

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20140718**

**Dossier : T-1416-13**

**Référence : 2014 CF 716**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2014**

**En présence de madame la juge Gleason**

**ENTRE :**

**COORS BREWING COMPANY ET  
MOLSON CANADA 2005**

**demandersses**

**et**

**ANHEUSER-BUSCH, LLC**

**défenderesse**

**MOTIFS ET JUGEMENT**

[1] La défenderesse, Anheuser-Busch, LLC [Anheuser], est la propriétaire de la marque de commerce « GRAB SOME BUDS ». Le 24 février 2010, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada [OPIC] lui a octroyé le numéro d'enregistrement LMC 818 398 [l'enregistrement 398] pour cette marque. Les demandersses, Coors Brewing Company et Molson Canada 2005

[Molson Coors] possèdent une marque concurrente, « GRAB SOME STONES ». Les deux parties emploient leurs marques de commerce respectives en liaison avec de la bière.

[2] Dans une action actuellement en instance devant la Cour supérieure de l'Ontario, Anheuser poursuit Molson Coors, en alléguant notamment que l'emploi de la marque GRAB SOME STONES par Molson Coors au Canada contrefait l'enregistrement 398.

[3] En plus de présenter leur défense dans l'action intentée en Ontario, Molson Coors est à l'offensive et a déposé devant la Cour une demande visant à obtenir la radiation de l'enregistrement 398 en application du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la *Loi sur les marques de commerce* ou la Loi]. Bien qu'Anheuser semble avoir suivi une pratique relativement courante en demandant l'enregistrement, Molson Coors soutient que la décision récente *The Thymes, LLC c Reitmans (Canada) Limitée*, 2013 CF 127 [*Thymes*], rendue par mon collègue le juge Manson devrait entraîner la radiation de l'enregistrement 398. Elle fait valoir qu'il n'était pas loisible à Anheuser de fonder sa demande initiale sur l'emploi projeté au Canada puis de la modifier en s'appuyant sur une demande d'enregistrement américaine en instance concernant la marque GRAB SOME BUDS aux États-Unis alors qu'elle n'avait pas encore commencé à l'utiliser dans ce pays à la date de la demande canadienne initiale. Même s'il n'est pas rare, semble-t-il, que des requérants agissent ainsi, Molson Coors avance que ce procédé n'est pas viable et que la décision *Thymes* exige la radiation de l'enregistrement de GRAB SOME BUDS.

[4] Je ne pense pas que la décision *Thymes* autorise un tel argument et, par conséquent, j'ai rejeté la présente demande, avec dépens, pour les motifs énoncés plus loin.

## I. Contexte

[5] Pour remettre les choses dans leur contexte, l'historique de l'enregistrement en cause peut être présenté ainsi.

[6] Le 16 août 2010, Anheuser a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce GRAB SOME BUDS aux États-Unis, sur la base d'un emploi projeté. Elle a commencé à l'utiliser dans ce pays le 24 septembre 2010. Elle a déposé ensuite la preuve requise attestant l'emploi de la marque aux États-Unis auprès de l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis et, le 8 mars 2011, elle a obtenu l'enregistrement américain pour la marque GRAB SOME BUDS.

[7] Comme il arrive souvent, Anheuser a cherché en même temps à faire enregistrer la marque au Canada. Elle a déposé sa demande canadienne auprès de l'OPIC le 14 septembre 2010, conformément à l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui autorise les requérants à demander l'enregistrement d'une marque de commerce sur la base de son emploi projeté au Canada. (En vertu du paragraphe 40(2) de la Loi, le certificat d'enregistrement d'une marque ne peut être délivré relativement à une demande fondée sur l'alinéa 30e) que si le requérant dépose auprès de l'OPIC une déclaration portant qu'il utilise la marque au Canada.)

[8] Le 18 janvier 2011, l'OPIC a approuvé la demande canadienne d'Anheuser en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi. Cette « approbation » ne revient pas à accorder le certificat d'enregistrement, mais simplement à aviser le requérant que l'OPIC ne s'oppose pas à la marque, et que celle-ci sera donc annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Cette annonce sert à notifier les parties potentiellement intéressées afin de leur permettre de s'opposer à l'enregistrement si elles le souhaitent.

[9] Avant que la marque n'ait été annoncée dans le *Journal des marques de commerce*, Anheuser a modifié sa demande le 9 février 2011 de manière à remplacer l'emploi projeté par l'alinéa 30d) de la Loi comme fondement de l'enregistrement. Aux termes de cette disposition, les requérants peuvent demander l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada sur la base d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement antérieurs dans un autre pays (signataire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou membre de l'Organisation mondiale du commerce) et de son emploi par les requérants dans ce pays. Dans sa modification, Anheuser a invoqué sa demande américaine encore en instance comme fondement de l'enregistrement aux États-Unis.

[10] Le 28 février 2011, l'OPIC a révoqué son précédent avis d'approbation, compte tenu des nouveaux motifs avancés par Anheuser, et a rendu un rapport par lequel il lui enjoignait de déposer une copie certifiée de son enregistrement américain, ce qu'elle a fait le 21 avril 2011. Le 31 mai suivant, l'OPIC a délivré un nouvel avis d'approbation à l'égard de la demande canadienne d'Anheuser. Le 27 juillet 2011, cette demande a été annoncée dans le *Journal des*

*marques de commerce* sans susciter d'opposition. Le 10 novembre 2011, l'OPIC a fait droit à la demande d'Anheuser. Le 24 février 2012, il lui a délivré l'enregistrement 398.

[11] Voilà plusieurs années qu'Anheuser emploie la marque de commerce GRAB SOME BUDS au Canada et aux États-Unis en liaison avec sa bière. Molson Coors a intenté la présente action en radiation en août 2013.

[12] Enfin, Anheuser a déposé dans le cadre de la présente instance la preuve d'un examinateur de titre montrant que plusieurs autres propriétaires de marques américaines enregistrées ont procédé exactement comme elle l'a fait en l'espèce, c'est-à-dire en déposant d'abord une demande au Canada sur la base de l'emploi projeté de la marque dans ce pays, puis en la modifiant en raison d'un enregistrement obtenu entre-temps aux États-Unis ou d'une demande d'enregistrement pendante. Dans certains de ces cas, comme ici, les documents d'enregistrement américains attestant un emploi aux États-Unis étaient postérieurs à la demande canadienne.

## II. Législation pertinente

[13] Avant d'aborder les arguments de Molson Coors, il est nécessaire d'examiner les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 [le Règlement]. Toutes ces dispositions sont reproduites intégralement à l'annexe jointe aux présents motifs. Je ne citerai donc ci-après que les dispositions les plus importantes.

[14] La première d'entre elles est l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui autorise la Cour à radier des marques de commerce enregistrées (ou à les retirer du registre). La partie pertinente du paragraphe 57(1) est rédigée comme suit :

Jurisdiction exclusive de la Cour fédérale	Exclusive jurisdiction of Federal Court
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.	57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

[15] La procédure en radiation n'est pas la seule manière de contester l'enregistrement d'une marque de commerce. L'article 38 de la Loi prévoit également que toute personne peut s'opposer à une demande d'enregistrement. Les parties de cette disposition intéressant la présente demande prévoient :

Déclaration d'opposition	Statement of opposition
38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.	38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.
Motifs	Grounds
(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs	(2) A statement of opposition may be based on any of the

suivants :

*a)* la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

*b)* la marque de commerce n'est pas enregistrable;

*c)* le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

*d)* la marque de commerce n'est pas distinctive.

following grounds :

*(a)* that the application does not conform to the requirements of section 30;

*(b)* that the trade-mark is not registrable;

*(c)* that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

*(d)* that the trade-mark is not distinctive.

[16] L'article 18 de la Loi concerne la validité des enregistrements. Voici les dispositions

pertinentes :

Quand l'enregistrement est invalide

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

*a)* la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

*b)* la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

*c)* la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant

When registration invalid

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

*(a)* the trade-mark was not registrable at the date of registration,

*(b)* the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

*(c)* the trade-mark has been abandoned, and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the

droit de l'obtenir.

registration.

[17] L'article 12 de la Loi concerne les types de marques enregistrables et s'intéresse davantage à la nature de la marque proposée qu'à son emploi.

[18] Comme nous l'avons déjà signalé, le paragraphe 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce* oblige les requérants qui fondent leur demande sur un emploi projeté au Canada à présenter la preuve de cet emploi, comme condition à l'octroi de l'enregistrement. De même, l'article 31 de la Loi exige des requérants qui fondent leur demande sur un enregistrement délivré ou en instance et un emploi à l'étranger qu'ils déposent l'enregistrement étranger avant que la demande canadienne ne soit annoncée.

[19] L'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce* régit le droit à l'enregistrement. Le paragraphe 16(2) est particulièrement important au regard de la présente demande :

Marques déposées et  
employées dans un autre pays

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en

Marks registered and used  
abroad

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used,

liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 it was confusing with

*a)* soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

*(a)* a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

*b)* soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

*(b)* a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

*c)* soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

*(c)* a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

[20] Les renseignements que doit renfermer une demande de marque de commerce sont énoncés à l'article 30 de la Loi. Les alinéas 30*b)* et *d)*, qu'invoque Anheuser, sont libellés comme suit :

Contenu d'une demande

Contents of application

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :  
[...]

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing  
[...]

*b)* dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses

*(b)* in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any,

prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

[...]

*d)* dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

[...]

*(d)* in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

[21] L'article 37 de la Loi prévoit les cas dans lesquels les demandes d'enregistrement doivent être refusées, notamment lorsque la marque n'est pas enregistrable ou que le requérant ne s'est pas conformé à l'article 30.

[22] Les articles 30 à 33 du Règlement régissent les modifications aux demandes de marque de commerce. Les modifications comme celle qui a été effectuée en l'espèce relèvent expressément de l'article 32 du Règlement, qui prévoit notamment :

<p>32. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas :</p> <p><i>a)</i> à modifier la marque de commerce, à quelque égard que ce soit;</p> <p><i>b)</i> à changer la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce;</p> <p><i>c)</i> à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée;</p> <p><i>d)</i> à modifier la demande n'alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union en une demande alléguant ce fait;</p> <p><i>e)</i> à modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l'annonce.</p>	<p>32. No application for the registration of a trade-mark may be amended, after it has been advertised in the Journal, to change</p> <p><i>(a)</i> the trade-mark in any manner whatsoever;</p> <p><i>(b)</i> the date of first use or making known in Canada of the trade-mark;</p> <p><i>(c)</i> the application from one alleging use or making known to one for a proposed trade-mark;</p> <p><i>(d)</i> the application from one that does not allege that the trade-mark has been used and registered in or for a country of the Union to one that does so allege; or</p> <p><i>(e)</i> the statement of wares or services so as to be broader than the statement of wares or services contained in the application at the time of advertisement.</p>
--	--

[23] Enfin, l'article 19 de la Loi précise qu'une marque de commerce enregistrée est présumée valide.

[24] Comme nous le verrons plus en détail ci-après, ces dispositions ont été collectivement interprétées comme offrant plus de motifs pour accueillir des demandes d'opposition que des demandes de radiation.

### III. La décision *Thymes*

[25] J'examinerai à présent la décision *Thymes*, sur laquelle Molson Coors fonde ses arguments en l'espèce. Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce [la COMC] concernant une opposition présentée en vertu de l'article 38 de la Loi. De plus, contrairement à l'affaire qui nous occupe, la demanderesse dans *Thymes* n'avait pas modifié sa demande : elle invoquait plutôt un enregistrement étranger, et indiquait qu'elle avait soumis une demande dans un autre pays où elle comptait utiliser la marque en question. La COMC a fait droit à l'opposition, estimant que la date pertinente pour évaluer la conformité à l'alinéa 30*d*) de la Loi dans cette affaire était la date de la demande, laquelle devait être refusée puisque la demanderesse n'avait pas encore employé la marque. Confirmant la décision de la COMC, le juge Manson a déclaré aux paragraphes 18 à 20 de *Thymes* :

A. *L'emploi de la marque THYMES de la demanderesse aux États-Unis était-il requis à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada?*

18. J'examinerai d'abord le premier moyen d'appel avancé par la demanderesse. Il ne fait aucun doute que l'interprétation correcte du paragraphe 16(2) de la Loi requiert incontestablement que, à la date de production de la demande d'enregistrement, si le requérant invoque un enregistrement ou une demande d'enregistrement et un emploi de la marque à l'étranger conformément à cette disposition, il faut qu'il y ait eu emploi de la marque en date de la demande pour que puisse être invoquée cette disposition comme fondement valide à l'obtention d'un enregistrement au Canada.

19. Le paragraphe 16(2) de la Loi prévoit clairement que l'emploi de la marque dans le pays d'origine du requérant est une condition de l'enregistrement au Canada.

20. Par ailleurs, la dernière partie du paragraphe 16(2) de la Loi, c'est-à-dire « à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30 », confirme également que les exigences à la fois de l'article 16 et de l'article 30 doivent être observées et vérifiées à la date du dépôt de la demande.

#### IV. La décision *Thymes* requiert-elle la radiation de l'enregistrement 398?

[26] Molson Coors fait valoir que l'enregistrement 398 doit nécessairement être radié compte tenu de la décision *Thymes* puisqu'à la date du dépôt de la demande canadienne, Anheuser n'avait pas encore employé la marque aux États-Unis : elle n'a commencé à le faire que dix jours plus tard. Molson Coors soutient que l'extrait reproduit ci-dessus des motifs du juge Manson doit être interprété comme exigeant que les marques enregistrées à l'étranger aient véritablement été employées dans le pays en question à la date du dépôt de la demande canadienne aux termes de l'alinéa 30d) de la *Loi sur les marques de commerce*. Elle affirme donc que la demande d'Anheuser n'était pas conforme à l'alinéa 30d) de la Loi et que l'enregistrement 398 aurait dû être refusé en vertu de l'article 37.

[27] Molson Coors soutient en outre que dans les circonstances, elle est en droit d'obtenir la radiation de l'enregistrement GRAB SOME BUDS étant donné que la jurisprudence reconnaît qu'une fausse déclaration dans une demande de marque de commerce justifie la radiation en présence d'assertions inexactes et frauduleuses ou d'une déclaration d'emploi fausse mais ayant été essentielle à l'enregistrement (s'appuyant sur *WCC Containers Sales Ltd c Haul-All Equipment Ltd*, 2003 CF 962, au paragraphe 25 [WCC] et *General Motors of Canada c Décarie*

*Motors Inc.*, [2001] 1 CF 665 (CAF), aux paragraphes 17 et 18 [*General Motors*]). Elle fait valoir qu'une fausse déclaration a été faite en l'espèce puisque *Thymes* exige que la marque ait réellement été utilisée à l'étranger à la date de la demande canadienne, ce qui ne s'est pas produit. Dès lors, l'absence d'emploi aurait suffi pour refuser l'enregistrement d'après *Thymes*, et l'enregistrement GRAB SOME BUDS devrait donc être radié, comme cela a été le cas dans *Unitel Communications Inc. c Bell Canada* (1995), 61 CPR (3d) 12 (CF 1<sup>re</sup> inst) [*Unitel*], décision citée par la Cour à la fois dans *WCC* et *General Motors*. (Dans ces deux décisions, la Cour a souscrit à la doctrine des fausses déclarations tout en concluant que celles auxquelles elle avait affaire ne justifiaient pas l'invalidation.)

[28] Anheuser réplique par deux arguments principaux. Elle soutient tout d'abord que la décision *Thymes* ne devrait pas être comprise comme exigeant que la marque ait systématiquement fait l'objet d'un emploi, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement à l'étranger à la date de la demande canadienne. Elle note à cet égard que dans *Thymes*, la COMC, dont le juge Manson a confirmé la décision, avait fondé sa conclusion concernant la date pertinente aux fins d'évaluation de la conformité à l'alinéa 30d) de la Loi sur sa décision antérieure *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 [*Georgia-Pacific*]. La COMC y indiquait que la date pertinente aux fins d'évaluation de la conformité à l'article 30 de la Loi ne pas sera toujours celle de la demande, et indiquait qu'il pouvait s'agir de la date à laquelle une modification est apportée, dans un cas comme celui qui nous occupe. La COMC déclarait à ce propos dans *Georgia-Pacific*, à la page 475 :

[TRADUCTION] 16. Aux fins de l'évaluation de la question découlant de l'article 29b) [aujourd'hui l'article 30b)] de la Loi, je considère que la date

pertinente pour l'examen des circonstances entourant cette question est la date de production de la demande du requérant (bien que cette date puisse changer si la demande a été modifiée).

[29] Deuxièmement, Anheuser fait valoir que quand bien même la date pertinente aux fins d'évaluation de la conformité à l'article 30 de la Loi serait en l'espèce celle de la présentation de la demande canadienne initiale – c'est-à-dire le 14 septembre 2010 –, la question de la conformité à cette disposition n'est pas déterminante puisqu'il s'agit ici d'une demande de radiation et non d'une opposition. Dès lors, soutient Anheuser, même si la demande d'opposition à la marque pouvait être accueillie, la marque ne peut pas être radiée. Suivant la jurisprudence et la doctrine pertinentes, la requérante doit avoir fait une déclaration inexacte ou frauduleuse essentielle dans la demande d'enregistrement avant qu'une marque enregistrée – et présumée valide – puisse être radiée. Anheuser cite à cet égard Harold G. Fox, *Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd. (Scarborough : Carswell, 1972) [Fox], ouvrage dans lequel M. Fox déclare aux pages 252 et 253 :

[TRADUCTION] La Loi ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle les déclarations erronées contenues dans une demande d'enregistrement [...] deviennent des motifs d'invalidation de l'enregistrement, à moins que les déclarations erronées aient pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi ou à moins qu'il n'y ait eu des fausses déclarations frauduleuses.

[30] Anheuser note que cet extrait de l'ouvrage de M. Fox a été entériné par la Cour dans *WCC*. Elle s'appuie également sur *Parfums de Cœur, Ltd c Asta*, 2009 CF 21 et *Miranda Aluminum Inc. c Miranda Windows & Doors Inc.*, 2010 CAF 104, pour faire valoir que le droit canadien sur les marques de commerce ne favorise pas la radiation des enregistrements pour

cause de simples irrégularités techniques, et qu'il préconise une approche plus nuancée et équilibrée.

[31] Anheuser soutient que, contrairement aux inscrivants dans *Unitel et Marchands Ro-Na Inc. c Tefal SA* (1981), 55 CPR (2d) 27 [*Marchands*], elle n'a fait aucune déclaration inexacte et que la présente affaire doit donc être distinguée de ces affaires. Elle affirme à cet égard que son allégation [TRADUCTION] « [d']emploi et [de] demande d'enregistrement à l'étranger » était correcte au moment où elle a été faite, puisqu'elle a commencé à employer la marque aux États-Unis le 24 septembre 2010, et qu'elle n'a modifié sa demande pour faire valoir l'emploi et la demande à l'étranger que plus de quatre mois plus tard, soit le 9 février 2011. Elle fait d'ailleurs observer que sa modification était conforme aux exigences applicables du Règlement et à la pratique courante, de sorte que rien ne justifie la radiation en l'espèce vu l'absence d'une déclaration inexacte.

[32] Comme l'a noté l'avocat d'Anheuser dans sa plaidoirie, il n'est pas nécessaire que je statue sur son premier argument, car cela pourrait bien m'amener à m'écarter du raisonnement tenu dans *Thymes*. Je crois plutôt que le second argument d'Anheuser répond parfaitement à la demande présentée par Molson Coors en l'espèce. À cet égard, comme nous l'avons vu, la jurisprudence reconnaît que les motifs justifiant une radiation au titre de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* sont plus étroits que ceux qui permettent d'accueillir une demande d'opposition fondée sur l'article 38 de la Loi et, compte tenu de ce fait, rien ne justifie de radier l'enregistrement dans la présente affaire.

[33] L'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit quatre motifs légaux d'invalidation d'un enregistrement : a) la non-enregistrabilité (qui renvoie aux questions soulevées à l'article 12); b) l'absence de caractère distinctif; c) l'abandon; et d) l'absence de droit à l'enregistrement. Les parties reconnaissent qu'aucun de ces motifs légaux ne s'applique en l'espèce.

[34] Pour ce qui est des motifs de radiation non prévus par la Loi, la jurisprudence les a d'abord limités aux cas de déclarations inexactes et frauduleuses de la part d'un requérant de marque de commerce ou de fausses déclarations faites de bonne foi quant à l'une des questions énoncées à l'article 12 de la Loi, ainsi que le note M. Fox dans son texte cité par Anheuser. Dans *General Motors*, le juge Desjardins a résumé ces principes en ces termes aux paragraphes 16 à 18 :

16. Les appelantes prétendent que le juge de première instance a omis de prendre en compte le fait que l'affidavit de Segal était incomplet et faux ce qui, disent-elles, rend l'enregistrement nul *ab initio*.

17. Elles se fondent sur les affaires *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* et *Marchand Rona Inc. c. Tefal S.A.*, et plus particulièrement sur l'extrait suivant de Harold G. Fox qui est cité et approuvé dans ces affaires :

[TRADUCTION] [L]a Loi ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle les déclarations erronées contenues dans une demande d'enregistrement [...] deviennent des motifs d'invalidation de l'enregistrement, à moins que les déclarations erronées aient pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi ou à moins qu'il n'y ait eu des fausses déclarations frauduleuses.

[Non souligné dans l'original.]

18. L'invalidité de l'enregistrement peut résulter de deux types de fausses déclarations : (1) les fausses déclarations frauduleuses intentionnelles et (2) celles qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites imposées par l'article 12 à l'enregistrement auraient été insurmontables.

[Souligné dans *General Motors*.]

[35] Dans *Unitel*, le juge Gibson a estimé que la seconde catégorie de fausses déclarations comprenait celles qui ne sont pas visées par l'article 12 de la Loi tout en demeurant néanmoins essentielles à l'enregistrement. Dans cette affaire, le juge a conclu que la déclaration d'intention d'emploi faite par la défenderesse dans sa demande concernant une marque proposée, de même que sa déclaration d'emploi, étaient « simplement fausses », sans toutefois établir de lien entre ces fausses déclarations et l'un des facteurs énumérés à l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il a néanmoins estimé que « la déclaration d'intention quant à l'emploi contenue dans la demande et la déclaration d'emploi de la marque étaient toutes les deux essentielles à l'enregistrement des marques de commerce », et a donc annulé les enregistrements (au paragraphe 131).

[36] Dans *WCC*, le juge Kelen a interprété ainsi *Unitel*, au paragraphe 23 :

23. Lorsque ces observations sont examinées côte à côte, il devient évident que le juge Gibson n'a pas infirmé les décisions *Bonus Foods* ou *Biba Boutique*, mais qu'il en a limité l'applicabilité aux cas où la demande renferme des « déclarations fausses relativement à des éléments importants » quant à l'emploi, lesquelles déclarations sont « essentielles à l'enregistrement » de la marque. La conclusion du juge Gibson est également compatible avec le paragraphe précité de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Fox. De l'avis de celui-ci, un enregistrement peut être invalidé non seulement dans les cas d'assertion inexacte et frauduleuse, mais également lorsque « les déclarations erronées [ont eu] pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi ». En réalité, le juge Gibson a étendu la portée de ce raisonnement

au-delà des cas prévus à l'article 12 afin de couvrir d'autres circonstances dans lesquelles un enregistrement n'aurait pu être obtenu en l'absence d'une fausse déclaration.

[Non souligné dans l'original.]

[37] Ainsi, dans *Unitel* et *WCC*, la Cour a étendu le nombre de cas dans lesquels une marque de commerce peut être radiée en cas de déclarations inexactes faites de bonne foi pour couvrir, outre les fausses déclarations concernant les questions visées par l'article 12 de la Loi, toutes les situations où la déclaration inexacte a entraîné la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui ne l'aurait pas été autrement (bien qu'en vérité, ces décisions n'ont pas tant élargi que réaffirmé le principe formulé par le juge Addy dans *Marchands*, décision rendue en 1981, dans laquelle la Cour avait invalidé un enregistrement en raison d'une fausse déclaration d'emploi).

[38] À la lumière de ce qui précède, nous pouvons résumer comme suit le droit régissant l'invalidation des enregistrements de marque de commerce :

1. la Loi prévoit quatre motifs d'invalidité : a) la non-enregistrabilité; b) l'absence de caractère distinctif; c) l'abandon; et d) l'absence de droit à l'enregistrement (*Loi sur les marques de commerce*, article 18);
2. par ailleurs, les fausses déclarations contenues dans une demande de marque de commerce justifieront d'invalider une marque de commerce enregistrée dans deux cas :
  - a) lorsque cette fausse déclaration était intentionnelle et frauduleuse; b) lorsque la fausse déclaration a été faite de bonne foi, mais était essentielle à l'enregistrement, dans le sens où celui-ci n'aurait pas pu être obtenu sans la fausse déclaration (*Fox*; *General Motors*; *Unitel*; *WCC*);

3. lorsque la marque de commerce n'aurait pas été enregistrable au titre de l'article 12, n'eût été la fausse déclaration contenue dans la demande, celle-ci est essentielle et justifie donc d'invalider l'enregistrement (*Fox; General Motors; WCC*);
4. lorsque la demande de marque de commerce était fondée sur un emploi projeté au titre de l'alinéa 30e) de la Loi, et que la déclaration d'intention d'emploi (exigée par cette disposition) et la déclaration d'emploi (exigée par le paragraphe 40(2)) sont fausses, la Cour a conclu qu'il s'agissait d'une fausse déclaration essentielle justifiant l'invalidation de l'enregistrement (*Marchands; Unitel*). Il peut arriver qu'une fausse déclaration faite de bonne foi sans rapport avec l'article 12 de la Loi soit néanmoins essentielle à l'enregistrement, et qu'elle justifie donc d'invalider l'enregistrement, mais les parties n'en ont relevé aucun autre exemple dans la jurisprudence.

[39] Si l'on applique ces principes au cas présent, j'estime qu'il n'y a eu aucune fausse déclaration (et encore moins de fausse déclaration essentielle) de nature à justifier l'invalidation.

[40] À cet égard, si la demande d'enregistrement est basée sur un emploi et un enregistrement à l'étranger, l'alinéa 30d) de la Loi exige qu'elle contienne des détails concernant la demande ou l'enregistrement et, lorsque la marque de commerce n'a pas été employée et n'est pas devenue connue au Canada, le nom d'un pays dans lequel elle a été utilisée par le requérant (ou son prédécesseur en titre désigné) en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou de services décrits dans la demande. Anheuser a fourni ces renseignements relativement à sa demande liée à l'enregistrement 398 et n'a fait nulle part de fausse déclaration dans la demande canadienne.

[41] Plus précisément, le 14 septembre 2010, soit la date de dépôt, la demande canadienne était fondée sur un emploi projeté, de sorte qu'Anheuser n'affirme pas avoir employé la marque GRAB SOME BUDS aux États-Unis alors qu'elle ne l'avait effectivement pas employée. Le 9 février 2011, Anheuser a modifié sa demande de manière à remplacer l'emploi projeté par une allégation [TRADUCTION] « [d']emploi et d'enregistrement à l'étranger » au titre de l'alinéa 30*d*) et a produit une déclaration indiquant qu'elle [TRADUCTION] « emploie la marque de commerce en liaison avec 1) de la bière aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE » (dossier de la demanderesse, volume 1, onglet 3A à 000028). Au moment où elle a été faite, cette déclaration était exacte, puisque Anheuser a commencé à utiliser effectivement la marque de commerce GRAB SOME BUDS aux États-Unis le 24 septembre 2010.

[42] Par conséquent, Anheuser n'a fait aucune fausse déclaration dans la demande canadienne. Comme la présence d'une telle déclaration était une condition préalable à la radiation, il s'ensuit que la demande de radiation doit être rejetée.

[43] Les deux parties estiment que, dans la présente affaire, les dépens doivent suivre l'issue de la cause et être calculés selon l'échelon médian de la colonne III du tarif B des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [les Règles]. Je reconnais qu'il est approprié d'agir de la sorte et j'adjudge les dépens en conséquence.

JUGEMENT

**LA COUR STATUE que :**

La demande est rejetée et les dépens seront calculés selon l'échelon médian de la colonne III du tarif B des Règles.

« Mary J.L. Gleason »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Sandra de Azevedo, LL.B.

ANNEXE*Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13*

Marque de commerce enregistrable	When trade-mark registrable
12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :	12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
<p><i>a)</i> elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;</p> <p><i>b)</i> qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;</p> <p><i>c)</i> elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;</p> <p><i>d)</i> elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;</p>	<p><i>(a)</i> a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;</p> <p><i>(b)</i> whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;</p> <p><i>(c)</i> the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;</p> <p><i>(d)</i> confusing with a registered trade-mark;</p>

- |   |   |
|---|---|
| <p><i>e)</i> elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;</p>  | <p><i>(e)</i> a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;</p>  |
| <p><i>f)</i> elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;</p>   | <p><i>(f)</i> a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1;</p>   |
| <p><i>g)</i> elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;</p>        | <p><i>(g)</i> in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a wine not originating in a territory indicated by the geographical indication;</p>       |
| <p><i>h)</i> elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;</p> | <p><i>(h)</i> in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a spirit not originating in a territory indicated by the geographical indication; and</p> |
| <p><i>i)</i> elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.</p>                            | <p><i>(i)</i> subject to subsection 3(3) and paragraph 3(4)(a) of the Olympic and Paralympic Marks Act, a mark the adoption of which is prohibited by subsection 3(1) of that Act.</p>  |

Idem

Idem

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

[...]

[...]

Enregistrement des marques

Registration of marks used or

employées ou révélées au Canada

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

*a)* soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

*b)* soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

*c)* soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Marques déposées et employées dans un autre pays

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque

made known in Canada

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

*(a)* a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

*(b)* a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

*(c)* a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Marks registered and used abroad

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark

de commerce qui est enregistable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

*a)* soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

*b)* soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

*c)* soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

#### Marques projetées

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à

that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 it was confusing with

*(a)* a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

*(b)* a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

*(c)* a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

#### Proposed marks

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the

l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

*a)* soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

*b)* soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

*c)* soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Si une demande relative à une marque créant de la confusion est pendante

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

Emploi ou révélation antérieur

(5) Le droit, pour un requérant,

wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

*(a)* a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

*(b)* a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

*(c)* a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Where application for confusing mark pending

(4) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trade-mark by another person, unless the application for registration of the confusing trade-mark was pending at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

Previous use or making known

(5) The right of an applicant to

d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

[...]

Quand l'enregistrement est invalide

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a)* la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b)* la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c)* la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

Exception

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point

secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

[...]

When registration invalid

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

- (a)* the trade-mark was not registrable at the date of registration,
- (b)* the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
- (c)* the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

Exception

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date

d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

[...]

Droits conférés par l'enregistrement

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[...]

Contenu d'une demande

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

*a)* un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

*b)* dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre

of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

[...]

Rights conferred by registration

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[...]

Contents of application

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

*(a)* a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;

*(b)* in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark

désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

*c)* dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;

*d)* dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des

in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

*(c)* in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

*(d)* in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in

catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

*e)* dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

*f)* dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;

*g)* l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;

association with each of the general classes of wares or services described in the application;

*(e)* in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

*(f)* in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;

*(g)* the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and on whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the applicant or registrant himself;

*h)* sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

*i)* une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

[...]

Demandes fondées sur l'enregistrement à l'étranger

31. (1) Un requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union fournit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s'il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d'établir pleinement le droit du requérant à l'enregistrement prévu par la présente loi.

Preuve requise en certains cas

(2) Un requérant dont la marque de commerce a été

*(h)* unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; and

*(i)* a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application.

[...]

Applications based on registration abroad

31. (1) An applicant whose right to registration of a trade-mark is based on a registration of the trade-mark in another country of the Union shall, before the date of advertisement of his application in accordance with section 37, furnish a copy of the registration certified by the office in which it was made, together with a translation thereof into English or French if it is in any other language, and such other evidence as the Registrar may require to establish fully his right to registration under this Act.

Evidence required in certain cases

(2) An applicant whose trade-mark has been duly registered

régulièrement enregistrée dans son pays d'origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s'appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

[...]

Demandes rejetées

37. (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :

*a)* la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

*b)* la marque de commerce n'est pas enregistrable;

*c)* le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

Avis au requérant

(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître

in his country of origin and who claims that the trade-mark is registrable under paragraph 14(1)(b) shall furnish such evidence as the Registrar may require by way of affidavit or statutory declaration establishing the circumstances on which he relies, including the length of time during which the trade-mark has been used in any country.

[...]

When applications to be refused

37. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that

*(a)* the application does not conform to the requirements of section 30,

*(b)* the trade-mark is not registrable, or

*(c)* the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another trade-mark for the registration of which an application is pending,

and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.

Notice to applicant

(2) The Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of

au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d'y répondre.

#### Cas douteux

(3) Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

#### Déclaration d'opposition

38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

#### Motifs

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

*a)* la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

*b)* la marque de commerce n'est pas enregistrable;

*c)* le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

*d)* la marque de commerce n'est pas distinctive.

[...]

#### Enregistrement des marques de commerce

40. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une

his objections thereto and his reasons for those objections, and giving the applicant adequate opportunity to answer those objections.

#### Doubtful cases

(3) Where the Registrar, by reason of a registered trade-mark, is in doubt whether the trade-mark claimed in the application is registrable, he shall, by registered letter, notify the owner of the registered trade-mark of the advertisement of the application.

#### Statement of opposition

38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

#### Grounds

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds :

*(a)* that the application does not conform to the requirements of section 30;

*(b)* that the trade-mark is not registrable;

*(c)* that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

*(d)* that the trade-mark is not distinctive.

[...]

#### Registration of trade-marks

40. (1) When an application for registration of a trade-mark, other than a proposed trade-

marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

Marque de commerce projetée  
(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.  
[...]

Jurisdiction exclusive de la Cour fédérale

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive,

mark, is allowed, the Registrar shall register the trade-mark and issue a certificate of its registration.

Proposed trade-mark

(2) When an application for registration of a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade-mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the trade-mark in Canada, in association with the wares or services specified in the application, has been commenced by

- (a) the applicant;
- (b) the applicant's successor in title; or
- (c) an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the trade-mark, if the applicant has direct or indirect control of the character or quality of the wares or services.

[...]

Exclusive jurisdiction of Federal Court

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction,

sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

#### Restriction

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

#### Restriction

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

*Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195*

30. Sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32, la demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être modifiée avant ou après l'annonce faite en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

31. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise si elle vise l'un des objectifs suivants

- a)* changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance du transfert par le registraire;
- b)* modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité;
- c)* changer pour une date antérieure la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce, sauf s'il est prouvé que les faits justifient le changement;
- d)* changer une demande n'alléguant pas que la marque de commerce a été employée ou a été révélée au Canada avant la production de la demande en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations;
- e)* modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt effectué conformément à l'article 30 de la Loi.

30. Except as provided in sections 31 and 32, an application for the registration of a trade-mark may be amended either before or after the application is advertised pursuant to subsection 37(1) of the Act.

31. No application for the registration of a trade-mark may be amended where the amendment would change

- (a)* the identity of the applicant, except after recognition of a transfer by the Registrar;
- (b)* the trade-mark, except in respects that do not alter its distinctive character or affect its identity;
- (c)* the date of first use or making known in Canada of the trade-mark to an earlier date, except where the evidence proves that the change is justified by the facts;
- (d)* the application from one not alleging use or making known of the trade-mark in Canada before the filing of the application to one alleging such use or making known; or
- (e)* the statement of wares or services so as to be broader than the statement of wares or services contained in the application at the time the application was filed pursuant to section 30 of the

32. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas :

- a)* à modifier la marque de commerce, à quelque égard que ce soit;
- b)* à changer la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce;
- c)* à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée;
- d)* à modifier la demande n'alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union en une demande alléguant ce fait;
- e)* à modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l'annonce.

33. (1) Le registraire peut corriger toute erreur d'écriture qui s'est glissée dans un document aux archives si, selon le cas :

- a)* il découvre lui-même l'erreur;
- b)* le requérant, le propriétaire inscrit ou l'agent de marques de commerce de

Act.

32. No application for the registration of a trade-mark may be amended, after it has been advertised in the Journal, to change

- (a)* the trade-mark in any manner whatsoever;
- (b)* the date of first use or making known in Canada of the trade-mark;
- (c)* the application from one alleging use or making known to one for a proposed trade-mark;
- (d)* the application from one that does not allege that the trade-mark has been used and registered in or for a country of the Union to one that does so allege; or
- (e)* the statement of wares or services so as to be broader than the statement of wares or services contained in the application at the time of advertisement.

33. (1) The Registrar may correct a clerical error in any instrument of record where

- (a)* the clerical error is discovered by the Registrar;
- or
- (b)* a request for correction is made by an applicant, registered owner or trade-

l'un ou de l'autre demande la  
correction.

mark agent of the applicant  
or registered owner.

**COUR FÉDÉRALE**  
**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1416-13

**INTITULÉ :** COORS BREWING COMPANY ET MOLSON  
CANADA 2005 c ANHEUSER-BUSCH, LLC

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 15 AVRIL 2014

**MOTIFS ET JUGEMENTS :** LA JUGE GLEASON

**DATE DES MOTIFS :** LE 18 JUILLET 2014

**COMPARUTIONS :**

John S. Macera  
Susan Beaubien

POUR LES DEMANDERESSES

Mark Robbins

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Macera & Jarzyna, S.E.N.C.R.L.,  
s.r.l.  
Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Bereskin & Parr LLP  
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE