidas, le secrétaire de Metalsmiths, qui fournit des renseignements sur le lien entre la demanderesse et la licenciée, et qui contient une copie du contrat de licence. J'estime qu'il s'agit de nouveaux éléments de preuve pertinents et fiables, qui auraient manifestement influé sur la décision du registraire, comme l'indique le paragraphe 18 de sa décision, cité précédemment.

[16] À la lumière de cette conclusion, je procéderai au nouvel examen de la question de l'emploi fait par la demanderesse ou par sa licenciée, et de celle de savoir si le lien entre la demanderesse et la licenciée satisfait aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi, en ce qui concerne les produits et les services à l'égard desquels le registraire a conclu qu'il existe une preuve d'emploi.

IV. L'« emploi » a-t-il été établi conformément au paragraphe 45(1)?

[17] Le paragraphe 45(1) dispose que :

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

45 (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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.

Registrar may request evidence of user

45 (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the goods or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

[18] Le terme « emploi », relativement à une marque de commerce, est défini à l'article 2 de la Loi et signifie l'emploi décrit au paragraphe 4(1) :

Quand une marque de commerce est réputée employée

When deemed to be used

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.

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.

[19] Le registraire a conclu que les éléments de preuve établissaient l'emploi de la plupart des produits et de tous les services au cours des trois années pertinentes, et qu'ils satisfaisaient donc aux exigences de l'article 45 de la Loi. Après avoir examiné l'affidavit et les pièces, de même que les motifs du registraire, je conclus qu'il n'y a aucun motif d'intervenir sur cet aspect de la décision. Tout ce qui manquait au registraire était l'élément de preuve établissant que la demanderesse avait employé elle-même la marque M Dessin, ou que son lien avec sa licenciée satisfaisait aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi :

Licence d'emploi d'une marque de commerce

50 (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial –ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Licence to use trade-mark

50 (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the goods or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

[20] Selon les nouveaux éléments de preuve contenus dans l'affidavit de M. Elias J. Konidas, la demanderesse et la licenciée étaient des [TRADUCTION] « sociétés affiliées dont la propriétaire et la licenciée avaient ultimement les mêmes actionnaires ». Ce lien remonte à 2008 et s'est poursuivi tout au long de la période pertinente. Selon l'affidavit, les emplois précis de la marque M Dessin présentés dans l'affidavit produit devant le registraire étaient ceux de la licenciée, Metalsmiths, et que celle-ci exploite les magasins de vente au détail dont il est fait mention dans l'affidavit. En effet, une pièce jointe à l'affidavit de M. Peter J. Konidas démontre clairement que l'enseigne d'un magasin arbore la marque M Dessin et que le nom du magasin est Metalsmiths. Il appert également de l'affidavit que les produits présentés dans l'affidavit

précédent avaient été vendus par la licenciée au cours des trois années pertinentes, et que ces ventes étaient incluses dans la compilation des chiffres de ventes figurant dans cet affidavit.

[21] Enfin, le contrat de licence de marque de commerce est joint au nouvel affidavit et il renferme certains renseignements financiers caviardés. Ce contrat est entré en vigueur le 9 mai 2008. Il décrit le lien entre la demanderesse et la licenciée, et comprend des clauses détaillées sur le contrôle de la qualité. Ces clauses comprennent les exigences suivantes : i) à la demande de la demanderesse, la licenciée fournit des échantillons aléatoires des produits affichant la marque M Dessin et des renseignements détaillés sur les marchandises et les services offerts par la licenciée; ii) la licenciée autorise la demanderesse à inspecter les marchandises et les services ainsi que les lieux d'affichage de la marque M Dessin; iii) la licenciée corrige les défauts relevés par la demanderesse dans les marchandises et les services.

[22] Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire sur cet affidavit. Il démontre que la licenciée a employé la marque M Dessin et que les éléments de preuve présentés dans l'affidavit précédent indiquent l'existence de divers produits arborant la marque M Dessin, des ventes de produits arborant cette marque ainsi que des services rendus sous sa bannière constituant des ventes réalisées par la licenciée et des services fournis par elle au cours des trois années pertinentes. L'affidavit démontre également que la demanderesse a conclu une entente lui permettant d'exercer un contrôle sur « les caractéristiques et la qualité » des produits et des services associés à la marque M Dessin, comme l'exige l'article 50 de la Loi. Bien qu'aucun élément de preuve n'indique que la demanderesse a pris des mesures pour inspecter les marchandises ou les services ou pour exercer par ailleurs les droits qui lui sont accordés aux termes du contrat de licence, le

déposant déclare : [TRADUCTION] « Conformément au contrat de licence, la propriétaire continue à exercer un contrôle sur la nature et la qualité des produits et des services que la licenciée peut fournir en liaison avec la marque de commerce ».

[23] La procédure prévue à l'article 45 de la Loi est censée être simple, sommaire et expéditive, et nécessite seulement que le propriétaire de la marque de commerce fournisse une preuve prima facie d'emploi au Canada au cours de la période pertinente : *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289, à la page 293, [1987] ACF n° 26 (QL) (CF 1^{re} inst.). Pour ce faire, le fardeau de la preuve n'est pas lourd : *Black & Decker Corporation c Method Law Professional Corporation*, 2016 CF 1109, au paragraphe 12; *Spirits International*, au paragraphe 8. Cela étant, je conclus que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, les éléments de preuve contenus dans l'affidavit suffisent à satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) : voir *House of Kwong Sang Hong International Ltd. c Borden Ladner Gervais*, 2004 CF 554, au paragraphe 22; *Empresa Cubana Del Tabacp (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au paragraphe 84; *Rex, Inc (Re)* (2007), 65 CPR (4th) 46, à la page 51 (COMC).

[24] Compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve, je conclus que la demanderesse a établi l'emploi de la plupart des produits et de tous les services visés par son enregistrement au cours des trois années précédant la délivrance de l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, et que cet emploi était fait par une licenciée qu'elle dirige ou contrôle, comme l'exige l'article 50 de la Loi. L'enregistrement ne doit donc pas être radié dans son intégralité. Je partage toutefois la conclusion du registraire selon laquelle l'emploi n'a pas été établi à l'égard des ornements de

cheveux, des épingles et des broches mentionnés au point 7) ainsi que des produits énumérés aux points 3), 5), 6) et 12), et je conclus que ces derniers doivent être radiés de l'enregistrement.

V. Dépens

[25] La demanderesse a présenté un projet de mémoire de frais fondé sur le point médian de la fourchette figurant à la colonne III des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles), et a soutenu que plusieurs jugements récents étayaient sa demande pour que lui soit accordée une somme globale de 2 750 \$; voir *Mcdowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327; *Estee Lauder Cosmetics Ltd. c Loveless*, 2017 CF 927; *Micro Matic A/S c Taizhou TALOS Sanitary Co. Ltd.*, 2017 CF 978.

[26] Je jouis d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'adjudication des dépens conformément à l'article 400 des Règles. En l'espèce, les nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse ont comblé les lacunes constatées par le registraire concernant l'emploi par la licenciée, mais le présent appel aurait facilement pu être évité. Les exigences prévues à l'article 50 de la Loi, auxquelles se rapportent ces éléments de preuve, ne sont guère nouvelles ou difficiles à comprendre, et il n'était pas nécessaire de produire des éléments de preuve complexes ou difficiles pour satisfaire à ces exigences. Ces éléments de preuve auraient facilement pu être produits devant le registraire. Il s'agit d'un facteur à prendre en compte pour déterminer s'il y a lieu d'accorder des dépens : voir *Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon Inc*, 1998] 4 RCF 569, 82 CPR (3d) 513, 1998 CanLII 9088, à la page 583. En revanche la défenderesse, qui a introduit le présent contrôle régi par l'article 45, n'a pas pris part à la présente audience, et la demanderesse a été obligée d'interjeter appel pour se porter à la défense

de son enregistrement : voir *Lewis Thomson & Sons Ltd, c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.). Après examen des observations de la demanderesse et de la jurisprudence applicable, j'adjuge les dépens à la demanderesse sous la forme d'une somme globale de 1 500 \$, y compris les débours, à verser par la défenderesse.

VI. Conclusion

[27] La demande est accueillie. Il est ordonné au registraire de rétablir l'enregistrement n° 708 de la demanderesse visant la marque M Dessin, mais seulement en ce qui concerne les produits et les services à l'égard desquels l'emploi a été établi. Étant donné l'absence de preuve d'emploi de certains des produits au cours de la période pertinente et que cet aspect de la décision du registraire n'a pas été porté en appel, j'ordonne la modification de l'enregistrement pour qu'en soient supprimés les ornements de cheveux, les épingles et les broches mentionnés au point 7) ainsi que les produits énumérés aux points 3), 5), 6) et 12). La défenderesse versera à la demanderesse la somme globale de 1 500 \$.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1175-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. L'appel est accueilli et la décision du registraire en date du 30 mai 2017 est annulée.
2. Il est ordonné au registraire des marques de commerce de rétablir l'enregistrement n° LMC 584 708 et de modifier la liste des marchandises pour en supprimer les ornements de cheveux, les épingles et les broches mentionnés au point 7) ainsi que les produits énumérés aux points 3), 5), 6) et 12).
3. Les dépens sont adjugés à la demanderesse sous la forme d'une somme globale de 1 500 \$, y compris les débours, à verser par la défenderesse.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 12^e jour de novembre 2019

Lionbridge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T -1175-17

INTITULÉ : 1400446 ALBERTA LTD. c FOGLER, RUBINOFF LLP

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 DÉCEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS : LE 25 JANVIER 2018

COMPARUTIONS :

David M. Reive

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE