

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20170509

Dossier : A-338-16

Référence : 2017 CAF 98

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR**

ENTRE :

TRADEMARK TOOLS INC.

appelante

et

MILLER THOMSON, s.r.l.

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mai 2017.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 9 mai 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20170509

Dossier : A-338-16

Référence : 2017 CAF 98

**CORAM : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR**

ENTRE :

TRADEMARK TOOLS INC.

appelante

et

MILLER THOMSON, s.r.l.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 9 mai 2017)

LE JUGE PELLETIER

[1] La Cour est saisie de l'appel de la décision (2016 CF 971) par laquelle la Cour fédérale a tranché l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce dans le cadre d'une instance introduite sous le régime de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. Comme l'appelante n'avait pas fourni de preuve

d'emploi de la marque devant le registraire, la Cour fédérale a tranché la question de l'emploi de la marque de commerce lors de la période pertinente en première instance.

[2] La norme de contrôle, énoncée dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen* (2002 CSC 33), applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte; dans le cas des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit, la norme applicable est celle de l'erreur manifeste et dominante en l'absence d'une question de droit isolable.

[3] La Cour fédérale a conclu que l'emploi du dessin-marque déposé n'avait pas été démontré, parce que les marchandises en liaison avec lesquelles le dessin-marque déposé était employé ne correspondaient pas aux marchandises décrites dans l'enregistrement. Plus précisément, la Cour fédérale a conclu qu'un manomètre pour pneus ne ressemblait pas suffisamment au type d'outils énumérés dans l'enregistrement.

[4] La Cour fédérale a qualifié d'outils de menuiserie les outils énumérés dans l'enregistrement. Cette qualification, bien que peut-être malencontreuse, ne diminue en rien la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l'emploi de la marque déposée en liaison avec des manomètres pour pneus ne correspondait pas aux types d'emploi de la marque associés aux outils énumérés dans l'enregistrement. Il ne s'agit pas d'une erreur manifeste et dominante.

[5] La Cour fédérale a également conclu que l'emploi du mot « logix » avec des variantes différentes de la marque déposée ne constituait pas un emploi de la marque déposée. L'appelante soutient que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en ne précisant pas en quoi consistait la caractéristique dominante de la marque qui, selon elle, était le mot « logix ».

[6] Nous ne pouvons souscrire à cet argument. Un dessin-marque possède des particularités qui le distinguent d'une marque verbale. En l'espèce, la Cour fédérale a conclu que l'emploi du mot « logix » en liaison avec d'autres caractéristiques que celles décrites et indiquées dans l'enregistrement ne constituait pas un emploi du dessin-marque déposé. Le recours à des comparaisons tirées d'autres affaires n'est d'aucune utilité pour l'appelante, car chaque cas est un cas d'espèce. Par ailleurs, il y a lieu de présumer que la Cour fédérale a tenu compte des caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée lorsqu'elle a énuméré toutes les variantes de celle-ci et qu'elle a conclu que la marque employée ne présentait pas les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée. Nous ne sommes pas convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante dans la façon dont elle a tranché cette question.

[7] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-338-16

**APPEL DE L'ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MADAME LA JUGE MCDONALD
DE LA COUR FÉDÉRALE LE 26 AOÛT 2016 DANS LE DOSSIER N° T-1958-15.**

INTITULÉ : TRADEMARK TOOLS INC. c.
MILLER THOMSON s.r.l.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 MAI 2017

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Kenneth R. Clark POUR L'APPELANTE

Aiyaz A. Alibhai
Cobi Dayan POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE

Miller Thomson s.r.l.
Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L'INTIMÉE