

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 DÉCEMBRE 1996

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ALLAN LUTFY

AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 45, 56 et 59 de la
Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15

ET un appel de la décision rendue par le
registraire des marques de commerce contre
l'enregistrement n° 341,290 relatif à la
marque de commerce CASTILLO

ENTRE :

QUARRY CORPORATION LIMITED,

appelante,

- et -

BACARDI & COMPANY LIMITED,

intimée.

JUGEMENT

L'appel est accueilli et la décision en date du 23 janvier 1996 par laquelle le registraire a radié la marque de commerce CASTILLO du registre en application du paragraphe 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce* est annulée. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens.

A. Lutfy
Juge

Traduction certifiée conforme

Raymond Trempe, B.C.L.

AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 45, 56 et 59 de la
Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15

ET un appel de la décision rendue par le
registraire des marques de commerce contre
l'enregistrement n° 341,290 relatif à la
marque de commerce CASTILLO

ENTRE :

QUARRY CORPORATION LIMITED,

appelante,

- et -

BACARDI & COMPANY LIMITED,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LUTFY

Dans une décision rendue le 23 janvier 1996, le registraire des marques de commerce («le registraire») a radié la marque de commerce CASTILLO («la marque de commerce») du registre en application du paragraphe 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce* («la Loi»). Cette radiation est attribuable au fait que la personne alors inscrite comme titulaire de la marque de commerce n'a pas fourni la preuve demandée par le registraire dans l'avis donné le 21 septembre 1995 en application du paragraphe 45(1) de la Loi à la demande de l'intimée Bacardi & Company Limited.

En mars 1996, l'appelante Quarry Corporation Limited a interjeté appel de la décision du registraire en vertu des articles 56 et 59 de la Loi. L'appelante soutient qu'elle est l'actuelle titulaire de la marque de commerce par suite d'une cession souscrite par Jose Cuervo International Inc. («Jose Cuervo») qui avait antérieurement obtenu une cession souscrite par J. Wilckens, Inc. («Wilckens»), à

savoir la personne morale à laquelle le registraire a expédié l'avis prévu au paragraphe 45(1) le 21 septembre 1995.

Le registraire a expédié l'avis en date du 21 septembre 1995 aux bureaux de Wilckens situés au 8930, Fourwinds Drive, bureau 371, à San Antonio (Texas), et une copie de cet avis aux avocats de Wilckens. Les avocats de l'appelante et de l'intimée conviennent que les raisons pour lesquelles Wilckens et ses avocats n'ont pas donné suite à l'avis sont étrangères au présent appel.

Au moment de l'envoi de l'avis par le registraire, le paragraphe 45(1) de la Loi avait été modifié pour mettre en oeuvre certaines dispositions de l'*Accord de libre-échange nord-américain* (l'«ALÉNA»). En voici le libellé :

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 deux 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.

(mis en italiques par mes soins)

Les mots qui sont mis en italiques dans l'extrait précité remplacent les mots «si la marque de commerce est employée au Canada» employés dans la version antérieure du paragraphe 45(1). Cette modification est importante. Avec la nouvelle disposition, l'emploi d'une marque de commerce «à un moment quelconque au cours des deux ans précédant la date de l'avis» satisfait aux exigences de l'article 45¹. Les décisions antérieures dans lesquelles les mots «si la marque de commerce est employée au Canada» (mis en italiques par mes soins) ont été interprétés exigeaient que le propriétaire inscrit prouve un emploi récent².

Ces décisions donnaient également à entendre que la preuve d'une vente isolée réalisée à la même époque que l'envoi de l'avis était suffisante³. La nouvelle disposition législative semble renforcer

¹Le paragraphe 45(1) a été modifié à nouveau le 1^{er} janvier 1996 par remplacement de la période de deux ans par une période de trois ans. La rétroactivité de cette modification a été examinée dans l'affaire *Brittsport Limited c. Pacific Rim Sportswear Company Ltd.* (6 décembre 1996), T-476-96, sans que la question ne soit tranchée. Vu les faits de la présente espèce, il importe peu qu'il s'agisse d'une période de deux ans ou de trois ans et, une fois de plus, la question de la rétroactivité n'a pas besoin d'être tranchée définitivement.

²Voir l'affaire *Boutiques Pro-Golf Inc. c. Canada* (1993), 164 N.R. 264 (C.A.F.), dans laquelle un transfert de marchandises effectué environ vingt-trois mois avant l'envoi de l'avis du registraire a été jugé insuffisant.

³*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 241, et *Coscelebre, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 35 C.P.R. (3d) 74 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 82.

cette opinion. Les mots «à un moment quelconque» ajoutés par la modification sembleraient bien préciser qu'une vente isolée réalisée au cours de la période de deux ans qui précède l'envoi de l'avis suffira. Le paragraphe 8 de l'article 1708 de l'ALÉNA, qui est la disposition mise en oeuvre par le paragraphe 45(1) modifié, appuie cette opinion :

8. Chacune des Parties stipulera qu'il est obligatoire d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement. L'enregistrement ne pourra être annulé pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Chacune des Parties considérera comme des raisons valables, des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou services protégés par la marque.

La procédure prévue à l'article 45 a pour objet de «débarrasser le registre du bois mort»⁴. Les mêmes décisions qui qualifient l'article 45 en ces termes distinguent aussi son objet de celui de la procédure en radiation prévue à l'article 57 de la Loi, qui a fondamentalement pour objet de statuer sur des intérêts commerciaux antagonistes à l'égard de la marque de commerce.

Le présent appel est un appel interjeté contre l'équivalent d'un jugement par défaut rendu par le registraire en raison du défaut de la propriétaire inscrite de la marque de commerce de fournir une preuve de l'emploi de la marque. Dans le cadre d'un appel, la présente Cour examine à nouveau la question à la place du registraire en se fondant sur les affidavits déposés par l'appelante avec son dossier d'appel. Le juge Strayer a examiné une situation similaire dans l'affaire *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr*⁵. Il a expliqué la procédure en ces termes :

Il me semble, en raison de ce type de procédures, que les faits démontrant l'emploi de la marque de commerce ne doivent pas être contestés sans fin devant le registraire ni la Cour fédérale. Selon moi, le bénéficiaire de l'enregistrement n'a qu'à établir une preuve *prima facie* de l'emploi de la marque de commerce, c'est tout ce qu'on lui demande. En la matière, aucun contre-interrogatoire n'est permis d'habitude à l'égard des affidavits déposés soit devant le registraire, soit devant cette Cour, et aucune disposition ne prévoit le dépôt par les intimés d'éléments de preuve devant le registraire. À mon avis, cela indique très nettement que dans la présente procédure les faits ne sont pas censés être contestés sans fin.

Les tribunaux ont en outre toujours statué que le propriétaire inscrit doit fournir une preuve fiable. Une simple déclaration d'emploi qui n'est pas corroborée et une allégation ambiguë faite dans un affidavit ne sont pas acceptables⁶.

⁴*Meredith & Finlayson c. Canada* (1992), 43 C.P.R. (3d) 473 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 480; voir aussi *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2)*, précité, note 3.

⁵(1989), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 486.

⁶*Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1980), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 199, confirmé dans 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.).

En résumé, pour avoir gain de cause dans le présent appel, la propriétaire inscrite doit «indiquer» si la marque de commerce a été employée en fournissant une preuve fiable d'au moins une vente réalisée au cours de la période de deux ans antérieure au 21 septembre 1995. L'appelante invoque la vente isolée de quarante et une caisses de rhum CASTILLO à la Régie des alcools de l'Ontario le 21 novembre 1994.

Pour contester le présent appel, l'intimée invoque le caractère ambigu et peu fiable de la preuve concernant : a) le titre de l'appelante en tant que propriétaire inscrite; b) le statut du porteur de licence de l'appelante, s'il en est, à la date de la vente; et c) la vente même et la question de savoir si elle constitue un emploi dans la pratique normale du commerce.

Pour prouver son statut juridique en tant que propriétaire inscrite de la marque de commerce, l'appelante s'appuie sur deux affidavits qui affirment chacun la succession de titres dans la marque de commerce de Wilckens, avant sa dissolution, à Jose Cuervo puis à l'appelante. L'appelante invoque en outre une note de service que Jose Cuervo a adressée à ses avocats le 25 octobre 1991 et qui est notamment libellée ainsi qu'il suit :

[TRADUCTION] Jose Cuervo International, Inc. est une nouvelle personne morale et n'est pas la nouvelle dénomination de J. Wilckens.

Nous avons constitué Jose Cuervo International, Inc. en personne morale en mars 1990. Jose Cuervo International a pris en charge toutes les opérations de Wilckens en octobre 1991.

La cession d'une marque de commerce à l'appelante par Jose Cuervo aurait été effectuée le 15 juin 1992 dans un document souscrit par les deux personnes morales le 30 avril 1996.

Le 21 mai 1996, le registraire a reçu le plus pertinent des deux affidavits qui ont été déposés auprès de la Cour avec la cession *nunc pro tunc* de Jose Cuervo à l'appelante. Cet affidavit a été envoyé par les avocats de l'appelante. Le 22 mai 1996, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a émis un avis précisant que l'appelante était désormais la propriétaire inscrite de la marque de commerce.

L'auteur de l'un des affidavits déposés par l'appelante, M. Ricardo Chapa, est le vice-président des opérations de Jose Cuervo et était le trésorier de Wilckens. L'auteur de l'autre affidavit, M. Alejandro Cantu, est un administrateur de l'appelante et un signataire autorisé de Jose Cuervo, et

était un administrateur de Wilckens. Les adresses commerciales de Wilckens et de Jose Cuervo sont identiques.

Au vu du dossier, il existe, selon moi, une preuve acceptable des cessions. L'absence de documents récents s'explique peut-être par le lien apparemment étroit entre les personnes morales. Eu égard à la preuve fournie par l'appelante, je suis convaincu qu'elle est devenue titulaire de la marque de commerce en 1992.

La preuve de l'appelante concernant son porteur de licence est succincte mais fiable, selon moi. Nul ne conteste que l'emploi d'une marque par un porteur de licence se réalise à l'avantage du titulaire de la marque de commerce. Dans son affidavit, M. Cantu affirme que l'appelante [TRADUCTION] «a une licence avec Casa Cuervo, S.A. de C.V.» et que les produits fabriqués par le porteur de licence [TRADUCTION] «sont assujettis aux normes de qualité» de l'appelante. Cette déclaration est une preuve et plus qu'une simple allégation⁷. L'intimée soutient que rien ne permet de conclure que la licence était en vigueur pendant la période pertinente. Dans le certificat d'origine délivré sous le régime de l'ALÉNA à l'égard de la vente de rhum CASTILLO à la Régie des alcools de l'Ontario le 21 novembre 1994, le nom du fabricant de rhum CASTILLO qui est mentionné est Casa Cuervo, S.A. de C.V. Les faits succincts mentionnés dans l'affidavit de M. Cantu et dans le certificat d'origine sont compatibles et établissent, pour les fins de la présente procédure fondée sur l'article 45, que le producteur du rhum en question à la date de la transaction est la partie que l'appelante désigne comme son porteur de licence.

En dernier lieu, l'intimée fait valoir que la facture de Tequila Cuervo, La Rojena, S.A. de C.V., qui est le distributeur de Casa Cuervo, S.A. de C.V. pour la transaction à l'étude, est inadmissible puisqu'il s'agit d'une preuve par oui-dire vu que la facture a été produite avec l'affidavit de M. Cantu et non par le distributeur ou l'acheteur. L'intimée soutient que, de toute façon, la vente n'était pas un emploi dans la pratique normale du commerce.

La prétention de l'intimée selon laquelle cette preuve serait du oui-dire aurait peut-être plus de poids si la déclaration faite par M. Cantu existait de façon indépendante et n'était pas étayée par la facture en tant que preuve documentaire de ce qu'il affirme. De plus, M. Cantu prend soin dans son affidavit de faire une distinction entre [TRADUCTION] «la connaissance personnelle» et les

⁷*Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 153 (C.A.F.), à la p. 167.

déclarations qui [TRADUCTION] «sont fondées sur des renseignements et sur ce que le déclarant croit». La facture est produite au soutien de la déclaration de connaissance personnelle du déclarant selon laquelle [TRADUCTION] «le rhum arborant la marque de commerce CASTILLO a été vendu au Canada au cours des deux dernières années». Pour ces motifs, j'accepte la production de la facture et du certificat d'origine au moyen de l'affidavit de M. Cantu.

À mon avis, la preuve révèle l'existence d'une vente de bonne foi. La facture et le certificat d'origine délivré sous le régime de l'ALÉNA ne sont pas représentatifs d'une transaction «[...] ayant été délibérément fabriquée ou conçue pour tenter de protéger l'enregistrement de la marque de commerce, et non pour établir son emploi véritable dans la pratique normale du commerce»⁸. La vente a eu lieu bien avant qu'on puisse prévoir que l'intimée demanderait au registraire d'envoyer l'avis visé à l'article 45 en septembre 1995. Ces considérations corroborent la déclaration de M. Cantu selon laquelle la transaction a été réalisée «dans la pratique normale du commerce».

Je suis également arrivé à la conclusion que la transaction du 21 novembre 1994 était l'emploi isolé de la marque de commerce au Canada au cours de la période de deux ans qui a précédé l'envoi de l'avis. Il se pourrait bien que la preuve d'une vente isolée «totalement dissociée du contexte»⁹ ait donné un résultat différent s'il s'était agi d'appliquer l'article 45 dans sa version antérieure à la modification apportée le 1^{er} janvier 1994. Toutefois, le paragraphe 8 de l'article 1708 de l'ALÉNA prévoit la radiation d'une marque de commerce dans une procédure engagée en vertu de l'article 45 seulement «après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans». Il convient d'interpréter les modifications apportées à l'article 45 de manière à donner effet à la disposition de l'ALÉNA qui est mise en oeuvre.

En résumé, j'ai conclu que la transaction du 21 novembre 1994 constituait un emploi de bonne foi au Canada, dans la pratique normale du commerce, de la marque de commerce de l'appelante par son porteur de licence, par l'intermédiaire du distributeur de ce dernier. Par conséquent, l'appel sera accueilli et la décision par laquelle le registraire a radié la marque de commerce CASTILLO du registre en application du paragraphe 45(4) sera annulée.

⁸Le juge McNair dans *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2)* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, à la p. 295.

⁹Cette expression a été forgée par le juge Reed dans l'affaire *Coscelebre, Inc.* précitée, note 3, à la p. 82. Elle a été employée pour opérer une distinction entre cette affaire et l'affaire *Sim & McBurney c. Magdell Manufacturing Co.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 306, dans laquelle les circonstances d'une transaction réalisée neuf jours avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 ont été scrutées à la loupe.

L'appelante a eu gain de cause dans le présent appel contesté uniquement après avoir omis de répondre à l'avis du registraire. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens.

A. Lutfy
Juge

Ottawa (Ontario)
Le 13 décembre 1996

Traduction certifiée conforme

Raymond Trempe, B.C.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N^o DU GREFFE : T-699-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Quarry Corporation c. Bacardi & Company
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 novembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE LUTFY
DATE DES MOTIFS : Le 13 décembre 1996

ONT COMPARU :

Adele Finlayson POUR LA DEMANDERESSE
Robert MacDonald POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson
Avocats
Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Gowling, Strathy & Henderson
Avocats
Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE