

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20110630

Dossier : T-1663-08

Référence : 2011 CF 802

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2011

En présence de madame la juge Bédard

ENTRE :

**FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
S.E.N.C.R.L., S.R.L.**

Demanderesse

et

LES LABORATOIRES BIO-SANTÉ INC.

Défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13 (la Loi), d'une décision du registraire des marques de commerce (le registraire), datée du 28 août 2008, par laquelle il a maintenu l'inscription de la marque de commerce TABASTOP enregistrée au nom de la défenderesse dans le cadre d'une procédure intentée en vertu de l'article 45 de la Loi. La demanderesse demande que la décision du registraire soit renversée et que la marque de commerce TABASTOP soit radiée.

[2] La défenderesse n'a pas comparu au dossier ni produit d'affidavit, de pièces ou de dossier du défendeur. Elle n'était pas non plus présente lors de l'audience.

I. Contexte

[3] La défenderesse est propriétaire de la marque de commerce TABASTOP qui a été enregistrée le 3 mai 1991 en liaison avec des « comprimés pour arrêter de fumer ».

[4] Le 9 mai 2006, à la demande de la demanderesse, le registraire a envoyé à la défenderesse l'avis en vertu de l'article 45 de la Loi.

[5] Cet article se lit comme suit :

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

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding

ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

[6] Pour maintenir l'enregistrement de sa marque, le propriétaire doit démontrer qu'il a employé la marque de commerce concernée au cours des trois années précédant la date de l'avis. Les termes « emploi » et « usage » prévus aux articles 2 et 4 de la Loi se lisent comme suit :

2. [...]
« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

2. ...
“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be used in association with wares or services.

[...]

...

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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with 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.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la défenderesse a soumis l'affidavit d'Alexandre Azoulay.

Elle n'a toutefois pas déposé d'argumentation écrite. Cet affidavit contient notamment les

déclarations suivantes :

[...]

2. La compagnie LES LABORATOIRES BIO-SANTÉ INC. a utilisé la marque de commerce **TABASTOP** en relation avec les marchandises décrites à l'enregistrement TMA383, 956 soit : comprimés pour arrêter de fumer, de la façon suivante :
 - a. **TABASTOP** est une marque de commerce utilisée dans la vente d'un produit homéopathique pour traiter le tabagisme et ce produit a d'abord été vendu par HOMÉO-SANTÉ sous licence accordée par la détentrice des droits, LES LABORATOIRES BIO-SANTÉ INC., le tout tel qu'il appert d'une brochure publicitaire jointe à la présente déclaration sous l'**Annexe « A »**;
 - b. La brochure produite en **Annexe « A »** a été distribuée dans les boutiques de produits naturels dans les provinces anglophones du Canada de 2002 à 2005, à raison de vingt-cinq mille (25 000) exemplaires;
 - c. Les ventes réalisées par HOMÉO-SANTÉ du produit vendu sous la marque **TABASTOP**, de 2003 à 2005, ont représenté un total de 10 213,50 \$, le tout tel qu'il appert d'un résumé des ventes pour ladite période ainsi que les factures s'y rapportant joints à la présente déclaration *en liasse* sous l'**Annexe « B »**;
 - d. Depuis 2005, LES LABORATOIRES BIO-SANTÉ INC. a repris la vente directe du produit **TABASTOP**;
 - e. Depuis le début de l'année 2005, le produit vendu sous la marque **TABASTOP** est fait par l'entremise de la Clinique Chiropratique St-Constant située au 171, rue St-Pierre, bureau 101, St-Constant (Québec) J5A 2G8 et la Clinique Medi Chiropratique St-Denis située au 6756, rue St-Denis à Montréal (Québec) H2S 2S2;

- f. Les ventes réalisées auprès de la Clinique Chiropratique St-Constant et la Clinique Medi Chiropratique St-Denis du produit vendu sous la marque **TABASTOP**, en 2005 et 2006, ont représenté un total de 12 768 \$, le tout tel qu'il appert d'un résumé des ventes pour ladite période ainsi que les factures s'y rapportant joints à la présente déclaration *en liasse* sous l'**Annexe « C »**;
- g. La promotion du produit vendu sous la marque **TABASTOP** se fait trois (3) fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, durant toute l'année, sous les ondes de la station radiophonique CJMS-1040;
- h. Est joint à la présente déclaration sous l'**Annexe « D »**, un exemplaire du produit vendu sous la marque **TABASTOP**;

[...]

II. La décision du registraire

[8] Le registraire a d'abord conclu que l'emploi de la marque ne pouvait être réputé avoir été celui de la défenderesse, au sens de l'article 50 de la Loi, pour la période comprise entre 2002 et 2005, parce qu'à son avis, rien n'indiquait que malgré la licence octroyée à Homéo-Santé, la défenderesse avait continué à exercer le contrôle nécessaire sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises, ni qu'un avis public avait été donné quant au fait que l'emploi de la marque faisait l'objet d'une licence. Ce volet de la décision du registraire n'est pas visé par l'appel.

[9] Le registraire a par ailleurs conclu que la défenderesse avait établi son emploi de la marque pour les années 2005 et 2006. Le registraire a d'abord noté que l'article 45 de la Loi n'exige pas que le propriétaire de la marque établisse que la marque a été employée durant toute la période de trois ans, mais seulement à un moment donné au cours des trois années précédant la date de l'avis. Il a

conclu que la preuve établissait que la défenderesse avait procédé à des ventes directes des marchandises visées auprès des deux cliniques chiropratiques mentionnées dans l'affidavit de M. Azoulay. Il s'est déclaré satisfait des factures déposées au soutien de l'affidavit (Annexe « C ») qui « énumèrent clairement les produits de marque TABASTOP et désignent clairement l'inscrivante comme étant le vendeur ».

[10] Le registraire n'a pas retenu l'argument de la demanderesse selon lequel l'échantillon d'étiquette de la marque produit par la défenderesse comme Annexe « D » désignait HOMÉO-SANTÉ et non l'inscrivante comme étant la source du produit parce qu'à son avis, les factures étaient suffisantes pour établir l'emploi de la marque. Il a articulé sa conclusion comme suit :

[11] Cependant, comme les factures (pièce C) présentées aux cliniques de chiropractie, en plus de mentionner la marque de commerce TABASTOP, indiquent clairement que les produits proviennent de l'inscrivante, je n'ai aucun mal à conclure à l'existence au Canada de la liaison nécessaire, au sens du par.4(1) de la Loi, entre la marque en cause et les marchandises au cours de la période pertinente, et que ces ventes ont en outre été réalisées par l'inscrivante.

III. Question en litige et norme de contrôle

[12] Le présent appel soulève la question en litige suivante : le registraire a-t-il commis une erreur en concluant, à la lumière de l'affidavit et des pièces déposées, que la défenderesse avait prouvé son emploi de la marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi?

[13] Comme aucune nouvelle preuve n'a été déposée devant la Cour, la décision du registraire doit être révisée selon la norme de la décision raisonnable (*Mattel Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 [*Mattel*] et *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [*Dunsmuir*]; *Foot Locker Canada Inc, c Steinberg*, 2005 CAF 99, 138 ACWS (3d) 353).

IV. Prétentions de la demanderesse

[14] La demanderesse soutient que la preuve ne pouvait raisonnablement supporter la décision du registraire. Elle invoque que la défenderesse, qui avait le fardeau de démontrer l'utilisation de la marque, n'a pas fourni de preuve claire et non équivoque de son emploi de la marque. La demanderesse argumente entre autres que l'affidavit de M. Azoulay est loin d'être clair quant aux ventes qui auraient été effectuées par la défenderesse, et ce, notamment parce qu'aucune indication n'est donnée quant à ce qui constitue « le cours normal des affaires » en association avec les marchandises visées par l'avis et parce qu'il ne précise pas si c'est la défenderesse qui fabrique le produit TABASTOP, ni si c'est elle qui appose la marque sur l'emballage du produit.

[15] La demanderesse soutient également qu'à leur face même les produits apparaissent comme étant les produits d'Homéo-Santé et non ceux de la défenderesse et qu'Homéo-Santé est identifié par les acheteurs comme étant la source de la marque. La demanderesse invoque entre autres que l'exemplaire du produit TABASTOP produit en annexe « D » portant le nom d'Homéo-Santé laisse croire que les produits sont vendus non pas par la défenderesse, mais par Homéo-Santé. Or, elle soutient qu'en l'absence de preuve de contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou en l'absence d'avis public que la marque faisait l'objet d'une licence, la

défenderesse doit être envisagée comme la distributrice de Homéo-Santé et non l'inverse. Dans ce contexte, la demanderesse soutient qu'il était déraisonnable pour le registraire de conclure que les factures constituaient une preuve de l'emploi de la marque par la défenderesse. La demanderesse soutient également qu'en l'absence de preuve que les factures accompagnaient le produit TABASTOP, ces dernières ne pouvaient constituer une preuve d'emploi de la marque.

V. Analyse

[16] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi prévoit une procédure sommaire qui vise à radier les marques de commerce qui sont devenues désuètes parce que non utilisées par leurs propriétaires enregistrés.

[17] Bien que le fardeau de preuve appartienne au propriétaire de la marque et qu'il doive fournir une preuve solide et fiable¹, ce fardeau n'est pas très exigeant et il suffit que, dans l'ensemble, la preuve permette d'inférer un emploi de la marque au cours de la période concernée.²

[18] Avec égards pour l'opinion de la demanderesse, j'estime que la décision du registraire est raisonnable. Le rôle de la Cour n'est pas d'apprécier à nouveau la preuve présentée au registraire, mais plutôt d'examiner si la conclusion qu'il en a tirée est raisonnable. Le caractère raisonnable de la décision tient principalement à sa justification, à sa transparence et à son intelligibilité, ainsi qu'à

¹ 88766 Canada Inc, c Monte Carlo Restaurant Ltd., 2007 CF 1174 au para 8, 63 CPR (4th) 391;

² Les Sols R. Isabelle Inc., c Stikeman Elliott LLP, 2011 CF 59, (disponible sur CanLII); Berlucchi & C.S.r.l. c Prince, 2007 CF 245 (disponible sur CanLII).

l'appartenance de la décision aux issues possibles au regard des faits et du droit (*Dunsmuir*, para 47).

[19] Dans *Mattel*, précité, au para 40, le juge Binnie s'était exprimé comme suit à l'égard de la déférence qui découle de la norme de la décision raisonnable :

[...]Comme l'a expliqué le juge Iacobucci dans *Ryan*, par. 46, la norme intermédiaire (celle du caractère raisonnable) signifie qu'"[u]ne cour sera souvent obligée d'accepter qu'une décision est raisonnable même s'il est peu probable qu'elle aurait fait le même raisonnement ou tiré la même conclusion que le tribunal." La question est de savoir si la décision de la Commission est étayée par des motifs qui peuvent résister "à un examen assez poussé" et si elle n'est pas "manifestement erronée" : *Southam*, par. 56 et 60.

[20] En l'espèce, je considère que la conclusion du registraire fait partie des issues possibles au regard de l'affidavit de M. Azoulay et des pièces produites au soutien de ce dernier.

[21] D'abord, il ressort clairement de la décision du registraire qu'il a considéré l'affidavit de M. Azoulay dans son ensemble, de même que toutes les pièces produites à son soutien, incluant l'exemplaire du produit déposé comme Annexe « D ». Deuxièmement, l'affidavit fait état de ventes effectuées par la défenderesse à deux cliniques chiropratiques. Les factures produites comme Annexe « C » indiquent clairement que le produit est « TABASTOP » et qu'il est vendu directement par la défenderesse à l'une et l'autre des cliniques chiropratiques. Dans certaines circonstances, les factures peuvent constituer une preuve satisfaisante de l'emploi de la marque.

Dans *The King of California Inc. c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440

au para 32, 304 FTR 174, le juge Russel a traité avec à propos des circonstances dans lesquelles des factures peuvent suffire à démontrer l'emploi d'une marque :

La mention d'une marque de commerce sur une facture peut ou non être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites dans cette facture. La principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. La jurisprudence semble quelque peu flottante à cet égard. Il semble que la question de savoir si l'apposition d'une marque de commerce sur une facture constitue un emploi de cette marque de commerce en liaison avec des marchandises soit la plupart du temps tranchée en fonction de l'endroit où la marque est inscrite sur la facture. Si la marque de commerce est apposée dans la partie supérieure de la facture mais non dans le corps de la facture, l'emploi n'est la plupart du temps pas considéré comme un emploi en liaison avec les marchandises facturées. [...]

[22] Je considère qu'en l'espèce, il était raisonnable pour le registraire de conclure que les factures constituaient une preuve satisfaisante de l'emploi de la marque par son propriétaire : les factures indiquent clairement que les produits sont vendus par la défenderesse et le produit vendu est clairement défini dans le corps des factures comme étant TABASTOP. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, je ne pense pas qu'il soit nécessaire, dans tous les cas, d'avoir une preuve explicite que les factures accompagnaient les produits lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises pour conclure que l'avis de liaison exigé par l'article 4 de la Loi a été donné aux acheteurs. En l'espèce, j'estime qu'on peut présumer que ces factures ont été reçues par les cliniques chiropratiques et je considère qu'il était raisonnable de conclure que les informations quant au produit et quant à la source du produit qui apparaissent sur les factures étaient suffisantes pour établir la liaison entre le propriétaire de la marque, la marque et le produit vendu et livré.

[23] Je considère également que la conclusion du registraire à l'égard de l'annexe « D » n'est pas déraisonnable puisque l'échantillon produit par la défenderesse ne change rien au fait que les factures démontrent clairement que les transactions sont intervenues directement entre le propriétaire enregistrée de la marque et ses clientes, les cliniques chiropratiques. Une conclusion d'emploi de la marque par son propriétaire pouvait à mon avis raisonnablement s'inférer des factures.

[24] Je considère également que l'on peut aussi inférer de l'affidavit de M. Azoulay que les ventes aux cliniques chiropratiques ont été faites dans le cadre de la pratique normale du commerce de la défenderesse, conformément à la jurisprudence applicable.

[25] Les commentaires suivants du juge Létourneau dans *Eclipse International Fashions Canada Inc. c Cohen*, 2005 CAF 64 au para 7, 146 ACWS (3d) 1060, s'appliquent en l'espèce :

Bien sûr, les affidavits devant le registraire et la Cour fédérale auraient pu être plus explicites. Mais, à l'instar de ce que disait le juge Cattanach dans *Keepsake, Inc. v. Prestons Ltd.* (1983) 69 C.P.R. (2d) 50 (C.F. 1ère inst.), à la page 61, il y a dans l'ensemble une preuve qui permet raisonnablement d'inférer que des ventes de vêtements féminins ont été faites par l'appelante dans le cours du commerce et que la marque a été employée ou en usage durant la période concernée.

[26] En outre, dans l'affaire *Cies Molson c Halter*, (1977) 28 CPR (2^e) 158 au para 31 (disponible sur QL), le juge Gibson s'était exprimé comme suit à l'égard de la définition de l'expression « emploi » :

Pour prouver l'emploi au Canada d'une marque de commerce pour les fins de la Loi, il faut établir, avant tout, une opération commerciale ordinaire par laquelle le propriétaire de la marque de commerce conclut un contrat avec un client qui lui commande les marchandises portant la marque de commerce et livre à ce dernier ces marchandises conformément au contrat. Autrement dit, suivant les dispositions de l'article 4, l'emploi doit avoir lieu "dans le cadre des affaires courantes" au moment du transfert du droit de propriété où de la possession de ces marchandises.

[27] Je considère que les exigences auxquelles le juge Gibson fait référence sont satisfaites en l'espèce. L'intervention de la Cour n'est pas justifiée. Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que l'appel est rejeté. Le tout, sans frais.

« Marie-Josée Bédard »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1663-08

INTITULÉ : FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
S.E.N.C.R.L., S.R.L. c
LES LABORATOIRES BIO-SANTÉ INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 juin 2011

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT:** La juge Bédard

DATE DES MOTIFS : Le 30 juin 2011

COMPARUTIONS :

Chloé Latulippe

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN

S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Montréal, Québec

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE