

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20190222**

**Dossier : T-1351-18**

**Référence : 2019 CF 222**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 22 février 2019**

**En présence de madame la juge Kane**

**ENTRE :**

**HI-STAR FRANCHISE SYSTEMS, INC.**

**demanderesse**

**et**

**STEMP & COMPANY**

**défenderesse**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

[1] La demanderesse, Hi-Star Franchise Systems, Inc. (Hi-Star), interjette appel de la décision du registraire des marques de commerce (le registraire) de radier la marque de commerce de Hi-Star pour non-usage aux termes de l'alinéa 300d) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles) et de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[2] Au vu des nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse dans le cadre du présent appel, que la Cour a examinés, l'appel est accueilli, la décision du registraire est annulée, et l'enregistrement de la marque de commerce est rétabli.

I. Le contexte

[3] La demanderesse est une société canadienne constituée sous le régime des lois fédérales qui offre des services dans les domaines de l'immobilier, du courtage hypothécaire et du courtage d'assurance.

[4] La demanderesse est propriétaire de la marque de commerce canadienne n° LMC761343 pour la marque « We've Got Your Back » (la marque). La marque est enregistrée en liaison avec la prestation de services dans les domaines de l'immobilier, du courtage hypothécaire et du courtage d'assurance.

[5] En 2016, la défenderesse a cherché au nom d'un client à faire enregistrer la même marque. Sa demande ayant fait l'objet d'une opposition, elle a remis en cause l'emploi de la marque par la demanderesse. Le 11 février 2013, à la demande de la défenderesse, le registraire a donné à la demanderesse, en application de l'article 45 de la Loi, un avis lui enjoignant de fournir une preuve que la marque avait été employée à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis, soit entre le 11 février 2013 et le 11 février 2016.

[6] La demanderesse a fourni une lettre de M. Faizel Jaffer, l'unique administrateur et actionnaire de Hi-Star, ainsi que différents documents pour faire la preuve de l'emploi de la marque.

A. *La décision du registraire*

[7] Le 7 mai 2018, le registraire a rendu sa décision, dans laquelle il a conclu que la demanderesse n'avait pas fourni de preuve sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle, comme l'exige la Loi, et qu'aucun des documents présentés n'était légalisé ou décrit dans la lettre. Par conséquent, la demanderesse n'avait pas présenté la preuve nécessaire pour démontrer l'emploi de la marque. Le registraire a ajouté que, s'il avait tenu compte des éléments de preuve présentés, il aurait conclu qu'ils comportaient des lacunes. Le registraire a fait remarquer que la preuve ne démontrait pas clairement l'emploi de la marque pendant la période pertinente ni n'expliquait la manière dont la marque avait été employée par son propriétaire, Hi-Star.

[8] Le registraire a relevé les lacunes suivantes en particulier : M. Jaffer se contente d'affirmer que la marque a été employée au cours des trois dernières années en liaison avec les services indiqués dans l'enregistrement; la description, par M. Jaffer, des usages courants que fait Hi-Star de la marque donne à penser que l'emploi décrit n'est pas survenu au cours de la période pertinente de trois ans; plusieurs documents portant la marque ne désignent pas Hi-Star, mais plutôt d'autres entreprises, comme « My Mortgage Store.ca », « Mortgage Protection Plan », « The Manufacturers Life Insurance Company » et « Manulife Financial », sans que le lien avec Hi-Star ou la marque soit expliqué de quelque façon que ce soit.

B. *La position de la demanderesse*

[9] La demanderesse fait maintenant valoir que les nouveaux éléments de preuve, qui ont été présentés sous forme d'affidavit, démontrent clairement que la marque a été employée pendant la période pertinente par des entreprises qui sont sous le contrôle de Hi-Star ou qui sont autorisées par celle-ci à en faire l'emploi. La demanderesse soutient que le registraire, s'il avait reçu ces éléments de preuve, aurait conclu qu'elle a effectivement employé la marque pendant la période pertinente. Elle soutient que la Cour, au vu de ces nouveaux éléments de preuve, devrait annuler la décision du registraire, procéder à un examen *de novo* et exiger que l'enregistrement de la marque soit maintenu.

C. *La non-participation de la défenderesse*

[10] La défenderesse n'a pas déposé d'avis de comparution ni n'a participé à l'instance, exception faite de sa présence lors de l'audition du présent appel afin de s'opposer à la demande de dépens présentée par la demanderesse. La défenderesse a soumis une lettre à la Cour en décembre 2018, soit une fois la date de la présente audience fixée, dans laquelle elle indiquait qu'elle se désistait de son opposition relative à l'emploi de la marque ainsi que de sa demande au registraire et qu'elle souhaitait l'annulation de la présente instance. Cependant, la décision du registraire repose sur l'allégation de la défenderesse et sur sa propre conclusion selon laquelle la demanderesse n'avait pas employé la marque au cours de la période pertinente de trois ans. Par conséquent, la Cour doit déterminer s'il convient ou non d'annuler la décision du registraire. Elle a donné une directive pour indiquer que l'appel serait entendu.

## II. La norme de contrôle

[11] La question de savoir si les nouveaux éléments de preuve produits en appel par la demanderesse auraient eu une incidence réelle sur la décision du registraire détermine la norme de contrôle que doit appliquer la Cour dans l'examen de la décision.

[12] Dans la décision *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc*, 2012 CF 1541, 424 FTR 182 (CEG), aux paragraphes 14 à 16 (aussi cité dans *Hudson's Bay Co c Beymen*, 2013 CF 125, 427 FTR 73, au paragraphe 26, et dans *Saint Honore Cake Shop Ltd c Cheung's Bakery Products Ltd*, 2013 CF 935, 232 ACWS (3d) 767, au paragraphe 21), le juge Manson a fourni l'explication suivante, qui est utile :

14 Étant donné que, dans la présente affaire, la demanderesse a déposé de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés à la Commission des oppositions, la Cour possède un pouvoir discrétionnaire absolu d'apprécier l'affaire et de tirer sa propre conclusion quant au bien-fondé de la décision de la Commission des oppositions, si les nouveaux éléments de preuve sont importants au point d'avoir une incidence réelle sur la décision initiale (*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 [*Bojangles*]; *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, aux paragraphes 35 et 37).

15 Toutefois, lorsque de nouveaux éléments de preuve importants sont ajoutés en appel, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable *simpliciter* (*Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, [2000] ACF n° 159, [2000] 3 CF 145; *Novopharm Ltd c AstraZeneca AB*, 2001 CAF 296).

16 Ainsi, la question concrète pour la Cour est d'apprécier la nature et la qualité des nouveaux éléments de preuve et de déterminer s'ils ont une incidence prépondérante dans le présent appel, auquel cas la norme de contrôle est la décision correcte, ou s'ils ne sont pas importants et n'ont pas d'effet sur la décision visée par l'appel, auquel cas la norme de contrôle est la raisonnable et il convient de faire preuve d'une déférence considérable à l'égard de la décision visée par l'appel (*Telus*

*Corp c Orange Personal Communications Services Ltd*,  
2005 CF 590, au paragraphe 397; confirmé par 2006 CAF 6  
(CAF)).

[13] Les deux normes de contrôle ont également été expliquées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Saint Honore Cake Shop Limited c Cheung's Bakery Products Ltd*, 2015 CAF 12, 132 CPR (4th) 258 :

[18] En principe, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer lors de l'appel d'une décision de la Commission est celle de la décision raisonnable. Toutefois, lorsque des éléments de preuve additionnels sont présentés au juge en appel suivant l'article 56 de la Loi et que le juge conclut que ces éléments auraient eu un effet sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il doit tirer ses propres conclusions sur la question à laquelle la preuve additionnelle se rapporte (*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51).

[14] Le juge Phelan a expliqué la signification de l'expression « nouvel élément de preuve substantiel » dans la décision *Au-Yeung c Taste of BC Fine Foods Ltd*, 2017 CF 299, 277 ACWS (3d) 830 ainsi :

[22] Ce qui qualifie le nouvel élément de preuve substantiel est qu'il aurait eu un effet substantiel sur la décision : il s'agit d'un critère de qualité, et non de quantité (*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – Engineered Wood Assn.* (2000), 184 FTR 55, 7 CPR (4<sup>th</sup>) 239 (PI)).

[15] Par conséquent, lorsque la Cour juge que les nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence réelle sur la décision du registraire, elle doit procéder à un examen *de novo*. À l'inverse, lorsque la Cour conclut que les nouveaux éléments de preuve n'auraient pas eu

d'incidence réelle sur la décision du registraire, cette dernière est examinée en utilisant la norme de la décision raisonnable, et il convient de faire preuve de déférence envers le registraire.

III. Les questions en litige

[16] Les questions en litige en l'espèce sont les suivantes :

- i. Les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse auraient-ils eu une incidence réelle sur les conclusions du registraire concernant l'emploi de la marque par la demanderesse?
- ii. Le cas échéant, un examen *de novo* permet-il de constater que la demanderesse a démontré l'emploi de la marque?

A. *La nouvelle preuve présentée par la demanderesse*

[17] La principale conclusion du registraire est que la demanderesse n'a présenté aucune preuve, parce que les documents n'ont pas été fournis sous la forme d'un affidavit souscrit ou d'une déclaration solennelle. Il s'agit pour l'essentiel d'une conclusion d'absence de preuve. La demanderesse a maintenant présenté une preuve sous forme d'affidavit, conformément à ce qu'exige la Loi, qui vient compléter et préciser la preuve jugée autrement insatisfaisante.

[18] La demanderesse soutient que l'un de ces nouveaux éléments de preuve, soit l'affidavit de M. Jaffer, démontre que « My Mortgage Store » est un nom commercial utilisé par Jaffer Enterprises Inc., une entreprise qui offre des services dans les domaines de l'immobilier, du courtage hypothécaire et du courtage d'assurance en liaison avec la marque pour laquelle Hi-Star

a octroyé une licence. M. Jaffer est l'administrateur de Hi-Star et offre les services pour le compte de Jaffer Enterprises Inc.

[19] M. Jaffer a joint à son affidavit plusieurs pièces qui illustrent l'emploi de la marque sur des lettres et des formulaires de demande faisant mention de « My Mortgage Store » ainsi que des captures d'écran tirées du site Web de « My Mortgage Store ». De plus, d'autres pièces démontrent une association de marque entre My Mortgage Store et, par exemple, Canada Trust ainsi que Genworth Financial Corporation, qui utilisent la marque dans leur documentation. Les documents comprennent un formulaire de demande d'assurance hypothécaire, des lettres à des clients pour les informer de l'approbation d'une hypothèque et faire la promotion de services, ainsi que des brochures d'information qui font la promotion des services. Tous ces documents établissent l'emploi de la marque pendant la période pertinente. M. Jaffer a également présenté des copies de documents de constitution en société.

[20] La demanderesse fait remarquer que le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce est réputée être employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. En outre, aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce par une entité à qui le propriétaire a octroyé une licence d'emploi a le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire, si celui-ci contrôle les caractéristiques ou la qualité des services. La demanderesse soutient que le critère servant à déterminer l'emploi est relativement souple (*Hayes c Sim & McBurney*, 2010 CF 924, 373 FTR 243, aux paragraphes 21, 24 et 25).

B. *La nouvelle preuve aurait eu une incidence réelle sur la décision du registraire et elle établit l'emploi de la marque*

[21] Je conviens que la nouvelle preuve aurait eu une incidence réelle sur la décision du registraire. L'affidavit souscrit par M. Jaffer est un élément de preuve et il constitue un ajout substantiel à ce dont le registraire disposait. La nouvelle preuve démontre que Hi-Star a effectivement employé la marque pendant la période pertinente de trois ans. Le nouvel affidavit dissipe également plusieurs des préoccupations soulevées par le registraire, notamment les noms commerciaux ayant employé la marque et les dates auxquelles la marque a été employée.

[22] Comme il a été mentionné, la nouvelle preuve comprend des lettres à l'intention de clients, un formulaire de demande d'assurance, des brochures et un dépliant publicitaire, qui portent tous la marque. Les dates que l'on peut voir sur les lettres, le formulaire de demande et le dépliant publicitaire se situent pendant la période pertinente. Ces documents ont été utilisés dans le cadre de la prestation et de la promotion de services dans les domaines de l'immobilier, de l'hypothèque et du courtage d'assurance, qui sont tous des services précisés dans l'enregistrement de la marque. M. Jaffer explique dans son affidavit que l'adresse et le lieu d'affaires principaux de Hi-Star et Jaffer Enterprises Inc. se trouvent au Canada. Les adresses figurant sur les lettres et le formulaire de demande se trouvent également au Canada.

[23] Dans le cadre d'une instance introduite aux termes de l'article 45, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit démontrer qu'au cours de la période pertinente il a lui-même employé la marque de commerce ou que celle-ci a été employée par une autre personne d'une

manière qui lui a profité (*Spirits International BV c BCF SENCRL*, 2012 CAF 131, [2012] ACF n° 526 (QL), au paragraphe 7).

[24] Les lettres, le formulaire de demande, les brochures et le dépliant publicitaire démontrent l'emploi de la marque en liaison avec le nom commercial, My Mortgage Store. M. Jaffer explique dans son affidavit que Jaffer Enterprises Inc. exerce ses activités sous ce nom commercial et offre des services aux termes d'une licence octroyée par Hi-Star. Selon le paragraphe 50(1) de la Loi, l'emploi par le licencié est réputé constituer un emploi par le propriétaire inscrit si celui-ci, « aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services ».

[25] Hi-Star a démontré l'effectivité du contrôle exigé au paragraphe 50(1) en affirmant explicitement sous serment qu'elle exerçait le contrôle prévu. M. Jaffer a attesté des faits qui illustraient comment Hi-Star exerçait le niveau requis de contrôle, expliquant qu'il possédait et contrôlait les deux entités. Un affidavit qui atteste ce fait est une manière acceptable d'établir le contrôle (*Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 383 FTR 164, au paragraphe 84).

#### IV. Les dépens

[26] La demanderesse souhaite solliciter les dépens et elle a déposé un mémoire de frais qui expose en détail le travail réalisé et le temps consacré aux démarches visant à faire annuler la décision du registraire et rétablir l'enregistrement de la marque. La demanderesse cite des précédents où la Cour a adjugé des dépens au demandeur en dépit de l'absence apparente

d'opposition de la part du défendeur (*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, 278 ACWS (3d) 156 [*McDowell*], au paragraphe 50; *Estee Lauder Cosmetics Ltd c Loveless*, 2017 CF 927, 285 ACWS (3d) 157 [*Estee Lauder*], au paragraphe 45). La demanderesse soutient que la défenderesse a fait connaître son intention de se désister de son opposition au dernier moment et seulement après que la demanderesse a demandé de fixer une date d'audience. La demanderesse reconnaît que la défenderesse ne pouvait simplement se désister de son opposition une fois la décision du registraire rendue, mais la demanderesse aurait abordé la présente procédure d'une manière mieux adaptée à la situation si la défenderesse l'avait informée qu'elle convenait que l'emploi de la marque avait été établi.

[27] La défenderesse s'oppose à la demande de dépens présentée par la demanderesse. Celle-ci soutient que la demanderesse aurait pu, pour éviter une décision défavorable, présenter au registraire une preuve plus solide en réponse à la demande relative à l'article 45. La défenderesse fait référence aux facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, que la Cour devrait prendre en compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjuger des dépens. La défenderesse soutient que les questions ne sont pas complexes et qu'elle a tenté de consentir à ce que l'appel soit accueilli, et elle invoque la décision *Sols R Isabelle Inc c Stikeman Elliott LLP*, 2011 CF 59, [2011] ACF n° 269 (QL) [*Sols R Isabelle*], au paragraphe 30, dans laquelle la Cour avait refusé d'adjuger des dépens « compte tenu du consentement donné par la partie défenderesse à la présente ordonnance ».

[28] J'ai pris en considération les observations des parties, les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles et la jurisprudence. Je souscris à la proposition selon laquelle la

Cour peut adjuger des dépens à un demandeur ayant gain de cause malgré l'absence d'opposition de la part du défendeur.

[29] Dans l'affaire *Sols R Isabelle* invoquée par la défenderesse, la Cour ne donne aucun autre motif pour justifier sa décision de ne pas adjuger de dépens, mis à part le consentement de la défenderesse. Dans cette décision, le moment où la défenderesse a donné son consentement et les autres circonstances ne ressortent pas clairement. Cette affaire ne pose pas non plus comme principe que des dépens ne devraient pas être adjugés lorsque le défendeur donne son consentement.

[30] Dans les décisions *McDowell* et *Estee Lauder*, invoquées par la demanderesse, la Cour n'explique pas les raisons l'ayant incitée à adjuger des dépens, excepté que la demanderesse a obtenu gain de cause. La Cour a cependant examiné et soupesé les facteurs concurrents pour déterminer s'il convenait d'adjuger des dépens au paragraphe 25 de la décision *1400446 Alberta Ltd c Fogler, Rubinoff LLP*, 2018 CF 79, 288 ACWS (3d) 607. Il s'agit d'une approche appropriée en l'espèce.

[31] Dans la présente affaire, la défenderesse a fait savoir qu'elle ne contesterait pas l'appel, mais elle l'a fait après que la demanderesse a effectué beaucoup de travail pour poursuivre l'appel. La demanderesse n'a pas échappé au fardeau de démontrer à la satisfaction de la Cour qu'il existait de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu une incidence sur la décision du registraire et que la preuve établissait l'emploi de la marque pendant la période pertinente. Toutefois, la Cour est d'avis qu'une fois que le registraire avait rendu sa décision, il ne suffisait

plus, pour régler l'affaire, que la défenderesse se dise disposée à se désister de son opposition à la suite de l'appel interjeté par la demanderesse. La Cour devait intervenir pour trancher l'appel. La question de savoir si la demanderesse aurait abordé l'appel d'une manière mieux adaptée à la situation et moins onéreuse si la défenderesse avait officiellement fait connaître son consentement à l'appel en temps opportun relève quelque peu de la spéculation.

[32] Ayant pris en compte tous les facteurs pertinents énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, notamment les résultats en faveur de la demanderesse, l'absence de complexité et la conduite de la défenderesse quant à son consentement à ne pas contester l'appel, consentement qui a été source de confusion, a été informel et s'est fait relativement tard dans l'instance, j'exerce mon pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens à la demanderesse sous la forme d'une somme forfaitaire d'un montant de 1 700 \$, débours inclus.

**JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1351-18**

**LA COUR STATUE que :**

1. la demande est accueillie;
2. la décision du registraire des marques de commerce datée du 7 mai 2018 est annulée;
3. le registraire des marques de commerce doit maintenir la marque de commerce de la demanderesse conformément à l'article 45 et au paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*;
4. la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 1 700 \$ à titre de dépens.

« Catherine M. Kane »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Ce 11<sup>e</sup> jour d'avril 2019

C. Laroche, traducteur

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1351-18

**INTITULÉ :** HI-STAR FRANCHISE SYSTEMS, INC. c STEMP & COMPANY

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 18 FÉVRIER 2019

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LA JUGE KANE

**DATE DU JUGEMENT  
ET DES MOTIFS :** LE 22 FÉVRIER 2019

**COMPARUTIONS :**

Jaimie M. Bordman POUR LA DEMANDERESSE

Peter J. Pribil POUR LA DÉFENDERESSE, POUR LES  
OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS SEULEMENT

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Macera & Jarzyna, LLP POUR LA DEMANDERESSE  
Ottawa (Ontario)

Peter J. Pribil POUR LA DÉFENDERESSE, POUR LES  
OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS SEULEMENT  
Ottawa (Ontario)