

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20120829

Dossier : T-1536-12

Référence : 2012 CF 1028

Montréal (Québec), le 29 août 2012

En présence de M^e Richard Morneau, protonotaire

ENTRE :

CORPORATION SUN MEDIA

demanderesse

et

**DUPROPRIO INC.
ET
9059-2114 QUÉBEC INC.**

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Vu la lecture des dossiers des parties et l'audition de leur procureur relativement à une requête en radiation mue par les défenderesses sous les alinéas 221(1) a) et f) des *Règles des Cours fédérales* (les règles) aux fins d'obtenir la radiation de la déclaration d'action de la demanderesse (la déclaration) et le rejet de son action au motif essentiel que cette Cour n'a pas juridiction sur la cause d'action y soulevée, et que, partant, la déclaration doit être vue comme ne présentant aucune cause d'action valable.

[2] Vu qu'il est raisonnable pour les fins de notre étude de voir les remèdes centraux de la déclaration de la façon suivante telle que décrite par les défenderesses à leur dossier de requête :

2. Par son action, la Demanderesse cherche à obtenir de cette Honorable Cour des déclarations (telles que précisées au paragraphe 1.a), 1.b) et 1.c) de l'action) à l'effet que son utilisation des marques de commerce **VIA PROPRIO, VIA PROPRIO DESIGN** et du nom de domaine **VIAPROPRIO.CA** ne seraient pas contraires aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, considérant les droits détenus par les Défenderesses.

[3] Vu que les défenderesses soutiennent que la Cour n'aurait pas juridiction sur une telle action déclaratoire puisque la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, telle qu'amendée, (la LMC), ne contient pas une disposition expresse à cet effet aux fins de satisfaire la juridiction statutaire de notre Cour.

[4] Vu que de façon centrale les défenderesses s'en remettent à la décision de notre Cour dans l'arrêt *Peak Innovation Inc. c. Meadowland Flowers Ltd.*, 2009 FC 661 (l'arrêt *Peak Innovation*). Dans cet arrêt, la Cour a déterminé qu'elle n'avait pas juridiction sous la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1985, ch. I-9 (la LDI) pour émettre en faveur du demandeur une déclaration à l'effet que certains de ses produits ne contrevenaient pas aux dessins industriels enregistrés de la défenderesse puisque cette loi ne contenait pas une disposition expresse prévoyant ce remède.

[5] Vu que la Cour dans l'arrêt *Peak Innovation* a écarté l'application du paragraphe 20(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. 1985, ch. F-7, telle qu'amendée, (la Loi) comme assise à l'action déclaratoire devant elle puisque suivant la Cour les arrêts *Radio Corporation of America v. Philco Corporation (Delaware)*, [1966] R.C.S. 296 (l'arrêt *Radio Corporation*) et *Cellcor Corp. of Canada Ltd. et al. v. Kotacka* (1976), 27 C.P.R. (2d) 68 (l'arrêt *Cellcor*) avaient établi que ledit

paragraphe 20(2) de la Loi ne donne pas en soi juridiction à la Cour à l'égard d'une cause d'action à moins que celle-ci soit prévue indépendamment par une loi fédérale. Voici comment la Cour s'exprime à cet effet dans l'arrêt *Peak Innovation* :

[9] Section 20(2) of the *Federal Courts Act* only establishes jurisdiction for remedies where jurisdiction for the underlying cause of action is established elsewhere in a statute. This is supported by the analysis used in *Radio Corporation of America v. Philco Corporation (Delaware)*, [1966] S.C.R. 296 (S.C.C.); and *Cellcor Corp. of Canada Ltd. v. Kotacka* (1976), 27 C.P.R. (2d) 68 (F.C.A.).

[10] It is plain and obvious that s. 20(2) of the *Federal Courts Act* by itself cannot establish jurisdiction for a cause of action of non-infringement of an industrial design.

[6] Vu, quant au paragraphe 20(2) de la Loi, qu'il se lit comme suit :

20. (2) Elle [La Cour fédérale] a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la <i>Loi sur les topographies de circuits intégrés</i> .	20. (2) The Federal Court has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of an Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trademark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a).
---	---

[7] Vu par ailleurs que la portée de la décision de la Cour suprême dans l'arrêt *Radio Corporation* est possiblement plus limitée que celle y attribuée dans l'arrêt *Peak Innovation*. En effet, dans *Radio Corporation* la Cour suprême avait à résoudre une situation bien précise, à savoir si l'appelante :

... had the right, in proceedings taken pursuant to s. 45(8) [de la *Loi sur les brevets*, édictée en 1952], to attack claims contained in the respondent's application in relation to which no conflict had been found by the Commissioner.

[8] Pour soutenir une telle possibilité, l'appelante se référait alors à l'article 21 de la *Loi sur la Cour de l'Échiquier*, S.R.C. 1952, c. 98. Cet article 21 correspond pour l'essentiel à l'article 20 de la Loi.

[9] Bien que la Cour suprême cite les propos du Président Jackett qui lui voyait en obiter que cet article 21 n'était pas attributif en soi de juridiction en l'absence d'une disposition statutaire séparée à cet effet, la Cour suprême n'endosse néanmoins pas expressément cette vue. La Cour suprême dans *Radio Corporation* cherche simplement à répondre à la question centrale devant elle en édictant que l'économie de la *Loi sur les brevets*, alors en vigueur, et plus particulièrement celle de son article 45, font qu'une action touchant un conflit de demandes de brevet ne peut porter que sur les revendications qui étaient en litige devant le Commissaire. Voici à cet effet comme la Cour suprême s'exprime :

The important point is, however, that, since 1923, Parliament has made it clear in the provisions of the various *Patent Acts* that, notwithstanding the jurisdiction conferred by the *Exchequer Court Act* upon the Exchequer Court to deal with conflicting patent applications, the right to seek redress in that Court by an applicant is governed and limited by the provisions of the *Patent Act* respecting conflicting applications. The conclusion which I draw from the legislative history of the provisions of the *Patent Act* respecting conflicting applications is that, although jurisdiction is conferred upon the Exchequer Court by s. 21 of the *Exchequer Court Act* in cases of conflicting applications for a patent, the right of a party involved in such a conflict to attack the patent application of another party is governed by s. 45 and such party is restricted to such rights as are conferred by that section. As previously stated, it is the

opinion of this Court that proceedings under subs. (8) of that section are limited to the subject matter of the claims found to be in conflict by the Commissioner.

In my opinion, therefore, this appeal should be dismissed with costs.

[Je souligne.]

[10] Vu qu'ainsi il n'est pas clair et évident que l'arrêt *Radio Corporation* ait la portée que l'arrêt *Peak Innovation* lui attribue.

[11] Vu, par ailleurs, que la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Cellcor* a possiblement aussi une portée plus limitée que celle y attribuée dans l'arrêt *Peak Innovation*. Dans *Cellcor*, la Cour avait à déterminer si la Cour fédérale de première instance avait juridiction à son niveau pour décider si le demandeur devant elle était la personne en droit de rechercher et d'obtenir des lettres patentes sous la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, ch. P-4. Dans cette affaire, le demandeur avait entrepris une action déclaratoire en ce sens, et, en sa qualité d'intimé devant la Cour d'appel fédérale, il soutenait que l'article 20 de la Loi donnait juridiction à la Cour à cet égard.

[12] Au nom de la Cour d'appel, le juge Pratte a déclaré que dans les circonstances du cas précis devant lui il ne considérerait pas que ledit article 20 donnait juridiction à la Cour parce que sous la *Loi sur les brevets* c'est le Commissaire qui doit en premier lieu déterminer si un brevet doit être accordé à une personne. C'est là à mon avis la portée limitée de cet arrêt.

[13] Les propos précis du juge Pratte sont les suivants :

Assuming that the declaration sought in this action is a remedy respecting a patent of invention, within the meaning of s. 20, I am

nevertheless of opinion that, in the circumstances of this case, it is not a relief that the Federal Court has power to grant because I agree with the appellants' view that there is no legal basis for it. Under the *Patent Act*, the official who must first decide whether a patent may issue to an applicant is the Commissioner. The Act does not empower the Courts to give him directions on the decision he should reach; it is only if he is alleged to have made a wrong decision that, under the statute, the Courts may be seized of the matter. In my view, it would be contrary to the scheme of the *Patent Act* for the Courts to assume the power, in a case like the present one, to make the declaration sought. In my opinion, the power of the Court, under Rule 1723, to make "binding declarations of right" cannot be exercised in respect of letters patent of invention when its exercise is not expressly or impliedly contemplated by the *Patent Act* or another statute within the legislative jurisdiction of Parliament.

[Je souligne.]

[14] Vu qu'ainsi il n'est pas clair et évident que l'arrêt *Cellcor* ait la portée que l'arrêt *Peak Innovation* lui attribue.

[15] Vu par ailleurs, et sur un autre plan, que l'action de la demanderesse implique ici la LMC et non la LDI, comme c'était le cas dans l'arrêt *Peak Innovation*, et que cette distinction en combinaison avec la dynamique différente du présent dossier isolent possiblement la portée de ce dernier arrêt.

[16] Il est vrai au départ que la LDI contient en son article 15.2 un article similaire à l'article 55 de la LMC. Ces articles se lisent respectivement comme suit :

15.2 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d'un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action en violation d'un droit exclusif.

15.2 The Federal Court has concurrent jurisdiction to hear and determine
 (a) any action for the infringement of an exclusive right; and
 (b) any question relating to

the proprietorship of a design or any right in a design.

55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.

[17] Bien que l'économie des propos dans l'arrêt *Peak Innovation* ne nous l'indique pas, il est possible de soutenir que la Cour n'ait pas dans *Peak Innovation* élaboré sur l'article 15.2 de la LDI (la Cour se contentant de lister cet article au terme d'une énumération) et n'ait pas vu dans ce même article une assise de juridiction puisque sous la LDI, tel que l'a soutenu la demanderesse, seul un dessin enregistré aurait des droits sous cette loi et que les produits du demandeur alors n'avaient pas ce statut.

[18] Même si en bout de ligne tel pourrait ne pas être l'interprétation à donner à la LDI (voir le libellé de l'article 15.2), il n'en demeure que dans le cas qui nous occupe, tel qu'il ressort du texte de la déclaration, il y a eu dépôt par la demanderesse de la marque VIA PROPRIO en vue de son enregistrement. Ainsi, dès ce stade sous la LMC, et même donc si la marque n'est pas encore enregistrée, cette marque trouve écho puisque l'article 3 de celle-ci consacre qu'un tel dépôt fait que la marque est réputée avoir été adoptée par la demanderesse. Cet article 3 se lit :

3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur

3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced

en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada.

to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.

[19] Il ressort donc que nonobstant leur ampleur ou nombre, des droits sous la LMC sont fort possiblement mis en jeu par un tel dépôt. En conséquence, est-il clair et évident que l'article 55 de la LMC, lu en conjonction avec le paragraphe 20(2) de la Loi, ne peut sous une interprétation juste et libérale (voir l'arrêt *Canada (Human Rights Commission) c. Canadian Liberty Net*, [1998] 1 R.C.S. 626, en pages 657-658) conférer juridiction sur l'action déclaratoire entreprise ici par la demanderesse? Il m'est difficile de répondre par l'affirmative à cette question.

[20] Vu d'autre part que par le passé la Cour a reconnu sa juridiction pour considérer l'émission de jugements déclaratoires sous la LMC, et ce, même si la cause d'action n'était pas visée expressément par une disposition spécifique de cette loi (voir à cet effet les arrêts *Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltd. – Cassidy's Ltée* (1984), 1 C.P.R. (3d) 214, aux pages 227-228 et *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 344, au paragraphe 20). Le fait que dans ces arrêts le remède déclaratoire était joint à d'autres conclusions sous lesquelles la juridiction de la Cour ne faisait pas de doute n'est pas un élément, à mon avis, qui fait que la Cour n'aurait assurément pas juridiction si seul le remède déclaratoire avait été recherché.

[21] Vu quant à la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, telle qu'amendée, qu'il est vrai que cette loi dispose expressément du paragraphe 60(2) et qu'une telle disposition n'est pas présente sous la LMC. Le paragraphe 60(2) se lit :

Déclaration relative à la violation

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

Declaration as to infringement

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

[22] Toutefois, suivant la demanderesse, une telle disposition était nécessaire dans la *Loi sur les brevets* puisqu'autrement cette dernière, tout comme la LDI, ne touche qu'aux droits enregistrés. Pour celui qui n'a pas de tels droits, une ouverture d'accès à la Cour fédérale devait lui être offerte.

[23] Vu de façon générale que l'on peut s'interroger sur l'utilité pratique du paragraphe 20(2) de la Loi, et même de l'article 55 de la LMC, si dans les faits un article spécifique d'une loi statutaire

doit être présent pour conférer juridiction à la Cour. Un tel article est peut-être plus que souhaitable, mais sa présence vide le paragraphe 20(2) de la Loi et l'article 55 de la LMC de toute utilité.

[24] Vu, enfin, qu'il n'est peut-être pas si apparent que cette Cour n'ait pas juridiction sur l'action de la demanderesse puisque récemment un dossier impliquant la LMC et où une demande de déclaration de non-contrefaçon d'une marque de commerce était soulevée a cheminé devant cette Cour, et la Cour d'appel fédérale, sans que quiconque ne soulève l'absence possible de juridiction de la Cour (voir *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limited*, 2010 FC 1099; renversée à 2012 FCA 201). Ceci demeure vrai même si ce dossier a surtout fait l'objet d'attention à l'égard de la demande reconventionnelle pour contrefaçon qui s'est jointe au dossier et que la question de juridiction ne fut pas plaidée par les parties.

[25] Vu qu'en matière de radiation l'extrait suivant de l'arrêt *Hodgson et al. v. Ermineskin Indian Band et al.* (2000), 180 F.T.R. 285, page 289 (confirmé en appel : 267 N.R. 143; autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée : 276 N.R. 193) établit qu'une requête soulevant une question de juridiction ou d'absence de cause d'action sous l'alinéa 221(1)a) des règles se doit d'être claire et évidente pour que la Cour l'accueille.

[10] ... The "plain and obvious" test applies to the striking out of pleadings for lack of jurisdiction in the same manner as it applies to the striking out of any pleading on the ground that it evinces no reasonable cause of action. The lack of jurisdiction must be "plain and obvious" to justify a striking out of pleadings at this preliminary stage.

[26] Ainsi, pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut dans le cadre de la présente requête en radiation qu'il n'est pas clair et évident qu'elle n'a pas juridiction sur l'action de la demanderesse.

[27] En conséquence, la requête des défenderesses sera rejetée, le tout avec dépens.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête des défenderesses soit rejetée, le tout avec dépens.

« Richard Morneau »

Protonotaire

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1536-12

INTITULÉ : CORPORATION SUN MEDIA
c.
DU PROPRIO INC. ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : 27 août 2012

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DES MOTIFS : 29 août 2012

COMPARUTIONS :

M^E FRANÇOIS GUAY POUR LA DEMANDERESSE

M^E FRANÇOIS GRENIER POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)

Robic, S.E.N.C.R.L. POUR LES DÉFENDERESSES
Montréal (Québec)