

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20190514

Dossier : A-460-16

Référence : 2019 CAF 121

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LA JUGE DAWSON  
LA JUGE GAUTHIER  
LA JUGE RIVOALEN**

**ENTRE :**

**ADVANTAGE PRODUCTS INC., MSI  
MACHINEERING SOLUTIONS INC., LYNN P.  
TESSIER, JAMES L. WEBER ET JOHN P. DOYLE**

**appelants/  
intimés dans l'appel incident**

et

**EXCALIBRE OIL TOOLS LTD., EXCALIBRE  
DOWNHOLE TOOLS LTD., KUDU INDUSTRIES  
INC., CARDER INVESTMENTS LP, CARDER  
MANAGEMENT LTD. ET LOGAN  
COMPLETION SYSTEMS INC.**

**intimées/  
appelantes dans l'appel incident**

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 7 mai 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2019.

**MOTIFS DU JUGEMENT :**

**LA JUGE GAUTHIER**

**Y ONT SOUSCRIT :**

**LA JUGE DAWSON  
LA JUGE RIVOALEN**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20190514

Dossier : A-460-16

Référence : 2019 CAF 121

**CORAM : LA JUGE DAWSON  
LA JUGE GAUTHIER  
LA JUGE RIVOALEN**

**ENTRE :**

**ADVANTAGE PRODUCTS INC., MSI  
MACHINEERING SOLUTIONS INC.,  
LYNN P. TESSIER, JAMES L. WEBER ET  
JOHN P. DOYLE**

**appelants/  
intimés dans l'appel incident**

et

**EXCALIBRE OIL TOOLS LTD., EXCALIBRE  
DOWNHOLE TOOLS LTD., KUDU INDUSTRIES  
INC., CARDER INVESTMENTS LP, CARDER  
MANAGEMENT LTD. ET LOGAN  
COMPLETION SYSTEMS INC.**

**intimées/  
appelantes dans l'appel incident**

**MOTIFS DU JUGEMENT**

**LA JUGE GAUTHIER**

[1] Il s'agit d'un appel incident interjeté par Excalibre Oil Tools Ltd., Excalibre Downhole Tools Ltd., Kudu Industries Inc., Carder Investments LP, Carder Management Ltd. et Logan

Completion Systems Inc. (collectivement, les appelantes) du jugement de la Cour fédérale (2016 CF 1279) déclarant qu'elles ont seulement droit à des dommages-intérêts de la part d'Advantage Products Inc. (API) en raison de déclarations fausses et trompeuses formulées en contravention à l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). La seule question soulevée devant notre Cour est celle de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en omettant d'ordonner également à MSI Machineering Solutions Inc. (MSI Offshore) de verser des dommages-intérêts.

[2] À l'audience, il est devenu clair que la question déterminante était de savoir si l'on pouvait conclure que MSI Offshore était une concurrente des appelantes. Il est acquis en matière jurisprudentielle qu'il faut démontrer que les déclarations ont été faites en vue de discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un « concurrent » pour faire naître une cause d'action permettant l'adjudication de dommages-intérêts en application de l'effet combiné de l'alinéa 7a) et du paragraphe 53.2(1) de la Loi.

[3] Si les produits, les services ou l'entreprise de la partie faisant ces déclarations ne sont pas en concurrence avec ceux de la partie lésée, il faut alors se prévaloir des recours de common law, soit l'action pour diffamation commerciale ou pour discrédit de titre, plutôt que des recours prévus par la Loi (Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3d éd., 1972, Carswell, Toronto à la page 491). En outre, lorsqu'il appert que rien ne permet de conclure que les déclarations fausses ou trompeuses ont été faites au nom d'un concurrent, une requête en radiation peut être accueillie pour absence de cause d'action raisonnable dans la déclaration (voir, par exemple, *Dufort Testing Services Ltd. v. Berube*, [2005] O.J. n° 5208, 2005

CanLII 45189 [C.A.] au paragraphe 7 et *Canadian Copyright Licensing Agency c. Bureau en gros ltée*, 2008 CF 737 (*Bureau en gros*)).

[4] Les déclarations fausses et trompeuses en question ont été faites par API en son propre nom, ainsi qu'au nom du titulaire du brevet, MSI Offshore. Il n'a nullement été contesté devant la Cour fédérale qu'API vendait des produits (des ancres de couple) concurrents de ceux des appelantes (motifs de la décision de la Cour fédérale, au paragraphe 19). Or, bien que MSI Offshore fût la titulaire enregistrée des brevets, rien n'indique qu'elle vende ou distribue des produits au Canada qui seraient en concurrence avec ceux des appelantes. Il y a tout simplement très peu d'éléments de preuve au sujet des activités de MSI Offshore, une entreprise constituée sous le régime des lois des îles Turks et Caicos, dans les Antilles britanniques. Rien n'indique même qu'elle exploite une entreprise au Canada, ou qu'API est une société liée à MSI Offshore.

[5] Notre Cour a posé des questions sur la théorie et les éléments de preuve invoqués par les appelantes pour demander à la Cour de conclure que MSI Offshore étaient leur concurrente. Les appelantes ont ensuite reconnu que la preuve à cet effet était très limitée, hormis les brefs passages tirés des déclarations d'un témoin indiquant que MSI Offshore, indirectement, était la concédante d'API (une sous-concédante exclusive). Ces faits ne sont pas contestés. Selon les appelantes, en tirant ultimement des redevances ou des revenus de la vente des produits d'API, MSI Offshore devait être considérée comme une concurrente, pour l'application de l'alinéa 7a). Il importe de souligner l'absence de preuve quant à la part des redevances, s'il en est, qui auraient été versées par API à sa concédante directe, pour être payées en bout de ligne à MSI Offshore, car aucune entente n'a été produite en preuve.

[6] Les appelantes ont admis qu'aucune jurisprudence n'étaye leur théorie voulant qu'une telle relation, à elle seule, suffise pour les besoins de l'alinéa 7a) de la Loi.

[7] Par ailleurs, il semble que la Cour fédérale, dans l'affaire *Bureau en gros*, a justement rejeté une théorie semblable. Elle a conclu que, vu les faits dont elle était saisie, l'avantage indirect (les redevances) reçu par la défenderesse n'était pas suffisant pour en faire une « concurrente », au sens commun du terme, qui n'est pas défini dans la Loi.

[8] Les appelantes n'ont pas étayé davantage leur théorie à l'audience, et la Cour n'a pas eu le bénéfice des observations des intimés dans l'appel incident, car ils n'ont pas comparu.

[9] Vu le très maigre dossier de preuve dont je dispose et les observations formulées, je ne suis pas convaincue que la Cour fédérale a commis une erreur au regard de la question soulevée dans l'appel incident qui justifierait notre intervention. Toutefois, je signale qu'il se peut, dans d'autres circonstances et dans une situation où le dossier de preuve est plus étoffé, qu'un concédant et un titulaire pourraient tous deux être des concurrents d'une partie lésée.

[10] À la lumière de ce qui précède, je rejeterais l'appel incident.

« Johanne Gauthier »

---

j.c.a.

« Je suis d'accord.  
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d'accord.  
Marianne Rivoalen, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme  
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

**COUR D'APPEL FÉDÉRALE**  
**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**APPEL D'UN JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE MANSON DATÉ DU  
17 NOVEMBRE 2016, DOSSIERS N<sup>OS</sup> T-1741-08 ET T-1946-09**

**DOSSIER :** A-460-16

**INTITULÉ :** ADVANTAGE PRODUCTS INC., MSI  
MACHINEERING SOLUTIONS INC., LYNN P.  
TESSIER, JAMES L. WEBER ET JOHN P.  
DOYLE c. EXCALIBRE OIL TOOLS LTD.,  
EXCALIBRE DOWNHOLE TOOLS LTD.,  
KUDU INDUSTRIES INC., CARDER  
INVESTMENTS LP, CARDER MANAGEMENT  
LTD. ET LOGAN COMPLETION SYSTEMS  
INC.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** CALGARY (ALBERTA)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 7 MAI 2019

**MOTIFS DU JUGEMENT :** LA JUGE GAUTHIER

**Y ONT SOUSCRIT :** LA JUGE DAWSON  
LA JUGE RIVOALEN

**DATE DES MOTIFS :** LE 14 MAI 2019

**COMPARUTIONS :**

Shaun B. Cody POUR LES INTIMÉES/  
APPELANTES DANS L'APPEL INCIDENT

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Piasetzki Nenniger Kvas LLP POUR LES APPELANTS/  
Toronto (Ontario) INTIMÉS DANS L'APPEL INCIDENT

New Horizon Law POUR LES INTIMÉES/  
Calgary (Alberta) APPELANTES DANS L'APPEL INCIDENT

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Calgary (Alberta)