

Date : 20080313

Dossier : A-251-07

Référence : 2008 CAF 100

**CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW**

ENTRE :

KRIS THORKELSON

appellant

et

PHARMAWEST PHARMACY LTD.

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mars 2008

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 13 mars 2008

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :

**LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON**

Date : 20080313

Dossier : A-251-07

Référence : 2008 CAF 100

**CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW**

ENTRE :

KRIS THORKELSON

appelant

et

PHARMAWEST PHARMACY LTD.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1] Il s'agit de l'appel du jugement par lequel la Cour fédérale (2007 CF 411) a accueilli la demande de Pharmawest Pharmacy Ltd. (Pharmawest) en vue d'obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, radiant l'inscription des marques de commerce « CANADADRUGS.COM » (enregistrement n° LMC581899) et « CANADA DRUGS » (enregistrement n° LMC581915). L'appel n'est pas contesté. Pour les motifs suivants, j'ai conclu que le présent appel devrait être accueilli sans frais, puisqu'ils n'étaient pas demandés.

Les faits

[2] Les faits essentiels ne sont pas contestés. L'appelant Kris Thorkelson a commencé en février ou en mars 2001 à employer les marques de commerce CANADADRUGS.COM et CANADA DRUGS à l'égard d'une entreprise de pharmacie en ligne. À la date de la demande, ces marques de commerce étaient toujours employées à l'égard de cette entreprise. En juin 2001, l'entreprise de pharmacie en ligne a été transférée à la société de M. Thorkelson, Canada Drugs Ltd., et a ensuite été transférée en 2003 à la société CanadaDrugs.com avec laquelle Canada Drugs Ltd. était associée. En 2006, M. Thorkelson a transféré la propriété des marques de commerce déposées à une autre société qu'il exploite, 5127173 Manitoba Ltd. (également connue sous le nom de Canada Drugs IT).

[3] À toutes les dates pertinentes, les sociétés contrôlées par M. Thorkelson, ainsi que la société CanadaDrugs.com, détenaient leur licence d'emploi des marques de commerce. M. Thorkelson continue d'exercer un contrôle efficace de l'entreprise de pharmacie en ligne. Il soutient que ses clients font référence à cette entreprise en l'appelant « Canada Drugs » ou « CanadaDrugs.com » sans faire de différence.

[4] Le 23 mars 2001, M. Thorkelson a demandé l'enregistrement de la marque de commerce CANADADRUGS.COM en liaison avec l'« exploitation d'une pharmacie et d'un dispensaire; exploitation en ligne d'une pharmacie et d'un dispensaire ». Le 15 mai 2001, il a demandé l'enregistrement de la marque de commerce CANADA DRUGS en liaison avec les mêmes services. Les marques de commerce ont été enregistrées le 20 mai 2003 en liaison avec ces services.

M. Thorkelson a renoncé au droit à l'usage exclusif des mots « CANADA », « DRUGS » et « .COM » en dehors des marques de commerce dans leur ensemble.

[5] M. Thorkelson a présenté des preuves démontrant qu'un certain nombre de concurrents de sa société ont employé les mots visés par la renonciation « CANADA » et « DRUGS » pour leur entreprise, et qu'un certain nombre de pharmacies de détail au Canada fonctionnent par noms de domaine Internet, par marques de commerce et par noms commerciaux qui incluent au moins un de ces mots. Il a également présenté des preuves démontrant qu'il existe un certain nombre de sites Web qui fournissent de l'information sur les médicaments et les pharmacies du Canada dont les adresses Internet contiennent au moins un de ces mots.

[6] L'intimée Pharmawest (la demanderesse à la Cour fédérale) exploite également une pharmacie en ligne au Canada depuis 2002. Elle emploie les noms commerciaux « GetCanadianDrugs.com » et « GetCanadianDrugs », ainsi qu'un dessin-marque comprenant les mots « GetCanadianDrugs.com ».

[7] En 2006, 5127173 Manitoba Ltd. (une des sociétés de M. Thorkelson et l'actuelle propriétaire inscrite des marques de commerce visées par le présent appel) a intenté une action à la Cour fédérale contre Pharmawest en usurpation de marque de commerce. Cette action a apparemment poussé Pharmawest à présenter une demande en radiation des marques de commerce déposées.

[8] La demande en radiation de Pharmawest renvoie aux alinéas 18(1)*a* et *b* de la *Loi sur les marques de commerce*. Cependant, il ressort des motifs du juge que la demande a été plaidée sur le fondement de l'alinéa 18(1)*a* seulement. Les passages pertinents de la disposition sont rédigés comme suit :

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 [...].

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

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration [...].

[9] Le critère qui détermine l'enregistrabilité d'une marque de commerce est énoncé à l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) 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 [...].

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

[...]

(b) 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 [...].

[10] La demande en radiation a été instruite en mars 2007 et a été accueillie dans un jugement daté du 19 avril 2007. Après l'introduction du présent appel, les parties sont arrivées à un règlement amiable par lequel le demandeur s'est désisté de son action en usurpation et par lequel Pharmawest a interrompu sa participation au présent appel.

Les questions soulevées en appel

[11] M. Thorkelson allègue que la décision du juge était fondée sur une ou plusieurs erreurs de fait manifestes et dominantes, ou sur une ou plusieurs conclusions de fait qui n'avaient aucun fondement probatoire.

[12] Ces motifs d'appel requièrent que la Cour examine le dossier pour décider s'il existe une preuve susceptible d'établir qu'à la date de l'enregistrement des marques de commerce CANADADRUGS.COM et CANADA DRUGS, le 20 mai 2003, celles-ci donnaient une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité de l'exploitation d'une entreprise de pharmacie en ligne. S'il n'existe aucune preuve de cette nature, le jugement visé par le présent appel ne peut être maintenu.

Analyse

[13] Je résume comme suit les éléments les plus pertinents de la preuve présentée à la Cour quant aux questions soulevées dans le présent appel.

a) Affidavit de Herbert McPhail, fait le 30 novembre 2005 (déposé par Pharmawest). Cet affidavit a été déposé afin de présenter les résultats de deux recherches menées dans des bases de données. La première a été effectuée dans les archives des marques de commerce tenues par le Bureau canadien des marques de commerce relativement aux mots « Canada », « Canadian » et « Drug(s) » en liaison avec des médicaments et la vente en ligne de médicaments. La seconde a été effectuée dans la base de données NUANS (Système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce) d'Industrie Canada relativement aux mots « Canada Drug » et « Canadian Drug », à l'aide du rapport de raisons sociales NUANS. Les résultats des recherches sont nombreux, mais l'auteur de l'affidavit ne les analyse pas et n'explique pas les inférences de fait qui peuvent être tirées à partir de ceux-ci. En l'absence d'une explication utile, je ne vois rien dans cet affidavit qui permet de faire progresser la demande en radiation de Pharmawest. Le dossier ne contient aucune transcription d'un contre-interrogatoire concernant cet affidavit.

b) Affidavit de Amarjit Mann, fait le 2 décembre 2005 (déposé par Pharmawest). Amarjit Mann est un employé de Candrug Health Solutions Inc. qui, comme Pharmawest, a présenté une demande en radiation des marques de commerce (T-2001-05) après avoir été poursuivie pour usurpation (T-2001-05). Les demandeurs se sont désistés de leurs actions dans les deux cas. Selon M. Mann, Candrug exploite une entreprise de pharmacie en ligne à Surrey, en Colombie-Britannique, qui emploie « CanDrug » comme nom commercial. En liaison avec cette entreprise, elle a enregistré un certain nombre de noms de domaine, notamment « candrug.com » (enregistré le 16 mai 2002) et « canadadrugsonline.com » (enregistré le 16 mai 2002). Ce dernier était initialement employé comme source de

renseignements pour les clients potentiels plutôt que pour la publicité en ligne. En 2004, il était toutefois employé à l'égard d'une entreprise de pharmacie en ligne. Certaines déclarations dans cet affidavit peuvent être interprétées comme appuyant la thèse de la demanderesse selon laquelle les marques de commerce donnent une « description claire » ou une « description fausse et trompeuse », mais aucune d'entre elles ne vise une période précise. Par conséquent, elles ne peuvent étayer la demande en radiation fondée sur l'alinéa 18(1)a), qui nécessite des preuves à cet égard en date du 20 mai 2003. La transcription du contre-interrogatoire de M. Mann ne contient rien d'utile relativement aux questions en litige dans le présent appel.

- c) Affidavit de Penelope J. Brady, fait le 5 décembre 2005 (déposé par Pharmawest). Cet affidavit a été déposé afin de présenter les résultats d'une enquête portant sur les noms de domaine, les noms commerciaux et les marques de commerce contenant les mots « Canada » et « Drugs », notamment les dérivés de ces mots ainsi que le syntagme « Canada Drugs ». L'enquête a été réalisée à l'aide d'un système appelé « WayBack Machine » pour accéder à des sites Web ayant existé dans le passé. Encore une fois, l'auteur de l'affidavit n'analyse pas les résultats de la recherche et n'explique pas les inférences de fait qui peuvent être tirées à partir de ceux-ci. Cette preuve tend à démontrer que des tierces parties ont fait largement usage au Canada des marques de commerce en question dans la présente affaire. Comme le juge l'a fait remarquer, cette preuve pose un problème en ce qu'elle n'établit pas que les consommateurs canadiens avaient consulté les sites Web. Pour ce motif, il n'a donné aucun poids à cette preuve. Rien ne me permet de mettre en doute sa conclusion quant à cette question. Il s'ensuit que cet affidavit ne permet pas de faire progresser la demande en

radiation de Pharmawest. La transcription du contre-interrogatoire de Mme Brady et les réponses relatives à ses engagements n'ont rien apporté d'utile quant aux questions en litige dans le présent appel.

Affidavit de Tarnjeet Uppal, fait le 21 mars 2006 (déposé par Pharmawest). M. Uppal est le directeur des opérations de Canada Health Solutions Inc., laquelle exploite un comptoir pharmaceutique postal international qui a commencé à offrir ses services en ligne vers avril 2003. Son affidavit présente la preuve, fondée sur sa propre expérience, de l'emploi des mots « Canada » et « drug » sur le marché canadien pour désigner des services de pharmacie provenant du Canada. Cependant, cette preuve ne vise pas une période précise. Pour rattacher ses allégations de fait à la date pertinente, le 20 mai 2003, il serait nécessaire d'inférer que son expérience couvre cette date en raison de sa connaissance de l'entreprise de pharmacie en ligne en avril 2003. Rien dans le dossier ne permet de faire cette inférence. Le dossier ne contient aucune transcription du contre-interrogatoire concernant cet affidavit.

d) Affidavit de David Feinsod, fait le 21 mars 2006 (déposé par Pharmawest). M. Feinsod est un employé d'une société américaine, laquelle exploite depuis 2002 une entreprise de pharmacie en ligne établie à New York qui emploie le nom commercial « Discount Drugs from Canada ». Il fournit la preuve qu'il a employé ce nom pour passer des commandes à partir de pharmacies établies au Canada, et qu'il fait la promotion de son entreprise en faisant valoir que les pharmacies canadiennes sont une source fiable de médicaments sur ordonnance. L'élément de preuve le plus clairement relié à la présente espèce est sa prétention qu'un grand nombre d'autres pharmacies de détail au Canada emploient des noms

de domaine, des noms commerciaux et des marques de commerce comportant les mots « Canada » et « drugs ». Cependant, cet élément de preuve ne vise pas une période précise et par conséquent, il ne peut étayer la demande en radiation de Pharmawest. Le dossier ne contient aucune transcription d'un contre-interrogatoire concernant cet affidavit.

- e) Affidavit de Barney Britton, fait le 23 mars 2006 (déposé par Pharmawest). M. Britton est un employé de Minit Drugs, une autre pharmacie en ligne établie au Canada. Il fournit la preuve de l'emploi des mots « Canada » et « drugs » par d'autres entreprises de pharmacie en ligne au Canada, mais celle-ci ne vise pas une période précise. Le dossier ne contient aucune transcription d'un contre-interrogatoire concernant cet affidavit.
- f) Affidavit de Simon Barclay, fait le 27 mars 2006 (déposé par Pharmawest). M. Barclay est un employé d'une société qui exploite une pharmacie en ligne à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il fournit la preuve de l'emploi des mots « Canada » et « drugs » par d'autres entreprises de pharmacie en ligne au Canada, mais celle-ci ne vise pas une période précise. Le dossier ne contient aucune transcription d'un contre-interrogatoire concernant cet affidavit.
- g) Affidavit de Wayne Wallace Marsonnette, fait le 27 mars 2006. M. Marsonnette est un employé d'une société américaine qui exploite une pharmacie en ligne établie dans l'État de Washington. Elle exécute les commandes de ses clients, principalement des Américains, en se procurant des médicaments de pharmacies canadiennes. Depuis avril 2003, elle exploite cette entreprise en employant le nom commercial « Canada Drug Supply ». Son témoignage est insuffisant pour établir que le 20 mai 2003, les consommateurs canadiens avaient

connaissance que ces mots étaient employés en liaison avec l'exploitation d'une pharmacie en ligne. Le dossier ne contient aucune transcription d'un contre-interrogatoire concernant cet affidavit.

- h) Affidavit du Dr Paul Zickler, fait le 27 mars 2006 (déposé par Pharmawest). Le Dr Zickler est un médecin qui, depuis 1999, exploite une entreprise qui fournit des médicaments canadiens aux citoyens américains. Il a commencé à exploiter cette entreprise en ligne en 2002. Il fournit la preuve de l'emploi des mots « Canada » et « drugs » par d'autres entreprises de pharmacie en ligne au Canada, mais celle-ci ne vise pas une période précise. Le dossier ne contient aucune transcription d'un contre-interrogatoire concernant cet affidavit.
- i) Affidavit de Zahid Merali, fait le 30 mars 2006 (déposé par Pharmawest). M. Merali est un pharmacien qui exploite une pharmacie en ligne au Canada depuis 2003. Il fournit la preuve de l'emploi des mots « Canada » et « drugs » par d'autres entreprises de pharmacie en ligne au Canada, mais celle-ci ne vise pas une période précise. Le dossier ne contient aucune transcription d'un contre-interrogatoire concernant cet affidavit.
- j) Affidavit de Ankur Arora, fait le 30 mars 2006 (déposé par Pharmawest). M. Arora est un employé de Pharmawest, laquelle exploite une pharmacie en ligne en Colombie-Britannique depuis 2002. Elle emploie depuis cette date les noms de domaine « getcanadiandrugs.com » et « getcanadadrugs.com ». M. Arora fournit la preuve de l'emploi des mots « Canada » et « drugs » par d'autres entreprises de pharmacie en ligne au Canada, mais celle-ci ne vise pas

une période précise. La seule exception possible est le paragraphe 17 de son affidavit, qui est rédigé comme suit :

[TRADUCTION] 17. De plus, au moment du lancement de l'entreprise GetCanadianDrugs.com [décembre 2002], Bhapinder Mann [directeur et employé initial de Pharmawest] m'a informé, et j'ai toutes les raisons de croire que ces informations sont vraies, que Pharmawest connaissait également des centaines d'autres sites Web concurrents sur le marché qui emploient diverses variations des termes génériques et descriptifs « Canada », « Canadian », « drugs », « pharmacy », etc. pour des noms commerciaux, des marques de commerce et des noms de domaine.

Cette déclaration n'est pas mentionnée dans les motifs du jugement frappé d'appel. De plus, puisque Pharmawest ne conteste pas l'appel, il n'est pas possible de déterminer si le juge s'est fondé sur cette déclaration. Cependant, Pharmawest a peut-être allégué que cette déclaration étayait sa demande en radiation parce qu'on pourrait en déduire qu'en décembre 2002, ses concurrents, probablement des centaines de sociétés qui exploitent des entreprises de pharmacie en ligne au Canada, ont employé les mots « Canada » et « drugs » en liaison avec ces entreprises. Suivant la transcription du contre-interrogatoire de Ankur Arora, ce dernier a admis ignorer combien d'entreprises de pharmacie en ligne il existe au Canada. À la question de savoir s'il existait des raisons qui empêcheraient M. Mann (la source de ces renseignements) de souscrire un affidavit, il n'a donné aucune réponse. Il a indiqué que certains renseignements contenus dans ce paragraphe provenaient

en réalité d'un autre employé de Pharmawest. Lorsqu'il a été invité à préciser ses déclarations générales ou à donner des exemples précis, il n'a pu le faire. J'estime qu'en raison de son caractère vague et exagéré, la déclaration contenue au paragraphe 17 de l'affidavit de M. Arora n'est pas suffisamment fiable pour étayer l'inférence qu'il a tirée.

k) Affidavit de Jody Rogers, fait le 30 mars 2006 (déposé par Pharmawest). Cet affidavit a été déposé afin de présenter les résultats d'une autre enquête portant sur les noms de domaine, les noms commerciaux et les marques de commerce contenant les mots « Canada » et « Drugs », notamment les dérivés de ces mots ainsi que le syntagme « Canada Drugs ». Il semble être destiné à apporter un complément à l'affidavit susmentionné de Mme Brady. Cette seconde enquête, tout comme la première, a été réalisée à l'aide du système « WayBack Machine » pour accéder à des sites Web ayant existé dans le passé. Cette fois encore, l'auteur de l'affidavit n'analyse pas les résultats de la recherche et n'explique pas les inférences de fait qui peuvent être tirées à partir de ceux-ci, et là encore, le juge a fait remarquer que ce témoignage n'établit pas que les consommateurs canadiens avaient consulté les sites Web. Pour ce motif, le juge n'a donné aucun poids à cette preuve. Rien ne me permet de mettre en doute sa conclusion quant à cette question. Il s'ensuit que cet affidavit ne permet pas de faire progresser la demande en radiation de Pharmawest. La transcription du contre-interrogatoire de Mme Rogers et les réponses relatives à ses engagements n'ont rien apporté d'utile quant aux questions en litige dans le présent appel.

- l) Affidavit de Kris Thorkelson, fait le 1^{er} février 2006. Aucune autre preuve au dossier n'a été présentée par M. Thorkelson. Rien dans son témoignage ne peut être interprété de manière à constituer une admission utile à la demande en radiation de Pharmawest.

[14] Je conclus qu'aucun des éléments de preuve du présent dossier d'appel ne permettent d'établir que le 20 mai 2003, les marques de commerce en cause en l'espèce donnaient une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services fournis par l'entreprise de pharmacie en ligne contrôlée par M. Thorkelson. Les motifs du juge ne permettent pas de savoir si celui-ci s'est fondé sur l'un de ces éléments de preuve, ni dans quelle mesure il l'aurait fait, mais je dois, avec égards, conclure qu'il aurait eu tort de le faire.

[15] Les seuls éléments qui étayaient la décision du juge sont le sens qu'il attribue lui-même aux mots « Canada » et « drugs » lorsqu'ils sont employés en liaison avec une entreprise de pharmacie en ligne, et les inférences qu'il a tirées, sans se fonder sur la preuve, sur ce qu'en comprendraient les consommateurs. Dans ce genre d'affaire, le juge dispose d'une grande latitude pour s'en remettre à son propre sens commun, avec l'aide de dictionnaires, pour dégager le sens ordinaire des mots et expressions. Toutefois, on ne saurait affirmer en toute objectivité que le 20 mai 2003, le syntagme « Canada Drugs », lequel constitue l'essentiel des deux marques de commerce en cause en la présente espèce, avait un sens connu.

[16] Pour ces motifs, j'accueillerais le présent appel sans frais, j'annulerais le jugement de la Cour fédérale, et je rejetterais sans frais la demande présentée par Pharmawest en vue d'obtenir une

ordonnance radiant l'inscription des marques de commerce « CANADADRUGS.COM »
(enregistrement n° LMC581899) et « CANADA DRUGS » (enregistrement n° LMC581915).

« K. Sharlow »

j.c.a.

« Je suis d'accord
Gilles Létourneau, j.c.a. »

« Je suis d'accord
M. Nadon, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-251-07

(APPEL D'UN JUGEMENT DE M. LE JUGE TEITELBAUM DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉ DU 19 AVRIL 2007, AU DOSSIER N^O T-318-06 DE LA COUR FÉDÉRALE.)

INTITULÉ : KRIS THORKELSON c. PHARMAWEST PHARMACY LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE LA'UDIENCE : LE 10 MARS 2008

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS : LE 13 MARS 2008

COMPARUTIONS :

Richard Naiberg
John H. Simpson

POUR L'APPELANT

Aucune comparution

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOODMANS, s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANT

SMART & BIGGAR
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L'INTIMÉE