

Date : 20070620

Dossier : T-894-06

Référence : 2007 CF 641

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

ENTRE :

SUN WORLD INTERNATIONAL INC.

appelante

et

PARMALAT DAIRY & BAKERY INC.

intimée

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

[1] Dans le contexte de l'appel sous-jacent interjeté à l'encontre d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce, l'intimée demande l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition en vue d'ajouter l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*

comme motif d'opposition et de déposer l'affidavit de Michael S. Mulvey à l'appui de ce nouveau motif.

[2] Les faits qui ont donné lieu à l'appel sous-jacent sont les suivants.

[3] Sun World International, Inc. (Sun World) a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce BLACK DIAMOND en rapport avec des fruits et des légumes frais. Cette désignation fut ultérieurement abrégée à « prunes ». La marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce et elle a fait l'objet d'une opposition de la part de l'intimée Parmalat Dairy and Bakery Inc. (Parmalat) dans une déclaration d'opposition datée du 9 janvier 2002.

[4] Parmalat a eu gain de cause quant à son opposition. La demande d'enregistrement de Sun World a été rejetée au motif que l'appelante n'a pas établi qu'elle utilisait la marque à la date pertinente et elle n'a pas non plus démontré qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque se rapportant à des prunes, telle que mentionnée dans la demande d'enregistrement, et la marque de l'intimée, laquelle se rapporte à du fromage. L'appel sous-jacent est interjeté à l'encontre de cette décision du registraire.

[5] L'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* régit les appels interjetés à la Cour fédérale à l'encontre des décisions rendues par le registraire des marques de commerce. Comme

je l'expliquerai davantage plus loin, le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que, lors de l'appel, une preuve additionnelle peut être apportée. Ce paragraphe est ainsi libellé :

56. (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

56. (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

[6] Sun World a déposé une preuve additionnelle dans le cadre du présent appel par voie de trois affidavits, et ce, en rapport avec l'emploi et la confusion.

[7] Parmalat affirme qu'elle a décidé de déposer la présente demande à la suite de la décision qu'a rendue la Cour suprême du Canada dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824 (*Veuve Clicquot*), quelques mois après que le registraire eut rendu sa décision. Parmalat explique que la Cour suprême a apporté des précisions quant au droit pertinent et a apporté des éclaircissements en ce qui a trait à la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce prévue au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cet arrêt est particulièrement pertinent aux faits de la présente cause, de telle sorte que Parmalat dispose maintenant d'un fondement plus solide pour faire valoir un nouveau motif d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante et pour défendre la décision du registraire.

[8] L'intimée demande donc d'être autorisée à modifier sa déclaration d'opposition en vue d'ajouter un nouveau motif d'opposition, et ce, en vertu du paragraphe 22(1) et de l'alinéa 30i)

de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans le nouveau motif d'opposition, il est allégué que, en vertu de l'alinéa 38(2)a) et de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande d'enregistrement ne répond pas aux exigences de l'alinéa 30i) car, à la date du dépôt de la demande, l'appelante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce en rapport avec les marchandises décrites dans sa demande parce qu'un tel emploi serait illégal car il serait susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce, et ce, en contravention du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les oppositions présentées par Sun World à l'égard de la requête

[9] Les oppositions présentées par Sun World à l'égard de la requête comportent deux volets. Sun World prétend d'abord que, dans un appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire, la Cour n'a pas compétence pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition, laquelle, affirme-t-elle, est un acte introductif d'instance dans une procédure d'opposition. Le deuxième motif d'opposition est que l'article 22 de la Loi ne constitue pas l'un des motifs d'opposition prévus au paragraphe 38(2) de la Loi.

La nature de l'appel prévu à l'article 56

[10] L'article 56 ne constitue pas la voie d'appel habituelle; en effet, l'appel interjeté en vertu de cette disposition n'est pas obligatoirement instruit en fonction du seul dossier dont dispose le décideur. Comme je l'ai déjà affirmé, dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 56,

des preuves additionnelles peuvent être apportées au dossier soumis au registraire. C'est le cas en l'espèce.

[11] Comme une preuve additionnelle peut avoir une incidence importante sur les conclusions de fait du registraire, le juge de la Cour fédérale saisi de l'appel a le droit de substituer son pouvoir d'appréciation à celui du registraire, si le registraire a commis une erreur. L'appel s'apparente à une nouvelle audition.

[12] Le juge Binnie, au paragraphe 35 de *Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc.*

[2006] CSC 22, décrit comme suit la nature de l'exercice susmentionné :

[...] Lorsqu'un nouvel élément de preuve est admis, il peut, selon sa nature, apporter un éclairage tout à fait nouveau sur le dossier dont était saisie la Commission et amener ainsi le juge des requêtes à instruire l'affaire comme s'il s'agissait d'une nouvelle audition fondée sur ce dossier élargi plutôt que comme un simple appel [...]

[13] Sun World prétend que bien que les parties puissent présenter des preuves additionnelles, elles ne peuvent pas introduire de nouvelles questions, encore moins, comme le propose Parmalat dans la présente requête, introduire un nouveau motif et déposer une nouvelle preuve quant à la nouvelle question.

[14] En effet, la jurisprudence de la Cour penche tout-à-fait dans ce sens. En dépit du fait qu'une nouvelle preuve peut être produite et que l'appel n'est pas instruit en fonction du dossier dont disposait le registraire, la nouvelle preuve ne peut porter que sur les questions soulevées devant le registraire. De plus, les questions soulevées dans le cadre de l'appel sont définies par

celles qui ont été soulevées devant le registraire et y demeurent limitées. Voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 463, page 469 (C.F. 1^{re} inst.) (*McDonald's Corp.*); *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 191, pages 193 et 194 (C.F. 1^{re} inst.) (*Carling Breweries*); *Pernod Richard c. Molson Breweries*, 1992 CarswellNat 1025 (C.F. 1^{re} inst.) (*Pernod*); *Bénédictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Annaye de Fecamp c. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F. 1^{re} inst.) (*Bénédictine*); *S. C. Johnson & Son Inc. c. Esprit de Corp.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 235 (C.F. 1^{re} inst.) (*S. C. Johnson*).

[15] Autrement dit, sauf l'exception suivante, la Cour peut examiner de nouvelles preuves mais pas de nouvelles questions. L'exception est que de nouveaux motifs sur une pure question de droit peuvent être ajoutés, mais uniquement en rapport avec une preuve déjà soumise au registraire. *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, paragraphes 7 et 8 (C.F. 1^{re} inst.) (*Labatt*).

[16] Selon Parmalat, la jurisprudence susmentionnée ne s'applique pas en l'espèce car les parties opposantes dans ces causes n'ont jamais entrepris, en appel, la démarche formelle visant à être autorisées à modifier leur déclaration d'opposition. Les parties opposantes ont plutôt tenté d'ajouter un nouveau motif d'opposition à leur avis d'appel (voir *Carling Breweries*, page 194) ou à leur réponse à l'avis d'appel (voir *Pernod*, paragraphe 40), ou elles ont tout simplement soulevé le nouvel argument de vive voix à l'audience, et ce, au détriment de la partie opposante.

[17] La démarche formelle visant à déposer une requête en modification d'une déclaration d'opposition repose sur une différence importante par rapport aux causes citées. Parmalat renvoie à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans *Canadian Council of Professional Engineers c. Lubrication Engineers Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 327 (C.A.F.) (*CCPE*) à l'appui de la proposition que de nouveaux motifs d'opposition soulevés en appel en vertu de l'article 56 de la Loi peuvent être accueillis si la partie opposante modifie sa déclaration d'opposition et que cette modification n'occasionne aucun préjudice.

[18] Dans la cause *CCPE*, l'intimée en appel a présenté une requête en vertu de l'ancien article 1102 des *Règles de la Cour fédérale* (la disposition qui a précédé l'article 351 des *Règles des Cours fédérales*) afin qu'on l'autorise à présenter une preuve additionnelle dans le cadre de l'appel. De plus, l'intimée a sollicité une ordonnance en vertu de l'ancien article 1104 des *Règles de la Cour fédérale* en vue d'obtenir l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour y ajouter un motif supplémentaire d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante. En rejetant la requête visant la production d'une nouvelle preuve, la Cour d'appel fédérale a appliqué un critère qui, selon Parmalat, est conforme au critère prévu à l'article 75 actuel des *Règles des Cours fédérales*, à savoir, une modification sera autorisée, sauf si elle cause un préjudice qui ne peut pas être indemnisé par l'adjudication des dépens.

Compétence de la Cour d'autoriser une modification d'une déclaration d'opposition

[19] Parmalat prétend que sa demande n'est rien d'autre qu'une requête en modification présentée en vertu de l'article 75 des *Règles des Cours fédérales* et que la Cour a compétence pour l'accorder et elle souligne qu'aucun préjudice ne sera causé si la déclaration d'opposition est modifiée car les deux parties seront capables de produire une preuve quant au nouveau motif et de contre-interroger à son sujet. Je souligne que, à cet égard, les dispositions des articles 75 et 54 des *Règles des Cours fédérales* sont, en fait, les seuls motifs énumérés à l'appui de la présente requête.

[20] Une deuxième source de compétence est également proposée par Parmalat. Elle est fondée sur son interprétation d'une conjugaison de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* (1996) (DORS/96-195), et du paragraphe 56 (5) de la *Loi*. L'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* est ainsi libellé :

40. No amendment to a statement of opposition or counter statement shall be allowed except with leave of the Registrar and on such terms as the Registrar determines to be appropriate.

40. La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.

[21] Si j'ai bien compris, l'argument, est que, étant donné que l'appel est une audience *de novo*, la disposition du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce* qui autorise la production d'une preuve additionnelle dans le cadre d'un appel à la Cour fédérale et autorise la Cour fédérale à exercer les pouvoirs discrétionnaires conférés au registraire doit être interprétée

comme s'appliquant également à la compétence du registraire d'autoriser une modification d'une déclaration d'opposition conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*. La Cour fédérale est donc autorisée à exercer la discrétion par laquelle le registraire est autorisé à modifier la déclaration d'opposition.

[22] J'examinerai tout d'abord la question de la compétence de la Cour d'autoriser une modification d'une déclaration d'opposition en vertu du paragraphe 75(1) des *Règles des Cours fédérales*. Cette disposition prévoit que la Cour peut à tout moment, autoriser une partie à modifier « un document », aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

[23] Selon Parmalat, la déclaration d'opposition fait partie de ces documents. Elle fait partie du dossier d'opposition dont, en l'espèce, Sun World, a demandé la transmission à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 60(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, et elle est donc un « document » au sens de l'article 75 des *Règles des Cours fédérales*.

[24] Je ne puis convenir que c'est là l'effet qu'il faut donner à la transmission d'un document à la Cour en vertu du paragraphe 60(1), lequel est reproduit ci-dessous et lequel prévoit un mécanisme semblable à celui mentionné aux articles 317 et 318 des *Règles des Cours fédérales* quant à la transmission d'une copie certifiée d'un dossier du tribunal à la Cour pour les fins d'un contrôle judiciaire :

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l'une des

60. (1) Subject to subsection (2), when any appeal or application has been made to the Federal Court under any of the provisions of

dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and on the payment of the prescribed fee, transmit to the Court all documents on file in the Registrar's office relating to the matters in question in those proceedings, or copies of those documents certified by the Registrar.

(. . . .)

(emphasis added)

[25] Les deux ensembles de dispositions sont libellés en des termes semblables et ont trait à la « transmission » de ce qui constitue essentiellement le dossier soumis au décideur dont la décision fait l'objet d'un appel ou d'un contrôle judiciaire. Les documents, y compris la déclaration d'opposition, transmis en vertu du paragraphe 60(1) de la *Loi*, ne sont pas, selon moi, des « documents » au sens de l'article 75 des *Règles*. Ils ont été déposés au bureau du registraire et font partie du dossier de la procédure d'opposition.

[26] Il ressort clairement d'une lecture objective des articles 71 à 79 que, un « document » au sens de l'article 75 des *Règles des Cours fédérales* est une plaidoirie, un document introductif d'instance ou un document qui doit être produit en vertu des *Règles des Cours fédérales*, dans une instance tenue devant la Cour fédérale. Il ne comprend pas la déclaration d'opposition, lequel est un document introductif d'instance qui doit être déposé et, en effet, ne peut être déposé qu'au Bureau des marques de commerce pour les fins d'une procédure d'opposition. Par conséquent, la Cour fédérale, selon moi, n'a pas compétence, en vertu de l'article 75 des *Règles des Cours fédérales*, pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition, un

document qui n'est pas déposé à la Cour et qui fait partie du dossier sur lequel la décision faisant l'objet du présent appel est fondée.

[27] La décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans *Halford c. Seed Hawk Inc.*

[2005] A.C.F. n° 26 porte directement sur cette question. Dans cette cause, dans le cadre d'une requête interlocutoire présentée au cours d'un appel interjeté devant la Cour, la juge Sharlow a rejeté une requête en modification d'une plaidoirie à la suite d'un jugement et elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 10 de sa décision :

[...] **10** À mon avis, l'article 75 des Règles ne donne pas à la Cour le pouvoir d'accueillir, avant qu'il ne soit disposé d'un appel interjeté contre un jugement de la Cour fédérale, une requête en autorisation de modification des actes de procédure d'après lesquels a été instruit le procès [...]

[28] En effet, on ne m'a mentionné aucune décision dans laquelle une déclaration d'opposition a été modifiée dans le cadre d'un appel interjeté à la Cour. La cause *CCPE* n'est d'aucune utilité car, dans cette cause, la requête a été rejetée sans que la Cour ne traite de la question de la modification d'une déclaration d'opposition ou ne se penche sur la question de la compétence de la Cour à cet égard en appel.

[29] Parmalat n'a également renvoyé à aucune décision à l'appui de la thèse qu'une nouvelle question qui n'a pas été soulevée devant le registraire, et qui ne découle pas de la preuve soumise au registraire, peut être ajoutée en appel à la Cour. La raison étant que l'ajout d'une nouvelle preuve et le caractère *de novo* de l'audience qui suivra, ne signifient pas, comme Parmalat le

donne à attendre, que l'appel est une affaire complètement différente. Il s'agit toujours d'un appel. *McDonald's Corp.*, précitée, au paragraphe 469.

[30] L'exercice de discrétion *de novo* prévu au paragraphe 56(5) n'est pas accordé à tous égards. Il est fondé sur la capacité des parties à produire une nouvelle preuve. Le juge MacNair dans *Borden*, précitée, a souligné ce qui suit à la page 50 :

[...] À mon sens, la disposition permettant la présentation d'une preuve additionnelle lors d'un appel serait dénuée de sens si la Cour ne pouvait rendre une décision au sujet des questions soumises au registraire en prenant en considération les circonstances de l'affaire et à la lumière de cette preuve additionnelle. Il est clair que la Cour a le droit de substituer sa conclusion à celle du registraire lorsqu'elle est convaincue que ce dernier [TRADUCTION] s'est trompé. Dans une certaine mesure, l'appel ressemble à une audition *de novo*, mais avec la réserve suivante : bien que le droit de la Cour d'entendre de nouvelles preuves ne soit pas restreint, à mon avis, ces nouvelles preuves doivent se rapporter aux seuls faits qui sont pertinents aux questions mêmes soumises au registraire [...]

[31] Compte tenu de la jurisprudence et du libellé clair de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* et du paragraphe 56(5) de la Loi, absolument rien ne permet de conclure que le pouvoir de la Cour de substituer sa discrétion à celle du registraire en vertu du paragraphe 56(5) peut être étendu de manière à englober la discrétion, conférée exclusivement au registraire, d'autoriser la modification d'une déclaration d'opposition. La demande de modification de la déclaration d'opposition, selon moi, devait être présentée au registraire, lequel se serait prononcé quant à elle.

[32] Comme les présentes conclusions sont déterminantes quant à l'issue de la présente requête, je n'ai pas à examiner si l'alinéa 22*i*) constitue un motif d'opposition pertinent en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi. Une ordonnance sera rendue en conséquence.

« Roza Aronovitch »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-894-06

INTITULÉ : SUN WORLD INTERNATIONAL INC.
c.
PARMALAT FOOD INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 AVRIL 2007

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

DATE DES MOTIFS : LE 20 JUIN 2007

COMPARUTIONS :

Kenneth D. McKay POUR LA DEMANDERESSE

David Morrow POUR LA DÉFENDERESSE
Timothy O. Stevenson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)

Smart & Biggar POUR LA DÉFENDERESSE
Ottawa (Ontario)