

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20160315

Dossier : A-256-15

Référence : 2016 CAF 88

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE**

ENTRE :

DAVID MICHAELS ET MICHAELS INC.

appelants

et

**MICHAELS STORES PROCUREMENT COMPANY, INC. ET
MICHAELS DU CANADA, ULC**

intimées

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 mars 2016.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mars 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RENNIE

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20160315

Dossier : A-256-15

Référence : 2016 CAF 88

**CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE**

ENTRE :

DAVID MICHAELS ET MICHAELS INC.

appelants

et

**MICHAELS STORES PROCUREMENT COMPANY, INC. ET
MICHAELS DU CANADA, ULC**

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mars 2016)

LE JUGE RENNIE

[1] Il s'agit d'un appel de la décision du 24 avril 2015 de la Cour fédérale (la juge St-Louis) d'accorder un jugement par défaut contre les appelants. Les appelants présentent plusieurs motifs d'appel, regroupés en trois principales contestations : la juge a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que les allégations formulées dans la déclaration avaient été établies; la juge a commis

une erreur manifeste et dominante dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'entendre la requête; la portée de l'ordonnance était trop vaste.

[2] Au début de ses observations, le particulier appelant, David Michaels, a cherché à déposer ce qu'il a décrit comme un document d'aide à la plaidoirie. Le document était en fait un nouveau mémoire de 30 pages qui n'avait pas été fourni à l'avocat des intimées. Nous avons refusé le document.

[3] À la suite d'un examen du dossier de requête volumineux dont elle était saisie, la juge de la Cour fédérale a conclu que les intimées avaient prouvé les allégations énoncées dans la déclaration modifiée, selon lesquelles les intimées étaient les propriétaires de certaines marques de commerce, que les appelants avaient contrefaites. La Cour a également conclu que les allégations de commercialisation trompeuse, de dépréciation de l'achalandage et de déclarations fausses ou trompeuses, qui contreviennent à la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13) et à la *Loi sur la concurrence* (L.R.C. (1985), ch. C-34), avaient été établies. La Cour disposait d'une preuve abondante démontrant qu'une confusion réelle régnait chez les clients et les fournisseurs de Michaels Stores of Canada, ULC. L'avis d'appel n'a soulevé aucune question à l'égard des conclusions relatives à la contrefaçon, et aucune erreur de droit ou erreur manifeste et dominante n'a été relevée dans l'analyse de la juge concernant les allégations de commercialisation trompeuse et de dépréciation de l'achalandage.

[4] Les appelants soutiennent également que la juge avait enfreint les principes de la justice naturelle lorsqu'elle avait omis d'accorder un ajournement et de recevoir les observations de la société appelante.

[5] La décision de la juge d'examiner le bien-fondé de la requête était discrétionnaire et, dans les circonstances, la juge a exercé ce pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable. L'avocat des intimées avait accordé des délais importants aux appelants afin de leur permettre de se défendre. La déclaration avait été déposée en avril 2014. La défense, qu'on promettait depuis longtemps, n'a jamais été déposée et, en mars 2015, les intimées ont déposé une requête en jugement par défaut. Les appelants n'ont ni procédé à un contre-interrogatoire à l'égard des affidavits à l'appui de la requête, ni présenté de dossier en réponse à la requête. Même si on leur a donné un préavis considérable de la requête en jugement par défaut, ils n'ont, lors de l'audition de la requête, que présenté un projet de défense, qu'ils n'ont pas déposé, tout en indiquant qu'ils ne se fonderaient pas sur celui-ci de toute façon.

[6] La société appelante affirme également qu'elle a été privée de son droit à l'équité procédurale, puisque David Michaels n'a pu la représenter. Cependant, à aucun moment avant la requête en jugement par défaut la société n'a-t-elle retenu les services d'un avocat ou demandé une dispense de l'exigence à l'article 120 des *Règles des Cours fédérales* (DORS/98-106) qu'elle se fasse représenter par un avocat. La décision de la juge d'exiger le respect des *Règles des Cours fédérales* est inattaquable, tout comme sa décision de refuser que David Michaels témoigne personnellement lors de l'audition de la requête en jugement par défaut.

[7] Enfin, l'argument selon lequel la juge n'avait pas la compétence nécessaire pour rendre l'ordonnance, ou que la portée de celle-ci était trop large, est dénué de fondement. Contrairement à ce qui a été affirmé, l'ordonnance n'empêche pas l'appelant David Michaels d'utiliser son propre nom sur Internet ou dans le commerce. Elle empêche seulement les appelants d'utiliser le mot MICHAELS et des marques similaires d'une façon portant à confusion.

[8] En outre, la compétence d'ordonner la remise des noms de domaine en question (par exemple michaels.ca) est bien fondée sur la loi. L'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* donne à la Cour un grand pouvoir discrétionnaire pour ce qui est d'accorder les réparations qu'elle considère nécessaires pour faire respecter des droits qui ont été enfreints, notamment ceux énoncés au paragraphe 20(1.1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ce paragraphe dispose : « Lorsqu'il est convaincu [...] qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées [...] ». Un fondement légal pour l'ordonnance exigeant la remise du nom de domaine figure également au paragraphe 20(2) de la *Loi sur les Cours fédérales* (L.R.C. (1985), ch. F-7), qui confère à la Cour une compétence concurrente dans tous les autres cas de recours : voir *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588, au paragraphe 123.

[9] Selon la preuve déposée devant la juge, la marque de l'intimée a été contrefaite au moyen du nom de domaine, et c'est ce dernier qui a causé la confusion sur le marché. Rien ne démontre que la juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a rendu sa décision discrétionnaire ordonnant la remise du nom de domaine.

[10] Les appelants ont également soulevé divers arguments liés au retard indu, à la prescription et à la validité des marques visées. Nous ne pensons pas que l'un ou l'autre de ces arguments soit fondé.

[11] Par conséquent, l'appel sera rejeté.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

**APPEL DE L'ORDONNANCE DE LA JUGE ST-LOUIS DE LA COUR FÉDÉRALE DU
24 AVRIL 2015, DOSSIER N^O T-985-14**

DOSSIER : A-256-15

INTITULÉ : DAVID MICHAELS ET MICHAELS INC. c.
MICHAELS STORES PROCUREMENT
COMPANY, INC. ET MICHAELS DU
CANADA, ULC

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 MARS 2016

**MOTIFS DU JUGEMENT DE LA
COUR :** LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE RENNIE

COMPARUTIONS :

David Michaels APPELANT
(POUR SON PROPRE COMPTE)

James J.D. Wagner POUR L'APPELANTE MICHAELS INC.

Kevin Sartorio POUR LES INTIMÉES
David Potter

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Silvergate Law POUR L'APPELANTE MICHAELS INC.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. POUR LES INTIMÉES
Toronto (Ontario)