

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20140929

Dossier : T-380-13

Référence : 2014 CF 924

[TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2014

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

TLG CANADA CORP

demanderesse

et

PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d'une instance en radiation présentée en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'enregistrement LMC726190 (l'enregistrement) du registre des marques de commerce pour « NIC OUT », marque de commerce visant des filtres à cigarettes qui éliminent le goudron et la nicotine dont est propriétaire Product Source International LLC (la défenderesse, ou Product Source).

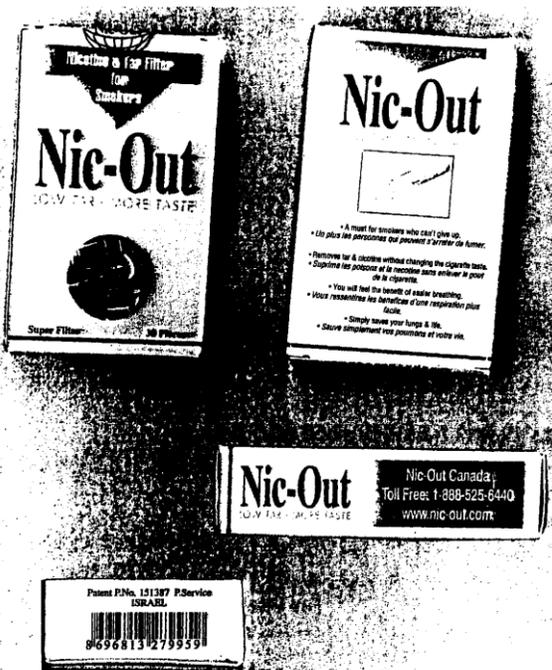
I. Aperçu

[2] Les filtres NIC OUT sont des filtres à cigarettes que la défenderesse, Product Source, a commencé à employer au Canada en 2006 et à l'égard desquels elle a enregistré une marque de commerce au Canada en 2008.

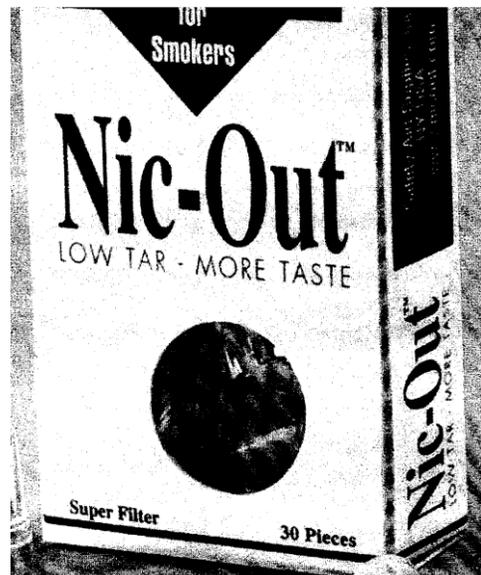
NIC OUT

[3] Product Source a introduit une action en usurpation de marque contre TLG Canada Corp (la demanderesse ou TLG) parce que cette société vendait des filtres à cigarettes NIC-OUT (avec un tiret).

[4] Les parties ont déposé des photographies non datées représentant leurs emballages de cigarettes respectifs.



TLG CANADA CORP



PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC

[5] Les parties ont déposé un certain nombre de photographies, notamment d'étalages commerciaux dans lesquels étaient exposés les emballages figurant sur les photographies reproduites ci-dessus. Ces deux photographies sont représentatives de toutes les photographies qui étaient jointes à titre de pièces à la preuve par affidavit des parties.

[6] Les photographies montrent que les deux parties utilisaient NIC-OUT avec un tiret même si la marque déposée, dont il est fait état au paragraphe 2, ne comporte pas de tiret.

Product Source affirme utiliser NIC OUT, mais les preuves photographiques établissent que les deux marques sont identiques.

[7] La seule différence entre les marques qui a été alléguée au cours des plaidoiries et dans les observations est que le tiret qui relie les mots « NIC » et « OUT » dans la marque de la demanderesse ne figure pas dans la marque de la défenderesse. Les deux parties affirment être propriétaires de la marque de commerce.

[8] TLG affirme que la marque de commerce de Product Source n'était pas enregistrable puisque le produit Nic-Out est vendu au Canada depuis au moins 2001 et que la défenderesse savait que Nic-Out était distribué et vendu au Canada. TLG soutient que Product Source n'aurait pas dû être autorisée à enregistrer la marque de commerce puisque les marques créent de la confusion et n'ont pas un caractère distinctif. TLG me demande de radier la marque de commerce.

[9] La défenderesse, Product Source, soutient que TLG n'est pas une personne intéressée au sens de l'article 2 de la Loi et ne peut donc intenter la présente action. Elle soutient que même si TLG a la qualité pour agir, Product Source est propriétaire de la marque de commerce déposée au Canada et devant les instances internationales, et que la marque de commerce déposée doit l'emporter.

II. Contexte

A. *Product Source*

[10] Le 29 avril 1999, Product Source a été constituée en société à responsabilité limitée au New Jersey pour vendre des produits innovants sur les marchés canadien, américain et international. Elle s'appuie, dans le cadre de la présente demande, sur l'affidavit que son administrateur et président, M. Eugene Higgins, a déposé en preuve.

[11] Product Source introduit et vend des produits nouveaux et novateurs sur les marchés canadien, américain et international. Product Source introduit et vend ses produits principalement en utilisant la vente directe, la vente par catalogue, les achats à domicile, le publipostage et la publicité dans les journaux.

[12] Product Source soutient que Safety Aid Supplies, Inc. (SAS), société basée aux États-Unis, a conçu et mis au point l'emballage NIC OUT (sans tiret) pour les filtres. Product Source soutient que, grâce à son association et à d'autres ententes conclues avec SAS, elle a commencé à vendre, de façon exclusive, les filtres NIC OUT dans l'ensemble du Canada dès 2003.

[13] Product Source a présenté la preuve relative à la propriété de l'enregistrement canadien LMC726190 portant sur la marque de commerce NIC OUT en liaison avec des filtres à cigarettes qui éliminent le goudron et la nicotine, enregistrée le 16 octobre 2008. L'enregistrement a été annoncé le 25 juin 2008.

[14] Product Source affirme qu'elle vend des filtres NIC OUT depuis 2003, soit directement, soit en association.

[15] Product Source a acheté les filtres à cigarettes directement auprès de P. Service de mai 2007 à novembre 2007. P. Service est une société établie à Beer-Sheva, en Israël, qui exploite une entreprise de fabrication, de fourniture, de distribution et d'exportation de divers produits liés aux cigarettes. Le propriétaire exploitant de P. Service est Leonid Nahshin. Eugene Higgins traitait directement avec un agent de P. Service, Alex Slobidker. Ce dernier était le directeur des ventes et de la distribution de P. Service en Israël de février 2000 à février 2013.

[16] Product Source affirme que SAS était chargée de se procurer les produits en question jusqu'à ce que cette association prenne fin; Product Source a alors demandé à P. Service de supprimer le nom de la société SAS des paquets où elle figurait en qualité de distributeur de NIC OUT et de le remplacer par la nouvelle source. C'est à ce moment-là qu'Eugene Higgins a constaté que SAS utilisait P. Service et n'achetait pas directement ses produits en Turquie comme il le pensait.

[17] Selon la preuve présentée par Product Source, la société vendait les filtres à Afficianado Wholesale Cigar Corp (AWCC), qui avait appartenu auparavant à Shelly MacMillan (voir ci-après les paragraphes 21 et 22).

[18] À l'heure actuelle, Product Source reçoit le produit directement d'un fabricant appelé Duell, situé à Istanbul.

[19] En 2011, Eugene Higgins a appris qu'Alex Slobidker avait immigré en Ontario et qu'il vendait NIC OUT, qu'il se procurait auprès de la société Simplora Distributors. L'avocat de Product Source a communiqué avec Simplora Distributors et a demandé à cette société de cesser de vendre ces produits au Canada. Dans une réponse datée du 18 décembre 2011, Alex Slobidker a déclaré que son entreprise vendait les produits d'une société israélienne appelée P. Service, que P. Service vendait ses produits au Canada depuis 2001 et que P. Service ne savait pas comment quelqu'un aurait pu obtenir une marque de commerce déposée.

[20] Product Source est titulaire des marques de commerce suivantes : enregistrement américain n° 3350041, daté du 1^{er} février 2008; enregistrement japonais n° 941185, daté du 14 novembre 2008; enregistrement auprès de la Communauté européenne/OMPI n° 941185, non daté.

B. *TLG*

[21] TLG a été constituée en société en Alberta le 4 février 2009 comme entreprise de vente au détail d'accessoires pour fumeurs de substances autres que le tabac et d'autres produits connexes. Shelly MacMillan est la propriétaire de la société.

[22] Shelly MacMillan était la seule propriétaire-actionnaire d'une autre société canadienne, AWCC, qu'elle a vendue à un tiers le 31 juillet 2008. Quelque temps après mai 2011, TLG a acheté de son ancienne société, AWCC, les filtres à cigarettes « NIC-OUT » qu'elle vendait sur son site Web.

[23] TLG affirme que les filtres ont été mis au point par P. Service et appartiennent à cette société. TLG a fourni la preuve qu'en mai 2001, P. Service avait conclu une entente avec un fabricant turc, Burda Ticaret, pour qu'il produise les NIC-OUT pour elle. Le 27 novembre 2002, P. Service a conclu une entente avec Atas Tuketim Mallari pour la fabrication, l'emballage et l'expédition de filtres NIC-OUT.

[24] P. Service n'a jamais demandé l'enregistrement de la marque de commerce NIC-OUT (avec un tiret) au Canada. TLG soutient que P. Service est propriétaire de la marque de commerce NIC-OUT, étant donné l'emploi antérieur de cette marque par Shelly MacMillan, qui avait acheté des filtres auprès de P. Service pour les vendre au Canada entre 2005 et 2008, comme nous l'avons vu.

[25] La propriétaire d'AWCC, Shelly MacMillan, a trouvé le site Web de P. Service sur Internet. Le 30 juin 2005, Alex Slobidker, pour le compte de P. Service, et Shelly MacMillan, pour celui d'AWCC, ont conclu une entente de distribution selon laquelle AWCC serait l'importateur et le distributeur exclusif des filtres à cigarettes NIC-OUT au Canada pour P. Service. AWCC a passé la première commande pour le Canada le 6 juillet 2005 auprès de P. Service et AWCC a commencé à commercialiser et à vendre des unités de NIC-OUT à des acheteurs de détail et de gros au Canada.

[26] Shelly MacMillan a demandé à P. Service d'utiliser le français et l'anglais sur les emballages des filtres et de remplacer l'inscription [TRADUCTION] « filtres à cigarettes » sur les emballages par [TRADUCTION] « filtres anti goudron et nicotine ». P. Service a accepté de fabriquer les emballages demandés.

[27] Le 17 novembre 2005, AWCC a passé une autre commande auprès de P. Service pour obtenir les nouveaux emballages qui mentionnaient qu'AWCC était le distributeur de ces produits au Canada.

[28] Shelly MacMillan affirme qu'à sa connaissance, les propriétaires actuels d'AWCC continuent de vendre NIC-OUT.

[29] Le 14 décembre 2011, TLG a reçu une lettre de Product Source dans laquelle le conseiller juridique de cette dernière lui demande de « cesser immédiatement » ces activités.

[30] Il était allégué dans la lettre que TLG avait violé les droits de Product Source relatifs à l'enregistrement en vendant au Canada des filtres à cigarettes comportant des marques identiques à sa marque de commerce ou des imitations de celle-ci . En plus de demander à TLG de cesser de vendre des produits sur lesquels figurait la marque portant à confusion, Product Source demandait à TLG de lui fournir le nom et les coordonnées du fournisseur et fabricant des filtres en question.

[31] TLG a déclaré qu'à sa connaissance, le produit Nic-Out était vendu au Canada depuis 2005 par « une autre société » qui avait apparemment créé et obtenu un brevet nord-américain. Elle déclarait qu'après avoir vérifié le bien-fondé de la demande de Product Source, elle cesserait ses activités de vente au détail.

[32] Le 17 décembre 2012, Product Source a déposé une déclaration devant la Cour fédérale (T-2244-12). Elle alléguait notamment que la vente de filtres à cigarettes par TLG constituait une violation de ses droits en lien avec l'enregistrement de sa marque de commerce, créait de la confusion avec ses marchandises, constituait une contrefaçon et dépréciait l'achalandage de la défenderesse.

[33] Le 6 février 2013, TLG a conclu un contrat de licence avec P. Service aux termes duquel P. Service accordait à TLG une licence exclusive l'autorisant à utiliser sa marque de commerce NIC-OUT pour les filtres à cigarettes au Canada, ainsi que le droit d'utiliser, de défendre, d'exercer et de faire respecter au Canada ses droits relatifs à la marque de commerce.

[34] Le 1^{er} mars 2013, comme moyen de défense à l'action en usurpation, TLG a déposé la présente demande dans laquelle elle sollicite la radiation de l'enregistrement du registre des marques de commerce. L'invalidité de l'enregistrement entraînerait le rejet automatique de l'action en usurpation (*PVR Co LTD c Decosol Ltd* (1972), 10 CPR (2d) 203).

C. *La preuve déposée*

[35] Personnes ayant déposé un affidavit pour le compte de TLG et ayant subi un contre-interrogatoire à cet égard :

- A. Alex Slobidker;
- B. Shelly MacMillan

[36] Personnes ayant déposé un affidavit pour le compte de Product Source et ayant subi un contre-interrogatoire à cet égard :

- A. Eugene Higgins

III. Les questions en litige

- A. TLG a-t-elle la qualité de « personne intéressée » qui l'autoriserait à demander une ordonnance radiant l'enregistrement du registre?
- B. L'enregistrement est-il invalide parce que Product Source n'avait pas le droit d'enregistrer la marque de commerce aux termes du paragraphe 18(1), étant donné que :
 - a) la marque de commerce déposée NIC OUT crée de la confusion avec la marque NIC-OUT et n'était pas enregistrable aux termes de l'alinéa 16(1)a) à la date de l'enregistrement?
 - b) la marque de commerce NIC OUT n'était pas distinctive de la marque NIC-OUT au moment où les procédures ont été entamées?

IV. Analyse

A. *TLG a-t-elle la qualité de « personne intéressée » qui l'autoriserait à demander une ordonnance radiant l'enregistrement du registre?*

[37] Les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si TLG est une personne intéressée et possède la qualité pour agir aux termes de l'article 57 et pour demander que l'enregistrement soit radié du registre des marques de commerce.

[38] Voici les conditions prévues par l'article 57 pour qu'une personne ait qualité pour agir :

- Avant l'enregistrement de la marque de commerce, la personne doit avoir employé la marque de commerce déposée;
- La demande d'enregistrement de la personne en question a été refusée pour le motif que la marque de commerce dont elle demande la radiation a été enregistrée antérieurement;
- La personne est accusée d'usurpation ou de contrefaçon;
- Les activités commerciales de cette personne risquent d'être gênées ou restreintes parce que cela l'empêche d'employer la marque de commerce pour décrire des marchandises, comme elle souhaite le faire.

[39] Les tribunaux ont donné une interprétation large à la définition de « personne intéressée » et le seuil pour répondre à cette définition est peu élevé (*John Labatt Ltd c Carling Breweries Ltd* (1974), 18 CPR (2d) 15, aux paragraphes 51 et 61).

[40] Je conclus que TLG est une « personne intéressée », étant donné que Product Source a intenté une action en usurpation contre TLG dans le dossier T-2244-12 (*Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c Skyway Cigar Store* (1998), 81 CPR (3d) 203, au paragraphe 42; décision infirmée en partie, mais pas sur cette question, 3 CPR (4th) 501 (CAF); *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2007 CF 411, au paragraphe 22).

[41] Étant donné que j'ai conclu que TLG était une personne intéressée puisqu'elle est la défenderesse dans une action en usurpation distincte, il me paraît inutile d'examiner les autres arguments présentés par les parties.

- B. *L'enregistrement est-il invalide parce que Product Source n'avait pas le droit d'enregistrer la marque de commerce aux termes du paragraphe 18(1) parce que :*
- a) la marque de commerce déposée NIC OUT crée de la confusion avec la marque NIC-OUT et n'était pas enregistrable aux termes de l'alinéa 16(1)a à la date de l'enregistrement?*
 - b) la marque de commerce NIC OUT n'était pas distinctive de la marque NIC-OUT au moment où les procédures ont été entamées?*

[42] Product Source soutient que son enregistrement est à première vue valide, qu'elle vend les produits NIC OUT au Canada depuis 2003 et que personne n'a jamais contesté ses droits à la marque de commerce NIC OUT. Product Source affirme que la présentation de la présente demande en radiation à ce moment-ci, juste après qu'elle a fait l'objet d'une poursuite pour contrefaçon, n'a en quelque sorte aucune fin légitime ou appropriée.

[43] Il est possible de contester la validité de la marque de commerce déposée si Product Source n'avait pas le droit d'enregistrer la marque de commerce. C'est à TLG qu'il

incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la marque de commerce doit être radiée.

[44] La Loi décrit la procédure de radiation d'une marque de commerce. Je vais exposer chaque étape du processus pour voir si TLG a démontré au moyen des éléments de preuve présentés que, selon la prépondérance des probabilités, la marque de commerce doit être radiée.

[45] La Cour peut invalider un enregistrement pour un des motifs énumérés au paragraphe 18(1) (reproduit à l'annexe A) :

- a. La marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement.
- b. La marque de commerce n'était pas distinctive à la date où les procédures ont été entamées; ou la marque de commerce a été abandonnée.
- c. Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

[46] En l'espèce, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de NIC OUT du registre, car l'enregistrement est invalide en vertu de l'alinéa 18(1)a) étant donné que la marque n'était pas enregistrable à la date à laquelle elle a été enregistrée. Elle n'était pas enregistrable puisqu'elle créait de la confusion avec la marque Nic-Out et que Product Source savait, au moment de la demande, que la marque NIC-OUT qui crée de la confusion avait été employée auparavant au Canada par P Source et par d'autres. En outre, Product Source savait, au moment des procédures, que la marque NIC OUT n'était pas distinctive.

[47] Il incombe à la demanderesse de démontrer l'invalidité malgré la présomption de validité de la marque (*General Motors of Canada c Décarie Motors Inc*, [2001] 1 CF 665 (CAF)). Cette présomption est très forte, mais la demanderesse doit présenter des éléments de preuve susceptibles d'être appréciés par la Cour (*E-mall.ca Inc (cob Cheaptickets.ca) c Cheap Tickets and Travel Inc*, 2008 CAF 50).

(1) La demanderesse n'avait pas droit à l'enregistrement

[48] L'alinéa 18(1)a énonce que l'enregistrement est invalide si la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement. Pour savoir si la marque de commerce était enregistrable à cette époque, je dois examiner l'article de la Loi qui traite du caractère enregistrable d'une marque de commerce, à savoir l'article 16 (voir l'annexe A).

L'alinéa 16(1)a interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui, à la date de sa première utilisation, créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada par une autre personne.

[49] L'article 16 codifie un principe de common law du domaine des marques de commerce, à savoir que c'est l'emploi d'une marque de commerce et non pas son enregistrement qui accorde un droit prioritaire à la marque de commerce (*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (*Masterpiece*), aux paragraphes 35 et 36).

(2) Confusion

[50] La première étape consiste à examiner si la marque de commerce que Product Source voulait enregistrer « créait de la confusion ». L'article 6 décrit les cas où une marque ou un nom

peut créer de la confusion et les alinéas 6(5)a) à e) décrivent toutes les circonstances dont il y a lieu de tenir compte.

[51] La confusion s'apprécie par rapport aux personnes qui vont probablement acheter le service en question (*Hudson Bay Co c Baylor University* (1997), 8 CPR (4th) 64 (CFPI)) et en faisant référence à toutes les circonstances y compris aux critères décrits au paragraphe 6(5).

[52] Dans une instance en radiation, c'est à la partie qui souhaite établir l'invalidité de la marque de commerce déposée qu'il incombe d'établir qu'il y a confusion (*Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd*, 2007 CAF 258, aux paragraphes 23 et 26).

[53] Le critère en matière de confusion exposé dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au paragraphe 20, et repris dans l'arrêt *Masterpiece*, précité, consiste en :

la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé [...] [qui] ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[54] On s'attend toutefois à ce que le consommateur moyen exerce une certaine prudence dans différentes circonstances (*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (*Mattel*)). Il n'y a pas lieu d'effectuer un examen minutieux ou une comparaison côte à côte des marques de commerce (*Masterpiece* au paragraphe 40), mais il s'agit plutôt de savoir si un consommateur ordinaire plutôt pressé, qui verrait pour la première fois la marque de commerce NIC OUT, serait

susceptible de penser qu'elle provient de la source liée aux cigarettes ou au tabac que la marque NIC-OUT représente.

[55] En l'espèce, les marques sont identiques sauf pour la présence d'un tiret. Les marques sont utilisées sur les mêmes emballages d'un produit identique distribué pendant certaines périodes par la même entreprise aux deux parties. Il ne serait même pas impossible que le produit ait été fabriqué à Istanbul par le même fabricant. À l'audience, l'avocat de Product Source a admis que les marques étaient pratiquement identiques.

[56] Sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse détaillée, je conclus que les marques créeraient de la confusion pour un consommateur ordinaire quelque peu pressé.

[57] Dans le cas de marques qui sont des copies véritables ou presque et qui concernent les mêmes marchandises et services, il est possible de démontrer qu'il y a confusion sans avoir à passer en revue tous les facteurs énumérés à l'article 6 de la Loi (A. Kelly Gill, dir., *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition*, 4^e éd., Toronto, Carswell, 2002 à l'alinéa 8.6c)) citant *WJ Hughes & Sons « Corn Flower » LTD c Morawiec* (1970) Fox Pat. C 88 (C de l'É Can).

[58] Par surcroît de prudence, je vais effectuer l'analyse relative à la confusion prévue au paragraphe 6(5) de la Loi :

- Aux termes de l'alinéa 6(5)b), la période pendant laquelle les marques ont coexisté n'est pas suffisante pour prouver qu'il n'y a pas eu confusion, étant donné que

Product Source n'a pas démontré que sa marque de commerce avait été employée depuis 2008;

- Aux termes de l'alinéa 6(5)c), le genre de marchandise permet de conclure qu'il y a confusion parce qu'il est pratiquement impossible de distinguer les filtres NIC OUT de la demanderesse de ceux de la défenderesse;
- Aux termes de l'alinéa 6(5)d), la nature du commerce permet de conclure qu'il y a confusion, étant donné que la demanderesse et la défenderesse visent la même catégorie de distributeurs, de magasins de vente au détail spécialisés en produits du tabac et les mêmes consommateurs;
- Aux termes de l'alinéa 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques de commerce est le principal facteur qui étaye la conclusion relative à la confusion. La marque de commerce NIC-OUT, avec un tiret, de la demanderesse est pratiquement identique à la marque de commerce « NIC OUT » de la défenderesse;

(3) Alinéa 6(1)a) le caractère distinctif

[59] L'analyse de toutes les circonstances de l'espèce au regard de la confusion commence par l'alinéa 6(5)a) qui prévoit l'examen du caractère distinctif inhérent des marques de commerce. La solidité d'une marque de commerce reflète le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et la mesure dans laquelle elle a été révélée (*Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp*, [1998] 3 CF 534 au paragraphe 23 (CFPI)). Le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce dépend de la question de savoir s'il s'agit d'un mot courant ou d'un mot inventé et non descriptif (arrêt *Mattel*, précité, au paragraphe 75). Lorsqu'une marque de

commerce est unique ou composée d'un nom inventé qui renvoie à une seule chose, la protection qui en découle est plus large.

[60] Par contre, lorsqu'une marque de commerce n'a pas de caractère distinctif inhérent et n'a pas acquis ce caractère grâce à un emploi continu sur le marché, cette marque de commerce ne sera pas considérée comme étant solide et bénéficiera d'une protection moindre (*Reynolds Presto Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119; *Groupe Boulangerie c National Importers Inc*, 2005 CF 1460, au paragraphe 84). La protection est moindre lorsque la marque de commerce renvoie à de nombreuses choses ou ne fait que décrire les marchandises ou leur origine géographique.

[61] Je ne dispose d'aucune preuve établissant la façon dont les marques ont été conçues, mais, en me fondant sur le sens commun, je dirais que les filtres ont pour but de supprimer la nicotine et que c'est bien ce qu'un consommateur penserait de l'effet d'un produit appelé NIC OUT.

[62] Je dispose d'éléments de preuve établissant que les deux marques ont été vendues au Canada, mais je n'ai pas suffisamment d'éléments pour décider si elles ont acquis un caractère distinctif à cause de leur emploi sur le marché.

[63] Je conclus que les marques créent de la confusion par l'effet du paragraphe 16(1), conclusion qui est confirmée par l'analyse des facteurs de l'article 6.

(4) Marque antérieurement employée au Canada (alinéa 16(1)a))

[64] Pour décider si la radiation est appropriée, l'étape suivante consiste à chercher à savoir si la marque de commerce que Product Source souhaitait enregistrer était « une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne ».

[65] C'est l'emploi d'une marque de commerce et non son enregistrement qui accorde un droit prioritaire sur la marque de commerce (*Masterpiece*, aux paragraphes 35 et 36). Le mot « emploi » est défini aux articles 2 et 4 de la Loi. Il a été jugé que la vente à un distributeur canadien constituait un « emploi » au sens de l'article 4 de la Loi (*Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha*, [1989] 1 CF 620 (CAF)).

(5) Les preuves produites par Product Source à l'appui de sa demande

[66] Product Source a produit des éléments de preuve établissant que la marque de commerce canadienne NIC OUT LMC726,190 a été enregistrée le 16 octobre 2008, qu'elle a été déposée le 10 octobre 2007 et a fait l'objet d'une annonce le 25 juin 2008.

[67] À la date d'enregistrement du 16 octobre 2008, Product Source affirme qu'elle vendait NIC OUT au Canada depuis septembre 2006. Dans la présente demande, Product Source affirme avoir vendu NIC OUT au Canada dès 2003, de façon exclusive, grâce à son association et à d'autres ententes conclues avec SAS.

[68] Product Source n'a pas fourni de factures ni d'autres éléments de preuve relatifs à des ventes ou à de la publicité au Canada avant 2006, parce qu'elle estime qu'elle n'a aucun fardeau

de preuve à assumer, puisqu'elle est propriétaire de la marque de commerce déposée. Elle explique également qu'elle n'a pas fourni de factures parce que c'était [TRADUCTION] « une stratégie litigieuse » au regard de l'action en usurpation qui a été intentée contre TLG.

[69] Dans son affidavit, Eugene Higgins déclare que Product Source a vendu Nic Out au Canada à un certain nombre de sociétés. En contre-interrogatoire, il a admis que les sociétés auxquelles il avait vendu ce produit étaient pour la plupart des sociétés basées aux États-Unis.

[70] Lorsqu'Eugene Higgins a été contre-interrogé le 31 juillet 2013 au sujet de son affidavit, il a déclaré :

Q. Monsieur, au paragraphe 15 de votre affidavit...

R. Oui.

Q. ...vous mentionnez qu'en août 2005, deux ans avant l'été 2007, vous avez appris que les cigarettes NIC OUT étaient mises en vente et vendues au Canada, et qu'elles ne provenaient pas de cette association, est-ce bien exact?

R. Oui.

Q. Saviez-vous qu'une des parties impliquées dans la vente et la distribution de NIC OUT au Canada était P. Service?

R. Non.

Q. Saviez-vous qu'une des parties qui a été impliquée par la suite était Afficianado?

R. Afficianado. J'ai vu le nom... eh bien non, j'ai lu la communication. J'ai parlé avec Nick. Il pensait que nous avions un problème au Canada. Nous nous sommes demandé s'il y avait lieu d'intenter une poursuite, nous avons décidé d'envoyer une lettre leur ordonnant de cesser d'utiliser la marque de commerce et nous avons reçu en retour la pièce H. La pièce H est toute l'information que nous avons à ce sujet.

Q. Comment avez-vous appris l'existence d'Afficianado, cela venait-il d'un site Web?

R. La première fois que j'ai entendu parler d'Afficianado, je crois que c'était plusieurs années plus tard et que je les ai vus sur un site Web. J'ai essayé en vain de communiquer avec cette entreprise.

Q. Mais votre pièce H est une communication envoyée par votre avocat à Afficianado en août 2005; est-ce bien exact?

[...]

R. Je téléphone. Je m'en sers comme téléphone.

Q. Vous souvenez-vous avoir communiqué par Skype avec M. Slobidker en mai 2007?

R. Je ne m'en souviens pas, non.

Q. Avez-vous un nom Skype?

R. Dionysus. Dionysus55, c'est exact.

Q. Avez-vous également utilisé un nom Skype, « Psillc »?

R. Il est possible que j'aie créé un compte de ce genre auparavant.

M. FEEHAN : M. Perinot, au cours du dernier interrogatoire, je vous ai remis cette transcription. En avez-vous remis une copie à votre client?

[71] Dès le mois d'août 2005, Product Source savait que les filtres NIC-OUT qui ne provenaient pas de son association étaient vendus au Canada.

[72] Il y avait des éléments de preuve concernant une marque de commerce NIC OUT enregistrée aux États-Unis sous le n° 3,350,041 le 1^{er} février 2008 pour une durée de 10 ans à compter du 4 décembre 2007. Un enregistrement international de NIC OUT daté du 10.10.2007, un enregistrement japonais et l'octroi d'une protection par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle datée du 23/09/2008 n° 941185 NIC OUT.

[73] Eugene Higgins a présenté des éléments de preuve relatifs à un courriel échangé entre lui-même et Alex à l'adresse info@nic-out.com daté du 19 mai 2008-11 juin 2008.

Eugene Higgins a déclaré :

[TRADUCTION]

« Alex

Je vais m'occuper de Maslov.

Ma société est la SEULE PROPRIÉTAIRE de la marque de commerce Nic Out dans les régions/pays suivants :

Les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, le Canada, le Mexique et presque toute l'Amérique du Sud.

De plus, ma société détient le SEUL brevet en instance pour Nic Out aux États-Unis.

Vous pouvez donc constater que la seule personne qui est en mesure de faire quoi que ce soit **ici** sur le plan juridique, c'est MOI.

Et pour votre information, nous allons envoyer la semaine prochaine des lettres demandant à des sociétés de cesser d'usurper NOTRE marque de commerce et même s'il n'était pas prévu d'en envoyer auparavant à M. Maslov, je vais le faire.

Sincères salutations,

Gene-PSI-LLC

[74] La réponse d'Alex contenait ce qui suit :

[TRADUCTION]

Salut Gene,

Malheureusement, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe sur le marché américain.

Je vous ai écrit parce que M. Maslov faisait constamment référence à certains documents juridiques qui interdisent à qui que ce soit, à part lui, de vendre Nic-Out aux États-Unis (en passant, personne n'a vu ces documents). En outre, il soutient qu'il est en mesure d'influencer nos associés sur le plan juridique, et c'est pourquoi nous avons commencé à nous inquiéter pour toi.

De plus, il nous a informés que vous alliez lui envoyer tous les documents concernant nos activités. Cela est tout à fait inacceptable.

Comme je le constate à la lecture de votre réponse, tout ceci n'est que du bluff.

J'espère pouvoir poursuivre le plus rapidement possible notre collaboration.

Salutations,

Alex

[75] Le 25 janvier 2010, le propriétaire-exploitant de P. Service, Leonid Nahshin, a demandé l'annulation de la marque de commerce NIC OUT aux États-Unis sur le fondement d'une priorité quant à l'emploi. Il a également déposé une demande de marque de commerce aux États-Unis, le 23 janvier 2003, dont l'enregistrement lui a été refusé. Selon un élément de preuve, daté du 1^{er} décembre 2001, l'avocat de M. Nahshin avait cessé de représenter son client au motif que [TRADUCTION] « Leonid Nahshin avait eu une conduite frauduleuse devant l'UAPTO et que les efforts [qu'il] a déployés pour [lui] demander de remédier à la fraude ont été vains ».

[76] Les parties n'ont pas présenté de preuve au sujet de l'issue de la demande d'annulation du brevet présentée aux États-Unis, bien qu'elles aient fait allusion oralement au fait qu'elle avait été annulée.

[77] Dans la présente instance, Product Source affirme avoir commencé à vendre des filtres à cigarettes NIC OUT au Canada en 2003 dans le cadre de son association avec SAS. Pour étayer cette affirmation, la défenderesse présente les éléments de preuve suivants :

- Des photographies non datées d'emballages sur lesquels figure la marque de commerce « NIC-OUT » (avec un tiret) qui sont identiques aux photographies de la demanderesse;
- Des ententes de représentation de produit conclues en 2003 et 2004 entre la défenderesse et SAS, qui accordaient à la défenderesse le droit exclusif de distribuer des produits non nommés de SAS.

(6) Les preuves apportées par TLG à l'appui de la présente demande

[78] TLG a déposé des éléments de preuve établissant que P. Service vendait des filtres NIC-OUT au Canada depuis le 15 juillet 2001. Voici les éléments présentés à l'appui de cette affirmation :

- a. Une facture datée du 15 juillet 2001 pour des produits expédiés le 8 août 2001 à Marketing Inc, une société de Toronto, en Ontario. Preuve relative à une facture portant le numéro 153/1, datée du 15 juillet 2001, indiquant que P. Service de Beer-Sheva, en Israël, a vendu des filtres NIC-OUT à Marketing Inc, une société canadienne. Une lettre de transport aérien correspondant à la facture, délivrée par le fabricant/expéditeur Burda Ticaret, indique que le produit a été expédié à Toronto, en Ontario, le 8 août 2001;
- b. L'entente conclue avec le fabricant Burda Ticaret pour la production des filtres a été déposée en preuve. Elle montre que P. Service possédait tous les droits exclusifs relatifs à « Nic-Out » [c'est la façon dont la marque figure dans l'entente] pour le Canada, Israël, la Russie, les États-Unis, l'Ukraine et indique que les fabricants ne distribueraient pas ce produit à une autre société dans ces pays. Ce document n'est ni

- signé, ni daté, même si l'en-tête de la photocopie figurant sur le document indique qu'elle a été envoyée par Burda Ticar le 14 mai 2001 à 16 h 04;
- c. Une entente datée du 27 novembre 2002 conclue entre Atas/ Istanbul et P/Service/Israël selon laquelle Atas s'engage à fabriquer des filtres NIC-OUT et que le nom commercial « Nic-Out » [tel qu'il figure dans le document] est la propriété de P. Service et que ATAS ne peut vendre Nic-Out ou autres filtres aux États-Unis, au Canada, en Ukraine, en Biélorussie ni dans les pays de la CEI sans l'autorisation de P. Service. Figurent sur l'entente des signatures illisibles apposées sur les cachets des sociétés respectives. Les preuves montrent qu'Atas fabrique toujours des produits pour P. Service;
- d. La facture 172/1, datée du 13 novembre 2001, envoyée par P. Service à Orion Company Cango Overseas Trading ITD (Orion) de Toronto (Ontario), pour des filtres Nic-Out avec une lettre de transport aérien émise par le fabricant/expéditeur Burda Ticaret faisant état d'une expédition envoyée le 14 décembre 2001. La facture numéro 506, datée du 12.11.2002, émanant du fabricant/expéditeur Atas Tuketim Mallari à Orion pour des filtres de cigarette Nick-Out et aussi une copie de la même facture montrant qu'elle a été envoyée par télécopie par Atas Pazarlama Ltd le 20 décembre 2002 à 15 h 52. Les deux factures portent la même signature illisible apposée sur le cachet de la société. Une lettre de transport aérien déposée à l'appui, datée du 15 décembre 2002 ,fait état d'une expédition vers le Canada et des mêmes parties;
- e. La facture n° 324NCOT datée du 17 mars 2003 de P. Service à A3R Distributing Co., Concord (Ontario) pour des dossiers [sic] de cigarette NIC-OUT. La facture porte le

- cachet de P. Service NIC_OUT Israël avec une signature illisible et Leonid Nahshin, directeur exécutif de P. Service y est également mentionné. Aucune lettre de transport ou télécopie ne figure sur cette facture;
- f. TLG a déposé un courriel envoyé par Shelly MacMillan le 19 juin 2005 à 5 h 17 à sales@nic-out.com dans lequel elle affirmait être une distributrice au Canada et demandait si elle pouvait vendre le produit. La réponse envoyée par Alex Slobidker le 24 juin 2005 à 2 h 42 était accompagnée de renseignements au sujet du produit ainsi que d'un modèle de projet d'entente avec un distributeur. La réponse datée du 24 juin 2005 à 11 h 51 a été envoyée par Shelly MacMillan qui demandait si cette entreprise était déjà en rapport avec un distributeur au Canada. On lui a dit que [TRADUCTION] « Pour le moment, nous n'avons pas de distributeur au Canada et serions heureux que vous le deveniez » dans une réponse d'Alex Slobidker du 26 juin 2005 à 12 h 11. L'échange de courriels s'est poursuivi le 26 juin 2005 à 8 h 42 et Shelly MacMillan affirme que sa société distribuerait le produit au Canada et traite ensuite notamment une entente de distribution et des ententes d'expédition. La réponse d'Alex Slobidker a été faite le 27 juin 2005, à 17 h 14;
- g. TLG a déposé une preuve de l'entente qui porte le cachet de P. Service NIC-OUT Israël avec une signature illisible et le nom de Leonid Nahshin;
- h. P. Service a facturé la société canadienne AWCC pour la vente de filtres NIC-OUT au moins à partir du 30 novembre 2005 et au moins une fois par année par la suite, jusqu'en 2008. TLG a présenté des éléments de preuve démontrant que P. Service avait facturé la société canadienne AWCC pour la vente de filtres NIC-OUT le 29 janvier 2007, le 28 janvier 2008 et le 25 février 2010;

- i. AWCC a ensuite vendu ces filtres NIC-OUT à des clients en Alberta au moins à partir de décembre 2005 jusqu'en mai 2006 et a présenté des factures à l'appui;
- j. P. Service a produit des éléments de preuve démontrant que l'entreprise vendait des filtres NIC-OUT sur un site Web depuis le 12 avril 2003, avec le nom de domaine URL « nic-out.com » qui a été obtenu en septembre 2002. La preuve relative au nom du domaine est une copie du dossier « WHOIS » de « nic-out.com » établissant que l'on pouvait apprendre l'existence de NIC-OUT en ligne au Canada depuis le 12 avril 2003;
- k. P. Service a utilisé NicoNet comme son distributeur pour l'Amérique du Nord entre 2003 et 2005. Aux États-Unis, les sociétés étaient invitées à communiquer avec SAS sur le site « nicout.com ». Cet élément a été établi par la « Wayback Machine » (archives Internet) pour le site Web « nic-out.com » tel qu'il s'affichait le 12 avril 2003. Le regroupement de la commercialisation sur un seul contact à info@nic-out.com est établi par une copie d'un site Web, encore une fois produit par la « Wayback Machine » daté de juin et juillet 2004;
- l. Dans l'affidavit d'Alex Slobidker au sujet duquel il a été contre-interrogé, il déclare que [TRADUCTION] « P. Service n'a accordé ni l'autorisation, ni la permission à Product Source International LLC d'utiliser le nom, la marque de commerce ou l'emballage « NIC-OUT » en liaison avec des filtres à cigarettes non fournis par P. Service ou par un fabricant désigné par P. Service. »;
- m. En contre-interrogatoire, Alex Slobidker a déclaré que P. Service vendait NIC-OUT à Product Source, la première expédition ayant été faite aux États-Unis en 2006-2007, et que cette société avait cessé d'acheter des filtres auprès de P. Service en 2008;

- n. SAS a acheté NIC-OUT à P. Service de 2003 à 2007;
- o. Il existe des éléments de preuve démontrant qu'en 2007, P. Service avait eu des conversations avec Product Source au cours desquelles cette société aurait précisé qu'elle était la propriétaire et la fabricante du produit NIC-OUT. À la fin de 2007, Eugene Higgins a envoyé un courriel au propriétaire de P. Service et lui a déclaré qu'il était le seul propriétaire de la marque de commerce NIC OUT aux États-Unis :

[TRADUCTION]

R. [...] seul propriétaire de la marque de commerce NIC OUT aux États-Unis, et dans de nombreux pays et territoires. À ma connaissance, à l'exception des États-Unis, Leonid n'a pas pris cette déclaration au sérieux.

Q. Très bien. De sorte qu'en 2007, il y a eu des conversations dans lesquelles Eugene Higgins affirmait posséder des marques de commerce au Canada. Vous dites donc que M. Nahshin n'a pas pris ces affirmations au sérieux?

R. M. Nahshin n'a pas pris cela au sérieux parce que nous avons informé [...] P. Service a informé à plusieurs reprises M. Eugene que P. Service était le fabricant et le propriétaire de la société propriétaire de la marque NIC-OUT et que c'était là les raisons pour lesquelles Leonid n'avait pas pris ces affirmations au sérieux lorsqu'on lui a dit qu'il essayait d'enregistrer NIC-OUT aux États-Unis, au Canada, au Japon et tout le reste.

Q. N'avez-vous jamais eu connaissance du fait que Product Source International possédait une marque de commerce déposée au Canada pour NIC-OUT?

R. Non.

Q. Jamais?

R. Je ne le savais pas.

Q. De sorte que même [...] en décembre 2011, vous ne saviez pas que Product Source International possédait une marque de commerce déposée au Canada?

- (7) Conclusions quant à la preuve

[79] Je retiens le témoignage d'Alexander Slobidker parce qu'il est maintenant une partie indépendante et désintéressée qui a corroboré ses déclarations avec des documents pour établir que P. Service vendait des produits NIC-OUT au Canada au moins à partir de 2001 et qu'elle avait continué à le faire avant et après la date d'enregistrement de la marque de commerce NIC OUT LMC726,190 par Product Source.

[80] Je conclus que Product Source savait que la marque de commerce créant de la confusion avait été employée au Canada lorsque cette société l'a enregistrée le 16 octobre 2008. Je tire cette conclusion factuelle en me fondant sur le témoignage du propriétaire de Product Source, Eugene Higgins, ainsi que sur les preuves produites par TLG faisant état de ventes au Canada de filtres à cigarettes NIC-OUT dès 2001.

[81] Je conclus que Product Source savait que Nic-Out était vendu au Canada avant que cette société enregistre cette marque en violation de l'article 16.

(8) Successeur en titre

[82] Pour obtenir la radiation de la marque de commerce, TLG doit être le successeur en titre de la marque de commerce. Deuxièmement, TLG doit établir que la marque de commerce créant de la confusion n'avait pas été abandonnée le 25 juin 2008, date de l'annonce de l'enregistrement de Product Source. (Paragraphe 17(1))

**VALIDITÉ ET EFFET DE
L'ENREGISTREMENT**

Effet de l'enregistrement
relativement à l'emploi
antérieur, etc.

17. (1) Aucune demande

**VALIDITY AND EFFECT
OF REGISTRATION**

Effect of registration in
relation to previous use, etc.

17. (1) No application for

<p>d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.</p>	<p>registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.</p>
---	--

[83] Je conclus que la preuve démontre que TLG est le successeur en titre de P. Service. TLG a acquis les droits que P. Service possédait sur sa marque de commerce de common law associée à NIC-OUT grâce à l'autorisation accordée par P. Service. Cette autorisation comprend [TRADUCTION] « le droit d'employer, de faire respecter, d'exercer et d'exécuter les droits sur les marques au Canada pour le compte et au nom du donneur de licence, y compris le droit d'intenter une action et de présenter une demande pour entamer des instances devant les tribunaux du Canada ». Dans l'autorisation, le mot [traduction] « marques » est défini de façon à comprendre les marques de commerce de common law associées aux filtres à cigarettes de la

marque NIC-OUT, comme cela est indiqué dans l'annexe. La photo qui figure dans l'annexe montre un emballage identique à celui utilisé dès 2005 selon les revendications d'emploi.

[84] TLG a qualité pour contester l'enregistrement de la marque de commerce de Product Source.

(9) Emploi de la marque de commerce abandonné à la date de l'annonce relative à l'enregistrement

[85] Il faut démontrer que TLG (le successeur en titre) n'a pas abandonné la marque (alinéa 18(1)c) de la Loi).

[86] L'avocat de Product Source reconnaît que l'abandon n'est pas en litige dans la présente affaire.

[87] Le critère en matière d'abandon a été récemment reformulé de la façon suivante :
« l'abandon d'une marque de commerce n'est pas déterminé en fonction uniquement du fait qu'une personne cesse d'employer cette marque de commerce. La personne doit également avoir eu l'intention d'abandonner la marque de commerce » (*Iwasaki Electric Co c Hortilux Schreder BV*, 2012 CAF 321, au paragraphe 21).

[88] Les ventes effectuées par P. Service aux distributeurs canadiens entre 2007 et 2010 suffisent à établir que P. Service n'avait pas abandonné l'emploi de sa marque de commerce au Canada le 25 juin 2008, date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la défenderesse.

(10) Quand l'enregistrement est incontestable.

[89] Le paragraphe 17(2) (voir l'annexe A) énonce :

Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1^{er} juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

[90] P. Service savait que Product Source menaçait d'enregistrer au Canada la marque de commerce Nic Out dès 2007, mais n'a rien fait pour s'opposer à l'enregistrement ou pour enregistrer sa propre marque Nic-Out. Il ressort de l'échange de courriels entre Eugene Higgins et Alex Slobidker (à l'emploi de P. Service à l'époque) que P. Service n'a pas tenu compte de l'emploi et de l'enregistrement de la marque de commerce par Product Source. C'est là un aspect que j'estime préoccupant, mais qui ne va pas jusqu'à nier le fait que, lorsque la défenderesse a enregistré sa marque de commerce, elle savait que sa marque n'était pas enregistrable. La méthode de l'autruche adoptée par P. Service ne peut modifier le fait que Eugene Higgins savait que la marque n'était pas enregistrable, mais qu'il l'a tout de même fait. L'explication qu'a fournie Alex Slobidker selon laquelle P. Service ne pensait pas qu'Eugene Higgins obtiendrait vraiment l'enregistrement alors que cette société était manifestement la propriétaire du brevet et de la marque a un air de vérité.

[91] Aux termes de l'article 57, la Cour a une compétence exclusive pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée et possède la compétence inhérente d'agir dans

l'intérêt public pour préserver l'intégrité du registre (*Fox* section 11-35). Il s'agit ici d'un cas dans lequel l'intérêt public justifie une intervention et je radie donc la marque de commerce du registre. Je déclare que, lorsque Product Source a enregistré la marque de commerce NIC OUT, cette entreprise savait déjà que la marque créant de la confusion NIC-OUT était employée pour vendre le même produit au Canada deux ans au moins avant l'enregistrement de la marque de commerce NIC OUT créant de la confusion. Product Source n'avait pas le droit d'enregistrer la marque en vertu de l'alinéa 18(1)a), étant donné que la marque n'était pas enregistrable à l'époque où Product Source l'a enregistrée. Elle n'était pas enregistrable aux termes de l'alinéa 16(1)a), étant donné que la marque de commerce était utilisée par P. Service au Canada et que Product Source savait qu'elle était utilisée au Canada et qu'elle créait de la confusion. De plus, la marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque de ces procédures, ce qui rend l'enregistrement invalide en vertu de l'alinéa 18(1)b).

V. Dépens

[92] Les parties ont préparé un mémoire de dépens conjoint faisant état de dépens de 10 000 \$. J'exerce mon pouvoir discrétionnaire pour adjuger ces dépens à la demanderesse. La défenderesse est tenue de les payer sans délai.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La marque de commerce LMC726190 est radiée du registre canadien des marques de commerce;
2. Des dépens de 10 000 \$ sont adjugés à la demanderesse. La défenderesse est tenue de les payer sans délai.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-380-13

INTITULÉ : TLG CANADA CORP c PRODUCT SOURCE
INTERNATIONAL LLC

LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 1^{ER} AVRIL 2014

**JUGEMENT ET MOTIFS DU
JUGEMENT :** LA JUGE MCVEIGH

DATE DES MOTIFS : LE 29 SEPTEMBRE 2014

COMPARUTIONS :

HEATHER GALLANT POUR LA DEMANDERESSE,
TLG CANADA CORP

NATHASHA SUTHERLAND POUR LA DÉFENDERESSE,
GLEN PERINOT PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Duncan Craig LLP POUR LA DEMANDERESSE,
Edmonton (Alberta) TLG CANADA CORP

Navarrete Perinot PC POUR LA DÉFENDERESSE,
Avocats et agents de marques de PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC
commerce
Woodbridge (Ontario)

ANNEXE A

Loi sur les marques de commerce (LRC 1985, c T-13)

Quand l'enregistrement est invalide

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

PERSONNES ADMISES À L'ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, 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 avait été antérieurement produite au Canada par une autre

When registration invalid

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

- (a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
- (b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
- (c) the trade-mark has been abandoned, and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

PERSONS ENTITLED TO REGISTRATION OF TRADE-MARKS

Registration of marks used or made known in Canada

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known 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
- (c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

personne;

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

Marques déposées et employées dans un autre pays

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, 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 personne;

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

Marques projetées

(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

Marks registered and used abroad

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 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

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

Proposed marks

(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

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 personne;

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

Si une demande relative à une marque créant de la confusion est pendante

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

Emploi ou révélation antérieur

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRABLES

Marque de commerce enregistrable

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;

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

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

Where application for confusing mark pending

(4) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trade-mark by another person, unless the application for registration of the confusing trade-mark was pending at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

Previous use or making known

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

REGISTRABLE TRADE-MARKS

When trade-mark registrable

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

(d) confusing with a registered trade-mark;

**VALIDITÉ ET EFFET DE
L'ENREGISTREMENT**

Quand l'enregistrement est incontestable
17 (2) Dans des procédures ouvertes après
l'expiration de cinq ans à compter de la
date d'enregistrement d'une marque de
commerce ou à compter du
1^{er} juillet 1954, en prenant la date qui est
postérieure à l'autre, aucun enregistrement
ne peut être radié, modifié ou jugé
invalide du fait de l'utilisation ou
révélation antérieure mentionnée au
paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi
que la personne qui a adopté au Canada la
marque de commerce déposée l'a fait
alors qu'elle était au courant de cette
utilisation ou révélation antérieure.

**VALIDITY AND EFFECT OF
REGISTRATION**

When registration incontestable
17 (2) In proceedings commenced after
the expiration of five years from the date
of registration of a trade-mark or from
July 1, 1954, whichever is the later, no
registration shall be expunged or amended
or held invalid on the ground of the
previous use or making known referred to
in subsection (1), unless it is established
that the person who adopted the registered
trade-mark in Canada did so with
knowledge of that previous use or making
known.