

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

**Date : 20110811**

**Dossier : A-254-10**

**Référence : 2011 CAF 235**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LA JUGE SHARLOW  
LE JUGE PELLETIER  
LE JUGE STRATAS**

**ENTRE :**

**ARCHMETAL INDUSTRIES CORPORATION, HENRY CHEN,  
JEROME CHEN et FORTUNE MANUFACTURING CO. LTD.**

**appelants (défendeurs)**

**et**

**JAG FLOCOMPONENTS N.A. et JAG FLOCOMPONENTS  
(NORTH AMERICA) INC.**

**intimées (demanderesses)**

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 26 mai 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 août 2011.

**MOTIFS DU JUGEMENT :**

**LE JUGE PELLETIER**

**Y ONT SOUSCRIT :**

**LA JUGE SHARLOW  
LE JUGE STRATAS**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20110811

Dossier : A-254-10

Référence : 2011 CAF 235

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LA JUGE SHARLOW  
LE JUGE PELLETIER  
LE JUGE STRATAS**

**ENTRE :**

**ARCHMETAL INDUSTRIES CORPORATION, HENRY CHEN,  
JEROME CHEN et FORTUNE MANUFACTURING CO. LTD.**

**appelants (défendeurs)**

**et**

**JAG FLOCOMPONENTS N.A. et JAG FLOCOMPONENTS  
(NORTH AMERICA) INC.**

**intimées (demanderesses)**

### **MOTIFS DU JUGEMENT**

#### **LE JUGE PELLETIER**

#### **INTRODUCTION**

[1] Archmetal Industries Corporation (Archmetal), Henry Chen, Jerome Chen et Fortune Manufacturing Co. Ltd. (Fortune) ont interjeté appel de la décision du juge Phelan de la Cour fédérale (le juge du procès) ordonnant la radiation de la marque de commerce FUSION d'Archmetal, comme le demandaient JAG Flocomponents N.A. (JAG) et JAG Flocomponents (North America) Inc. (JAG NA). La décision de la Cour fédérale est *JAG Flocomponents N.A. Inc. c. Archmetal Industries Corporation*, 2010 CF 627 (les motifs).

[2] Le juge du procès a conclu que la radiation était justifiée pour plusieurs motifs :

1) Archmetal n'était pas l'unique propriétaire de la marque de commerce; 2) la transaction sur laquelle s'appuyait Archmetal pour étayer la date de son premier emploi de la marque au Canada ne constituait pas un « emploi » au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi); 3) la marque de commerce n'avait pas un caractère distinctif suffisant; 4) la demande d'enregistrement était viciée en raison d'une omission substantielle quant à la propriété de la marque.

[3] Je rejeterais l'appel au motif qu'Archmetal n'avait pas droit à l'enregistrement de la marque; en conséquence, l'enregistrement devrait être radié conformément à la décision du juge du procès. Puisque cette conclusion suffit pour régler le présent appel, je n'examinerai pas les autres motifs énoncés par le juge du procès pour justifier la radiation de l'enregistrement.

### **LES FAITS**

[4] Le juge du procès a décrit les sociétés comme suit (motifs, paragraphes 3 et 4) :

JAG Flocomponents N.A. Inc. est une société en nom collectif de l'Alberta et JAG Flocomponents (North America) Inc. est son associé majoritaire. JAG Flocomponents (North America) Inc. est le successeur de la société originale, JAG Flocomponents Inc. (JAG), qui a pris l'initiative des ententes commerciales et des autres questions importantes en litige dans le présent procès.

Archmetal Industries Corporation (Archmetal) est une entreprise de la Colombie-Britannique qui est enregistrée dans une autre province, soit en Alberta. Archmetal appartient en propriété exclusive à Fortune Manufacturing Co., Ltd. (Fortune Manufacturing), une entreprise chinoise. Les deux entreprises sont directement ou indirectement possédées et contrôlées par le défendeur Jerome Chen. Archmetal était actionnaire à 30 pour cent de l'entreprise initiale, JAG.

Archmetal importait par ailleurs sur le marché nord-américain des clapets pour Fortune Manufacturing. [...]

[5] JAG appartenait conjointement à John McCrae et à Gary Williams, deux particuliers ayant de l'expérience dans les champs de pétrole. Ils souhaitaient se lancer en affaires et fournir des clapets de grande qualité à l'industrie pétrolière et gazière. M. McCrae s'occupait principalement des affaires de l'entreprise, tandis que M. Williams s'occupait des questions techniques, notamment la conception et les essais des clapets.

[6] JAG avait besoin d'une série de produits d'entrée de gamme pouvant être vendus en grand nombre pour générer les recettes nécessaires pour financer la conception des clapets de grande qualité qu'elle voulait commercialiser. M. McCrae savait que Fortune produisait une gamme de clapets qui répondrait aux besoins de JAG.

[7] JAG et Fortune se sont rencontrées et se sont entendues pour faire affaire ensemble. Les deux parties ont signé une lettre d'intention du 28 novembre 2001, qui a régi en grande mesure leur conduite subséquente. Aux fins des présentes, la partie pertinente de la lettre d'intention prévoyait que JAG serait le distributeur canadien exclusif des clapets industriels actuels et futurs de Fortune. Archmetal, qui avait auparavant joué ce rôle, devait acheminer ses clients actuels de clapets industriels vers JAG et concentrer ses activités sur les marchés non industriels. Archmetal a présenté JAG à ses clients industriels existants et l'a décrite comme étant son [TRADUCTION] « principal distributeur canadien ».

[8] JAG et Archmetal ont ensuite conclu une entente de consignation du 1<sup>er</sup> janvier 2002 établissant les modalités de leur relation commerciale. Les parties ont choisi la voie de la consignation, car JAG ne disposait pas du capital initial pour payer les clapets dès leur livraison. Comme la plupart des ententes de ce type, l'entente de consignation prévoyait que JAG paierait le produit seulement une fois celui-ci vendu et stipulait que tous les produits appartenaient à Archmetal tant qu'ils n'étaient pas vendus par JAG.

[9] En décembre 2001, dans le mois suivant la signature de la lettre d'intention, JAG a remarqué une résistance sur le marché aux clapets dont les noms indiquaient qu'ils avaient été fabriqués en Chine. JAG a ainsi suggéré que les clapets de grande qualité en développement soient commercialisés en juxtaposant le logo de Fortune à côté du nom de JAG (dossier d'appel, volume 1, page 244). Fortune a refusé cette suggestion, car elle souhaitait continuer à fabriquer et à commercialiser ces clapets si sa relation avec JAG devait échouer. À la fin janvier 2002, M. McCrae a suggéré à Fortune de nommer les nouveaux clapets FUSION (dossier d'appel, volume 1, page 340). Les éléments de preuve documentaires ne sont pas clairs quant à la date à laquelle Fortune a accepté d'utiliser le nom FUSION en lien avec ses clapets; néanmoins, il est clair que Fortune a accepté et a fabriqué des clapets portant son logo ainsi que la marque FUSION.

[10] En janvier 2003, alors que les tensions entre les parties étaient manifestes, la question de la propriété de la marque FUSION est devenue un problème. M. McCrae a entrepris d'examiner la position de JAG et de présenter un compte rendu. Fortune ne voulait pas attendre, par contre; le 27 mars 2003, Archmetal (à la demande de Fortune) a déposé une demande d'enregistrement

de la marque de commerce FUSION en affirmant qu'elle avait été employée pour la première fois au Canada dès septembre 2002. Le 24 avril 2003, JAG NA, le successeur en titre de JAG, a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce FUSION en affirmant qu'il y avait eu un premier emploi au Canada le 22 février 2002. Le 6 juin 2002, soit avant ces demandes, JAG a enregistré le nom commercial FUSION en application des lois albertaines applicables (dossier d'appel, volume 2, page 342).

[11] JAG NA n'a pas déposé d'opposition à la demande de marque de commerce d'Archmetal. Toutefois, Archmetal s'est opposée à la demande de JAG NA et a déposé l'affidavit de Henry Chen à l'appui de son opposition. Une des pièces de l'affidavit était une facture visant à établir la vente de clapets FUSION par Archmetal à JAG vers le 12 septembre 2002. La Commission des oppositions des marques de commerce a accueilli la demande d'enregistrement d'Archmetal et a rejeté la demande de JAG NA. La relation entre les parties s'est terminée avec amertume, ce qui a mené à de nombreux recours judiciaires, l'un étant la demande de JAG NA visant la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce FUSION d'Archmetal.

[12] Enfin, les éléments de preuve établissaient que le seul rôle d'Archmetal était d'importer les clapets au Canada (voir le paragraphe 4 qui précède) et de servir d'intermédiaire entre Fortune, le fabricant des clapets, et JAG, l'entreprise devant en assurer la commercialisation au Canada. Archmetal n'avait aucun savoir-faire technique. Elle n'a nullement contribué à la conception des clapets ou au choix du nom FUSION à titre de marque de commerce. Elle n'a pas commercialisé les clapets en question au Canada; elle a seulement transféré le produit reçu de Fortune à JAG.

## **LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE**

[13] Le juge du procès a d'abord décrit les faits de façon détaillée, puis il a analysé les questions découlant de ceux-ci. Il a analysé la propriété de la marque de commerce, le premier emploi, le caractère distinctif, la fausse déclaration à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), et la concurrence déloyale. Dans chaque cas, il a conclu que les faits justifiaient la radiation de l'enregistrement d'Archmetal. Comme je l'ai mentionné précédemment, je souscris à la conclusion du juge du procès voulant qu'Archmetal n'avait pas établi qu'elle avait employé la marque de commerce au Canada. Toutefois, j'en viens à cette conclusion pour des motifs différents de ceux du juge du procès. Je les expliquerai ci-après.

[14] Dans sa demande d'enregistrement, Archmetal a affirmé avoir employé la marque de commerce pour la première fois en septembre 2002, en s'appuyant sur une facture du 12 septembre 2002 d'Archmetal à JAG. Cette facture faisait état de l'envoi de 13 types de clapets FUSION à JAG (dossier d'appel, volume 3, page 458). Le juge du procès a décrit cette transaction (la transaction de septembre 2002) comme étant un envoi de Fortune à JAG. Je suppose qu'il s'est fondé sur la lettre d'intention selon laquelle Fortune désignerait JAG comme son distributeur canadien. Le juge du procès a ensuite renvoyé à *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Management Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6, au paragraphe 40 (*Manhattan Industries*), pour étayer sa position voulant « qu'une personne peut vendre ses biens en passant par un distributeur, un détaillant ou un grossiste tout en conservant l'avantage de leur “usage” au Canada » (motifs, au paragraphe 82). En conséquence, en sa qualité d'importateur, JAG n'a pas acquis le droit d'enregistrer elle-même la marque FUSION.

[15] Le juge du procès a ensuite conclu que l'absence d'Archmetal de la transaction de septembre 2002 ne l'empêchait pas d'enregistrer elle-même la marque, car elle agissait alors manifestement à titre de mandataire de Fortune. Ainsi, en s'appuyant sur l'entente de consignation, le juge du procès a conclu que la transaction de septembre 2002 n'équivalait pas à un emploi de la marque de commerce au Canada, puisqu'il n'y avait eu aucun transfert de propriété des clapets ni aucun transfert de possession dans la pratique normale du commerce. Selon son analyse, il s'ensuivait que la transaction de septembre 2002 ne constituait pas un « emploi » au sens de l'article 2 et du paragraphe 4(1) de la Loi.

**2.** « emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

**2.** “use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

**4(1)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

**4(1)** A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

[16] Le juge du procès a conclu qu'en raison de l'entente de consignation en vigueur entre Archmetal et JAG, le transfert des clapets à JAG n'équivalait pas à une vente car Archmetal (ou Fortune) n'avait pas l'intention de transférer la propriété ou la possession des biens à JAG avant

que JAG les ait vendus à un tiers (motifs, paragraphe 90). Selon le juge du procès, JAG détenait les biens seulement « en tant que fiduciaire et non à titre personnel » (motifs, au paragraphe 91).

Le fondement de la conclusion du juge du procès à ce sujet se trouve aux deux paragraphes suivants (motifs, paragraphes 92 et 93) :

Les parties n'avaient pas envisagé que la livraison des produits à JAG pouvait être considérée de près ou de loin comme un « emploi au Canada » au sens de la Loi. Il y aurait un « emploi au Canada » à l'étape suivante de la vente des produits par JAG. Les avantages conférés par la marque de commerce lors de cette vente profiteraient alors au titulaire de l'enregistrement.

L'emploi invoqué pour justifier l'enregistrabilité n'était donc pas un « emploi au Canada » au sens de l'article 4 de la Loi. Nous ne disposons d'aucun élément de preuve fiable démontrant que d'autres ventes ont été effectuées en septembre 2002, de sorte que la date de premier emploi ne peut être confirmée.

## ANALYSE

[17] Étant donné qu'il s'agit d'un appel d'une décision rendue par le juge de première instance après un procès, la norme de contrôle est celle établie dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, à savoir celle de la décision correcte pour les questions de droit et celle de la décision raisonnable pour les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit.

[18] La question à trancher dans le présent appel porte sur la validité de l'enregistrement par Archmetal de la marque de commerce FUSION. JAG n'a pas interjeté appel de la décision du juge du procès selon laquelle la Cour fédérale n'avait pas compétence pour ordonner qu'on change le propriétaire enregistré d'une marque de commerce. En conséquence, les faits pertinents portent sur la relation commerciale entre Fortune, l'entité étrangère ayant apposé la marque de

commerce sur les biens qu'elle fabriquait, et Archmetal, l'entité invoquant un droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

[19] Le juge du procès a fondé sa décision sur la question du premier emploi sur la conclusion voulant que, étant donné les modalités de l'entente de consignation, Fortune et Archmetal n'ont jamais eu l'intention de traiter la livraison de produits comme une vente ou un transfert à JAG (au sens du paragraphe 4(1) de la Loi), de sorte qu'il n'y a eu aucun « emploi » de la marque de commerce par Archmetal. À mon sens, il n'était pas nécessaire qu'il aborde l'effet de l'entente de consignation, et ce, pour les motifs suivants.

[20] Le juge du procès a établi dès le début de son raisonnement que l'importateur d'un bien portant une marque de commerce apposée par le fabricant n'obtenait pas ainsi le droit d'enregistrer la marque de commerce du simple fait de l'importation et de la revente des biens au Canada. On retrouve une jurisprudence abondante pour soutenir cette conclusion (voir *Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha*, [1989] 1 C.F. 620 (C.A.F.); *Manhattan Industries*, précité; *Citrus Growers Assn. Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, [1990] 1 C.F. 641 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Canada Foundry Co. c. Bucyrus Co.* (1913), 47 R.C.S. 484; *United States Steel Products Co. c. Pittsburgh Perfect Fence Co.* (1917), 19 R.C. de l'É. 474; *Continental Oil Co. c. Consumers Oil Co.*, [1932] R.C. de l'É. 136; *Jaczynski c. Lemieux* (1951), 12 Fox Pat. C. 109, 15 C.P.R. 57 (C. de l'É.); *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*, [1968] 2 R.C. de l'É. 137).

[21] Ainsi, étant donné que JAG était l'importateur des clapets FUSION de Fortune, le juge du procès a conclu à juste titre que JAG n'avait pas le droit d'enregistrer la marque de commerce FUSION.

[22] Suivant le même raisonnement, si Archmetal était l'importateur des biens, alors la transaction de septembre 2002 ne lui donnait pas le droit d'enregistrer la marque de commerce FUSION.

[23] En fin de compte, l'importateur des clapets FUSION de Fortune, quel qu'il soit, n'obtenait pas de ce fait le droit d'enregistrer la marque, car tout emploi ultérieur de la marque de commerce FUSION revenait à Fortune, et non à l'importateur.

[24] En conséquence, Archmetal n'avait pas le droit d'enregistrer la marque de commerce à titre de premier à utiliser ou à faire connaître la marque au Canada. Il s'ensuit que l'enregistrement d'Archmetal est invalide, car elle n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement.

**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 enregistrable 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 [...]

**18(1)** L'enregistrement d'une marque

**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 . . .

**18(1)** The registration of a trade-mark

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.

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.

## **CONCLUSION**

[25] Je rejeterais l'appel avec dépens au motif qu'Archmetal n'avait pas le droit d'enregistrer la marque de commerce FUSION. L'enregistrement de la marque de commerce à son nom est donc invalide et radié.

---

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

K. Sharlow, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

David Stratas, j.c.a. »

**COUR D'APPEL FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** A-254-10

**APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE PHELAN DU 10 JUIN 2010, DOSSIER  
N<sup>o</sup> T-1354-06**

**INTITULÉ :** ARCHMETAL INDUSTRIES CORPORATION,  
HENRY CHEN, JEROME CHEN et FORTUNE  
MANUFACTURING CO. LTD. c. JAG  
FLOCOMPONENTS N.A. et JAG  
FLOCOMPONENTS (NORTH AMERICA) INC.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Edmonton (Alberta)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 26 mai 2011

**MOTIFS DU JUGEMENT :** LE JUGE PELLETIER

**Y ONT SOUSCRIT :** LA JUGE SHARLOW  
LE JUGE STRATAS

**DATE DES MOTIFS :** Le 11 août 2011

**COMPARUTIONS :**

Stephen J. Livingstone Pour les appelants (défendeurs)  
Tara C. Argent

Joseph Rosselli Pour les intimées (demanderesses)  
Anna Loparco

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

McLennan Ross LLP Pour les appelants (défendeurs)

Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. Pour les intimées (demanderesses)  
Edmonton (Alberta)