

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20100204

Dossier : T-1055-09

Référence : 2010 CF 118

Ottawa (Ontario), le 4 février 2010

En présence de Monsieur le juge Mainville

ENTRE :

SIM & McBURNEY

demanderesse

et

MALCOLM PARRY

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Sim & McBurney (la demanderesse) en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), pour faire annuler la décision du 27 avril 2009 (la décision) de Céline Tremblay, agissant au nom de la registraire des marques de commerce en vertu de pouvoirs lui ayant été délégués à titre de membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (la registraire), rendue en vertu de l'article 45 de la Loi et maintenant en partie seulement l'enregistrement LMC487486 pour la marque de commerce VANCOUVER LIFE en liaison avec des « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques ».

Contexte

[2] La marque de commerce VANCOUVER LIFE (la marque) a été enregistrée en vertu de la Loi le 29 décembre 1997 au nom du propriétaire inscrit Malcolm Perry, le défendeur en l'espèce, en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : Publications imprimées, notamment des revues, guides, livres, journaux, communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques.

Services : Services promotionnels, notamment promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de documents imprimés, concours publicitaires et promotionnels; services de défilés de mode; services de divertissement au moyen d'émissions radiophoniques et télévisées et de films; services de programmes audio-visuels, notamment rédaction et production d'oeuvres audio-visuelles pour des tiers à des fins publicitaires et éducatives; organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions; services de bases de données, notamment création, mise à jour et maintien de bases de données informatiques pour utilisation par les abonnés

[3] Le 6 juillet 2007, à la demande de la demanderesse, la registraire a transmis au défendeur l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi à l'égard de la marque. En réponse à cet avis, le défendeur a déposé un affidavit et différents éléments de preuve auprès de la registraire.

[4] Après avoir examiné les observations orales des deux parties, la registraire a rendu sa décision le 27 avril 2009, dans laquelle elle conclut que la preuve présentée n'avait démontré ni l'emploi de la marque en liaison avec les services enregistrés ou avec les marchandises « revues, guides, livres, journaux, communiqués » au cours de la période pertinente, ni l'existence d'une

circonstance particulière qui aurait pu justifier l'absence d'emploi pour ces services et ces marchandises.

[5] Cependant, la registraire a conclu qu'il existait un nombre suffisant de faits pour conclure que la marque avait été employée par le défendeur en liaison avec des « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques » au cours de la période pertinente.

[6] La demanderesse conteste ces dernières conclusions et interjette appel devant notre Cour dans le but d'obtenir l'annulation de la décision et la radiation de la marque en liaison avec toutes les marchandises enregistrées.

[7] Le défendeur n'a pas interjeté appel à l'égard des autres aspects de la décision portant sur la radiation des services et des autres marchandises enregistrés.

La décision en appel

[8] La registraire a conclu que la marque n'avait pas été employée au cours de la période pertinente en liaison avec l'ensemble des marchandises et des services enregistrés, à l'exception des marchandises « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques ». Le présent appel est limité à l'emploi en liaison avec ces marchandises.

[9] La registraire s'est fondée sur la preuve suivante figurant aux paragraphes 6 et 7 de la décision, pour appuyer sa conclusion qu'il existait un nombre suffisant de faits pour lui permettre

de conclure à l'emploi de la marque en liaison avec des « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques » au cours de la période pertinente :

Je passerai en revue la preuve que renferme l'Affidavit de Parry. À cette fin, je considère utile d'en reproduire les paragraphes 3 à 5.

3. J'ai utilisé la marque de commerce VANCOUVER LIFE dans une chronique éditoriale parue dans presque tous les numéros de la revue *Vancouver* depuis que la marque de commerce a été accordée, à savoir dès 1997.

4. La revue *Vancouver* est publiée dix fois par année par l'éditeur, Transcontinental Western Media Group Inc. Bien que je figure à titre de collaborateur à la rédaction de la revue *Vancouver*, je ne suis pas un employé de Transcontinental Western Media Group Inc. Je rédige le contenu éditorial à titre d'entrepreneur, et je suis payé à la chronique.

5. La chronique a toujours inclus ma signature ainsi que le titre VANCOUVER LIFE. Le symbole ^{MC} signifiant que VANCOUVER LIFE est une marque de commerce a presque toujours été imprimé à côté de la marque de commerce également. Cependant, certains numéros de 2006 et de 2007 n'incluaient pas le symbole ^{MC}.

M. Parry précise ensuite que sa chronique n'a pas été publiée à la fin de 2003 et au début de 2004 lorsqu'il a dû subir des traitements contre le cancer. Il fournit un tableau montrant le nombre de fois où sa chronique a été publiée dans la revue *Vancouver* pendant les années 2002 à 2007. Il produit des photocopies de diverses chroniques qu'il a rédigées [pièce B]. Il produit également des extraits du numéro de septembre 2007 de la revue *Vancouver*, dans lequel sa chronique a été publiée [pièce C].

[10] La registraire a également fait remarquer qu'elle n'avait pas à décider, dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45 de la Loi, si l'emploi d'une marque sous la forme

d'une chronique publiée dans une revue équivalait à un emploi de la marque (au paragraphe 9 de sa décision) :

Examen fait de l'Affidavit de Parry, je souhaite d'abord me pencher sur les observations de la partie requérante, selon lesquelles l'emploi de VANCOUVER LIFE comme titre d'une chronique publiée dans une revue n'équivaut pas à l'emploi d'une marque de commerce. À mon avis, la prétention de la partie requérante selon laquelle le consommateur ne reconnaîtrait pas VANCOUVER LIFE comme marque de commerce est liée à la question du caractère distinctif, qui ne se pose pas dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 45. Quoi qu'il en soit, il ne m'incombe pas dans le cadre de la présente procédure de déterminer si VANCOUVER LIFE serait perçue comme étant une marque de commerce [voir *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener* (2001), 12 C.P.R. (4th) 89 (C.A.F.)]. Il faut déterminer ici si l'on a présenté suffisamment de faits pour me permettre de conclure que l'Inscrivant a employé la marque au sens de l'article 4.

[11] La registraire a pris en compte la nature des marchandises enregistrées et a conclu que l'emploi pour ce qui est des encarts publicitaires n'avait pas été démontré (au paragraphe 22 de sa décision) :

En ce qui concerne les marchandises [TRADUCTION] « encarts éditoriaux/publicitaires dans des publications et périodiques », je ferai remarquer dans un premier temps qu'à mon avis, le recours à la barre oblique (/) vise généralement à remplacer le trait d'union ou le tiret court pour indiquer clairement le lien solide qui existe entre des mots ou des phrases. Cependant, la barre oblique (/) est très souvent utilisée pour représenter le concept « ou ». Dans ces circonstances, j'aimerais indiquer clairement que j'estime raisonnable d'interpréter [TRADUCTION] « encarts éditoriaux/publicitaires dans des publications et périodiques » comme signifiant des « encarts éditoriaux ou encarts publicitaires dans des publications et périodiques ». Bien que M. Parry lui-même renvoie à sa chronique comme étant une chronique au contenu éditorial et que sa chronique ne soit pas ce que je considère être un encart publicitaire, je ferai remarquer que le

registraire n'a pas le pouvoir de redéfinir ou de modifier les marchandises à l'égard desquelles l'emploi de la marque a été établi. Bien que le paragraphe 45(4) de la Loi confère au registraire le pouvoir de modifier un enregistrement, cette disposition doit être interprétée en conjonction avec le paragraphe 45(3), qui prévoit que l'enregistrement peut être modifié s'il semble que la marque ne soit pas employée avec les marchandises en question [voir *Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 30 (C.F. 1^{re} inst.)].

[12] Cependant, la registraire n'a pas expliqué pourquoi elle estimait qu'une chronique au contenu éditorial publiée dans une revue faisait partie des marchandises définies comme des « encarts éditoriaux ou encarts publicitaires dans des publications et périodiques ». Il semble que la registraire ait simplement présumé que les marchandises incluaient ce type de chronique.

[13] Enfin, la registraire a considéré l'argument de la demanderesse selon lequel le défendeur n'avait pas établi qu'il avait lui-même employé la marque, mais seulement que la marque avait été employée par le distributeur de la revue *Vancouver*, dans laquelle sa chronique était publiée. Comme le détenteur n'a pas présenté de preuve de sa relation avec le distributeur de la revue *Vancouver*, au moyen d'un contrat de licence ou autre, la demanderesse a fait valoir que le défendeur ne s'était pas acquitté de son fardeau de preuve devant la registraire. La registraire a expliqué qu'elle n'avait pas accepté ces arguments pour les raisons suivantes (au paragraphe 24 de sa décision) :

Personne ne conteste que l'Inscrivant, qui est un entrepreneur, est l'auteur de la chronique publiée dans la revue *Vancouver*. À une exception près, les chroniques produites sous la cote « C » désignent M. Parry à titre d'auteur. De plus, les chroniques publiées entre octobre 2004 et janvier/février 2007, qui ont été produites sous la cote « C », affichaient toutes le nom de

l'Inscrivant au bas de la page de la revue. Bien que la partie requérante soutienne que la signature ne dénote pas la propriété de la marque, cela n'est pas préjudiciable à la preuve de l'Inscrivant. Compte tenu des faits propres à la présente affaire, il me semble que la fonction d'éditeur de la revue soit quelque peu semblable à la fonction d'un distributeur qui assure le lien entre le fabricant et le consommateur final. Étant donné la nature de la procédure fondée sur l'article 45, je suis disposée à accepter les prétentions de l'Inscrivant suivant lesquelles le paragraphe 50(1) de la Loi n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si la marque a été employée en liaison avec les [TRADUCTION] « encarts éditoriaux/publicitaires dans des publications et périodiques ». Je ne conclus pas pour autant que le paragraphe 50(1) de la Loi n'aurait pas été pertinent pour déterminer si la marque a été employée en liaison avec les autres marchandises et les services si une preuve satisfaisante de l'emploi avait été fournie.

Position de la demanderesse

[14] La demanderesse plaide que le défendeur devait prouver que la marque avait été employée par lui, ou par un détenteur de licence aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi, au cours de la période pertinente suivant l'article 45 de la Loi. De plus, cet emploi devait satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 4(1) de la Loi, qui prévoit que l'emploi de la marque sur les marchandises doit être tel qu'avis de liaison avec la marque est donné aux consommateurs au moment du transfert.

[15] La demanderesse fait valoir que le défendeur ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait. Aucune preuve de ventes des marchandises arborant la marque n'a été présentée et le défendeur n'a pas révélé les clauses du contrat conclu avec le distributeur de la revue dans laquelle la chronique était publiée. Par conséquent, il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une licence permettant au distributeur d'employer la marque. La demanderesse fait donc valoir

que la registraire a commis une erreur en décidant qu'il y avait eu emploi de la marque par le défendeur. La demanderesse ajoute que la registraire a commis une erreur en décidant que la fonction d'éditeur de revue est quelque peu semblable à la fonction de distributeur qui assure le lien entre le fabricant et le consommateur final.

[16] La demanderesse fait également valoir que le défendeur n'a pas présenté d'éléments de preuve additionnels à cet égard en appel, et que conséquemment, une conclusion défavorable devait être tirée suivant les décisions *Sim & McBurney c. Majdell Manufacturing Co.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 306, 7 F.T.R. 54, [1986] A.C.F. n° 547 (QL), et *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, [1980] 2 C.F. 338, [1979] A.C.F. n° 250 (QL), confirmé par *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679, [1980] A.C.F. n° 198.

[17] La demanderesse soutient également qu'une chronique au contenu éditorial publiée dans une revue ne constitue pas des « communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques », comme l'indique la liste des marchandises associées à la marque.

Position du défendeur

[18] L'avocat du défendeur admet qu'aucun emploi de la marque en liaison avec des « encarts publicitaires » n'a eu lieu au cours de la période pertinente, et que, par conséquent, les seules marchandises associées à la marque consistent en des encarts éditoriaux dans des publications ou des périodiques.

[19] Le défendeur fait valoir que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision raisonnable *simpliciter*. Il ajoute que puisque les questions en litige ne portent que sur des conclusions de fait, ou de fait et de droit, concernant l'emploi de la marque, la décision de la registraire ne devrait pas être modifiée à moins qu'il ne soit décidé que ces conclusions étaient déraisonnables.

[20] Le défendeur fait également valoir que les conclusions auxquelles est arrivée la registraire étaient, *inter alia*, que le défendeur était un entrepreneur, qu'il était l'auteur de la chronique arborant la marque, que cette chronique a été publiée dans une revue à plusieurs reprises au cours de la période pertinente et que cette chronique était signée par lui. La registraire a conclu que cela était suffisant pour démontrer l'emploi de la marque au sens de l'article 45 de la Loi et que cette décision était raisonnable à la lumière de la preuve présentée et de l'ensemble des circonstances.

[21] Le défendeur ajoute que la définition du mot « encart » inclut le fait [TRADUCTION] « d'introduire (une lettre, un mot, un article ou une publicité dans un texte, un journal, etc.) » selon le *Concise Oxford Dictionary*, et que, par conséquent, la chronique du défendeur au contenu éditorial publiée dans la revue *Vancouver* est une marchandise au sens de « communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques ».

Dispositions pertinentes de la Loi

[22] Les dispositions de la Loi les plus pertinentes auxquelles je me référerai pour les besoins du présent appel sont les suivantes :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

« marchandises » Sont assimilées aux marchandises les publications imprimées.

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d'une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l'une des modifications suivantes :

c) la modification de l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;

(2) Une demande d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard

2. In this Act,

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services

“wares” includes printed publications;

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

41. (1) The registraire may, on application by the registered owner of a trade-mark made in the prescribed manner, make any of the following amendments to the register:

(c) amend the statement of the wares or services in respect of which the trade-mark is registered;

(2) An application to extend the statement of wares or services in respect of which a

desquels une marque de commerce est déposée à l'effet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la requête de modification.

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des 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.

(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.

(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 marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois

trademark is registered has the effect of an application for registration of the trade-mark in respect of the wares or services specified in the application for amendment.

45. (1) The registraire 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 registraire 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 wares 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.

(2) The registraire 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.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the registraire or the failure to furnish any evidence, it appears to the registraire that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date

ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

(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.

(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.

50. (1) 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 marchandises 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.

of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) When the registraire 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 therefore to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

(5) The registraire 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.

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, 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 trade-mark in that country by the owner.

La norme de contrôle

[23] En l'espèce, les questions en litige portent principalement sur des conclusions de fait, ou des conclusions mixtes de droit et de fait, rendues par la registraire. Le défendeur et la demanderesse conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable *simpliciter*, et les deux parties me demandent donc d'appliquer cette norme.

[24] De fait, comme aucune preuve additionnelle n'a été présentée en appel, la jurisprudence montre que les tribunaux ont généralement appliqué la norme de la décision raisonnable *simpliciter* aux appels interjetés à l'encontre de décisions du registraire en vertu de l'article 56 de la Loi : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321, au paragraphe 40; *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), (2000) 5 C.P.R. (4th) 180, [2000] A.C.F. n° 159 (QL), au paragraphe 51.

[25] Par conséquent, la norme de la décision raisonnable *simpliciter* a également été appliquée dans des appels interjetés à l'encontre de décisions rendues par le registraire en vertu de l'article 45 de la Loi : *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener (C.A.)*, 2001 CAF 66, [2001] 3 C.F. 102, (2001) 12 C.P.R. (4th) 89, [2001] A.C.F. n° 437 (QL), au paragraphe 8; *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Ltd.*, 2005 CF 1012, (2005) 45 C.P.R. (4th) 236, [2005] A.C.F. n°1250 (QL), au paragraphe 25; *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443, [2000] A.C.F. n° 1897 (QL), au paragraphe 5; *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)*, 2004 CF 1703, (2004) 39 C.P.R. (4th) 261, [2004] A.C.F. n° 2086 (QL), au paragraphe 6.

[26] Néanmoins, suivant l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (*Dunsmuir*), aux paragraphes 34, 44 et 45, la norme de la décision raisonnable *simpliciter* a été fondue dans une norme unique de raisonabilité. Par conséquent, j'appliquerai la norme de la raisonabilité en l'espèce. Comme on peut le lire dans l'arrêt *Dunsmuir* au paragraphe 47, en matière de contrôle judiciaire, le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Questions en litige

- [27] Les questions pertinentes dans le présent appel sont les suivantes :
- a. La registraire a-t-elle commis une erreur en décidant qu'elle n'avait pas à entreprendre un examen de la distinctivité ou de la validité de la marque VANCOUVER LIFE dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45?
 - b. La registraire a-t-elle commis une erreur en concluant que l'emploi de la marque VANCOUVER LIFE en liaison avec les marchandises « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques » avait été démontré pour la période pertinente?

Analyse

[28] L'article 45 de la Loi prévoit une procédure simple et rapide pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées et pour limiter les types de marchandises et de services liés à une marque déposée à ceux pour lesquels la marque est réellement employée.

L'article 45 n'intéresse que les marques qui ont été déposées. Dans la procédure de radiation prévue à l'article 45, la seule question pertinente vise à déterminer si la marque déposée a été, à l'égard des marchandises et services spécifiées dans l'enregistrement, employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant l'avis transmis par le registraire en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi.

[29] Par conséquent, il incombait au défendeur de montrer en l'espèce que la marque de commerce VANCOUVER LIFE avait été employée en liaison avec les marchandises « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques » au cours de la période de trois ans précédant l'avis que lui a transmis la registraire.

[30] La registraire a refusé d'entreprendre un examen de la distinctivité ou de la validité de la marque, comme la demanderesse le lui demandait. J'estime que la registraire n'a pas commis d'erreur à cet égard. De fait, l'arrêt de la Cour d'appel fédéral *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener*, précité, fournit une réponse claire et convaincante à la première question soulevée.

[31] La marque de commerce en litige dans l'affaire *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener* était COUNTRY LIVING, qui était enregistrée en liaison avec des « périodiques imprimés, à savoir des magazines ». Une section publiée régulièrement intitulée COUNTRY LIVING était incluse dans la revue *Country Guide*. La marque COUNTRY LIVING ne figurait pas dans la table des matières de la revue différemment des autres sections importantes de la revue. Une procédure a été engagée en vertu de l'article 45 à l'égard de la marque de commerce. Le registraire a conclu que ce qui distinguait la revue des autres était l'emploi des mots « *Country Guide* » et non ceux de la section COUNTRY LIVING. Par conséquent, le registraire s'est appuyé sur cet argument pour radier la marque de commerce du registre. La Cour d'appel fédérale a annulé cette décision, et ce faisant elle a formulé les commentaires suivants, qui sont particulièrement pertinents en l'espèce (aux paragraphes 14 à 16) :

14 En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions sous l'article 45 et a commis une erreur de droit en s'engageant dans une enquête pour décider si les mots « *Country Living* » étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l'appelante. Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l'article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis.

15 En l'espèce, le fait que la marque de commerce déposée « *Country Living* » était apposée sur le magazine *Country Guide* lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine dans la pratique normale du commerce n'est pas contesté. Nous sommes d'avis qu'une fois qu'il a été établi qu'une marque de commerce déposée, telle qu'elle est inscrite dans le registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'enquête prévue à l'article 45 est terminée.

16 Comme l'a dit le juge Hugessen, de la Cour d'appel dans *Meredith & Finlayson c. Canada (registraire des marques de commerce)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, à la page 412, relativement à l'article 45 :

[...] Cette disposition ne vise manifestement pas la tenue d'une instruction qui porterait sur une question de faits contestée mais, plus simplement, à donner au propriétaire inscrit l'occasion d'établir, s'il le peut, que sa marque est employée, ou bien d'établir les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas, le cas échéant.

Comme le souligne le juge Hugessen, l'article 45 n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante. Il s'agit d'une méthode simple et rapide, et d'utilité publique, de radier du registre les marques tombées en désuétude. Si le but recherché par l'intimé est d'empêcher l'appelante d'utiliser la marque de commerce déposée « Country Living » à cause d'un conflit potentiel entre l'appelante et le client de l'intimé, il peut le faire en utilisant le recours prévu à l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[32] Ce n'est pas dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45 de la Loi que des questions telles que la distinctivité ou l'invalidité d'une marque de commerce doivent être tranchées.

[33] En ce qui concerne la deuxième question en litige, la registraire a conclu que le défendeur était l'auteur d'une chronique au contenu éditorial portant le titre VANCOUVER LIFE et que cette chronique a été publiée régulièrement dans la revue *Vancouver* au cours de la période de trois ans ayant précédé l'avis transmis en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi. La registraire a également conclu que le défendeur était un entrepreneur, que la chronique incluait sa signature et que le symbole ^{MC} utilisé pour présenter VANCOUVER LIFE comme marque de commerce

figurait souvent dans le titre de la chronique. Bien que le symbole ^{MC} n'associait pas clairement la propriété de la marque à la demanderesse, la registraire a conclu que cela ne nuisait pas à l'argumentaire du défendeur, car l'emploi par le défendeur lui-même ou par l'entremise du distributeur de la revue *Vancouver* constituait un emploi pour les besoins de la procédure prévue à l'article 45, indépendamment de la question de savoir s'il avait été démontré ou non que le distributeur possédait une licence pour la marque en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi.

[34] Il n'est pas nécessaire de décider si la preuve de l'existence d'une licence décernée en vertu du paragraphe 50(1) était nécessaire pour démontrer l'emploi de la marque par l'entremise du distributeur. De fait, la preuve présentée par le défendeur, notamment son affidavit et divers extraits de plusieurs numéros de la revue *Vancouver*, était suffisante en l'espèce pour permettre à la registraire de conclure raisonnablement qu'il y avait eu emploi de la marque VANCOUVER LIFE par l'entremise d'une chronique au contenu éditorial publiée dans cette revue.

[35] Cependant, le cœur de la question en l'espèce consiste à déterminer si un tel emploi était en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement. En d'autres mots, la registraire pouvait-elle raisonnablement tenir pour acquis que les chroniques au contenu éditorial publiées dans une revue constituaient des « communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques »? J'estime que la registraire ne pouvait pas raisonnablement tirer une telle conclusion pour les motifs suivants.

[36] L'argument du défendeur en l'espèce est que le substantif « encart » dans la liste des marchandises associées à la marque devrait être interpréter comme renvoyant au verbe « encarter », et que par conséquent l'emploi visé dans l'enregistrement n'est pas limité à des documents distincts et séparés encartés dans des publications et des périodiques, mais inclut également ce qui est « encarté » dans une revue par l'entremise d'une chronique.

Essentiellement, il s'agit de déterminer si l'expression « communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques » peut raisonnablement être interprétée comme équivalant à « éditoriaux encartés dans des publications et périodiques ». J'estime que non. Malgré cette conclusion, je tiens à préciser que je ne tranche pas la question de savoir s'il est possible d'enregistrer une marque de commerce en vertu de la Loi en vue de son emploi dans une chronique au contenu éditorial publiée dans une revue ou un journal. La réponse à cette question n'est pas pertinente dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Je ne fais que conclure que les marchandises visées par l'enregistrement en l'espèce ne s'étendent pas à cet emploi.

[37] La liste des marchandises spécifiées dans l'enregistrement en liaison avec la marque doit être lue dans le contexte général de l'enregistrement original, qui est formulé de la manière suivante : « [p]ublications imprimées, notamment des revues, guides, livres, journaux, communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques ».

[38] Le substantif « encart » est défini par le *The New Oxford Dictionary of English*, Oxford University Press, 1998 comme étant [TRADUCTION] « une chose encartée, plus particulièrement

une feuille ou un feuillet comportant généralement une publicité, dans une revue ou une autre publication ». Le *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, 1987, définit ce nom comme [TRADUCTION] « une chose qui est encartée ou destinée à être encartée; plus précisément, document écrit ou imprimé encarté (par exemple, entre les pages d'un livre) ». Il est intéressant de noter que la version française de la décision de la registraire utilise le français « encarts » pour traduire l'anglais « inserts », mais ma décision ne s'appuie pas sur cette traduction.

[39] Le substantif « encart » et son pluriel « encarts » renvoient donc à un type de publication qui n'est pas reliée et qui est encarté dans une revue, la plus part du temps à des fins publicitaires ou promotionnelles.

[40] En l'espèce, le défendeur essaie de modifier l'extrait « communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques » et de le transformer en [TRADUCTION] « éditoriaux encartés dans des publications et des périodiques » afin que l'enregistrement corresponde à l'emploi de la marque que fait actuellement le défendeur. Cela ne lui est pas permis dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 45 de la Loi. Une modification suivant l'alinéa 41(1)c) de la Loi serait nécessaire à cette fin. Une telle modification aurait, suivant le paragraphe 41(2) de la Loi, l'effet d'une demande d'enregistrement de la marque de commerce à l'égard des marchandises spécifiées; elle supposerait examen et publication et pourrait faire l'objet d'une opposition en vertu de l'article 38 de la Loi.

[41] Par conséquent, je conclus que la registraire ne pouvait raisonnablement présumer que les marchandises « communiqués et encarts éditoriaux ou publicitaires dans des publications et périodiques » incluait une chronique au contenu éditorial publiée dans une revue.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. L'appel est accueilli, avec dépens en faveur de la demanderesse;
2. La marque de commerce n° LMC487486 est radiée en application des paragraphes 45(3) et (5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

« Robert M. Mainville »

Juge

Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1055-09

INTITULÉ : SIM & MCBURNEY c. MALCOLM PARRY

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) (par vidéoconférence)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 janvier 2010

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENTS :** Le juge Mainville

DATE DES MOTIFS : Le 4 février 2010

COMPARUTIONS :

Kenneth D. MacKay

POUR LA DEMANDERESSE

Teresa Tomchak

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM, LOWMAN, ASHTON, &
MCKAY LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

FARRIS, VAUGHAN, WILLS &
MURPHY LLP
Avocats
Vancouver (C.-B).

POUR LE DÉFENDEUR