

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20100830

Dossier : T-1184-09

Référence : 2010 CF 859

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 août 2010

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

INDIGO BOOKS & MUSIC INC.

demanderesse

et

C. & J. CLARK INTERNATIONAL LIMITED

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. 1985, ch. F-7, visant la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a refusé à la demanderesse (Indigo) l'autorisation de déposer des déclarations d'opposition modifiées dans les procédures d'opposition introduites par elle relativement aux demandes de la défenderesse (Clarks) pour faire enregistrer les marques de commerce INDIGO et INDIGO BY CLARKS.

[2] Indigo sollicite une ordonnance :

1. annulant ou cassant la décision de la Commission;
2. ordonnant à la Commission de permettre à Indigo de déposer les déclarations d'opposition modifiées;
3. subsidiairement, renvoyant la requête en autorisation d'Indigo à la Commission pour réexamen, indépendamment de la requête d'Indigo en prorogation de délai pour déposer des éléments de preuve supplémentaires;
4. accordant à Indigo les dépens de la présente demande;
5. accordant les autres réparations que son avocat peut demander et que la Cour peut autoriser.

Historique

[3] Le 1^{er} mai 2005, Indigo a déposé des déclarations d'opposition en application du paragraphe 38(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée (la Loi) relativement aux demandes de Clarks visant à faire enregistrer les marques de commerce INDIGO (demande n° 1 191 731) et INDIGO BY CLARKS (demande n° 1 191 732) pour leur utilisation au Canada en liaison avec des articles chaussants.

[4] Les motifs d'opposition comprenaient notamment des allégations selon lesquelles les marques de commerce de Clarks i) créent de la confusion avec les enregistrements de marques de commerce, les demandes ou les appellations commerciales d'Indigo « INDIGO » et autres

contenant le radical « INDIGO » et ii) ne sont pas distinctives et ne sont pas propres à distinguer les marchandises de Clarks des marchandises et services d'Indigo. Le premier motif reposait sur l'alinéa 12(1)d), le paragraphe 16(3) et les alinéas 30i) et 38(2)a), b) et c) de la Loi. Le deuxième motif reposait sur l'article 2 (définition de « distinctive ») et sur l'alinéa 38(2)d) de la Loi.

[5] Le 13 septembre 2005, Clarks a déposé des contre-déclarations en application du paragraphe 38(6) de la Loi. Le 11 mai 2006 et le 30 mai 2007, Indigo et Clarks ont déposé leur preuve par voie d'affidavit, respectivement en application des articles 41 et 42 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement). Indigo a procédé à un contre-interrogatoire relativement à la preuve de Clarks le 17 avril 2008.

[6] Le registraire a demandé aux parties de déposer leurs plaidoyers écrits à l'égard de l'opposition au plus tard le 26 décembre 2008. Le délai a été prorogé de quatre mois, soit jusqu'au 26 avril 2009.

[7] Indigo soutient que les parties tentaient de négocier entre le 26 mars 2008 et le 10 avril 2009.

[8] Le 20 avril 2009, lorsqu'il est devenu manifeste qu'il n'y aurait pas de règlement, Indigo a demandé par écrit au registraire de lui accorder, en application des articles 40 et 44 du Règlement :

1. l'autorisation de déposer les déclarations d'opposition modifiées jointes à la lettre du 20 avril 2009;

2. une prorogation du délai de deux mois, soit jusqu'au 20 juin 2009, pour déposer des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des déclarations d'opposition modifiées.

[9] Les modifications proposées contenaient un nouveau motif d'opposition fondé sur l'effet conjugué de l'alinéa 30(i) et de l'article 22 de la Loi, à savoir qu'il n'était pas possible que Clarks ait été convaincue qu'elle avait le droit d'utiliser INDIGO ou INDIGO BY CLARKS au Canada en liaison avec des articles chaussants parce que cet emploi aurait pour effet d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce enregistrées INDIGO d'Indigo.

[10] En octobre 2008, dans *Parmalat Inc. c. Sysco Corporation*, 2008 CF 1104, 69 C.P.R. (4th) 349, la Cour a statué pour la première fois qu'un opposant pouvait invoquer l'article 22 de la Loi dans le contexte d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i). Pour expliquer pourquoi les demandes d'autorisation n'avaient pas été déposées plus tôt, Indigo a fait expressément référence à la décision *Parmalat* dans sa lettre du 20 avril 2009 et à ses discussions antérieures avec Clarks en vue d'un règlement.

[11] Le 24 avril 2009, Clarks a répondu au registraire en se prononçant contre l'autorisation. Indigo a envoyé une réponse au registraire le 1^{er} mai 2009.

La décision de la Commission

[12] Le 22 juin 2009, la Commission, agissant pour le compte du registraire, a communiqué sa décision de rejeter la demande d'autorisation présentée par Indigo dans une lettre envoyée à Indigo et à Clarks.

[13] Conformément à l'*Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce* (l'*Énoncé de pratique*), la Commission n'accorde l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition ou de présenter des éléments de preuve supplémentaires que si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de tous les faits de l'espèce, y compris de :

1. l'étape où en est rendue la procédure d'opposition;
2. la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou la preuve n'a pas été produite plus tôt;
3. l'importance de la modification ou de la preuve;
4. le tort qui sera causé à l'autre partie.

[14] La Commission a examiné l'argument d'Indigo selon lequel il régnait, avant la décision *Parmalat*, précitée, un doute profond parmi les avocats spécialistes des marques de commerce sur la question de savoir s'il était possible d'invoquer l'article 22 dans le contexte d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*). La Commission a également tenu compte de la prétention d'Indigo selon laquelle les parties étaient en train de négocier un règlement, présentée comme raison supplémentaire de la modification tardive. Cependant, la Commission a souscrit à la

position de Clarks selon laquelle il était beaucoup trop tard dans les procédures pour qu'Indigo demande l'autorisation d'ajouter un nouveau motif d'opposition et de déposer des éléments de preuve supplémentaires.

[15] La Commission s'est également déclarée d'accord avec la prétention de Clarks selon laquelle rien n'empêchait Indigo d'ajouter dans sa déclaration d'opposition originale de 2005 le motif fondé sur l'effet conjugué de l'article 22 et de l'alinéa 30*i*). Subsidiairement, Indigo aurait pu déposer la requête en modification deux ans plus tôt, après l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, qui traitait de la possibilité d'invoquer l'article 22. Selon la Commission, l'incapacité d'Indigo d'expliquer de façon satisfaisante pourquoi elle n'a pas demandé plus tôt l'autorisation ainsi que le préjudice considérable que subirait Clarks si on faisait droit à la demande d'Indigo primaient sur l'importance du nouveau motif proposé.

[16] La Commission a par conséquent conclu qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice d'accorder l'autorisation demandée.

Les questions en litige

[17] Indigo ne sollicite pas le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de refuser de lui accorder une prorogation de délai pour déposer des éléments de preuve supplémentaires. Par conséquent, la seule décision contestée est le refus de la Commission de permettre à Indigo de modifier ses déclarations d'opposition.

[18] Les questions suivantes doivent être tranchées :

1. La Cour peut-elle contrôler la décision interlocutoire de la Commission?
2. Dans l'affirmative, quelle est la norme de contrôle appropriée?
3. La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision?

Observations écrites de la demanderesse

[19] Indigo fait valoir qu'il existe des circonstances spéciales qui justifient la révision par la Cour du refus de la Commission d'accorder l'autorisation, en dépit du fait que la décision était de nature interlocutoire. De telles circonstances spéciales existent parce que la décision interlocutoire contestée règle définitivement un droit substantiel de l'une des parties.

[20] Indigo fait valoir que la décision de la Commission reposait essentiellement sur une série d'erreurs de droit, exposées ci-après, et que, dans cette mesure, elle était susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Par ailleurs, même si la Commission pouvait à bon droit refuser la requête sur le seul fondement du moment de sa présentation, sa décision de le faire ne serait pas justifiée dans tous les cas. Par conséquent, la décision de la Commission devrait être annulée, et ce, qu'elle soit contrôlée selon la norme de la décision raisonnable ou selon celle de la décision correcte ou selon ces deux normes.

[21] Fondamentalement, la Commission a commis une erreur en ne considérant pas la requête d'Indigo en autorisation de modification des déclarations d'opposition comme distincte de sa

requête en autorisation de dépôt d'éléments de preuve supplémentaires. La décision de la Commission reposait sur le sentiment qu'il était trop tard pour déposer de nouveaux éléments de preuve. Cela a eu pour effet d'entacher l'examen de l'autre requête dont trois des quatre facteurs étaient favorables à son acceptation. Par exemple, le fait d'autoriser la modification sans preuve ne pouvait en soi porter préjudice à Clarks.

[22] Deuxièmement, la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'explication donnée par Indigo pour le retard. La question de savoir si Indigo pouvait ou non invoquer le motif fondé sur l'article 22 dès le début de la procédure n'est pas pertinente. Ce qui est pertinent est la raison qu'Indigo a donnée pour justifier le retard, soit le fait qu'elle croyait, jusqu'à la décision *Parmalat*, que le motif serait rejeté par la Commission.

[23] Troisièmement, la Commission a commis une erreur en déclarant que la Cour suprême avait traité de la possibilité d'invoquer l'article 22 comme un motif d'opposition dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, précité, car elle ne l'a pas fait.

[24] Quatrièmement, la Commission a interprété de manière erronée le préjudice subi par les parties. Dans le contexte de la requête distincte en modification des déclarations d'opposition d'Indigo, il se peut que Clarks veuille modifier son plaidoyer écrit, mais si elle le faisait, cela ne retarderait pas l'audience puisque la date de l'audience n'a pas été fixée et que, de toute façon, l'audience n'aurait probablement pas lieu avant des mois. Cela n'entraînerait pas un retard important ou des dépenses pour Clarks. Cependant, la Commission n'a pas tenu compte du fait

qu'Indigo, en cas de rejet de sa requête, ne pourrait pas soulever le motif fondé sur l'article 22 dans tout appel subséquent devant la Cour.

[25] Enfin, la Commission n'a pas considéré la préoccupation d'Indigo voulant que le refus de l'autoriser à inclure le motif fondé sur l'article 22 mènerait la Commission à rendre des décisions contradictoires à l'égard d'autres marques de commerce INDIGO déposées par Clarks et faisant l'objet d'oppositions par Indigo. En fait, Indigo s'est opposée à deux autres demandes INDIGO de Clarks et a inclus le motif fondé sur l'article 22 dans chacune de ces oppositions.

Observations écrites de la défenderesse

[26] Clarks fait valoir que la présente affaire ne comporte pas de circonstances spéciales justifiant le contrôle de la décision interlocutoire de la Commission par la Cour. Indigo soutient que des circonstances spéciales existent du seul fait qu'on ne lui a pas permis d'ajouter un nouveau motif d'opposition. Si cela était vrai, toute décision interlocutoire relativement à un nouveau motif constituerait une circonstance spéciale. L'affaire *Parmalat*, précitée, dans laquelle la Cour a conclu à l'existence d'une circonstance spéciale, était très différente de la présente espèce. De plus, Indigo dispose d'autres recours. Elle peut, en tout temps, intenter une action contre Clarks pour violation de tout droit qu'elle pourrait avoir en vertu de l'article 22 ou, après enregistrement par Clark, pour obtenir une radiation fondée sur une allégation faite en vertu de l'article 22.

[27] Clarks fait valoir que la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle appropriée, soit la norme de la décision raisonnable. Dans la décision visée en l'espèce, le registraire a appliqué sa propre procédure, conformément à l'Énoncé de pratique, est parvenu ainsi à une décision discrétionnaire.

[28] Selon Clarks, non seulement la décision de la Commission était raisonnable, mais encore elle était correcte. À titre préliminaire, Clarks note que l'Énoncé de pratique fait clairement ressortir que les requêtes en prorogation de délai ne sont généralement pas accordées lorsqu'une prorogation de délai a déjà été accordée, comme c'est le cas en l'espèce.

[29] Examinant les facteurs, Clarks estime que la conclusion de la Commission que la requête avait été présentée trop tardivement dans l'instance était correcte et certainement justifiée. Indigo a présenté son opposition il y avait près de quatre ans. En ce qui concerne le deuxième facteur (l'explication d'Indigo), la jurisprudence ne dit nullement qu'une partie ne peut pas invoquer l'effet conjugué de l'article 22 et de l'alinéa 30*i*) comme motif d'opposition. Par ailleurs, depuis l'arrêt *Veuve Clicquot*, précité, il n'est pas rare que les opposants incluent ce motif d'opposition. Le défaut d'Indigo de le faire reflète un choix. La prétention d'Indigo selon laquelle elle était incapable d'inclure le motif avant la décision *Parmalat*, précitée, est sans fondement. Même si cela était vrai, plus de six mois se sont écoulés entre la décision *Parmalat* et la requête d'Indigo. Indigo ne devrait pas non plus pouvoir invoquer des propositions de règlement qu'elle a faites à Clarks. Ces discussions sont privilégiées et confidentielles. Cela serait inique si Indigo pouvait les utiliser pour gagner un avantage tactique.

[30] Enfin, la conclusion de la Commission sur le quatrième facteur (préjudice) était justifiée. Clarks subirait un préjudice du fait qu'Indigo a attendu jusqu'au dernier moment pour déposer sa requête. Clarks aurait des frais pour réviser ses actes de procédure et ses arguments, préparer de nouveaux éléments de preuve et conduire de nouveaux contre-interrogatoires. Si la requête était accueillie, il s'ensuivrait sans nul doute des retards qui entraîneraient le report de la date de l'audience. Par contre, tout préjudice subi par Indigo lui a été infligé par elle-même du fait qu'elle a attendu si longtemps.

[31] L'argument d'Indigo selon lequel le refus de permettre le motif d'opposition additionnel pourrait mener à des contradictions est sans fondement. Aucune opposition n'avait été présentée au moment de la décision de la Commission.

Analyse et décision

[32] **Question 1**

La Cour peut-elle contrôler la décision interlocutoire de la Commission?

Le refus de la Commission d'autoriser Indigo à modifier ses déclarations d'opposition était une décision interlocutoire. La décision a eu lieu dans le cadre du processus menant à une audience sur l'opposition qui n'a pas encore eu lieu.

[33] L'exercice du pouvoir de contrôle de la Cour est discrétionnaire. Les tribunaux refusent souvent d'instruire des demandes de contrôle judiciaire de décisions provisoires ou interlocutoires parce que de telles procédures ont pour effet de fragmenter et de prolonger les

procédures administratives. Le refus est également justifié pour le motif qu'il est possible que l'achèvement du processus administratif rende l'affaire théorique (voir *Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui*, [1995] 1 R.C.S. 3, [1995] A.C.S. n° 1 (QL), paragraphes 34 à 36, Brown, D. J. M., et J. M. Evans, *Judicial Review of Administrative Action in Canada*, 1998 (édition en feuillets mobiles, mis à jour en septembre 2009), à la page 3:4300).

[34] Lors du contrôle judiciaire de la décision définitive d'un tribunal, il y a des manières par lesquelles un demandeur peut obtenir des réparations pour une décision interlocutoire illégale sans porter atteinte à la règle interdisant les contestations indirectes. Par exemple, il se peut que la décision interlocutoire du tribunal ait rendu le processus administratif inéquitable.

[35] Il peut arriver que les tribunaux autorisent immédiatement la demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire d'un demandeur. Toutefois, la règle générale est que de telles décisions interlocutoires ne sont pas contrôlées judiciairement sauf s'il existe des circonstances spéciales (voir *Szcecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, 116 D.L.R. (4th) 333, [1993] A.C.F. n° 934 (Q.L.) et la décision *Parmalat*, précitée, au paragraphe 21). La Cour d'appel fédérale a récemment statué que le contrôle judiciaire des décisions interlocutoires ne devrait avoir lieu que dans « des circonstances très exceptionnelles » (voir *Aéroport International du Grand Moncton c. Alliance de la fonction publique du Canada*, 2008 CAF 68, [2008] A.C.F. n° 312 (QL) au paragraphe 1).

[36] Des circonstances spéciales existent lorsque, à la fin des procédures, aucun autre recours n'existe (voir l'arrêt *Szcecka*, précité). À tous égards importants, cette position cadre avec la

recherche de l'existence d'un autre recours approprié qui a lieu dans d'autres contextes où les tribunaux s'interrogent sur l'opportunité d'exercer leur pouvoir discrétionnaire pour rejeter une demande de contrôle judiciaire (voir *Brown and Evans*, précité, à la page 3:2000, voir aussi *Harelkin c. Université de Regina*, [1979] 2 R.C.S. 561, 96 D.L.R. (3d) 14, et l'arrêt *Canadien Pacifique Ltée*, précité).

[37] J'examinerai maintenant la question de savoir si Indigo a un autre recours approprié.

[38] À la fin des procédures, Indigo ne peut pas demander un contrôle judiciaire, mais doit exercer le droit accordé par la loi d'interjeter appel des décisions du registraire devant la Cour en vertu de l'article 56 de la Loi. Comme nous le verrons, la portée des appels interjetés à l'encontre de décisions en matière d'opposition à des marques de commerce se limite aux questions contenues dans les déclarations d'opposition. Du point de vue du fond ou de la procédure, les effets de la décision interlocutoire de la Commission de rejeter la requête d'Indigo d'ajouter un motif d'opposition ne sont pas susceptibles de révision.

[39] Dans la décision *Parmalat*, précitée, la demanderesse, Parmalat, avait de la même façon demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition et, en particulier, d'inclure le motif supplémentaire de la diminution de valeur sur le fondement de l'article 22 et de l'alinéa 30*i*) de la Loi. Le membre de la Commission a formulé la question à trancher de façon strictement juridique, à savoir si l'article 22 peut être invoqué comme motif d'opposition. Il a ensuite procédé à une analyse et a conclu que les plaintes relatives à la diminution de valeur fondées sur l'article 22 excédaient la portée des motifs d'opposition limités énumérés au

paragraphe 38(2). Essentiellement, il a été conclu que les décisions fondées sur l'article 22 excédaient la compétence du registraire dans le contexte des procédures d'opposition et la requête de Parmalat a été rejetée. Le juge Lemieux, en accueillant la demande de contrôle judiciaire présentée par Parmalat relativement à la décision interlocutoire de la Commission, a dit ce qui suit :

24 À mon avis, il y a, dans le contexte des oppositions à l'enregistrement de marques de commerce selon la Loi, des circonstances spéciales qui justifient, dans la présente espèce, le contrôle judiciaire immédiat d'une décision de ne pas accorder l'autorisation d'ajouter un nouveau motif d'opposition. La raison que j'ai de penser ainsi, c'est que, à la fin d'une procédure d'opposition, dont appel peut être interjeté devant la Cour en vertu de l'article 56 de la Loi, au premier niveau d'appel, il n'existe aucun recours approprié autre que la ligne de conduite adoptée ici par Parmalat.

25 Selon la jurisprudence de la Cour fédérale relative aux oppositions en matière de marques de commerce selon la Loi, la Cour fédérale n'a pas compétence pour décider un point qui ne figure pas dans la déclaration d'opposition. [...]

[40] Après avoir procédé à une analyse de la décision *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* rendue par le juge McKeown, 76 F.T.R. 281 (C.F. 1^{re} inst.), [1994] A.C.F. n° 638 (QL), le juge Lemieux a conclu ce qui suit :

27 D'après ces précédents, Parmalat ne pouvait, dans un appel formé en vertu de l'article 56 contre une décision de la COMC, prétendre aux avantages de l'article 22 (voir aussi la décision *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2002 CFPI 919).

[41] Indigo soutient être confrontée à la même situation que la demanderesse dans *Parmalat*. Même s'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une question de compétence comme dans *Parmalat*, le

caractère inapproprié du recours contenu à l'article 56 a exactement les mêmes conséquences pour Indigo.

[42] Clarks reconnaît que la portée de l'article 56 est limitée aux motifs soulevés devant le registraire, mais réplique qu'Indigo dispose d'autres recours appropriés en l'espèce sous la forme des autres procédures judiciaires prévues par la Loi.

[43] Les actions sont considérées comme plus appropriées qu'un contrôle judiciaire lorsque des questions factuelles complexes doivent être résolues (voir *Banque de Montréal c. Canada (Ministre de l'Agriculture)*, 241 N.R. 198 (C.A.), [1999] A.C.F. n° 697 (C.A.) (QL), *Alberta Commercial Fishermen Assn. c. Opportunity (Municipal District) No. 17*, 289 A.R. 47 (Q.B.), [2001] A.J. No. 459 (Q.B.) (QL)).

[44] Indigo dispose de deux autres recours judiciaires. Premièrement, Indigo peut en tout temps intenter une action contre Clark, en alléguant que l'utilisation par celle-ci des marques visées constitue une violation des droits dont peut bénéficier Indigo aux termes de l'article 22. Deuxièmement, dans la mesure où Indigo n'obtient pas gain de cause dans les oppositions et que les demandes de marques de commerce de Clarks donnent lieu à des enregistrements, Indigo pourrait introduire une instance devant la Cour en vue de la radiation de ces enregistrements en vertu de l'article 57 de la Loi, en faisant également valoir une allégation reposant sur l'article 22. Il s'agit de recours appropriés pour toute violation d'un droit substantiel fondé sur l'article 22. Je serais d'accord pour dire qu'il s'agit de recours réalistes appropriés.

[45] On pourrait soutenir que les recours susmentionnés constituent une méthode plus appropriée pour défendre les droits allégués aux termes de l'article 22 que des procédures d'opposition. Comme la Cour suprême l'a expliqué dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, précité, un demandeur présentant une demande fondée sur l'article 22 doit démontrer que le défendeur a déjà utilisé la marque d'une manière susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce du demandeur (paragraphe 46, 47 et 56 à 61). Par conséquent, l'article 22 repose sur une analyse de ce que le défendeur a fait, et non sur ce qu'il se propose de faire, comme c'est le cas dans la plupart des procédures d'opposition. En réitérant ce point, la Cour suprême a expressément indiqué que le lien entre l'utilisation par le défendeur et l'achalandage du demandeur, qui constitue le troisième élément d'une réclamation fondée sur l'article 22, est une question de « preuve, non de spéculation » (paragraphe 60).

[46] Par conséquent, quoique les appels fondés sur l'article 56, qui ont une portée limitée, puissent donner lieu à des circonstances spéciales qui pourraient justifier dans certains cas un contrôle judiciaire immédiat, dans le présent cas, Indigo dispose d'autres recours appropriés et probablement préférables pour faire valoir des droits fondés sur l'article 22.

[47] Dans la décision *Parmalat*, précitée, la décision du registraire a été annulée parce que le tribunal avait formulé incorrectement la question qui lui était posée en concluant que la Commission n'avait pas compétence pour examiner des questions de diminution de valeur et en concluant ensuite que l'article 22 de la Loi ne constituait pas un motif d'opposition approprié.

[48] À mon avis, la demanderesse n'a pas démontré l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient le contrôle judiciaire de la décision interlocutoire. Le fait que le registraire n'a pas autorisé les modifications ne signifie pas inévitablement que l'existence de circonstances spéciales est démontrée. Comme nous l'avons vu précédemment, les faits de certaines affaires dans lesquelles une modification est refusée peuvent constituer des circonstances spéciales justifiant le contrôle judiciaire de la décision interlocutoire. Ce n'est pas le cas en l'espèce, car le registraire a traité des questions dont il était saisi et a exercé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la requête.

[49] Étant donné l'existence des autres recours appropriés dont dispose Indigo, je suis d'avis de refuser de procéder au contrôle judiciaire de la décision interlocutoire de la Commission.

[50] La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée et les dépens sont adjugés à la défenderesse.

JUGEMENT

[51] **LA COUR ORDONNE** que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.

ANNEXE

Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-1

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

4.(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avais de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

6.(1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la

2. In this Act,

...

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

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

6.(1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or

confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

...

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la

trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

...

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested

présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

...

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

16.

...

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre

by them.

12.(1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

(d) confusing with a registered trade-mark;

16.

...

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

22.(1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

22.(1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

...

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les

(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described

marchandises ou services décrits dans la demande.

in the application.

38.(1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

38.(1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

(b) that the trade-mark is not registrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

(d) that the trade-mark is not distinctive.

...

...

56.(1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

56.(1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

- | | |
|--|--|
| <p>40. La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.</p> | <p>40. No amendment to a statement of opposition or counter statement shall be allowed except with leave of the Registrar and on such terms as the Registrar determines to be appropriate.</p> |
| <p>41.(1) Dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l'opposant :</p> | <p>41.(1) Within four months after service of the counter statement, the opponent shall</p> |
| <p>a) soumet au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l'article 54 de la Loi, la preuve sur laquelle il s'appuie ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;</p> | <p>(a) submit to the Registrar, by way of affidavit or statutory declaration, or in accordance with section 54 of the Act, the evidence that the opponent is relying on to support the opposition, or a statement that the opponent does not wish to submit evidence; and</p> |
| <p>b) s'il soumet cette preuve, en signifie copie au requérant, sinon lui signifie copie de la déclaration.</p> | <p>(b) serve the applicant, where evidence is submitted, with a copy of the evidence or, where the opponent does not wish to submit evidence, with a copy of a statement that the opponent does not wish to submit evidence.</p> |
| <p>(2) Pour l'application du paragraphe 38(7.1) de la Loi, l'opposition est réputée retirée si, dans le délai visé au paragraphe (1), l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire.</p> | <p>(2) Where the opponent does not submit either the evidence under subsection 38(7) of the Act or a statement that the opponent does not wish to submit evidence, within the time set out in subsection (1), the opposition shall be deemed to have been withdrawn for the purposes of subsection 38(7.1) of the Act.</p> |

42.(1) Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 41(1)a), le requérant :

a) soumet au registraire la preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l'article 54 de la Loi, sur laquelle il s'appuie, ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

b) s'il soumet cette preuve, en signifie copie à l'opposant, sinon lui signifie copie de la déclaration.

(2) Pour l'application du paragraphe 38(7.2) de la Loi, la demande est réputée abandonnée si, dans le délai visé au paragraphe (1), le requérant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire.

44.(1) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire aux conditions qu'il juge indiquées.

(2) Avant de donner un avis aux termes du

42.(1) Within four months after service of the opponent's evidence or statement referred to in paragraph 41(1)(a), the applicant shall

(a) submit to the Registrar by way of affidavit or statutory declaration, or in accordance with section 54 of the Act, the evidence that the applicant is relying on to support the application, or a statement that the applicant does not wish to submit evidence; and

(b) serve the opponent, where evidence is submitted, with a copy of the evidence or, where the applicant does not wish to submit evidence, with a copy of a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

(2) Where the applicant does not submit either the evidence under subsection 38(7) of the Act or a statement that the applicant does not wish to submit evidence, within the time set out in subsection (1), the application shall be deemed to have been abandoned for the purposes of subsection 38(7.2) of the Act.

44.(1) No further evidence shall be adduced by any party except with leave of the Registrar and on such terms as the Registrar determines to be appropriate.

(2) Before giving notice in accordance with subsection

paragraphe 46(1), le registraire peut, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il fixe, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans l'opposition.

(3) Le contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d'accord entre celles-ci, qu'a désignés le registraire.

(4) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes, ainsi que tout document ou matériel que s'est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire, sont produits au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire, dans le délai fixé par le registraire.

(5) Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l'a produit.

46(1), the Registrar may, on the application of any party and on such terms as the Registrar may direct, order the cross-examination under oath of any affiant or declarant on an affidavit or declaration that has been filed with the Registrar and is being relied on as evidence in the opposition.

(3) A cross-examination ordered pursuant to subsection (2) shall be held at a time, date and place and before a person agreed to by the parties or, in the absence of an agreement, as designated by the Registrar.

(4) A transcript of the cross-examination and exhibits to the cross-examination, and any documents or material undertaken to be submitted by the party whose affiant or declarant is being cross-examined, shall be filed with the Registrar by the party conducting the cross-examination, within the time fixed by the Registrar.

(5) If an affiant or declarant declines or fails to attend for cross-examination, the affidavit or declaration shall not be part of the evidence and shall be returned to the party who filed it.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1185-09

INTITULÉ : INDIGO BOOKS & MUSIC INC.

- et -

C. & J. CLARK INTERNATIONAL LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 1^{er} mars 2010

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE O'KEEFE

**DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :** Le 30 août 2010

COMPARUTIONS :

John H. Simpson POUR LA DEMANDERESSE

Steven B. Garland POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)

Smart & Biggar POUR LA DÉFENDERESSE
Ottawa (Ontario)