

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20190528

Dossier : T-1715-18

Référence : 2019 CF 745

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2019

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

FCA US LLC

demanderesse

et

PENTASTAR TRANSPORTATION LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] FCA US LLC [la demanderesse] souhaite interjeter appel d'une décision que le registraire des marques de commerce a rendue en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 [la Loi], en date du 19 juillet 2018 [la décision du registraire]. Dans cette décision, le registraire a conclu que l'enregistrement, par

Pentastar Transportation Ltd., de la marque de commerce « PENTASTAR » [la marque de commerce] peut être maintenu en partie dans le registre des marques de commerce, conformément à l'article 45 de la Loi.

II. Le contexte

[2] La demanderesse (autrefois appelée « Chrysler LLC ») est un fabricant américain d'automobiles et la titulaire de la demande de marque de commerce canadienne pendante PENTASTAR n° 1432154 pour véhicules de tourisme, entre autres produits.

[3] Pentastar Transportation Ltd. [la défenderesse, ou Pentastar] est établie en Alberta et elle est la propriétaire albertaine de l'enregistrement (l'enregistrement de marque de commerce canadienne n° LMC 635 037) de la marque, lequel a été délivré le 11 mars 2005. Cet enregistrement était destiné à être employé en liaison avec des produits (aujourd'hui radiés) et avec les services suivants : déplacement et érection d'installations de forage pétrolier et gazier, et petits travaux de construction sur champ pétrolifère.

[4] Le 29 décembre 2015, à la requête de la demanderesse, le registraire a envoyé à la défenderesse l'avis visé à l'article 45 de la Loi. Cet avis exigeait de la défenderesse qu'elle fournisse une preuve que la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et des services précisés dans l'enregistrement au cours des trois années précédant la date de l'avis (soit la période du 29 décembre 2012 au 29 décembre 2015 [la période pertinente]). Si la marque n'avait pas été employée, la défenderesse était tenue de fournir une

preuve indiquant la date à laquelle la marque de commerce avait été employée en dernier lieu, de même que les motifs du défaut d'emploi depuis cette date.

[5] En réponse à l'avis visé à l'article 45, la défenderesse a produit un affidavit de M. Gary Gurba [M. Gurba]. Ce dernier, le directeur des services financiers de la défenderesse, a souscrit un affidavit fondé sur sa connaissance personnelle des faits. M. Gurba occupe le poste de directeur des services financiers depuis le 1^{er} juin 2014 et, avant cela, il exerçait les fonctions de contrôleur depuis le 1^{er} juin 2005.

[6] Le 19 juillet 2018, l'agente de la Commission des oppositions des marques de commerce a rendu la décision du registraire, par laquelle elle maintenait l'enregistrement relatif aux services uniquement, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, et a radié les produits.

[7] Le 11 mars 2019, la Cour d'appel fédérale a rendu l'arrêt *Cosmetic Warriors Limited c Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 CAF 48 [l'arrêt *Lush*], après que les parties à la présente demande eurent présenté leurs observations. Les parties ont traité de cet arrêt dans leurs plaidoiries, et je tiens à souligner la capacité remarquable avec laquelle les avocats des parties ont adapté leurs arguments de manière à tenir compte de la nouvelle jurisprudence.

[8] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la preuve sur laquelle Pentastar se fonde établit bel et bien l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente. La décision du registraire est confirmée et la demande rejetée.

III. Les questions en litige

[9] Les questions en litige sont les suivantes :

- (i) Quelle est la norme de contrôle applicable?
- (ii) Le registraire a-t-il admis à tort une preuve par oui-dire?
- (iii) La décision du registraire, qui conclut que la marque de commerce a été employée en liaison avec des services, est-elle raisonnable?

IV. La norme de contrôle applicable

[10] À l'audition de la présente affaire, la demanderesse a qualifié les questions à trancher de questions de droit qui seraient soumises à la norme de la décision correcte, conformément à l'arrêt *Lush*. Les deux parties étaient antérieurement d'avis qu'il me fallait recourir à la norme de la décision raisonnable.

[11] Dans l'arrêt *Lush*, le juge Laskin a indiqué que, dans les appels fondés sur l'article 56, la norme de contrôle dépend habituellement du fait de savoir si de nouveaux éléments de preuve importants ont été produits en appel. Si aucun nouvel élément de preuve n'est produit en appel, les décisions du registraire qui relèvent de sa propre expertise, que ces décisions portent sur des questions de fait, sur des questions de droit ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, doivent habituellement être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable.

[12] Cependant, le juge Laskin a ensuite décrit une exception à cette règle générale (aux paragraphes 15 à 17) :

[15] Il y a toutefois une exception à l'application de la norme de la décision raisonnable. Lorsque la Loi confère au registraire et à la Cour fédérale une compétence concurrente en première instance pour trancher une question d'interprétation législative, le raisonnement exposé dans l'arrêt *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, commande l'application de la norme de la décision correcte à la décision du registraire sur cette question.

[16] Dans l'arrêt *Rogers*, la Cour suprême a jugé que, dans le contexte de procédures encadrées par la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, « [i]l serait illogique de contrôler la décision de la Commission [du droit d'auteur] sur un point de droit selon une norme déférente, mais d'examiner de novo la décision d'une cour de justice rendue en première instance sur le même point de droit dans le cadre d'une action pour violation du droit d'auteur » (au paragraphe 14). La Cour a ajouté que, du fait que le législateur a conféré une compétence concurrente à la Commission du droit d'auteur et à la Cour, il fallait inférer « que le législateur n'a pas voulu reconnaître à la Commission une expertise supérieure à celle de la cour de justice en la matière » (au paragraphe 15).

[17] La *Loi sur les marques de commerce* confère à la Cour compétence en première instance relativement à l'« emploi » dans divers contextes, y compris les procédures de violation et d'invalidité. Donc, à mon avis, il y a en l'espèce la même incohérence que celle dont il est question dans l'arrêt *Rogers* et il faut en tirer la même inférence en ce qui concerne les décisions du registraire sur le sens du terme « emploi » pour l'application de la Loi. Ces décisions sont donc susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte.

[13] À mon avis, pour que cette exception s'applique, il est nécessaire de répondre à deux exigences. Il faut qu'il y ait à la fois :

- 1) une question d'interprétation législative,
- 2) à l'égard de laquelle la Loi confère au registraire et à la Cour fédérale une compétence concurrente pour ce qui est de rendre une décision en première instance.

[14] Si ces deux exigences ne sont pas remplies, il s'ensuit que, à défaut d'une nouvelle preuve produite en appel, les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise et qui portent sur des questions de fait, sur des questions de droit ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable.

[15] La demanderesse fait précisément valoir que la décision du registraire comporte deux questions qui doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte :

- (i) Le fait de savoir si trois déclarations faites dans l'affidavit du 27 juillet 2017 de M. Gurba [l'affidavit de M. Gurba] constituent du oui-dire inadmissible [la question du oui-dire];
- (ii) l'interprétation que fait le registraire de la manière dont une partie doit fournir une preuve d'emploi au sens de l'article 45 de la Loi [la question de l'emploi].

[16] De l'avis de la demanderesse, il s'agit dans les deux cas de questions de droit qu'il convient de contrôler selon la norme de la décision correcte.

[17] La défenderesse convient que la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte lorsqu'elle procède au contrôle des questions de droit isolables. Elle soutient toutefois que ni l'une ni l'autre des questions susmentionnées ne sont des questions de droit.

[18] La défenderesse fait une distinction entre : i) les conclusions de fait du registraire quant au fait de savoir si l'emploi est établi sur la foi de la preuve qui lui est soumise et ii) une question de droit isolable, comme celle de savoir s'il faut qu'un profit soit réalisé pour que l'on puisse établir l'emploi (un point qui était en litige dans l'arrêt *Lush*), ce qui relève de l'interprétation législative. Elle ajoute qu'en l'espèce ce n'est pas le sens légal du mot « emploi » qui est en

litige, mais plutôt le fait de savoir si les faits constatés par le registraire étaient suffisants pour établir l'emploi.

[19] La défenderesse n'a pas traité de la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la question du oui-dire.

A. *La question de l'emploi*

[20] D'après la demanderesse, cette question consiste à savoir si le registraire a commis une erreur dans son interprétation à savoir quelle preuve permet d'établir l'emploi de la marque de commerce au sens de l'article 45 de la Loi. Je ne suis pas d'accord et, sur ce point, je souscrirais en grande partie aux observations de la défenderesse.

[21] À mon avis, la question consiste à savoir si la preuve contenue dans l'affidavit de M. Gurba est suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce. Il ne s'agit pas d'une question de droit, mais d'une question mixte de fait et de droit. C'est la norme de la décision raisonnable qu'il convient d'appliquer.

B. *La question du oui-dire*

[22] L'admissibilité d'une preuve par oui-dire est une question de droit (*R c Youvarajah*, 2013 CSC 41, au paragraphe 31). C'est donc dire que le fait de savoir si les déclarations contenues dans l'affidavit de M. Gurba constituent une preuve par oui-dire inadmissible est une question de droit.

[23] Cependant, cela n'est pas suffisant pour commander l'application de la norme de contrôle de la décision correcte. Comme il a été mentionné plus tôt, pour que l'exception décrite dans l'arrêt *Lush* s'applique, il faut qu'il y ait à la fois :

- 1) une question d'interprétation législative,
- 2) à l'égard de laquelle la Loi confère au registraire et à la Cour fédérale une compétence concurrente pour ce qui est de rendre une décision en première instance.

[24] Le second volet de ce critère est respecté. Aux termes de la Loi, la Cour a compétence en première instance pour se prononcer sur une preuve par ouï-dire, comme dans une instance en matière de contrefaçon. Le premier volet, par contre, n'est pas respecté. Trancher la question de savoir si une preuve constitue du ouï-dire inadmissible ne relève pas de l'interprétation législative.

[25] Dans l'arrêt *Lush*, la question qui commandait l'application de la norme de la décision correcte consistait à savoir si l'« emploi » (ou l'« usage »), au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, exigeait qu'il y ait un profit réel. Il s'agissait là d'une question d'interprétation législative à l'égard de laquelle la Loi conférait une compétence concurrente au registraire et à la Cour fédérale.

[26] Dans le même ordre d'idées, dans l'arrêt *Rogers Communications Inc c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, la question en litige était le sens des mots « au public », qui figurent à l'alinéa 3(1)f) de la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC (1985), c C-42. Il s'agissait là encore d'une question d'interprétation législative à l'égard de

laquelle la *Loi sur le droit d'auteur* conférait une compétence concurrente au décideur sous-jacent et à la Cour fédérale.

[27] Les parties ont axé leurs observations sur le fait de savoir si les questions que soulevait la demanderesse étaient des questions de droit – ce n'est pas là le critère à appliquer. Une question relative à l'admissibilité d'une preuve par oui-dire est une question de droit, mais pas une question d'interprétation législative, et elle ne tombe donc pas sous le coup de l'exception énoncée dans l'arrêt *Lush*. C'est donc la norme de la décision raisonnable qui devrait s'appliquer.

V. La compétence législative (annexe A)

[28] Les dispositions applicables sont reproduites ci-après, à l'annexe A.

VI. Analyse

A. *Les arguments de la demanderesse*

[29] La demanderesse fait valoir que la défenderesse n'a pas fourni les renseignements qu'exige l'article 45 pour établir l'emploi, pendant la période pertinente, de la marque de commerce à l'égard des services pour lesquels elle a été enregistrée. Elle est d'avis que la preuve à l'appui de l'emploi doit aller au-delà d'une simple affirmation d'emploi et que cela oblige le registraire à s'assurer qu'il reçoit une preuve fiable et que des énoncés ambigus dans un affidavit ne sont pas admis.

[30] L'affidavit de M. Gurba comporte des extraits d'une lettre, assortie de pièces et datée du 16 mars 2011, qui est adressée au registraire des marques de commerce, rédigée par un collègue des avocats de la demanderesse et liée à une demande (n° 1 432 154) de cette dernière en vue de faire enregistrer la marque de commerce 'PENTASTAR'. Cette lettre répondait à une lettre d'opposition que la défenderesse avait déposée, en se fondant sur le numéro d'enregistrement LMC 635 037 qu'elle avait enregistré.

[31] Comme la demanderesse ne peut pas déposer de preuve ou contre-interroger la défenderesse sur la preuve qu'elle-même a produite, elle soutient que la décision du registraire est déraisonnable, en ce sens que ce dernier accepte les déclarations faites sous serment en tant que preuve de M. Gurba, sans aucune pièce ou preuve justificative appropriée. Le fait d'accepter les déclarations sans réserve et sans explication n'établit aucunement l'emploi, comme l'exige la Loi. Les déclarations faites sous serment affirment tout simplement l'emploi ou des faits qui y sont liés. La demanderesse est donc d'avis que la décision du registraire manque de transparence.

[32] De plus, la demanderesse soutient que d'autres éléments de preuve étayés par des pièces sont également problématiques. À commencer par les photographies, il n'y a aucun moyen de marquer la date et l'heure à laquelle elles ont été prises afin de garantir que la marque de commerce était affichée lors de l'exécution des services au Canada pendant la période pertinente. Ce n'est qu'à cause de la déclaration faite par M. Gurba dans l'affidavit que le registraire a admis que les photographies représentaient l'emploi de la marque de commerce pendant la période pertinente.

[33] La demanderesse est d'avis que l'affidavit de M. Gurba reposait sur une preuve par ouï-dire, sans explication de la nécessité et de la fiabilité, et que, comme cette preuve était peu fiable et inutile, il n'aurait pas fallu la prendre en considération.

[34] La demanderesse indique que la preuve est également présente également des lacunes, et ce, pour d'autres motifs :

[TRADUCTION]

- i) la preuve ne contenait pas de documents prouvant la conclusion d'une vente ou l'exécution de services au Canada ou ailleurs – comme une facture – pendant la période pertinente, voire à quelque moment que ce soit
- ii) la preuve ne contenait aucun sommaire ou aucune quantification (en dollars ou en quantité) du montant de la vente des services au Canada ou ailleurs pendant la période pertinente, voire à quelque moment que ce soit;
- iii) la preuve ne traitait pas de la nature commerciale ordinaire ou autre des services qui auraient été fournis;
- iv) la preuve ne contenait pas de documents montrant expressément l'emploi de la marque de commerce avec les services qui auraient été exécutés au Canada pendant la période pertinente;
- v) la preuve ne contenait pas de documents montrant l'emploi de la marque dans le cadre de la publicité faite en faveur des services pendant la période pertinente;
- vi) la preuve ne montrait pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des services pendant la période pertinente, pas plus qu'elle n'expliquait le défaut d'emploi au cours de cette période;
- vii) l'affidavit de M. Gurba n'était guère plus qu'une simple allégation d'emploi et il s'agissait de ouï-dire;
- viii) il y avait plus de preuve sur les produits que sur les services; les produits ont toutefois été radiés, de sorte que, à l'évidence, les services auraient dû l'être aussi.

[35] La demanderesse soutient donc que la preuve était incomplète et ambiguë et qu'elle ne permet pas à la défenderesse de se dégager de son fardeau; par conséquent, la décision du registraire doit être contrôlée.

B. *L'objet de l'article 45*

[36] L'article 45 est conçu pour « débarrasser [le registre des marques de commerce] du bois mort », et non pour déterminer les droits des parties à la marque de commerce. Dans la décision *The House of Kwong Sang Hong International Ltd c Gervais*, 2004 CF 554, au paragraphe 18 [*House of Kwong*], le juge Noël a examiné à quel moment il convenait d'utiliser les articles 45 et 57 de la Loi :

[18] On trouve un résumé utile de la nature de la procédure prévue aux articles 45 et 56 de la Loi aux paragraphes 16 et suivants du jugement *Osler, Hoskin & Harcourt c. United States Tobacco Co. et al.*, 77 C.P.R. (3d) 475, dans lequel le juge Richard explique ce qui suit :

L'article 45 prévoit une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer du registre des marques de commerce les marques qui ne sont plus employées. Il vise à débarrasser le registre du bois mort et non à résoudre des questions litigieuses concernant des intérêts commerciaux concurrents qui devraient être réglées dans le cadre d'une instance en radiation en vertu de l'article 57 [...]

L'article 45 ne prévoit pas de décision sur la question de l'abandon; il s'agit simplement d'une procédure sommaire par laquelle le propriétaire inscrit d'une marque est tenu de fournir une certaine preuve de l'emploi au Canada ou une preuve de circonstances particulières justifiant le non-emploi [...]

[Non souligné dans l'original.]

[37] En l'espèce, comme dans la décision *House of Kwong*, nous avons affaire à deux parties aux intérêts commerciaux concurrents. La preuve que la défenderesse a produite « doit seulement établir des faits à partir desquels, tout compte fait, une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée » (décision *House of Kwong*, au paragraphe 18).

[38] Des propos semblables ont été tenus par le juge en chef Lutfy de la Cour fédérale dans l'affaire *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 CF 18, aux paragraphes 4 et 5 [*Eva Gabor*] :

[4] L'article 45 a pour objectif de fournir une méthode sommaire et expéditive de radier les marques de commerce tombées en désuétude. Cette disposition est d'intérêt public; une personne sollicitant la radiation d'une marque de commerce en vertu de l'article 45 n'a pas besoin d'avoir un intérêt dans l'affaire. L'article 45 n'établit pas de manière définitive les droits des parties. L'objectif n'est pas de créer un processus accusatoire qui trancherait des questions complexes de fait et de droit. Un tel processus est prévu à l'article 57 de la Loi.

[5] Le fardeau de la preuve quant à l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente revient au demandeur. Le critère servant à déterminer l'emploi est relativement souple. Le demandeur n'a besoin de fournir qu'une preuve, au-delà d'une simple affirmation, qui permettrait au registraire ou à la Cour de conclure que la marque était employée dans la pratique normale du commerce. Une « surdose de preuve » n'est pas nécessaire ni justifiée. [...]

[Non souligné dans l'original.]

[39] Il faut se rappeler que la demanderesse a opté pour l'article 45 plutôt que pour l'article 57 et qu'aucune preuve nouvelle n'a été déposée dans le cadre de la présente demande.

C. *Le registraire a-t-il admis à tort une preuve par oui-dire?*

[40] La preuve sur laquelle Pentastar se fonde a été présentée dans l'affidavit de M. Gurba. Celui-ci a prêté serment sur la foi de sa connaissance personnelle en tant que directeur des services financiers de Pentastar depuis le 1^{er} juin 2014 et, antérieurement, en tant que contrôleur de la société depuis le 1^{er} juin 2005.

[41] La demanderesse fait remarquer que M. Gurba n'a même pas joint le propre site Web de la société et a plutôt annexé une lettre écrite par un collègue de ses avocats, comme il en a été question plus tôt, qui comportait des informations tirés du site Web « companylisting.ca » ainsi que des photographies non datées montrant l'emploi de la marque de commerce.

[42] Pour ce qui est du site Web, je conviens avec la demanderesse que cela semble être du oui-dire, en ce sens que les informations ne semblent pas répondre aux critères de la fiabilité ou de la nécessité, qui sont les exceptions raisonnées à la règle du oui-dire. Le site Web correspond à la définition de ce qui a été considéré comme du oui-dire dans l'arrêt *Venngo Inc c Concierge Connection Inc (Perkopolis)*, 2017 CAF 96, au paragraphe 69 : « [u]ne preuve par oui-dire est une déclaration orale ou écrite faite par une personne autre que le témoin, et que le témoin rapporte dans le dessein d'établir que ce qui a été dit est vrai ».

[43] Toutefois, M. Gurba a prêté serment sur la foi de sa connaissance personnelle des informations tirées du site Web de la société dont il était le directeur des services financiers, et l'agente a convenu que ce fait montrait qu'il en aurait une connaissance personnelle. Cette

conclusion n'exigeait pas que l'agente procède à l'évaluation fondée sur les critères de nécessité et de fiabilité.

[44] De plus, M. Gurba, contrairement à ce qui a été fait dans certaines des autres affaires qui m'ont été citées, n'a pas souscrit l'affidavit sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et l'agente a tenu compte de ce fait au paragraphe 13 de la décision :

[13] M. Gurba atteste que l'entité indiquée dans l'imprimé de l'inscription d'entreprise et le site Web susmentionnés est la Propriétaire, que les descriptions contenues dans l'imprimé concernant la Propriétaire et dans les renseignements tirés du site Web sont exactes et que les activités décrites dans l'extrait de l'inscription d'affaires ont eu lieu au Canada.

[45] L'agente a traité des observations relatives au oui-dire aux paragraphes 19 et 20 de la décision :

[19] S'agissant d'abord des observations relatives au oui-dire, la Propriétaire soutient que les observations de la Partie requérante à cet égard ne sont pas pertinentes. En particulier, la Propriétaire soutient que M. Gurba a une connaissance personnelle des faits dont il témoigne et qu'il confirme sous serment que la description de la Propriétaire contenue dans les imprimés tirés du site Web qui sont joints comme pièce GG est exacte.

[20] Je suis d'accord. Compte tenu de la nature du poste du déposant et de la durée de ses fonctions auprès de la Propriétaire, j'admets que M. Gurba aurait connaissance des activités de la Propriétaire et j'admets d'emblée ses déclarations sous serment [*Rubicon Corp c Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. Quoi qu'il en soit, je souligne qu'il a été statué que la nature sommaire de la procédure de radiation est telle que les préoccupations relatives au oui-dire ne devraient influencer que sur le poids qu'il convient d'accorder à la preuve, sans égard à son admissibilité [voir *Derby Cycle Werk GmbH c Infinité Cycle Works Ltd*, 2013 COMC 134 (CanLII), 113 CPR (4th) 412; 1459243 *Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd et al*, 2011 CF 18 (CanLII), 90 CPR (4th) 277; et *Wishbuds Inc c Sandoz GmbH*, 2013 COMC 208 (CanLII), 2013 CarswellNat 4700].

[Non souligné dans l'original.]

[46] Toutefois, même si j'ai tort et si les documents joints à l'affidavit constituent du oui-dire, il ressort généralement de la jurisprudence que, dans une instance fondée sur l'article 45, il ne convient pas d'adopter une approche restrictive vis-à-vis du oui-dire.

[47] Dans la décision *Eva Gabor*, précitée, un affidavit avait été produit sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et la défenderesse avait fait valoir qu'il ne fallait pas admettre la preuve, parce qu'il s'agissait de oui-dire et qu'elle ne répondait pas aux critères de fiabilité et de nécessité (au paragraphe 10). Il a été conclu que l'affidavit comportait du oui-dire, mais il a été admis comme fiable et nécessaire; ainsi que l'a déclaré le juge en chef Lutfy, au paragraphe 17, cette admission concordait avec la nature et l'objet de l'article 45 :

[17] [...] une procédure relative à l'article 45 est conçue de façon à être simple et expéditive. Imposer aux inscrivants l'obligation de déposer des affidavits de plusieurs employés participant à l'emploi de la marque de commerce, en plus de l'affidavit du propriétaire, ne serait plus conforme à l'objectif d'intérêt public de l'article 45, ni compatible avec la souplesse du critère servant à établir l'emploi. Admettre la preuve de M. Martin sans demander une preuve additionnelle venant de plusieurs employés est conforme à la procédure sommaire que l'article 45 visait à créer, de même qu'à son objectif d'intérêt public.

[48] Le juge en chef Lutfy a indiqué que toute préoccupation quant au oui-dire toucherait au poids de la preuve (au paragraphe 18) et il avait précédemment écrit ce suit, au paragraphe 12 :
« Néanmoins, dans les circonstances particulières de la présente procédure relative à l'article 45, je suis d'avis d'admettre la preuve par oui-dire comme fiable et nécessaire. Une approche plus

rigoureuse envers une preuve par oui-dire serait adéquate au titre de l'article 57, alors qu'un processus accusatoire viserait à définir les droits des parties ».

[49] Autrement dit, dans le contexte d'une instance fondée sur l'article 45 la règle relative au oui-dire est assouplie, ce qui est précisément la conclusion qui a été tirée dans la décision du registraire. Je ne modifierai donc pas la conclusion initiale de l'agente au sujet de la preuve.

[50] De plus, même si je concluais que l'agente s'est fondée à tort sur une preuve par oui-dire, cela reviendrait à soupeser de nouveau la preuve contenue dans l'affidavit de M. Gurba, ce qui excéderait les limites de ce que l'on admet généralement dans le cadre du contrôle judiciaire d'une analyse fondée sur l'article 45, car les tribunaux, dont la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c FEEESO, district 15*, [1997] 1 RCS 487, au paragraphe 48, ont systématiquement conclu que, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le tribunal a un rôle restreint à jouer pour ce qui est de soupeser de nouveau la preuve.

D. *La décision du registraire, qui conclut que la marque de commerce a été employée en liaison avec des services, est-elle raisonnable?*

[51] Je dois dire qu'il a été facile, lorsque j'ai examiné le dossier pour la première fois, d'imaginer la preuve que la défenderesse aurait pu fournir. Toutefois, il faut garder à l'esprit que, pour ce qui est de la réception d'une preuve dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45, le seuil à atteindre est peu élevé. Comme je ne tranche pas la présente affaire *de novo*, je garde à l'esprit que le registraire est disposé à accepter une preuve de cette nature et que, en l'espèce, c'est ce qu'il a fait.

[52] Il n'existe pas de forme ou de sorte particulière de preuve à fournir pour répondre aux exigences de l'article 45 (*Sols R Isabelle Inc c Stikeman Elliott LLP*, 2011 CF 59, au paragraphe 17). La seule exigence est que le propriétaire inscrit doit être en mesure d'établir une preuve *prima facie* d'emploi.

[53] La demanderesse n'a mis de l'avant aucune jurisprudence claire pour montrer qu'il est nécessaire de fournir d'autres éléments pour établir l'emploi de la marque de commerce; elle n'a fait que demander sans cesse des preuves justificatives et corroborantes, ce qui, là encore, n'est pas nécessaire.

[54] Après avoir indiqué que l'objet et la portée de l'article 45 sont d'être une « procédure simple, sommaire et expéditive [...] », l'agente a relevé que, selon la preuve :

- (i) Pentastar est une société albertaine qui est un [TRADUCTION] « un entrepreneur de premier plan pour le transport de tous les types d'équipement utilisés dans les champs de pétrole »;
- (ii) La société possède « dispose de l'équipement, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour accomplir les tâches liées au déplacement d'un appareil de forage ou pour exécuter un projet de construction hors route difficile »;
- (iii) Les activités commerciales sont des [TRADUCTION] « produits et services intégrés pour l'industrie énergétique, y compris des services de production; la construction de champs; le transport dans les champs de pétrole; la conception et la fabrication d'équipement de traitement », lesquels sont fournis à divers [TRADUCTION] « emplacements dans les régions productrices de gaz et de pétrole de l'ouest de l'Amérique du Nord »;
- (iv) [TRADUCTION] « [L]es autres services que fournit Pentastar sont les suivants : la construction spécialisée dans des régions éloignées et le déplacement d'appareils de forage pétrolier et d'équipement connexe »;
- (v) Pentastar exploite ses activités à cinq endroits au Canada en vue de servir la province de l'Alberta;
- (vi) Les services inscrits sont mentionnés dans le site Web de Pentastar, en plus de photographies d'installation de forage et d'entretien dans le secteur pétrolier ainsi que de

matériel de champ pétrolifère, dont certains portent la marque de commerce PENTASTAR;

- (vii) La marque de commerce est apposée sur du matériel que Pentastar a employé lors de l'exécution des services, et ce fait est confirmé par des photographies de matériel lourd et de réservoirs de stockage sur lesquels apparaît la marque PENTASTAR.

[55] Pour ce qui est de la preuve, M. Gurba a produit en preuve des photographies montrant l'emploi de la marque de commerce, et il déclare sous serment que ces photographies datent de la période pertinente. De plus, il déclare, au paragraphe 5 de son affidavit :

[TRADUCTION]

[5] Je souscris le présent affidavit pour attester de l'annonce et de l'apposition, par Pentastar, de la marque de commerce PENTASTAR (la marque de commerce) au Canada en liaison avec des « véhicules tout terrain et hors route utilisés dans les champs pétrolifères et dans le cadre d'autres travaux de construction » (les produits), ainsi qu'avec « le déplacement et l'érection d'installations de forage pétrolier et gazier, et de petits travaux de construction sur champ pétrolifère » (les services), et ce, entre le 29 décembre 2012 et le 28 décembre 2015 (la période pertinente). Je confirme que toutes les activités de Pentastar qui sont décrites dans le présent affidavit sont à la fois représentatives de celles que Pentastar a exécutées pendant la période pertinente et identiques.

[Non souligné dans l'original.]

[56] L'agente a bel et bien traité de l'argument de la partie requérante selon lequel il n'y avait aucune opération de vente montrant que des services avaient été exécutés au Canada pendant la période pertinente, de même que d'arguments fort semblables à ceux invoqués à l'audience, à savoir qu'en raison du caractère relaté de la preuve, les photographes ne montraient l'exécution d'aucune activité de déplacement, d'érection ou de construction des installations et qu'elles illustraient tout au plus l'emploi de la marque de commerce.

[57] L'agente a expressément traité de l'absence d'opérations de vente, affirmant que M. Gurba avait fait des déclarations sous serment qui confirmaient que les opérations avaient eu lieu à l'égard des services exécutés au Canada pendant la période pertinente. Elle a bel et bien rejeté le manque de preuve concernant les produits, mais elle a ensuite ajouté, au paragraphe 25, que l'imprimé du site Web, confirmé comme exact par M. Gurba, ne faisait mention que de services et non de produits. Le manque d'opérations de ventes liées aux services n'était donc pas un problème pour l'agente, compte tenu de la totalité des éléments de preuve.

[58] L'agente a traité des arguments invoqués en confirmant que M. Gurba avait fourni « des déclarations sous serment claires indiquant que l'équipement arborant la Marque a été utilisé dans l'exécution des services » (au paragraphe 21). Enfin, au paragraphe 22, elle a indiqué que, si l'on considérait la totalité des éléments de preuve, y compris la preuve produite sous serment par M. Gurba et sur la foi de sa connaissance directe, ainsi que les imprimés de site Web qui, d'après M. Gurba, étaient exacts, elle reconnaissait que la marque de commerce avait été affichée dans le cadre de l'exécution des services au Canada pendant la période pertinente.

[59] Compte tenu du courant jurisprudentiel constant à propos du traitement de la preuve produite dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45, dont l'arrêt *Lush*, dans lequel le juge Laskin a résumé que le fardeau de la preuve permettant de démontrer l'« emploi » était « très bas » et qu'il suffisait que la preuve déposée par le propriétaire d'une marque de commerce « établiss[e] des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée » (au paragraphe 10), je conclus que l'agente a conclu de manière raisonnable que l'enregistrement était conforme à l'article 45 de la Loi pour ce qui était des services.

VII. Les dépens

[60] La demanderesse (conformément au paragraphe 416(5) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106) a consigné à la Cour une somme de 3 000 \$ à titre de cautionnement pour les dépens. Les parties ont eu la possibilité de s'entendre sur les dépens et d'informer la Cour de leur entente.

[61] Les parties ont conclu une entente sur les dépens et elles fourniront des observations écrites sur cette dernière dans les sept jours suivant la date de la décision. Ces observations doivent être d'une longueur maximale de cinq pages, exclusion faite des annexes. La demanderesse a déposé un mémoire de dépens et il est demandé à la défenderesse de le faire elle aussi dans les sept jours suivant la date de la décision. Une ordonnance relative aux dépens sera rendue séparément.

JUGEMENT dans le dossier T-1715-18

LA COUR ORDONNE :

1. L'appel est rejeté.
2. Les parties fourniront des observations écrites sur l'entente relative aux dépens dans les sept jours suivant la date de la décision. Ces observations doivent être d'une longueur maximale de cinq pages, exclusion faite des annexes. La demanderesse a déposé un mémoire de dépens et il est demandé à la défenderesse de le faire elle aussi dans les sept jours suivant la date de la décision. Une ordonnance relative aux dépens sera rendue séparément.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 3^e jour de juillet 2019

Maxime Deslippes

Annexe A

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

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

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 chacun des produits 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 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.

Forme de la preuve

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

Effet du non-usage

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'un de ces produits ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des

Registrar may request evidence of user

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 goods 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 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.

Form of evidence

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

Effect of non-use

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that

circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Avis au propriétaire

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

Mesures à prendre par le registraire

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

...

Juridiction exclusive de la Cour fédérale

57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

Notice to owner

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

Action by Registrar

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

...

Exclusive jurisdiction of Federal Court

57 (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1715-18

INTITULÉ : FCA US LLC c PENTASTAR TRANSPORTATION LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 AVRIL 2019

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE MCVEIGH

DATE DES MOTIFS : LE 28 MAI 2019

COMPARUTIONS :

R. Scott MacKendrick POUR LA DEMANDERESSE

Bayo Odutola POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr LLP POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

OLLIP P.C. POUR LA DÉFENDERESSE
Avocats
Ottawa (Ontario)