

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20221028

Dossier : T-690-22

Référence : 2022 CF 1478

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

CLARK WILSON LLP

demanderesse

et

7299362 CANADA INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse, Clark Wilson LLP, interjette appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi] d'une décision rendue le 1^{er} février 2022 par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce [la Commission] a confirmé l'enregistrement de la marque de commerce ALEXA TRANSLATIONS (numéro

d'enregistrement LMC897557) [la marque] appartenant à la défenderesse, 7299362 Canada Inc., pour emploi en liaison avec certains services [la décision].

II. Contexte

[2] La défenderesse exploite son entreprise sous le nom ALEXA TRANSLATIONS. Il s'agit d'une entreprise fondée en 2009 qui fournit des services professionnels en matière de linguistique, de savoir-faire culturel et de localisation.

[3] La marque de commerce de la défenderesse, ALEXA TRANSLATIONS, a été enregistrée le 2 février 2015 pour emploi en liaison avec les produits et services suivants [les produits visés par l'enregistrement et les services visés par l'enregistrement] :

PRODUITS :

1) Logiciel téléchargeable de traduction; appareil d'interprétation, nommément appareil électronique qui reçoit les données vocales de l'utilisateur, qui traduit ces données en une ou plusieurs langues, puis transmet ces données de façon textuelle ou sonore.

SERVICES :

1) Services de traduction.

2) Services d'interprétation simultanée.

3) Services de consultation, nommément dans les domaines de la gestion des affaires, de la restructuration organisationnelle, de la finance d'entreprise, du droit.

4) Services de consultation culturelle, nommément formation et enseignement en savoir-faire culturel sur la façon de mener des activités commerciales avec des effectifs diversifiés ou avec un client international, formation et enseignement en compréhension culturelle du point de vue de cultures et/ou de pays différents.

5) Services de développement Web.

6) Services de notaire.

7) Services de vérification de documents internationaux, notamment offre d'opinions à propos de la légitimité de documents étrangers.

8) Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction; offre de services de centre d'appels.

[4] La demanderesse, Clark Wilson LLP, est un cabinet d'avocats qui agit comme agent de marques de commerce pour Amazon Technologies, Inc. des États-Unis, laquelle a déposé plusieurs demandes d'enregistrement de marques de commerce comprenant le mot ALEXA au Canada et est propriétaire de plusieurs marques déposées canadiennes comprenant le mot ALEXA.

[5] Le 5 septembre 2018, à la demande de la demanderesse, le registraire des marques de commerce a délivré un avis à la défenderesse conformément à l'article 45 de la Loi [l'avis]. Suivant cet avis, la défenderesse devait fournir un affidavit indiquant qu'elle avait employé la marque en liaison avec chacun des produits et services visés par l'enregistrement au cours des trois années précédant l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Par conséquent, la période en cause pour démontrer l'emploi en l'espèce est du 5 septembre 2015 au 5 septembre 2018.

[6] En réponse à l'avis, la défenderesse a produit l'affidavit de Gerjon Kalaci, le président-directeur général de la défenderesse, souscrit le 4 avril 2019, ainsi que les pièces 1 à 30 [l'affidavit de M. Kalaci].

[7] À l'audience devant la Commission, les deux parties ont fait des concessions concernant les produits et les services visés par l'enregistrement. La défenderesse a admis que l'affidavit de M. Kalaci ne démontrait pas l'emploi de la marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement et, de même, ne démontrait pas l'emploi de la marque en liaison avec une partie des services 8) visés par l'enregistrement décrits comme l'« offre de services de centre d'appels ». La demanderesse a admis que l'emploi en liaison avec les services 1), 2) et 4) visés par l'enregistrement était établi.

[8] À la suite de ces concessions, seuls les services suivants étaient contestés devant la Commission :

3) Services de consultation, notamment dans les domaines de la gestion des affaires, de la restructuration organisationnelle, de la finance d'entreprise, du droit.

5) Services de développement Web.

6) Services de notaire.

7) Services de vérification de documents internationaux, notamment offre d'opinions à propos de la légitimité de documents étrangers.

8) Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction.

[9] Dans sa décision, la Commission a maintenu tous les services mentionnés ci-dessus (ainsi que les autres services visés par l'enregistrement pour lesquels l'emploi a été admis par la demanderesse).

[10] La demanderesse conteste les conclusions de la Commission concernant les services suivants [collectivement, les services contestés] :

- i. Les services 3) visés par l'enregistrement désignés comme étant des « [s]ervices de consultation, nommément dans [le domaine] de la finance d'entreprise » [les services de finance d'entreprise];
- ii. Les services 5) visés par l'enregistrement désignés comme étant des « [s]ervices de développement Web » [les services de développement Web];
- iii. Les services 8) visés par l'enregistrement désignés comme étant des services de « [f]ournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction » [les services de fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction].

[11] La demanderesse sollicite les réparations suivantes :

- i. que l'appel soit accueilli et que le registraire des marques de commerce retire les services contestés de l'enregistrement de la marque;
- ii. que les dépens lui soient adjugés.

III. La décision faisant l'objet du présent contrôle

[12] La Commission a d'abord examiné l'emploi de la marque en liaison avec les services de finance d'entreprise. Par l'entremise de l'affidavit de M. Kalaci, la défenderesse alléguait avoir fourni, offert et annoncé des services de consultation à ses clients au moyen de son offre de « services intégrés ». Ces services auraient notamment consisté à conseiller les clients sur la

manière de réduire les coûts liés à la mise en place et à la gestion de leur propre service de traduction interne. Dans son affidavit, M. Kalaci indiquait également que la défenderesse avait fourni des avis juridiques sur la traduction de documents liés aux valeurs mobilières.

[13] La Commission a conclu que « la prestation de conseils aux entreprises concernant des solutions de réduction des coûts correspond[ait] raisonnablement à des services de consultation dans le domaine de la finance d'entreprise ». Elle a donc conclu que la défenderesse avait employé la marque en liaison avec les services de finance d'entreprise.

[14] La Commission a également accepté que la défenderesse avait employé la marque en liaison avec les services de développement Web. La défenderesse a démontré qu'elle avait employé la marque dans les cas suivants :

- i. Faire de la publicité pour le « développement Web » et la « conception Web » sur son site Web.
- ii. Facturer ses services à ses clients pour les aider à développer des versions de leurs sites Web en langues étrangères.
- iii. Communiquer avec un client au sujet de la traduction de fichiers informatiques JSON. Cette activité de traduction semble nécessiter l'utilisation d'un certain type de langage de programmation.

[15] Sur le fondement de ces éléments de preuve, la Commission a conclu que l'emploi de la marque par la défenderesse allait au-delà de la simple traduction d'une copie de site Web et a conclu que la défenderesse avait employé la marque en liaison avec les services de développement Web.

[16] De plus, la Commission a jugé que la défenderesse avait employé la marque pour la fourniture d'un logiciel-service dans le domaine de la traduction. Sa conclusion reposait sur l'utilisation par la défenderesse du logiciel d'un tiers appelé Plunet. Grâce à Plunet, les clients de la défenderesse pouvaient, après s'être connectés, suivre le progrès de leurs demandes de traduction.

[17] L'affidavit de M. Kalaci comprenait une pièce montrant une interface portant la marque ALEXA TRANSLATIONS, dans laquelle un client pouvait consulter ses demandes et devis en cours ainsi que ses commandes, et présenter de nouvelles demandes. La Commission a conclu que les clients de la défenderesse ont bénéficié de cet outil, car ils pouvaient suivre le progrès des demandes.

IV. Questions en litige

A. *Quelle est la norme de contrôle applicable en l'espèce?*

B. *La Commission a-t-elle commis une erreur de droit?*

1) La Commission a-t-elle commis une erreur en ne déterminant pas expressément le sens ordinaire du commerce des services contestés?

2) La Commission a-t-elle commis une erreur en acceptant « sans réserve » les déclarations de la défenderesse?

C. *La Commission a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions de fait selon lesquelles la défenderesse a établi l'emploi en liaison avec les services contestés?*

V. Analyse

A. *Quelle est la norme de contrôle applicable en l'espèce?*

[18] En ce qui concerne le mécanisme d'appel prévu au paragraphe 56(1) de la Loi, les normes de contrôle applicables en appel sont celles qui sont énoncées dans l'arrêt *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33 [*Housen*] [*Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 au para 37].

[19] Pour les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit pour lesquelles une question de droit est facilement isolable, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte [*Housen*, aux para 8 et 27]. Pour les questions de fait et les véritables questions mixtes de fait et de droit, la norme est celle de savoir si le décideur a commis une erreur manifeste et déterminante [*Housen*, aux para 10 et 28].

[20] La norme de l'erreur manifeste et déterminante commande une grande déférence. Une erreur manifeste est une erreur « évidente » ou « que l'on ne peut contester » et une erreur

déterminante est une erreur qui modifie l'issue de l'instance [*Housen*, au para 5; *Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157 au para 64).

B. *La Commission a-t-elle commis une erreur de droit?*

- 1) La Commission a-t-elle commis une erreur en ne déterminant pas le sens ordinaire du commerce des services contestés?

[21] La procédure prévue à l'article 45 de la Loi est de nature sommaire. Lorsqu'il reçoit l'avis prévu à l'article 45, le titulaire de la marque de commerce déposée concerné doit prouver qu'il a employé la marque au cours des trois années précédant la date de l'avis ou préciser la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Une telle procédure est une procédure administrative sommaire visant à éliminer le « bois mort » – les marques tombées en désuétude – du registre des marques de commerce [*Miller Thomson S.E.N.C.R.L., S.R.L. c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 [*Hilton Worldwide*] au para 9].

[22] Selon l'alinéa 30(2)a) de la Loi, les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui connaissent une issue favorable doivent contenir un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des produits ou services visés par l'enregistrement. À la lumière de ce qui précède, la Cour d'appel fédérale a affirmé ce qui suit au paragraphe 85 de ses motifs dans l'arrêt *Hilton Worldwide* :

Avant que l'on puisse déterminer si un service donné est exécuté au Canada, il faut d'abord déterminer quelles activités sont comprises dans le service en question, à la lumière du sens ordinaire du commerce de ce terme. Ce n'est que lorsque la portée des services indiqués dans l'enregistrement aura été déterminée

que l'analyse pourra porter sur la question de savoir si ces services ont été effectués au pays.

[23] La demanderesse s'appuie sur cet extrait de l'arrêt *Hilton Worldwide* pour soutenir que la Commission a commis une erreur en ne déterminant pas le sens ordinaire du commerce de chacun des services contestés avant de trancher la question de savoir si la défenderesse avait établi l'emploi en liaison avec lesdits services.

[24] La défenderesse est en désaccord avec la demanderesse sur des questions de procédure et de fond. La défenderesse soutient tout d'abord que la demanderesse s'oppose à tort à la définition des services contestés pour la première fois en appel. Elle fait ensuite valoir que la demanderesse adopte une interprétation large du raisonnement dans l'arrêt *Hilton Worldwide*, qui, selon elle, n'oblige pas la Commission à énoncer expressément le sens ordinaire du commerce de chaque service avant de se prononcer sur leur emploi.

[25] Je ne souscris pas à l'argument de la défenderesse concernant la procédure; la demanderesse ne soulève pas à tort un nouvel argument pour la première fois. En appel, cette dernière soutient essentiellement que la Commission n'a pas appliqué un élément essentiel du critère juridique visant à déterminer l'emploi d'une marque de commerce, car elle n'a pas défini les services visés suivant le sens ordinaire du commerce. Rien dans le droit applicable n'empêche un tribunal d'intervenir en appel lorsque le mauvais critère juridique a été appliqué à la question centrale soulevée en première instance.

[26] De plus, dans les observations qu'elle a présentées à la Commission, la demanderesse a contesté à plusieurs reprises le fait que les éléments de preuve de la défenderesse démontraient un emploi répondant à la définition applicable d'une gamme de services. Par exemple, la demanderesse a fait valoir que la traduction du contenu de sites Web n'était pas un « service de développement Web ».

[27] Toutefois, je souscris à l'argument de fond présenté par la défenderesse; l'arrêt *Hilton Worldwide* n'impose aucune obligation à la Commission de définir chaque service de façon précise suivant le sens ordinaire du commerce. Au contraire, il défend simplement l'idée que lorsqu'une marque est enregistrée en liaison avec un service énoncé dans des termes ordinaires du commerce, l'emploi de cette marque doit être déterminé sous cet angle.

[28] Dans l'arrêt *Hilton Worldwide*, la question principale portait sur la question de savoir si la chaîne hôtelière de la défenderesse avait employé sa marque en liaison avec des « services hôteliers ». Bien que la défenderesse n'ait pas exploité d'hôtels physiques au Canada, elle a offert plusieurs services accessoires, tels que la possibilité d'effectuer des réservations en ligne dans des hôtels étrangers à partir du Canada. La Cour d'appel n'a pas cherché à définir de manière exhaustive les « services hôteliers ». Son analyse s'est plutôt concentrée sur la question de savoir si les services précis offerts par la défenderesse relevaient du sens ordinaire du terme « services hôteliers ».

[29] Tout ce qui est requis de la part de la Commission est de procéder à pareil exercice et rien ne permet de conclure qu'elle ne l'a pas fait.

[30] Bien qu'un propriétaire inscrit se fonde souvent sur des éléments de preuve tronqués par nature dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, ces derniers doivent néanmoins établir la preuve à première vue de l'emploi en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement de la marque de commerce.

[31] Cela dit, la procédure prévue à l'article 45 n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses opposant des intérêts commerciaux concurrents [*Hilton Worldwide*, au para 9]. Si une personne intéressée souhaite contester plus rigoureusement l'enregistrement d'une marque de commerce, elle peut engager une procédure de radiation sur le fondement de l'article 57 de la Loi.

2) La Commission a-t-elle commis une erreur en acceptant « sans réserve » les déclarations de la défenderesse?

[32] La demanderesse soutient que la Commission a allégé le fardeau de preuve en acceptant « sans réserve » les déclarations faites par M. Kalaci dans son affidavit.

[33] Là encore, les procédures fondées sur l'article 45 sont accélérées et instruites par voie sommaire. Le fardeau de la preuve au titre de l'article 45 incombe à la défenderesse. Bien que le fardeau dont elle devait s'acquitter ne soit pas lourd, les simples déclarations d'emploi de la marque sont insuffisantes, alors que celles qui décrivent *la manière* dont elle a été employée suffisent généralement [*Central Transport, Inc c Mantha & Associés*, [1995] ACF n° 1544 (CA) au para 3].

[34] L'affidavit de M. Kalaci comprend les déclarations suivantes, étayées par des éléments de preuve, sur la manière dont la défenderesse a employé la marque :

- i. Services de finance d'entreprise : La défenderesse a proposé des solutions de réduction des coûts à ses clients, y compris des conseils sur l'élimination des frais généraux associés aux services internes de traduction et de gestion de projet, et a traduit des documents sur les valeurs mobilières.
- ii. Services de développement Web : La défenderesse a aidé diverses entreprises à réaliser des « projets de développement de sites Web et de logiciels » et a annoncé ces services sur son site Web.
- iii. Fourniture de logiciel-service dans le domaine de la traduction : Grâce à un outil de gestion de la traduction en ligne appelé Plunet, la défenderesse a permis à ses clients de « se connecter au système, soumettre leurs demandes de traduction et suivre le progrès des demandes ».

[35] Ces déclarations vont au-delà de simples allégations d'emploi et la Commission n'a commis aucune erreur de droit en les acceptant.

C. *La Commission a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions de fait selon lesquelles la défenderesse a établi l'emploi en liaison avec les services contestés?*

[36] La définition de l'« emploi » d'une marque de commerce est une question de droit qui ne commande aucune retenue en appel, alors que la question de savoir si l'emploi de la marque a été établi repose sur l'appréciation de la preuve et des faits et est assujettie à la norme de l'erreur manifeste et dominante, qui commande une grande retenue [*Hilton Worldwide*, au para 118].

[37] La défenderesse soutient qu'à sa connaissance, il serait inédit de conclure que la Commission a commis une erreur manifeste et dominante dans sa décision dans le cadre d'un appel fondé sur l'article 45 en l'absence de nouveaux éléments de preuve, à moins que la Commission n'ait pas tenu compte de la période en cause [*Alliance Laundry Systems LLC c Whirlpool Canada LP*, 2015 CAF 232].

[38] Toutefois, dans l'arrêt *Hilton Worldwide*, la Cour d'appel a confirmé la conclusion de notre Cour selon laquelle la Commission avait commis une erreur dans son interprétation de la portée des « services hôteliers » [*Hilton Worldwide*, au para 96]. L'arrêt *Hilton Worldwide* a été rendu après les arrêts *Vavilov* et *Housen*, qui établissent les normes de contrôles à appliquer [*Hilton Worldwide*, aux para 39 à 42].

[39] La Commission n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante dans ses conclusions relatives à l'emploi de la marque en liaison avec les services de développement Web et la fourniture de logiciel-service dans le domaine de la traduction. La preuve suffisait à étayer les conclusions de la Commission concernant ces services.

[40] Toutefois, je juge que la Commission a commis une erreur en concluant que la défenderesse a employé la marque en liaison avec les services de finance d'entreprise visés étant donné qu'elle offrait « des conseils aux entreprises concernant des solutions de réduction des coûts ».

[41] Cette erreur est « manifeste » ou évidente. Bien que le terme « services » dans le contexte de l'article 45 doit être interprété au sens large, l'interprétation du terme « finance d'entreprise » ne peut être élargie au point d'englober tout ce qui est lié aux affaires et à l'argent. On doit s'attendre à un certain moment à ce que la fourniture par une entreprise de pratiquement toute forme de services commercialement viables à une autre entreprise améliore le résultat net de cette dernière d'une manière ou d'une autre. Les économies qui résulteraient des services de la défenderesse sont la conséquence des services et non de leur contenu. Ce type de service ne peut raisonnablement pas être considéré comme des services de consultation dans le domaine de la finance d'entreprise.

[42] De plus, l'erreur est « dominante » parce qu'il s'agit du seul motif pour lequel la Commission a maintenu l'enregistrement de la marque pour les services de finance d'entreprise.

VI. Conclusion

[43] Pour les motifs exposés précédemment, j'accueillerai la demande à l'égard des services de finance d'entreprise et je la rejeterai à l'égard des services de développement Web et de la fourniture de logiciel-service dans le domaine de la traduction.

[44] Compte tenu du succès partagé des parties, aucuns dépens ne seront adjugés.

JUGEMENT dans le dossier T-690-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

1. L'appel est accueilli à l'égard des services désignés comme étant des
« [s]ervices de consultation, nommément dans le [domaine] de [...] la finance
d'entreprise » visés par l'enregistrement de marque de
commerce LMC897557, lesquels sont par conséquent radiés de
l'enregistrement.
2. L'appel est par ailleurs rejeté.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Michael D. Manson »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-690-22

INTITULÉ : CLARK WILSON LLP c 7299362 CANADA INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 OCTOBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 28 OCTOBRE 2022

COMPARUTIONS :

DAVID MG BOWDEN POUR LA DEMANDERESSE

VINCENT DE GRANDPRÉ POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CLARK WILSON LLP POUR LE DEMANDEUR
VANCOUVER (COLOMBIE-
BRITANNIQUE)

OSLER, HOSKIN & POUR LA DÉFENDERESSE
HARCOURT LLP
TORONTO (ONTARIO)