

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20240726

Dossier : T-2001-21

Référence : 2024 CF 1178

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2024

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

**BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL
GmbH**

demanderesse

et

BARRETTE LÉGAL INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie de l'appel, interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi], de la décision par laquelle une agente d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce a radié l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse (la décision).

[2] La demanderesse a produit en appel de nouveaux éléments de preuve qui, selon elle, répondent aux doutes soulevés par l'agente d'audience. Elle demande donc à la Cour d'accueillir l'appel et de maintenir l'enregistrement de sa marque de commerce. La défenderesse conteste les nouveaux éléments de preuve, au motif qu'ils sont insuffisants pour justifier l'annulation de la radiation de l'enregistrement. Elle prétend que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque en liaison avec les produits, ou que cet emploi ne peut jouer en faveur de la demanderesse, en tant que propriétaire de la marque. La défenderesse demande à la Cour de rejeter l'appel.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, l'appel sera accueilli, avec dépens. Au vu de l'ensemble de la preuve et compte tenu du léger fardeau de preuve qui incombe au propriétaire de la marque de commerce dans le cadre de la procédure au titre de l'article 45 de la Loi, je juge que la preuve montre qu'il y a eu emploi au Canada de la marque de commerce TRAUMEEL au cours de la période pertinente, et que cet emploi peut jouer en faveur de la demanderesse, en tant que propriétaire de la marque, puisque les ventes ont été réalisées dans la pratique normale du commerce.

I. **Le contexte**

[4] La demanderesse, Biologische Heilmittel Heel GmbH (Heel, la demanderesse ou la propriétaire), est propriétaire de la marque de commerce canadienne TRAUMEEL (la marque), enregistrée sous le numéro LMC383470 en liaison avec les produits suivants (les produits) :

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des entorses, des dislocations, des contusions, des épanchements de sang et des épanchements articulaires, des fractures, des commotions cérébrales, des œdèmes et des enflures des tissus mous postopératoires et post-traumatiques, de l'inflammation dégénérative des organes et des tissus, de la parodontite, de la parodontose et de la suppuration des poches parodontales.

(2) Préparations vétérinaires, notamment médicaments homéopathiques destinés aux animaux pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi que pour soulager la douleur, l'inflammation et les ecchymoses associées aux blessures, comme les entorses, les dislocations et les contusions; produits hygiéniques à usage médical, notamment onguents pour masser, apaiser et rafraîchir la peau irritée, pour le traitement des contusions, des lacérations et des mauvaises plaies qui tardent à guérir, des engelures, des brûlures et des inflammations de la peau, pour améliorer l'apparence de la peau ainsi que pour rendre la peau plus lisse et plus douce et procurer une sensation de confort.

[5] La marque TRAUMEEL avait également été enregistrée en liaison avec des services, mais cette portion de l'enregistrement a déjà été radiée dans une décision antérieure.

Curieusement, le registre n'a pas été mis à jour à la suite de cette décision, mais l'agente d'audience a confirmé, dans la décision visée par le présent appel, que l'enregistrement serait rectifié. Cette partie de la décision n'a pas été portée en appel. Je tiens également à souligner que rien dans la preuve (présentée à l'agente d'audience ou à la Cour) ne démontre l'emploi de la marque en liaison avec les produits énumérés sous la catégorie des « préparations vétérinaires »

(point (2) plus haut), et la demanderesse ne cherche pas à conserver cette portion de l'enregistrement.

[6] Le 8 mai 2018, à la demande de la défenderesse, Barrette Legal Inc., le registraire des marques de commerce a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi enjoignant à Heel de lui fournir la preuve de l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits au cours des trois ans précédant la date de l'avis. En l'espèce, la période pertinente s'étendait du 8 mai 2015 au 8 mai 2018.

[7] En réponse à l'avis donné en vertu de l'article 45, la demanderesse a présenté l'affidavit souscrit le 23 novembre 2018 par Maria Dolores Pérez (l'affidavit de M^{me} Pérez). Durant la période pertinente, M^{me} Pérez travaillait pour Heel à titre de directrice des services à la clientèle internationale. Elle a été au service de la demanderesse pendant plus de 13 ans. Elle a affirmé que les produits de la demanderesse étaient fabriqués à Baden-Baden, en Allemagne, et distribués grâce à un [TRADUCTION] « réseau de filiales régionales et de partenaires de distribution locaux situés dans le monde entier ». Les produits de marque TRAUMEEL sont vendus par différents moyens dans divers pays.

[8] La pièce A jointe à l'affidavit de M^{me} Pérez est une compilation des chiffres d'affaires annuels attribuables à la vente des produits TRAUMEEL de 2015 à 2018. La pièce B est un échantillon de factures émises entre 2015 et 2018 en lien avec des produits TRAUMEEL, et la pièce C est un échantillon d'emballages de produits, de matériel publicitaire et de publications témoignant de l'emploi de la marque à des fins commerciales.

[9] Selon l'affidavit de M^{me} Pérez, la demanderesse vend les produits TRAUMEEL au Canada depuis plus de 20 ans. Au départ, des distributeurs en assuraient la vente, puis la mission a été confiée à sa filiale canadienne, qui est éventuellement devenue Heel Canada Inc.

[10] En 2010 ou vers cette année, la filiale américaine de Heel était sous le coup de deux poursuites en recours collectifs, ce qui a forcé la demanderesse à donner peau neuve à ses emballages et à son matériel publicitaire. En 2014, la demanderesse a décidé de mettre fin aux ventes directes aux États-Unis et au Canada, par crainte d'être visée par d'autres poursuites. Heel Canada Inc. est demeurée une personne morale en règle jusqu'en 2018. Les dernières ventes officielles de produits TRAUMEEL par la demanderesse à Heel Canada Inc. ont été réalisées en avril 2014. La pièce E jointe à l'affidavit de M^{me} Pérez est un tableau montrant les derniers envois de produits TRAUMEEL au Canada.

[11] Néanmoins, M^{me} Pérez a soutenu que les produits de la demanderesse, y compris la gamme TRAUMEEL, étaient toujours facilement accessibles aux consommateurs canadiens, grâce aux distributeurs européens, dont elle a dressé la liste, qui continuaient de leur expédier les produits TRAUMEEL. La pièce F de l'affidavit contient les déclarations de deux distributeurs européens au sujet de la vente de ces produits aux consommateurs canadiens. Les produits TRAUMEEL sont également en vente sur les sites Web d'Amazon Canada et d'eBay Canada, comme le montrent les pièces G et H.

[12] Les commandes passées sur Amazon.ca sont remplies par des distributeurs européens qui vendent les produits de la demanderesse. La pièce I jointe à l'affidavit de M^{me} Pérez est une

copie papier fournie par la distributrice Bulexpo Ltd. de l'ensemble des ventes de produits TRAUMEEL à des acheteurs canadiens qu'elle a réalisées de janvier 2017 à août 2018, et d'une liste détaillée couvrant une période de 90 jours de juin à août 2018. La pièce J de l'affidavit de M^{me} Pérez comprend une facture et confirmation d'expédition correspondant à la vente, par un distributeur, de produits TRAUMEEL à un consommateur canadien, de même que des photographies des produits et de leur emballage. Cependant, la vente a été conclue en juillet 2018, soit peu après la fin de la période pertinente. M^{me} Pérez a fait valoir que cette vente était représentative des ventes qui avaient été effectuées sur Amazon.ca depuis au moins 2015.

[13] M^{me} Pérez a précisé que, bien que la demanderesse ait mis fin aux ventes directes sur les marchés américain et canadien, cette dernière avait entamé avec une société établie aux États-Unis (MediNatura) des négociations portant, pour commercer, sur la vente de la solution injectable TRAUMEEL. En 2017, les comprimés et les onguents TRAUMEEL ont été ajoutés à l'ordre du jour des négociations. La pièce K jointe à l'affidavit de M^{me} Pérez est une copie papier du communiqué publié par MediNatura.

[14] Enfin, M^{me} Pérez a souligné que, malgré la fin des ventes directes au Canada, la demanderesse avait maintenu en vigueur les licences délivrées par Santé Canada (la pièce L, une copie papier de la base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada, montre les licences en vigueur de Heel).

II. La décision visée par le présent appel

[15] L'agente d'audience a résumé la preuve produite par la demanderesse ainsi que l'argument avancé par celle-ci, selon lequel la preuve était suffisante pour satisfaire au critère de preuve d'emploi de la marque énoncé à l'article 45 de la Loi. Elle a également exposé les arguments avancés par la défenderesse à l'encontre de la preuve, notamment les suivants : une partie de l'affidavit constitue du ouï-dire; l'emploi de la marque par les distributeurs de la propriétaire en liaison avec les produits ne joue pas en faveur de cette dernière; la preuve est ambiguë quant à la marque de commerce qui figure sur les produits vendus par les distributeurs; la propriétaire n'a pas établi de lien entre les produits vendus par les distributeurs et les produits visés par l'enregistrement; la vente des produits par les distributeurs ne s'inscrit pas dans la pratique normale du commerce de la propriétaire; et aucune circonstance spéciale ne justifie le défaut d'emploi de la marque.

[16] L'agente d'audience a souscrit à plusieurs des arguments soulevés par la défenderesse. À titre d'exemple, comme les copies papier de produits vendus sur Amazon.ca provenaient de tierces parties, elles constituaient des éléments de preuve par ouï-dire. L'agente d'audience a jugé, compte tenu de la nature sommaire de la procédure au titre de l'article 45 de la Loi, que les doutes soulevés par la preuve par ouï-dire devraient se refléter dans le poids qui lui est accordé plutôt qu'empêcher son admission, citant à cet égard la décision *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 CF 18. Elle était également d'avis que, dans le cadre de la procédure au titre de l'article 45 de la Loi, il convenait d'accepter sans réserve les déclarations

faites par l'auteur d'un l'affidavit et de leur accorder une grande crédibilité, citant la décision *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25.

[17] L'agente d'audience n'était pas convaincue que la preuve démontrait clairement que les produits vendus au Canada durant la période pertinente portaient la marque ou y étaient liés de toute autre manière. Si la demanderesse a attiré l'attention sur des éléments de preuve montrant des échantillons d'emballages sur lesquels figurait la marque TRAUMEEL, l'agente d'audience a toutefois fait remarquer que la marque n'était pas visible sur tous les emballages présentés en preuve. En outre, il ne ressort pas clairement de l'affidavit de M^{me} Pérez que les emballages présentés dans la pièce C sont représentatifs des emballages envoyés aux consommateurs canadiens au cours de la période pertinente. Ils ne correspondent pas à ceux apparaissant dans les photographies d'un exemple de vente comprises dans la pièce J, et le texte qui y figure n'est ni en français ni en anglais. Partant, l'agente d'audience a jugé que la preuve était insuffisante pour démontrer l'emploi de la marque, comme l'exige l'article 45 de la Loi.

[18] Elle a également a conclu que la propriétaire n'avait pas produit une preuve suffisante pour démontrer que la propriété des produits visés par l'enregistrement avait effectivement été transférée à l'intérieur du Canada au cours de la période pertinente. S'il n'est pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l'avis donné en vertu de l'article 45, il est toutefois nécessaire de fournir une preuve démontrant qu'il y a eu transfert de propriété au Canada dans la pratique normale du commerce. Cette preuve peut être présentée au moyen de factures ou de rapports de ventes, ou encore de déclarations sous serment dans lesquelles l'auteur précise clairement les volumes ou la valeur monétaire des ventes, ou d'autres détails factuels; à

cet égard, l'agente d'audience a renvoyé à la décision *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79.

[19] En l'occurrence, la propriétaire s'est appuyée sur des critiques publiées sur Amazon.ca (la pièce H), le rapport de ventes fourni par un distributeur (la pièce I), et les éléments attestant la vente qualifiée de [TRADUCTION] « représentative » réalisée après la fin de la période pertinente (la pièce J). À cet égard, l'agente d'audience a écrit ce qui suit au paragraphe 24 de sa décision :

Il est questionnable de savoir si de telles ventes [TRADUCTION] « indirectes » devraient être considérées comme étant « dans la pratique normale du commerce » au sens de l'article 4(1) de la Loi. Dans le meilleur des cas, elles semblent être des ventes isolées par l'entremise d'un distributeur étranger sur *Amazon.ca*. Peu importe, ces pièces ne sont pas suffisantes pour permettre de conclure que le transfert des produits visés par l'enregistrement a eu lieu au Canada au cours de la période pertinente, dans la pratique normale du commerce ou autrement.

[20] L'agente d'audience a accordé peu de poids aux pièces H et I, étant donné qu'elles n'attestaient aucune vente au Canada des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. De plus, elle a jugé que les critiques publiées sur Amazon.ca étaient peu fiables, puisque la date d'achat des produits n'y était pas indiquée et qu'il était incertain si la marque figurait sur les produits en question. S'agissant de la vente [TRADUCTION] « représentative », les produits apparaissant sur la confirmation d'expédition ne correspondent pas à ceux reçus par le client canadien. Le texte qui figure sur l'emballage n'est ni en français ni en anglais, la marque n'est pas visible, et M^{me} Pérez n'a pas précisé quels produits avait achetés le client. Par conséquent, l'agente d'audience a conclu que rien dans la preuve ne démontrait qu'il y avait eu transfert de la propriété des produits au Canada durant la période pertinente.

[21] Pour ces motifs, l'agente d'audience n'était pas convaincue que la propriétaire avait prouvé l'emploi de la marque, au sens de l'article 4 de la Loi, en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, conformément à l'article 45.

[22] Enfin, l'agente d'audience a examiné la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque et, à cette fin, a tenu compte des événements ayant entraîné l'arrêt des ventes directes au Canada, à savoir les poursuites en recours collectifs intentées contre la filiale américaine de la propriétaire ainsi que les règlements qui en ont découlé. En définitive, se fondant sur la décision *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd*, [1985] ACF n° 226 (CAF) (QL), elle a conclu qu'il n'existait aucune circonstance spéciale. Elle était d'avis que le retrait des produits du marché canadien ne constituait pas une situation hors du contrôle de la propriétaire : il s'agissait d'une décision d'affaires découlant de la nature des règlements. M^{me} Pérez a mentionné que la propriétaire devait modifier ses emballages et son matériel publicitaire en raison des règlements, mais elle n'a pas expliqué pourquoi celle-ci avait choisi de ne pas le faire. Qui plus est, la vente des produits de la propriétaire a repris aux États-Unis, mais pas au Canada. Vu ces faits, l'agente d'audience a conclu que la propriétaire n'avait pas démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque au Canada durant la période pertinente, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi.

[23] Par conséquent, la COMC a radié l'enregistrement. La demanderesse interjettera appel de la décision de la COMC, et a produit de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[24] Les questions à trancher en l'espèce sont les suivantes :

- a. Les nouveaux éléments de preuve sont-ils pertinents, de sorte que la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte et procéder à une analyse *de novo* de la preuve?
- b. La preuve, dans son intégralité, démontre-t-elle l'emploi de la marque déposée en liaison avec les produits au cours de la période pertinente?

[25] Lorsque de nouveaux éléments de preuve pertinents sont produits, la norme de contrôle applicable à l'appel d'une décision rendue par un agent d'audience est celle de la décision correcte, comme il est expliqué au paragraphe 21 de l'arrêt *Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec sec*, 2020 CAF 76 :

Lorsque les nouveaux éléments de preuve sont jugés pertinents – ce qui a été interprété comme signifiant « suffisamment important[s] » (*Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co.*, 2005 CF 707, au paragraphe 27, 276 F.T.R. 40) et de « valeur probante » (*Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition 'L Inc.*, 2006 CF 858, au paragraphe 58, 51 C.P.R. (4th) 342) – le paragraphe 56(5) de la Loi dispose que la Cour fédérale « peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Il s'agit d'un appel *de novo* et cela impose l'application de la norme de la décision correcte.

IV. **Analyse**

A. *Les nouveaux éléments de preuve sont pertinents en ce qui concerne les principales questions en litige et, par conséquent, la norme de la décision correcte s'applique aux questions auxquelles ils ont trait.*

[26] La demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve à l'appui du présent appel, à savoir : l'affidavit souscrit le 4 février 2022 par Yvan Bourgault (l'affidavit de M. Bourgault), et l'affidavit souscrit le 18 février 2022 par M^{me} Audrey McDonough (l'affidavit de M^{me} McDonough). Les auteurs des affidavits ont été contre-interrogés sur leur témoignage.

[27] M. Bourgault est le copropriétaire de Naterro, un magasin de produits de santé naturels situé à Québec, et est un ancien employé de la demanderesse, pour qui il a occupé un poste de direction au siège social situé en Allemagne. Il a également été chef de la direction de Heel Canada Inc. d'octobre 1997 à août 2007. Il a affirmé qu'il connaissait bien les produits TRAUMEEL, puisqu'il en vendait au magasin Naterro depuis au moins 2014, quand il est devenu propriétaire. Les produits sont offerts en trois formats : en crème, en gel et en comprimés oraux. La pièce A jointe à l'affidavit de M. Bourgault est un exemplaire d'une publicité imprimée de produits TRAUMEEL datant de 2010.

[28] M. Bourgault a déclaré qu'en 2015, ils avaient vendu l'ensemble des produits TRAUMEEL dans leur inventaire, mais que la demande pour ces produits était demeurée forte. C'est pourquoi, de 2015 à 2018, Naterro a acheté de petits volumes de crème TRAUMEEL auprès d'Internationale Apotheke, un fournisseur allemand de produits pharmaceutiques. La pièce B de l'affidavit de M. Bourgault est un rapport de point de vente détaillant les transactions

de vente de crème TRAUMEEL et sur lequel figure la marque, comme l'illustre l'image suivante :



[29] M. Bourgault a ajouté à son affidavit un tableau sommaire des quantités de produits TRAUMEEL vendus au cours de chacune des années comprises dans la période pertinente. La pièce C de son affidavit comprend des documents tirés du système de gestion de l'information du magasin, sur lesquels figurent les renseignements relatifs à certaines transactions de vente de crème TRAUMEEL réalisées entre janvier 2017 et février 2019. La majorité de ces ventes ont été effectuées en magasin, mais certaines commandes ont été passées par téléphone ou à la suite d'une consultation à distance, puis expédiées au client. Un reçu d'achat était remis en main propre au client dans le cas d'achats en magasin, ou inclus avec le produit dans la boîte d'expédition dans le cas de commandes. La pièce D de l'affidavit de M. Bourgault regroupe des photographies de certains des reçus associés aux ventes de crème TRAUMEEL entre 2017 et 2019.

[30] M^{me} McDonough est directrice de magasin chez NutriChem, une clinique de naturopathie et pharmacie située à Ottawa. Elle y travaille depuis octobre 2019. Elle a affirmé connaître les produits TRAUMEEL de la demanderesse en raison de son rôle à titre de directrice de magasin, de ses antécédents professionnels comme nutritionniste, et de sa propre utilisation des produits. La pièce A jointe à l'affidavit de M^{me} McDonough est une capture d'écran d'une publication sur Facebook datée du 28 octobre 2014 et contenant la photographie d'une étagère de NutriChem garnie de différents produits TRAUMEEL en vente.

[31] M^{me} McDonough a déclaré qu'entre 2015 et 2018, Nutrichem avait importé la crème en format de 100 g de même que les ampoules de 2 ml de marque TRAUMEEL en les achetant auprès d'Internationale Apotheke, une pharmacie située à Karlsruhe, en Allemagne. Elle a affirmé que ces produits – dont des photographies sont jointes à son affidavit – avaient ensuite été vendus à des clients canadiens. La pièce B de l'affidavit de M^{me} McDonough est constituée de copies papier de reçus correspondant à des ventes de produits TRAUMEEL effectuées en 2017 et 2018 au magasin situé sur l'avenue Carling. La date du 1^{er} août 2020 qui apparaît sur les reçus est la date à laquelle ils ont été imprimés de nouveau; M^{me} McDonough a confirmé que ces ventes avaient été réalisées durant la période pertinente.

[32] Je suis d'avis que les nouveaux éléments de preuve sont « pertinents », parce qu'ils touchent au cœur du présent appel, à savoir : la question de savoir si la demanderesse a fait la preuve de l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits au cours de la période pertinente; ainsi que la question connexe de savoir si cet emploi s'insérait dans la pratique normale du commerce et, par conséquent, joue en faveur de la demanderesse.

[33] Je conviens avec la demanderesse que les nouveaux affidavits apportent réponse aux doutes qu'a soulevés l'agente d'audience dans sa décision, étant donné qu'ils indiquent que, durant la période pertinente, les distributeurs vendaient les produits, les produits arboraient la marque de commerce TRAUMEEL, et la propriété des produits avait été transférée au Canada. Je prends également note que la demanderesse a produit des reçus de points de vente pour répondre aux doutes exprimés par l'agente d'audience. Il ne fait aucun doute que ces éléments de preuve – s'ils avaient été soumis à l'appréciation du décideur – auraient pesé sur la décision.

[34] Les arguments avancés par la défenderesse à l'encontre des nouveaux éléments de preuve ne me convainquent pas. La défenderesse soutient que les nouveaux éléments de preuve ne sont ni fiables, ni importants, ni probants, et qu'ils n'auraient pas eu d'incidence sur la décision de l'agente d'audience. La partie suivante traitera de certains des arguments de la défenderesse. À ce stade, il suffit de dire que l'argument selon lequel l'accord de distribution exclusive entre la demanderesse et Heel Canada Inc. avait restreint la pratique normale du commerce n'affaiblit pas la preuve par affidavit indiquant qu'après s'être retirée du marché canadien, Heel a vendu ses produits par l'intermédiaire de distributeurs européens. Cette preuve a été fournie par M^{me} Pérez, une haute représentante de la demanderesse. Elle a clairement décrit l'évolution de la chaîne de distribution utilisée par l'entreprise de même que la façon dont celle-ci a exercé ses activités au cours de la période pertinente.

[35] La mise en question, par la défenderesse, de la crédibilité des nouveaux éléments de preuve ne m'a pas non plus convaincu. Certes, les contre-interrogatoires de M. Bourgault et de M^{me} McDonough ont permis de relever plusieurs lacunes dans leurs témoignages, mais je suis

d'avis qu'elles ne sont pas telles à mettre en doute les points essentiels de la preuve qui sont les plus pertinents en ce qui concerne la question dont je suis saisi. Les auteurs des deux nouveaux affidavits ont expliqué comment ils s'étaient procuré les produits. Ils ont également fourni des photographies montrant l'apparence des produits à l'étape de leur achat et à celle de leur réception durant la période pertinente, ainsi que des copies de factures ou de reçus attestant leur vente aux clients finaux. Selon moi, le témoignage de M. Bourgault est particulièrement convaincant sur les points essentiels. Les questions soulevées au sujet de son statut professionnel, bien que pertinentes en ce qui concerne certains aspects, ne suffisent pas pour affaiblir les points centraux de son témoignage, à savoir : que son entreprise a acheté les produits TRAUMEEL de Heel auprès d'une pharmacie située en Allemagne, puis les a vendus à des clients canadiens durant la période pertinente. Son témoignage sur ces points est, de manière générale, corroboré par des photographies des produits et des copies de reçus de vente. S'agissant de ces points, je suis d'avis que la crédibilité de M. Bourgault n'a pas été minée.

[36] Partant, je juge que les nouveaux éléments de preuve sont pertinents et qu'ils auraient eu une incidence sur la décision de l'agente d'audience si la demanderesse les avait produits en première instance.

[37] Étant donné que la demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve pertinents et que la norme de la décision correcte s'applique en l'espèce, la Cour doit procéder à une analyse *de novo* de la question de savoir si la demanderesse a satisfait au critère de preuve d'emploi de la marque énoncé à l'article 45 de la Loi.

B. *La preuve, dans son intégralité, démontre l'emploi de la marque déposée en liaison avec les produits au cours de la période pertinente.*

[38] La preuve en l'espèce comprend l'affidavit de M^{me} Pérez et les pièces connexes, de même que les affidavits et les pièces connexes de M. Bourgault et de M^{me} McDonough que la demanderesse a produits en appel. La Cour doit à présent trancher la question de savoir si la preuve, dans son ensemble, satisfait au critère de preuve d'emploi de la marque énoncé à l'article 45 de la Loi.

[39] L'article 45 de la Loi prévoit une procédure sommaire par laquelle les marques tombées en désuétude peuvent être radiées du registre afin que d'autres puissent l'employer sur le marché. Par l'avis qu'il donne en vertu de l'article 45, le registraire enjoint au propriétaire de la marque de présenter une preuve montrant l'« emploi » de la marque au cours de la période pertinente de trois ans. Le terme « emploi » est ainsi défini à l'article 4(1) de la Loi :

Quand une marque de commerce est réputée employée

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

When deemed to be used

4 (1) A trademark 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

alors donné à la personne à whom the property or
qui la propriété ou possession possession is transferred.
est transférée.

[40] Dans l'arrêt *Miller Thomson SENCRL, SRL c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134, [2021] 1 RCF 323 [*Hilton Worldwide*], la Cour d'appel fédérale a ainsi résumé les principes juridiques applicables dans le contexte de la procédure au titre de l'article 45 de la Loi :

[9] L'article 45 de la Loi prévoit une procédure sommaire pour que soient radiés du registre des marques de commerce les enregistrements de marques tombés en désuétude : *Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp.*, 2016 CAF 44, [2016] 4 R.C.F. 3, au paragraphe 55. Le processus prévu à l'article 45 a été décrit comme un processus d'épuration du registre permettant d'y éliminer le « bois mort » : *Boutiques ProGolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1993] A.C.F. n° 1363 (QL) (C.A.). Il n'est pas censé servir à trancher les questions litigieuses opposant des intérêts commerciaux concurrents. Ces questions se tranchent par la procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi : *Molson Cos. c. Moosehead Breweries Ltd.*, [1985] A.C.F. n° 1013 (QL) (C.A.).

[10] Le critère auquel il doit être satisfait pour établir qu'il y a « emploi » dans une procédure prévue par l'article 45 est peu rigoureux : *Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, [1996] A.C.F. n° 1701 (QL) (1^{re} inst.) [*Woods Canada Ltd.*]. En outre, il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante : *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce*, [1982] 2 C.F. 263 (1^{re} inst.). Cela dit, il faut quand même présenter des faits suffisants pour que le registraire des marques de commerce (le registraire) conclue à l'emploi d'une marque en liaison avec chacun des services enregistrés pendant la période pertinente.

[41] J'ai déjà examiné les arguments de la défenderesse relativement à la crédibilité et à la force probante des nouveaux éléments de preuve produits en appel, de même que ses observations concernant les voies normales du commerce. Dans cette partie, je me pencherai sur

les autres observations présentées par la défenderesse à l'appui de sa position, selon laquelle la Cour devrait rejeter l'appel.

[42] Barrette soutient que la preuve de ventes réalisées par des tierces parties indépendantes ne peut jouer en faveur de la demanderesse, parce que celle-ci n'a pas démontré qu'elle forme le premier maillon de la chaîne de distribution. Dans son affidavit, M^{me} Pérez a dressé une liste de distributeurs européens allégués, mais aucun des affidavits ne précise que les produits vendus par M. Bourgault ou M^{me} McDonough provenaient de ces distributeurs. M^{me} Pérez a fait mention d'une entreprise dénommée « Weinbrenner Apotheke » et située à Karlsruhe, en Allemagne. M. Bourgault et M^{me} McDonough ont tous deux affirmé qu'ils avaient acheté leurs produits TRAUMEEL auprès d'une tierce partie allemande appelée Internationale Apotheke, une pharmacie située à Karlsruhe, en Allemagne. La défenderesse fait valoir que la preuve n'indique pas que les ventes ont été effectuées par un distributeur autorisé de la demanderesse et, donc, que les ventes ne peuvent jouer en faveur de cette dernière.

[43] Pour sa part, la demanderesse reconnaît que rien dans la preuve n'indique expressément que les produits achetés par M. Bourgault et M^{me} McDonough provenaient du distributeur mentionné dans l'affidavit de M^{me} Pérez. Cependant, compte tenu de la similarité des noms utilisés par les auteurs des affidavits pour faire référence à cette entreprise et du fait que celle-ci est située à Karlsruhe, en Allemagne, il est logique de déduire qu'il s'agit de la même entreprise. La demanderesse demande à la Cour de tirer cette inférence et de conclure que les ventes ont donc été effectuées par un distributeur autorisé, soit un maillon de la chaîne normale de distribution.

[44] Comme l'a expliqué ma collègue la juge Janet Fuhrer au paragraphe 15 de la décision *Sim & McBurney c en Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2021 CF 172, « [t]irer des inférences, c'est tirer des déductions logiques raisonnablement probables de la preuve [...]. De plus, le décideur peut, à juste titre, tirer des inférences à partir de faits établis, en tenant compte de l'ensemble de la preuve [...] » (citations omises). Dans le même ordre d'idées, le juge Simon Fothergill a écrit, aux paragraphes 19 à 21 de la décision *Sim & McBurney c Gordon*, 2020 CF 710, qu'il est possible de tirer des inférences raisonnables de la preuve si celle-ci est « suffisante » pour étayer ces conclusions.

[45] En l'espèce, au vu de l'ensemble de la preuve, je suis disposé à conclure que les entreprises canadiennes représentées par M. Bourgault et M^{me} McDonough ont acheté des produits TRAUMEEL authentiques fabriqués par la demanderesse. Pour autant que cela est nécessaire pour les besoins de la présente décision, je tire également de l'ensemble de la preuve l'inférence selon laquelle ces achats ont été effectués auprès de l'un des distributeurs autorisés énumérés dans l'affidavit de M^{me} Pérez.

[46] Ma conclusion à cet égard est renforcée par la preuve montrant les produits vendus dans les magasins canadiens, dont l'emballage arbore la marque TRAUMEEL de façon bien visible ainsi que le mot « Heel » imprimé juste en dessous en plus petits caractères. Les auteurs des deux nouveaux affidavits ont affirmé avoir une bonne connaissance des produits de Heel. Je tiens notamment à souligner que, pendant plusieurs années, M. Bourgault a dirigé la filiale canadienne de la demanderesse, puis a travaillé pour la société mère. Il connaît donc bien la gamme de produits de la demanderesse. M. Bourgault et M^{me} McDonough ont affirmé avoir acheté les

produits TRAUMEEL auprès de la même distributrice, située dans la même ville allemande. Le nom de l'entreprise auprès de laquelle ils ont acheté leurs produits (Internationale Apotheke) ne correspond pas exactement au nom figurant dans l'affidavit de M^{me} Pérez (Weinbrenner Apotheke), mais les deux entreprises sont situées dans la même ville allemande, et les auteurs des nouveaux affidavits ont déclaré que les produits qu'ils avaient obtenus aux fins de vente au Canada étaient des produits TRAUMEEL authentiques. Ces produits proviennent de Heel, qui, selon M^{me} Pérez, a continué de vendre ses produits sur le marché canadien grâce à ses distributeurs autorisés.

[47] L'ensemble de la preuve m'amène à conclure que Heel a démontré qu'elle forme le premier maillon de la chaîne de distribution, de sorte que la vente de produits TRAUMEEL au Canada durant la période pertinente joue en sa faveur. Comme la procédure au titre de l'article 45 de la Loi ne requiert pas une « surabondance de preuves », je juge que la preuve présentée en l'espèce montre qu'il y a eu emploi au Canada de la marque durant la période pertinente, et que cet emploi joue en faveur de la demanderesse. Il aurait été préférable de disposer d'une preuve plus directe à ce sujet, mais je suis d'avis que la preuve au dossier est suffisante pour étayer l'inférence raisonnable selon laquelle les produits TRAUMEEL vendus par les entreprises représentées par M. Bourgault et M^{me} McDonough avaient été achetés auprès d'un distributeur allemand autorisé par Heel à commercialiser et à vendre ses produits au Canada.

[48] Un autre argument avancé par la défenderesse porte sur le défaut de la demanderesse à se conformer à diverses dispositions de lois et règlements canadiens concernant les langues à utiliser sur les emballages et d'autres exigences. Je ne traiterai pas en détail des observations présentées par la défenderesse, car je juge que l'ensemble de ces observations mettent en jeu des questions qui dépassent la portée limitée de la procédure au titre de l'article 45 de la Loi. Le fait que les ventes soient conformes ou non à d'autres lois n'est pas pertinent en ce qui concerne la question de l'emploi de la marque : *Bedessee Imports Ltd c GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited*, 2019 CF 206 au para 58 (confirmée en appel : 2020 CAF 94).

[49] Je rejette les arguments de la défenderesse selon lesquels l'emballage des produits, tel qu'il apparaît dans les affidavits de M. Bourgault et de M^{me} McDonough, montre que les ventes effectuées n'étaient pas « légales », puisqu'elles ne respectaient pas les dispositions d'autres lois ou règlements fédéraux ou provinciaux. Pour tirer de telles conclusions, je devrais m'éloigner considérablement de l'examen sommaire qui est approprié dans le contexte de la procédure au titre de l'article 45 de la Loi. Comme il a maintes fois été répété, l'article 45 de la Loi a pour objectif d'éliminer le « bois mort » du registre des marques de commerce; il ne s'agit pas d'un moyen de s'attaquer à des questions litigieuses portant sur la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce, ni de vérifier la conformité à une panoplie d'autres lois et règlements susceptibles de s'appliquer à la vente de produits sur le marché canadien.

V. **Conclusion**

[50] Compte tenu de l'analyse qui précède, le présent appel sera accueilli. La preuve, dans son ensemble, démontre l'emploi de la marque TRAUMEEL de la demanderesse en liaison avec le transfert de propriété de produits portant sa marque au cours de la période pertinente. Je suis d'avis que ces ventes jouent en faveur de la demanderesse. Voilà tout ce qui est requis pour satisfaire au critère de preuve d'emploi de la marque énoncé à l'article 45 de la Loi.

[51] La décision par laquelle l'agente d'audience a radié l'enregistrement de la marque TRAUMEEL de la demanderesse (enregistrement n° LMC383470) sera annulée. La Cour ordonnera au registraire de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse, mais uniquement en liaison avec les produits énumérés sous la catégorie des préparations pharmaceutiques. La demanderesse n'a produit aucun élément de preuve démontrant l'emploi de sa marque en liaison avec des préparations vétérinaires, et n'a pas demandé à conserver la portion de l'enregistrement relative à l'emploi de la marque en liaison avec ces produits. Par conséquent, la Cour ordonnera au registraire de mettre le registre à jour, de sorte à maintenir l'enregistrement uniquement en liaison avec les préparations pharmaceutiques.

[52] Après l'audience, les parties ont convenu que celle d'entre elles qui aurait gain de cause aurait droit à la somme globale de 9 000 \$ à titre de dépens. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que me confère l'article 400 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, je conclus que cette somme est raisonnable à titre de dépens dans les circonstances de la présente

affaire. La défenderesse devra payer à la demanderesse la somme globale de 9 000 \$ à titre de dépens.

[53] Enfin, la Cour reconnaît qu'elle a tardé à rendre la présente décision et tient à s'excuser auprès des parties.

JUGEMENT dans le dossier T-2001-21

LA COUR STATUE ce qui suit :

1. L'appel est accueilli;
2. La décision par laquelle l'agente d'audience a radié l'enregistrement de la marque TRAUMEEL de la demanderesse (enregistrement n° LMC383470) est annulée;
3. Le registraire doit maintenir l'enregistrement de la marque TRAUMEEL de la demanderesse (enregistrement n° LMC383470) en liaison avec les produits suivants;

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des entorses, des dislocations, des contusions, des épanchements de sang et des épanchements articulaires, des fractures, des commotions cérébrales, des œdèmes et des enflures des tissus mous postopératoires et post-traumatiques, de l'inflammation dégénérative des organes et des tissus, de la parodontite, de la parodontose et de la suppuration des poches parodontales;

4. Le registraire ne doit ni rétablir ni maintenir l'enregistrement de la marque TRAUMEEL de la demanderesse (enregistrement n° LMC383470) en liaison avec les produits énumérés sous la catégorie des préparations vétérinaires;

5. La défenderesse est tenue de payer à la demanderesse la somme globale de 9 000 \$ à titre de dépens.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2001-21

INTITULÉ: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH c
BARRETTE LÉGAL INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JUILLET 2023

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE PENTNEY

**DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :** LE 26 JUILLET 2024

COMPARUTIONS :

Me Mark L. Robbins

POUR LA DEMANDERESSE

Me Bruno Barrette

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Barrette Légal Inc.
Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE