

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20200929**

**Dossier : T-293-19**

**Référence : 2020 CF 937**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2020**

**En présence de madame la juge Fuhrer**

**ENTRE :**

**DAVID MICHAELS**

**demandeur**

**et**

**UNITOP SPOLKA Z ORGANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCIA**

**défenderesse**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

I. Aperçu

[1] Les marques de commerce SESAME SNAPS et Sesame snaps & Dessin (aussi bien la version en couleur que la version noir et blanc) sont enregistrées au Canada sous les numéros LMC728,997, LMC728,998 et LMC332,105, respectivement, à l'égard de

[TRADUCTION] « confiseries, nommément des barres de sésame ». Les versions figuratives de la

marque de commerce Sesame snaps & Dessin sont essentiellement les mêmes, selon l'illustration ci-après, sauf que la version portant le numéro d'enregistrement LMC728,998 comprend une revendication de couleur, à savoir des lettres rouges entourées d'une bordure bleue :



[2] Peu de temps après que le demandeur, David Michaels, ait demandé l'annulation de ces enregistrements au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, Agros Trading Confectionery Spolka Akcyjna (Agros SA) a été enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ou OPIC, à titre de propriétaire inscrit des marques SESAME SNAPS (et l'est restée jusqu'à ce que le présent appel soit interjeté, lorsque la défenderesse a été enregistrée comme propriétaire inscrite).

[3] En réponse aux avis délivrés en vertu de l'article 45 par le registraire des marques de commerce, Agros SA a déposé l'affidavit de son vice-président, Tomasz Grabowski, pour démontrer l'emploi par la société des marques SESAME SNAPS au Canada en liaison avec des confiseries, notamment des barres de sésame, au cours de la période prescrite de trois ans, du 16 septembre 2013 au 16 septembre 2016, concernant l'enregistrement n° LMC728,997, et du 8 février 2014 au 8 février 2017 concernant les enregistrements n°s LMC728,998 et LMC332,105. Brièvement, l'affidavit de M. Grabowski établissait les éléments suivants :

- Les marques SESAME SNAPS étaient présentes sur des emballages des barres de sésame vendues au Canada pendant des décennies. Les pièces comprenaient des photographies

représentatives de ces emballages de barres de sésame vendues au Canada pendant les périodes pertinentes de trois ans;

- Unitop-Optima S.A., fabricant en propriété exclusive d'Agros SA, a fabriqué toutes les barres de sésame SESAME SNAPS vendues au Canada conformément aux spécifications fournies par Agros SA;
- Agros SA a exercé en tout temps un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des barres de sésame SESAME SNAPS fabriquées pour elle;
- Les ventes totales des barres de sésame SESAME SNAPS au Canada pendant les périodes pertinentes de trois ans ont dépassé 6,5 millions de dollars canadiens; les pièces comprenaient des factures représentatives délivrées à des acheteurs canadiens;
- Lorsqu'un acheteur canadien passe une commande de barres de sésame SESAME SNAPS auprès d'Agros SA, l'exportateur/le vendeur, les produits sont expédiés au Canada par bateau et sont accompagnés d'un connaissance; les pièces comprenaient un connaissance représentatif correspondant à plusieurs des factures représentatives;
- Les importateurs de produits alimentaires au Canada, auxquels Agros SA vend ses produits, les vendent à leur tour à des magasins de détail au Canada, notamment Sobeys, Safeway et Costco Wholesale; les pièces comprenaient des photographies représentatives et une annonce montrant comment les barres de sésame SESAME SNAPS auraient été (i) présentées dans des magasins de détail au Canada pendant les périodes pertinentes de trois ans (parce que les photographies ont été prises après ces périodes) et (ii) annoncées.

[4] M. Michaels a soulevé deux questions devant l'agente d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, la déléguée du registraire, concernant la preuve de M. Grabowski : (i) l'emploi des marques SESAME SNAPS n'était pas un emploi d'Agros SA ni un emploi qui était à l'avantage de cette dernière et (ii) les produits vendus étaient des croquettes

de sésame plutôt que des barres de sésame. Il n'y a pas eu d'audience. L'agente d'audience était convaincue, suivant son examen du dossier, qu'Agros SA avait établi l'emploi de ses marques SESAME SNAPS en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries, nommément des barres de sésame » au sens des articles 4 et 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. L'agente des audiences a par conséquent maintenu les enregistrements.

[5] M. Michaels interjette maintenant appel à l'encontre de la décision du registraire en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, et soulève devant la Cour essentiellement les mêmes questions que celles dont l'agente d'audience était saisie. Puisque la défenderesse n'a produit aucun élément de preuve nouveau, et en l'absence de tout principe juridique isolable, la norme de contrôle applicable en appel est celle de l'erreur manifeste et déterminante : *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 37 (citant *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235, aux para 8, 10, 19 et 26 à 37); *The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76, au para 23. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, alors que l'erreur « dominante » est celle qui a une incidence sur la conclusion du décideur; c'est une norme de contrôle qui appelle à une grande déférence : *Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157, aux para 61 à 64.

[6] Pour les motifs exposés ci-après, je rejette l'appel. Je ne suis pas convaincue que l'agente d'audience a tranché des questions de droit isolables en l'espèce qui commandent l'application de la norme de la décision correcte. Je ne suis pas non plus convaincue que l'agente d'audience a commis une quelconque erreur manifeste et dominante.

## II. Les dispositions applicables

[7] Voir annexe A.

### III. Analyse

[8] La procédure prévue à l'article 45 est de nature sommaire et vise à rayer du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées. Pour maintenir son enregistrement, le propriétaire d'une marque de commerce doit alléguer des faits qui témoignent de l'emploi et ne pas se contenter de simples allégations d'emploi. Le propriétaire n'a pas besoin de produire une preuve surabondante (en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de prouver tous les exemples d'emploi) et le critère de preuve « n'est pas sévère ». Ces principes sont résumés dans la décision *Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing (Canada) Ltd*, 2002 CFPI 458 [*Swabey Ogilvy*], au para 7, et dans de nombreuses autres décisions portant sur l'article 45.

[9] Contrairement aux thèses avancées par M. Michaels, je conclus que l'agente d'audience n'a pas soulevé de principe de droit isolable et, en outre, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve que des profits ont été réalisés sur les ventes pour établir un emploi dans la pratique normale du commerce. La Cour d'appel fédérale a récemment confirmé que les conclusions du registraire sur le sens du terme « emploi » dans le contexte d'instances concernant l'article 45 sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte : *Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 [*Miller Thomson*], au para 81, citant *Cosmetic Warriors Limited c Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 CAF 48 [*Cosmetic Warriors*], aux para 16 et 17. Dans ce dernier arrêt, la Cour d'appel fédérale a fait observer que, bien que la décision de l'agent d'audience ait soulevé une question de droit isolable, soit que l'expression « dans la pratique normale du commerce » figurant à l'article 4(1) de la *Loi sur les*

*marques de commerce* ne comporte pas d'exigence voulant qu'un propriétaire inscrit réalise des profits sur la vente de ses produits, elle n'avait pas commis d'erreur en la décidant :

*Cosmetic Warriors*, précité, aux para 21 et 22. En l'espèce, l'agente d'audience n'a tiré aucune conclusion de la sorte concernant le sens du terme « emploi ». Par ailleurs, M. Michaels affirme que l'absence d'éléments de preuve établissant qu'Agros SA avait vendu ses produits à profit à une compagnie connexe était un facteur pertinent pour conclure que les marques SESAME SNAPS n'ont pas été employées dans la « pratique normale du commerce ». À la lumière des conclusions tirées dans l'arrêt *Cosmetic Warriors*, toutefois, cette thèse est à mon avis indéfendable.

[10] M. Michaels soutient qu'« une simple déclaration non étayée quant à l'emploi d'une marque [ou une simple affirmation selon laquelle le propriétaire exerce en tout temps un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits fabriqués par un licencié] est inacceptable; de plus, toute allégation *ambiguitas patens* dans un affidavit le rend irrecevable », citant, *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd*, (1979) 45 CPR (2d) 194, aux pages 198 et 199 (CFPI). L'agente d'audience a conclu, et je souscris à sa conclusion, que les déclarations sous serment de M. Grabowski concernant le contrôle exercé par Agros SA sur les caractéristiques et la qualité des barres de sésame SESAME SNAPS étaient univoques et suffisantes pour établir le contrôle exigé au titre de l'article 50 de la Loi (citant *Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, [*Empresa Cubana*], au para 84) : *David Michaels c Agros Trading Confectionery Spolka Akcyjna*, 2018 COMC 157 [*Michaels c Agros*], au para 20.

[11] Le paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est une disposition déterminative qui porte que, lorsque le propriétaire d'une marque de commerce, aux termes d'une licence, contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services en liaison avec lesquels un licencié autorisé emploie, fait la publicité ou expose sa marque de commerce, l'emploi, la publicité ou l'exposition du licencié autorisé est réputé être celle du propriétaire de la marque de commerce. En citant le paragraphe 84 de la décision *Empresa Cubana*, la Cour a fait observer qu'une affirmation sous serment explicite selon laquelle le propriétaire de la marque de commerce « exerce effectivement le contrôle prévu » est une des trois manières acceptables qui lui permet de démontrer l'effectivité du contrôle de la licence et de pouvoir bénéficier de la disposition déterminative (citant *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc*, [1995] ACF n° 1544 (CAF), au par 3). De plus, je tiens à souligner qu'un contrat de licence écrit n'est pas nécessaire pour prouver que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence : *Wells' Dairy, Inc c U L Canada Inc*, 2000 CanLII 15538 (CF), au para 38. Compte tenu des éléments de preuve d'Agros SA résumés au paragraphe 3 des présents motifs, je conclus que l'agente d'audience n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante concernant l'applicabilité de la disposition déterminative dans les circonstances de l'affaire dont je suis saisie.

[12] M. Michaels présente un nouvel argument selon lequel, puisqu'aucun avis public n'a été donné que les produits en cause étaient produits et vendus sous licence, dans l'esprit du public, Agros SA n'a aucunement employé les marques SESAME SNAPS. Il fonde son argument sur la présomption réfutable créée à l'article 50(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette disposition prévoit essentiellement que, lorsqu'un avis public a été donné quant au fait (i) que

l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence et (ii) et quant à l'identité du propriétaire, le contrôle lié à la licence, tel qu'il est décrit à l'article 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est présumé, sauf preuve contraire. Toutefois, l'agente d'audience a également fait observer, et je souscris à ses observations, que la *Loi sur les marques de commerce* ne comporte aucune exigence selon laquelle le propriétaire inscrit doit être identifié sur les emballages de ses produits. À mon avis, il ne s'agit pas d'un principe juridique isolable, mais plutôt d'un énoncé de fait. Il n'y a tout simplement aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* qui comporte une exigence relative à l'identité du propriétaire de la marque de commerce. Si le propriétaire choisit de le faire de la manière qui est envisagée à l'article 50(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, il peut alors invoquer la présomption (réfutable) du contrôle lié à la licence. En d'autres termes, la mention par le propriétaire de son identité sur l'emballage du produit ou de quelque autre manière que ce soit en liaison avec ses produits (ou services) est un acte volontaire, dans la mesure où la *Loi sur les marques de commerce* est concernée.

[13] M. Michaels soutient que les [TRADUCTION] « messages contradictoires » d'Agros SA sur ses emballages contredisent son affirmation selon laquelle elle contrôle les caractéristiques et la qualité des barres de sésame SESAME SNAPS fabriquées pour elle par Unitop-Optima S.A., son fabricant en propriété exclusive (que M. Michaels a identifié erronément dans ses observations écrites comme étant la société mère d'Agros SA). Je ne puis souscrire à cet argument. L'une des photographies de l'échantillon d'emballage constituant la pièce A de l'affidavit de M. Grabowski indique ce qui suit : « Exported by/Exporté par : Agros Trading Confectionery S.A. » et « Produced in Poland by/Produit en Pologne par : Unitop-Optima S.A. ». L'agente d'audience a conclu, et je souscris à sa conclusion, que dans le contexte d'une procédure sommaire fondée sur

l'article 45, l'entité que le public croit être propriétaire des marques SESAME SNAPS n'importe pas (citant *Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing (Canada) Ltd*, (2000) 10 CPR (4th) 274 [*Golden Brand*] (COMC)) : *Michaels c Agros*, précitée, au para 21. Il convient de souligner que la décision *Golden Brand* portant sur l'article 45, qui maintient la marque de commerce en cause dans cette décision, a été confirmée en appel malgré « un message confus ou incertain pour le public » concernant l'identité du distributeur (une compagnie connexe), par rapport au propriétaire, sur les étiquettes des vêtements : *Swabey Ogilvy*, précitée, aux para 12 à 15. Encore une fois, je conclus que l'agente d'audience n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante.

[14] M. Michaels conteste énergiquement que les produits en cause sont des « barres » de sésame (comme des barres de chocolat et d'autres barres-collation), mais plutôt des [TRADUCTION] « biscuits gaufrés aux graines de sésame ». Toutefois, l'agente d'audience n'était pas disposée à conclure, et je suis d'accord avec elle, que les produits vendus au Canada n'étaient pas des « barres de sésame ». Elle a fait observer que la procédure prévue à l'article 45 est censée être une mesure simple et expéditive dont l'objet est de supprimer du registre « le bois mort », et non « un exercice d'analyse verbale méticuleuse » (citant *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs (CCE)*, 2009 CF 1096, et *Levi Strauss & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654, 51 CPR (4th) 434 [*Levi Strauss*]) : *Michaels c Agros*, précitée, au para 23. En concluant que l'emploi actuel de la marque de commerce qui consiste en un dessin constitué d'une griffe rouge pour des jeans peut justifier un enregistrement de plus de 50 ans de la marque en liaison avec des « salopettes », la Cour, dans la décision *Levi Strauss*, a fait observer que « l'emploi d'une marque pour des tomates peut justifier un enregistrement

relatif à un fruit » et « même l'emploi à l'égard de maïs peut donner lieu à un enregistrement comprenant des fruits » : *Levi Strauss*, précitée, au para 17. La Cour a en outre expliqué qu'« il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif de marchandises » : *Levi Strauss*, précitée, au para 17. La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Miller Thomson*, a cité la décision *Levi Strauss* à l'appui de la thèse selon laquelle [TRADUCTION] « la signification des termes utilisés dans les enregistrements de marques de commerce peut évoluer avec le temps » : *Miller Thomson*, précité, au para 103. Qu'il s'agisse à proprement parler d'une affaire où la signification de l'expression « barres de sésame » a évolué au fil du temps, je conclus que l'agente d'audience n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en concluant qu'Agros SA a démontré l'emploi des marques SESAME SNAPS en liaison avec des « confiseries, nommément des barres de sésame » au sens des articles 4 et 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

#### IV. Conclusion

[15] Comme j'ai conclu que l'agente d'audience n'a pas tranché de questions de droit isolables et qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante, je rejette l'appel.

[16] À la fin de l'audience par vidéoconférence que j'ai présidée, les parties ont demandé la possibilité de présenter des observations écrites sur les dépens. Les parties disposent de quatorze jours à compter de la date du jugement et des motifs pour conclure une entente sur les dépens et en aviser la Cour ou, en l'absence d'une entente, de signifier et de déposer des observations écrites sur les dépens qui ne dépassent pas cinq pages. Une ordonnance distincte relative aux dépens sera rendue par la suite.

**JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-293-19**

**LA COUR STATUE que :**

1. L'appel interjeté à l'encontre de la décision du registraire dans l'affaire *David Michaels c Agros Trading Confectionery Spolka Akcyjna*, 2018 COMC 157 est rejeté.
2. Les parties disposent de quatorze jours à compter de la date du jugement et des motifs pour conclure une entente sur les dépens et en aviser la Cour ou, en l'absence d'une entente, de signifier et de déposer des observations écrites sur les dépens qui ne dépassent pas cinq pages.
3. Une ordonnance distincte sur les dépens sera rendue par la suite.

« Janet M. Fuhrer »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
M. Deslippes

## Annexe A : Dispositions applicables

<p><i>Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13</i></p>	<p><i>Trademarks Act, RSC 1985, c T-13</i></p>
<p><b>Quand une marque de commerce est réputée employée</b></p> <p><b>4(1)</b> Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée</p>	<p><b>When deemed to be used</b></p> <p><b>4 (1)</b> A trademark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.</p>
<p><b>Le registraire peut exiger une preuve d’emploi</b></p> <p><b>45(1)</b> Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, 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 ou que l’avis peut spécifier, 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 et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années</p>	<p><b>Registrar may request evidence of use</b></p> <p><b>45 (1)</b> After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee — or may, on his or her own initiative — give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark 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.</p>

<p>à compter de la date de l'enregistrement, donner l'avis de sa propre initiative.</p>	
<p><b>Licence d'emploi d'une marque de commerce</b></p> <p><b>50(1)</b> Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.</p>	<p><b>Licence to use trademark</b></p> <p><b>50 (1)</b> For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trademark to use the trademark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the goods or services, then the use, advertisement or display of the trademark in that country as or in a trademark, trade name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trademark in that country by the owner.</p>
<p><b>Licence d'emploi d'une marque de commerce</b></p> <p><b>(2)</b> Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.</p>	<p><b>Idem</b></p> <p><b>(2)</b> For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trademark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trademark and the character or quality of the goods or services is under the control of the owner.</p>

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-293-19

**INTITULÉ :** DAVID MICHAELS c UNITOP SPOLKA Z  
ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

**LIEU DE L'AUDIENCE :** TORONTO (ONTARIO) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 8 SEPTEMBRE 2020

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

**DATE DES MOTIFS :** LE 29 SEPTEMBRE 2020

**COMPARUTIONS :**

David Michaels

LE DEMANDEUR  
POUR SON PROPRE COMPTE

Daniel M. Anthony

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Daniel M. Anthony  
Smart & Biggar  
Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE