



**Date : 20100309**

**Dossier : T-1020-09**

**Référence : 2010 CF 267**

**Ottawa (Ontario), le 9 mars 2010**

**En présence de Monsieur le juge Barnes**

**ENTRE :**

**TUCUMCARI AERO, INC.**

**demanderesse**

**et**

**CASSELS, BROCK & BLACKWELL S.R.L.**

**défenderesse**

**MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT**

[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Tucumcari Aero, Inc. (Tucumcari) en vertu de l'art. 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Tucumcari conteste la décision datée du 9 avril 2009 par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a ordonné la radiation de l'enregistrement n° 496171 pour la marque de commerce « Moto Mirror & Dessin » (la marque de commerce Moto Mirror). La marque de commerce Moto Mirror est enregistrée au Canada en liaison avec des rétroviseurs pour camions et automobiles (les marchandises).

I. Le contexte

[2] Le 3 novembre 2006, le registraire a donné à Tucumcari l'avis prévu à l'art. 45 de la Loi, lui enjoignant de démontrer que la marque de commerce Moto Mirror a été employée au Canada entre le 3 novembre 2003 et le 3 novembre 2006 (la période pertinente). Tucumcari a produit en réponse un affidavit souscrit par M. James Williams attestant l'emploi de la marque de commerce Moto Mirror en liaison avec des rétroviseurs pour camions et véhicules commerciaux au cours de la période pertinente et invoquant le contrôle exercé par Tucumcari sur la qualité des rétroviseurs, en vertu d'un accord d'octroi de licence non spécifié.

[3] Selon le registraire, Tucumcari avait établi l'emploi de la marque de commerce Moto Mirror au Canada au cours de la période pertinente, en liaison avec des rétroviseurs pour camions et véhicules commerciaux. Toutefois, le registraire a conclu que l'affidavit de Williams était ambigu en ce qui concerne le contrôle de Tucumcari sur les caractéristiques ou la qualité des produits en question, comme le prévoit le par. 50(1) de la Loi. Sous réserve d'appel, le registraire a ordonné la radiation de la marque de commerce Moto Mirror, conformément au par. 45(5) de la Loi. Tucumcari porte maintenant en appel cette décision.

*La preuve présentée à la Cour*

[4] Aux fins du présent appel, Tucumcari a produit un affidavit complémentaire souscrit par M. Raymond Miller, le vice-président de Commercial Vehicle Group, Inc., lequel fournit des éclaircissements au sujet de la preuve concernant le contrôle exercé sur les marchandises portant la marque de commerce. L'affidavit confirme les faits suivants et la chronologie des événements pertinents :

- a) Au cours de la période pertinente, Tucumcari a été la propriétaire de la marque de commerce Moto Mirror.
- b) Le 15 juillet 1997, Tucumcari a concédé par licence à Echlin Inc. et à Moto Mirror Inc. en vertu d'un accord (l'accord de licence) l'emploi exclusif de la marque de commerce Moto Mirror aux États-Unis, au Canada et ailleurs (Echlin et Moto Mirror ont fusionnées en 1999 sous le nom d'Echlin Inc. (Echlin)).
- c) En mars 2000, Echlin a vendu tous ses actifs, y compris l'accord de licence, à Commercial Vehicle Systems, Inc. (CVS) et Tucumcari a consenti par écrit à la cession de l'accord de licence à CVS. CVS a changé sa raison sociale en 2005 pour Sprague Devices, Inc. (ci-après appelée CVS/Sprague). À l'époque de la vente, les représentants de CVS/Sprague sont allés en Caroline du Nord pour obtenir des renseignements sur le dessin et les caractéristiques des rétroviseurs portant la marque de commerce Moto Mirror.
- d) Le 1<sup>er</sup> mars 2001 CVS/Sprague a conclu un accord d'approvisionnement et de services (l'accord d'approvisionnement) avec National Seating Company, Inc. (National Seating). CVS/Sprague et National Seating sont des sociétés affiliées. L'accord d'approvisionnement prévoyait que National Seating fabrique des

rétroviseurs extérieurs pour véhicules commerciaux pour CVS/Sprague et commercialise ces produits à ses clients.

- e) Les rétroviseurs fabriqués par National Seating pour CVS/Sprague et qui ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente portaient une étiquette métallique qui affichait la marque de commerce Moto Mirror.
- f) Au cours de la période pertinente, National Seating a vendu les rétroviseurs portant la marque de commerce à des clients canadiens, le montant de ces transactions s'élevant à plus de 2,8 millions \$US.

## II. La question en litige

[5] L'enregistrement de la marque de commerce Moto Mirror devrait-il être radié ou modifié en raison de défaut d'emploi de la marque par Tucumcari au cours de la période pertinente?

## III. Analyse

### *Norme de contrôle et fardeau de la preuve*

[6] L'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée* (2000), [2000] 3 C.F. 145, au par. 51, 252 N.R. 91 (C.A.), comprend un examen approfondi de la norme de contrôle applicable à un appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi, et je souscris aux propos suivants :

51 Je pense que l'approche suivie dans les affaires *Benson & Hedges et McDonald's Corp.* est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la

Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

[7] En l'espèce, une preuve additionnelle substantielle a été déposée pour le compte de Tucumcari sous la forme de l'affidavit de M. Miller. L'accord de licence et l'accord d'approvisionnement joints à l'affidavit traitent du contrôle sur la qualité des rétroviseurs en liaison avec la marque de commerce Moto Mirror. Je suis convaincu que cette nouvelle preuve répond aux ambiguïtés qui avaient préoccupé le registraire et qu'elle aurait pu avoir un effet sur ses conclusions sur la question déterminante du contrôle indirect. Par conséquent, je dois arriver à ma propre conclusion sur cette question.

[8] En ce qui concerne la preuve nécessaire pour établir l'« emploi » au sens de l'art. 44 de la Loi, j'appliquerais l'énoncé bien connu de la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, à la page 293, 8 F.T.R. 310 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) :

Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 44 sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage. Cette procédure a été décrite avec justesse comme visant à éliminer du registre le « bois mort ». L'article 44 ne prévoit pas de décision sur la question de l'abandon, mais attribue simplement au propriétaire inscrit la charge de prouver l'emploi de la marque au Canada ou les circonstances spéciales pouvant justifier son défaut d'emploi. La décision du registraire ne se prononce pas définitivement sur les droits substantifs, mais uniquement sur la

question de savoir si l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible de radiation conformément à l'article 44. Si l'utilisateur est fiable, la preuve déposée en réponse à l'avis doit « indiquer » que la marque est employée ou, du moins, se rapporter à des faits dont on peut déduire un tel emploi. Une simple démarche statutaire, sous forme de stricte déclaration stipulant que l'inscrivant employait couramment la marque de commerce, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises, ne suffit pas pour en établir l'usage, à moins qu'elle soit accompagnée de faits qui la corroborent d'une manière descriptive. La preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce. La preuve qui donne suite à l'avis de l'article 44 doit se fonder sur la qualité, non la quantité, et une preuve surabondante serait inutile et injustifiable. [La jurisprudence citée est omise.]

Voir également *Barrigar & Oyen c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 54 C.P.R. (3d) 509, à la page 511, 46 A.C.W.S. (3d) 948 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

*La marque de commerce Moto Mirror devrait-elle être radiée?*

[9] La décision du registraire est inattaquable compte tenu de la preuve dont il a été saisi.

Cette preuve a été jugée suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce Moto Mirror au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des rétroviseurs pour camions et véhicules commerciaux et la défenderesse ne conteste pas cette partie de la décision. Ce qui manquait devant le registraire était la preuve que Tucumcari contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des rétroviseurs, de sorte que Tucumcari bénéficie de l'emploi sous licence de la marque de commerce. Le registraire a conclu que la preuve du contrôle était ambiguë et je souscris à son avis.

[10] La preuve que Tucumcari a omis de produire en première instance, mais qu'elle a présentée à la Cour, est la preuve détaillée par affidavit décrivant expressément les relations d'entreprise et les relations contractuelles existantes entre Tucumcari, CVS/Sprague et sa société affiliée National Seating. Les copies des accords de licence et de sous-licence figurent au dossier de la Cour.

[11] La principale question dont je suis saisi est de savoir si la preuve est maintenant suffisante pour établir l'existence du contrôle exercé par Tucumcari sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises portant la marque de commerce.

[12] La défenderesse reconnaît que l'octroi de sous-licences à l'égard d'une marque de commerce est permis au Canada, et en fait, il me semble que la référence au contrôle indirect au par. 50(1) de la Loi soit une reconnaissance en ce sens. Il semble qu'il existe peu de jurisprudence sur les conditions permettant d'établir que l'inscrivant contrôle indirectement la qualité des marchandises fabriquées sous sous-licence. La défenderesse soutient que, à tout le moins, l'accord de sous-licence devrait être explicitement subordonné aux modalités de contrôle prévues dans l'accord de licence cadre. Dans la décision *Sara Lee Corp. c. Intellectual Property Holding Co.* (1998), 76 C.P.R. (3d) 71, [1997] C.O.M.C. n° 95 (QL) (C.O.M.C.), cette forme de relations contractuelles a été jugée suffisante pour satisfaire à l'exigence de contrôle indirect imposée par la Loi. Il est vrai que les accords invoqués par Tucumcari pour établir l'existence du contrôle ne sont pas aussi clairs que ceux qui ont été examinés dans l'affaire *Sara Lee*. Néanmoins, pour ce qui est du respect des exigences prévues à l'art. 45 de la Loi, je suis

convaincu que la preuve du contrôle indirect exercé par Tucumcari suffit pour satisfaire au seuil exigé.

[13] L'accord de licence conclu entre Tucumcari et CVS/Sprague traite effectivement de la qualité des produits, comme suit, à l'article 4.01 :

[TRADUCTION]

4.01 Les licenciés conviennent d'apposer les marques de commerce employées sous licence uniquement sur des produits de qualité égale aux échantillons examinés précédemment et approuvés par le donneur de licence. Les licenciés sont tenus de remettre au donneur de licence chaque année, à leurs frais et à l'adresse susmentionnée, un échantillon de chacun des nouveaux produits mis en vente sous les marques de commerce employées sous licence. Le donneur de licence a également le droit de vérifier la qualité des produits portant une marque de commerce en examinant personnellement un échantillon représentatif correspondant, à condition que toute inspection soit effectuée durant les heures de bureau et de façon à éviter toute atteinte aux activités des licenciés. La vérification de la qualité autorisée en vertu du présent article ne s'étend pas à l'essai destructif de plus d'un article de chaque nouveau modèle de produit et ce, sans aucuns frais pour le donneur de licence. Le donneur de licence a le droit d'acheter au prix coûtant des articles supplémentaires aux fins d'essai et d'évaluation.

[14] L'accord d'approvisionnement conclu entre CVS/Sprague et National Seating prévoit la fourniture par National Seating de rétroviseurs extérieurs pour véhicules commerciaux fabriqués selon les modalités, la qualité et les caractéristiques établies par CVS/Sprague. L'article 5.1 de cet accord porte sur la qualité des produits et énonce ce qui suit :

[TRADUCTION]

**5.1 Qualité et caractéristiques.** Tous les produits fabriqués et fournis par le fournisseur en vertu du présent accord respectent la conception et la fabrication approuvée par CVS. L'examen effectué par CVS ou son autorisation donnée à l'égard des dessins, des dessins techniques, des procédures de contrôle de la qualité, ou

de tout autre aspect lié à la conception et à la fabrication des produits visés par le présent accord ne libère pas le fournisseur de l'obligation de fabriquer des produits conformes à toutes dispositions applicables des lois, ordonnances, règles, codes et règlements des autorités fédérales, d'État et locales.

[15] Je ne suis pas d'accord pour dire que, dans le contexte de l'octroi de sous-licences, le contrôle indirect prévu au par. 50(1) de la Loi exige qu'il soit expressément prévu dans l'accord de licence que l'inscrivant continue à établir si la qualité des marchandises produites a été maintenue. Ce qui est exigé, c'est que l'inscrivant soit en mesure de contrôler la qualité des produits dans l'exercice de ses droits contractuels par rapport à l'intermédiaire qui peut à son tour contrôler la qualité des produits visés par le contrat conclu avec le sous-titulaire de licence. Dans la mesure où l'inscrivant maintient efficacement la continuité du contrôle de la qualité aux termes de la série de contrats, aucune condition ni disposition spéciale n'est requise.

[16] Je suis convaincu que les accords conclus entre Tucumcari, CVS/Sprague et National Seating sont suffisants pour établir que Tucumcari a contrôlé indirectement la qualité des rétroviseurs portant la marque de commerce, au cours de la période pertinente.

[17] Je ne crois pas que le paragraphe 8 de l'affidavit de M. Miller soit vague ou ambigu comme le soutient la défenderesse; celle-ci pouvait certainement contre-interroger M. Miller si elle croyait qu'il fallait clarifier certains points. D'après ce que je comprends du paragraphe 8, lorsqu'Echlin a vendu ses actifs à CVS/Sprague en mars 2000, des représentants de CVS/Sprague sont allés en Caroline du Nord pour obtenir les renseignements sur le contrôle de la qualité nécessaires pour assurer la continuité de la conception et de la qualité des rétroviseurs

portant la marque de commerce Moto Mirror. Il ressort implicitement de cette preuve qu'Echlin a fourni ces renseignements dans le cadre de la vente de ses actifs. M. Miller a déclaré également qu'après la conclusion de l'accord d'approvisionnement avec National Seating, les rétroviseurs portant la marque de commerce Moto Mirror ont été fabriqués [TRADUCTION] « conformément aux dessins et aux instructions de fabrication fournis par Sprague Devices ». Au moment de la vente de ses actifs à CVS/Sprague, Echlin a sollicité et obtenu le consentement de Tucumcari à la cession de l'accord de licence à CVS/Sprague. Echlin a également avisé Tucumcari que les activités quotidiennes sous la gestion de CVS seraient essentiellement les mêmes et que la nouvelle propriétaire continuerait à fournir [TRADUCTION] « les mêmes produits et services de haute qualité ». Bien que l'accord de licence ne contienne aucune disposition autorisant expressément l'octroi de sous-licences, il ne contient non plus aucune disposition spécifique l'interdisant. Quoiqu'il en soit, la preuve dont je dispose est suffisante pour me permettre d'inférer que Tucumcari a consenti à cet accord de sous-licence<sup>1</sup>. Si l'on peut conclure à l'existence implicite d'un accord de licence en vigueur, je ne vois pas pourquoi l'inscrivant ne pourrait pas consentir à un accord de sous-licence sur le même fondement : voir *Wells' Dairy Inc. c. U L Canada Inc.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 77, aux par. 38 à 40, 98 A.C.W.S. (3d) 189 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

[18] La défenderesse soutient qu'aux termes de l'accord de licence Tucumcari a renoncé à l'exercice du contrôle sur la marque de commerce Moto Mirror dans le cadre d'une entente prévoyant le paiement de redevances et entraînant la cession de la propriété de la marque de commerce Moto Mirror après une période de 10 ans. Je ne suis pas d'accord pour dire que

---

<sup>1</sup> Je ne considère pas que l'article 2.06 de l'accord de licence interdit l'octroi de sous-licences dans le cas où Tucumcari souscrit à une telle entente.

l'accord de licence peut être interprété de cette manière. Il est vrai qu'aux termes de l'accord de licence CVS/Sprague faisait en fin de compte l'acquisition de la marque de commerce Moto Mirror, mais avant que l'accord ne soit dûment signé, Tucumcari conservait la propriété de la marque ainsi que son intérêt à conserver l'achalandage attaché à la marque. Il en est ainsi parce qu'en vertu de l'article 6.01 de l'accord de licence, CVS/Sprague était tenue de satisfaire à toutes ses obligations essentielles sous peine de résiliation de l'accord et de rétablissement du droit de Tucumcari à l'usage de sa marque de commerce. Ce qu'il faut retenir, c'est que Tucumcari a conservé aux termes de l'accord de licence le droit d'exercer un contrôle sur la qualité des produits fabriqués sous la marque de commerce Moto Mirror, y compris le droit d'effectuer une inspection annuelle. Si les produits fabriqués par National Seating sous sous-licence étaient insatisfaisants, Tucumcari pouvait résilier l'accord de licence avec CVS/Sprague et mettre ainsi fin à l'accord de sous-licence. Cela suffit à démontrer l'exercice du contrôle indirect par Tucumcari, comme le prévoit le par. 50(1) de la Loi.

#### *Modification de l'enregistrement*

[19] Ayant conclu que Tucumcari n'avait pas établi l'emploi de la marque de commerce Moto Mirror, comme le prévoit le par. 50(1) de la Loi, le registraire a ordonné que la marque soit radiée. Il était donc inutile que le registraire traite de la question de savoir si la preuve d'emploi de la marque était suffisante pour couvrir toutes les marchandises mentionnées dans l'enregistrement, à savoir des rétroviseurs pour camions et automobiles.

[20] À mon avis, pour établir l'emploi, la preuve doit démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement : voir

*McCarthy Tétrault c. Hilary's Distribution Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 279, [1996] C.O.M.C.

n° 71 (QL) (C.O.M.C.). Puisque la preuve dont je dispose n'établit pas l'emploi de la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des rétroviseurs pour automobiles, l'enregistrement doit être modifié pour en radier ces marchandises.

#### IV. Conclusion

[21] Eu égard à ce qui précède, le présent appel est accueilli en partie et l'enregistrement de la marque de commerce Moto Mirror est modifié pour en radier les rétroviseurs pour automobiles.

**JUGEMENT**

**LA COUR STATUE que** le présent appel est accueilli en partie et que l'enregistrement de la marque de commerce Moto Mirror portant le numéro 496171 est maintenu dans le registre des marques de commerce, avec modification pour en radier les rétroviseurs pour automobiles.

**LA COUR STATUE ÉGALEMENT que** l'intimée doit verser à la demanderesse le montant des dépens de la présente instance selon la colonne II.

« R. L. Barnes »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Semra Denise Omer

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1020-09

**INTITULÉ :** TUCUMCARI AERO, INC.  
c.  
CASSELS, BROCK & BLACKWELL S.R.L.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Toronto (Ontario)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 18 février 2010

**MOTIFS DU JUGEMENT  
ET JUGEMENT :** Le juge Barnes

**DATE DES MOTIFS  
ET DU JUGEMENT :** Le 9 mars 2010

**COMPARUTIONS :**

Diane Cornish  
613-787-1079

POUR LA DEMANDERESSE

Shane Hardy  
416-869-1079

POUR LA DÉFENDERESSE

Elizabeth Sinnott  
416-869-1079

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.  
Avocats  
Ottawa (ON)

POUR LA DEMANDERESSE

Cassels, Brock & Blackwell s.r.l.  
Avocats  
Toronto (ON)

POUR LA DÉFENDERESSE