

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20150209

Dossier : T-738-13

Référence : 2015 CF 165

Ottawa (Ontario), le 9 février 2015

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

ILLICO COMMUNICATION INC.

Appelante

et

NORTON ROSE S.E.N.C.R.L.

Intimée

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Je suis saisie d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce, datée du 18 février 2013, par laquelle il a radié l'enregistrement de la marque de commerce ILLICO COMMUNICATION, enregistrée sous le numéro LMC526, 959. Le registraire s'est dit d'opinion que l'appelante, Illico Communication Inc., n'avait pas fourni une preuve suffisante de l'emploi de la marque en lien avec chacun des services énumérés dans l'enregistrement, au cours de la période de 3 ans ayant précédé l'envoi de l'avis transmis à la demande de l'intimée, conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [Loi].

L'appelante demande que la décision du registraire soit infirmée et que la marque soit maintenue.

[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d'avis que le présent appel doit être rejeté.

I. Contexte

A. *Les Faits*

[3] L'appelante est une petite société québécoise, à l'origine connue sous la dénomination sociale Illico informatique Inc. et offrant à ses débuts des produits et services de recherche jurisprudentielle assistée par ordinateur. Elle publie les bulletins *Le Recherchiste* et *Bulletin de Jurisprudence des Cours municipales du Québec [BJCMQ]*. Au cours des années, elle a ajouté à ses activités la conception, l'hébergement et l'entretien de quelques sites internet et elle a, à quelques occasions, rendu des services de promotion et communication à des candidats à la vice-présidence du Barreau du Québec. Me Jean-Yves Côté en est le seul administrateur et actionnaire et pour ainsi dire, le seul employé.

[4] En décembre 2003, l'appelante a changé son nom pour ILLICO COMMUNICATION INC.

[5] Au cours de la période pertinente, elle détenait les marques de commerces suivantes:

- ILLICO, enregistrée par l'appelante le 13 août 1993 sous le numéro LM415,524, en lien avec les « *services de recherche jurisprudentielle assistée par ordinateur* »;

- ILLICO COMMUNICATION, acquise par l'appelante le 18 octobre 2001 mais enregistrée par un tiers le 25 avril 2000, sous le numéro LM526,959, en lien avec les services de « *Graphisme d'édition, du graphisme corporatif, du graphisme promotionnel et de communication, nommément publicité, magazine et enseigne, de la conception vitrine internet et photographie et de services connexes, nommément rédaction, traduction et correction de textes* »;
- ILLICO, enregistrée par l'appelante le 25 janvier 2007, sous le numéro LM680,397, en lien avec les marchandises suivantes : « *papeterie, nommément articles en papier pour l'usage des professions juridiques, nommément feuilles de papier pré-imprimées, étiquettes, blocs de feuilles, articles en carton pour l'usage des professions juridiques, nommément chemises, cartables, classeurs, pochettes, fiches, reliures, intercalaire, onglets; imprimés, nommément livres, revues, périodiques, recueils de jugements, copies de jugements, magazines* » et avec les services suivants : « *conseils, informations et renseignements d'affaires, nommément conseils juridiques. Édition, nommément services d'édition de livres, de revues, de périodiques; publication de documents sur un réseau informatique mondial pour l'échange et la diffusion d'une gamme étendue d'informations. Recherche, nommément recherche de jugements pour le compte de tiers sur des réseaux électroniques, développement pour le compte de tiers de systèmes de recherche de jugements* ».

[6] Le litige ne porte que sur la seconde de ces marques (LMC526,959), laquelle n'est pas une marque figurative:

ILLICO COMMUNICATION

[7] Le 14 novembre 2011, à la demande de l'intimée, Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l. (maintenant Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.), procureurs de Vidéotron S.E.N.C., le registraire a transmis à l'appelante un avis, selon l'article 45 de la Loi, lui demandant de fournir une preuve d'emploi de la marque en lien avec chacun des services énumérés dans l'enregistrement, à quelque moment au cours des trois ans ayant précédé l'avis, soit entre le 14 novembre 2008 et le 14 novembre 2011.

[8] En réponse à l'avis, l'appelante a produit l'affidavit de Me Jean-Yves Coté, appuyé de quelques pièces. Elle n'a soumis aucune représentation écrite et ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé d'audition.

[9] Le 18 février 2013, le registraire a rendu sa décision ici contestée, en radiant l'enregistrement de la marque.

B. *La preuve par affidavit soumise au registraire*

[10] Dans son affidavit du 13 février 2012, soumis au registraire, Me Côté explique essentiellement que son entreprise effectue, sous la marque ILLICO COMMUNICATION, la rédaction, la mise en page et l'édition du bulletin *Le Recherchiste*, la correction de textes, le graphisme d'édition et de communication, ainsi que le graphisme du disque compact (CD-ROM)

du *BJCMQ*; qu'elle a participé à l'élaboration du graphisme corporatif et promotionnel de la vitrine internet www.pierrechagnon.com, de dépliants publicitaires sur papier et de courriels publicitaires pour la campagne de Me Pierre Chagnon à la vice-présidence du Barreau du Québec, et qu'elle a rendu des services-conseils en matière de graphisme, de conception de courriels publicitaires avec photographie et de conception d'enseignes publicitaires avec photographie pour la campagne de Me Anne Lessard à la vice-présidence du Barreau du Québec.

[11] Me Côté reconnaît toutefois que l'appelante n'a pas employé la marque, au cours de la période pertinente, en lien avec des services de traduction. Il appuie son affidavit des pièces suivantes (pour éviter toute confusion, les cotes seront celles données dans le second affidavit de Me Côté dont il sera question plus loin) :

- JYC-2 Documents contractuels constatant la vente et la cessation de la marque et de la dénomination sociale ILLICO COMMUNICATION, ainsi que du nom de domaine illico.ca au profit de la demanderesse;
- JYC-3 Documents relatifs à l'enregistrement de la marque et au changement de titre au profit de la demanderesse;
- JYC-4 Bulletin d'information Le Recherchiste (exemplaire numéro 34);
- JYC-5 *BJCMQ* (exemplaire papier de janvier-février 2011);
- JYC-6 *BJCMQ* (exemplaire CD-ROM de l'année 2008 et impression des pochettes de l'année 2010);

- JYC-7 Lettre promotionnelle relative à la campagne de Me Pierre Chagnon accompagnée du courriel d'envoi de la lettre et de la facture no. 19359 du 14 avril 2008; et
- JYC-8 Documents relatifs à l'organisation de la campagne électorale de Me Anne Lessard.

C. *La Décision visée par l'appel*

[12] Les conclusions principales et déterminantes du registraire se retrouvent dans l'extrait qui suit :

[28] Donc en résumé la preuve documentaire montre l'emploi de « illico Communication » à titre de dénomination sociale et ne constitue pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services [voir Sunny Fresh Foods Inc]. Sur certains documents nous retrouvons la mention « illico » mais suivi de « ® » pour indiquer que ce terme est une marque déposée. Il ne s'agit pas de l'emploi de la Marque puisque le tout est suivi de « Communication inc» afin de clairement identifier la dénomination sociale du Propriétaire Inscrit. Certains des documents produits sont postérieurs à la Période Pertinente et la seule facture produite est antérieure à la Période Pertinente. Finalement même si je concluais que les pièces JYC-3 et JYC-5 [JYC-4 et JYC-6 selon la liste que l'on retrouve au paragraphe 10 des présents motifs] sont des illustrations du fruit des services exécutés par le Propriétaire Inscrit, ces services n'ont pas été offerts à des tiers mais ont été exécutés pour le seul bénéfice du Propriétaire Inscrit.

[29] Il reste donc que les affirmations de Me Coté quant à l'emploi de la Marque. Or de telles affirmations non corroborées par des documents, comme dans le présent cas, ne sont pas suffisantes pour conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec les Services durant la Période Pertinente. [Je souligne]

[13] Le registraire prend acte de l'admission de Me Côté à l'effet que la marque n'a pas été utilisée en lien avec des services de traduction et conclut d'entrée de jeu que ce service sera retiré de l'énumération. Cette conclusion n'est pas remise en question par le présent appel.

D. *Bulletins Le Recherchiste et BJCMQ*

[14] Ensuite, le registraire conclut que la preuve présentée par l'appelante ne démontre pas que les services pertinents ont été exécutés ou annoncés en lien avec la marque. Par exemple, sur la pièce JYC-4, qui représente un numéro du bulletin *Le Recherchiste*, on note que l'appelante y résume quelques décisions récentes en droit civil et, puisqu'on y retrouve un bon de commande, qu'elle y offre des services de « recherches jurisprudentielles disponibles sur commande ». Il ne s'agit pas de services énumérés en lien avec la marque.

[15] Le registraire ajoute que sur la pièce JYC-4, l'appelante emploie une marque (Illico et non Illico Communication) en lien avec un produit (le bulletin lui-même) et non en lien avec un service. L'emploi du symbole ® juxtaposé au mot « illico » peut servir d'indication de l'emploi d'une marque de commerce déposée, même si la Loi n'exige pas un tel marquage. Le registraire est donc d'avis que l'utilisation par l'appelant de « ©illico Communication Inc. » et « illico Communication Inc. » réfère à l'entité qui publie le bulletin d'information juridique.

[16] Le registraire arrive à la même conclusion à l'égard de la pièce JYC-6, soit la couverture de la boîte contenant le CD-ROM du *BJCMQ*. La référence à Illico® Communication Inc. qu'on y retrouve sert à identifier l'éditeur du CD-ROM et fait référence à la dénomination sociale de l'appelante et non à la marque.

[17] Par ailleurs, à l'égard de ces deux publications, le registraire conclut que puisque l'appelante en est l'éditrice, les services de graphisme d'édition et services connexes ont été exécutés pour elle-même et qu'ils n'ont pas été offerts au public ou rendus en faveur d'un tiers (*Ralston Purina Co v Effem Foods Ltd* (1997), 81 CPR (3d) 528).

[18] Finalement, le registraire est d'avis que les références sur les bulletins *Le Recherchiste* et *BJCMQ* à « illico Inc. », au site « www.illico.ca » ou à l'adresse « illico@illico.ca », ne constituent pas non plus l'emploi d'une marque de commerce.

E. *Campagnes électorales de Mes Chagnon et Lessard*

[19] La pièce JYC-7 reproduit, en liasse, un dépliant publicitaire faisant la promotion de la candidature de Me Pierre Chagnon à la vice-présidence du Barreau du Québec, un courriel publicitaire de Me Chagnon portant la date du 24 avril 2008 et une facture de l'appelante, pour services rendus à Me Chagnon, portant la date du 14 avril 2008. Le registraire note qu'on ne retrouve aucune mention de la marque sur le dépliant et que les deux autres documents sont antérieurs à la période pertinente.

[20] Pour les mêmes raisons, le registraire ne tient pas compte de la pièce JYC-8 qui reproduit, en liasse, certains courriels et dépliant publicitaires relatifs à la candidature de Me Anne Lessard à la vice-présidence du Barreau du Québec. Cette fois, tous les documents, sauf le premier courriel, sont postérieurs à la période pertinente. Le seul courriel transmis au cours de la période pertinente est une convocation à une réunion du comité organisateur de la

campagne de Me Lessard transmise aux membres, dont Me Côté. Aucune référence n'y est faite à quelque marque que ce soit, ni même à l'appelante.

F. *La nouvelle preuve produite dans le cadre du présent appel*

[21] Conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, l'appelante a soumis de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du présent appel. Elle a soumis trois affidavits, soit : (i) un affidavit de Me Jacques Marquis daté 24 avril 2013; (ii) un affidavit de Me Pierre Chagnon daté du 23 mai 2013; et (iii) un affidavit de Me Jean-Yves Coté daté du 6 juin 2013. Ce dernier affidavit est appuyé des pièces JYC-9 à JYC-22 et la Cour a accepté la production des pièces JYC-23 et JYC-24 lors de l'audition de la cause. En voici la liste :

- JYC-9 Extrait de la base de données sur les marques de commerces canadiennes concernant la marque ILLICO no. LM415,524;
- JYC-10 Extrait de la base de données sur les marques de commerces canadiennes concernant la marque ILLICO no. LM680,397;
- JYC-11 Avis juridique du 25 juillet 2001 du cabinet d'avocats Lapointe Rosenstein transmis à Vidéotron Ltée relativement à la disponibilité des marques ILLICO;
- JYC-12 État des renseignements de la société Illico Communication Inc. au registre des sociétés du Québec;
- JYC-13 Page d'accueil du site d'Illico Communication Inc., www.illico.ca (même que JYC-16).

- JYC-14 Factures transmises à divers clients en lien avec les services de recherche juridique;
- JYC-15 Exemple de recherche jurisprudentielle de l'appelante;
- JYC-16 Page d'accueil du site d'Illico Communication Inc., www.illico.ca (même que JYC-13);
- JYC-17 États de compte et factures de Domainsatcost.ca relatifs à la réservation par l'appelant, de noms de domaine pour des tiers;
- JYC-18 Factures relatives à la conception, au développement et à l'hébergement du site d'un client de l'appelante;
- JYC-19 Correspondance diverse avec le Barreau du Québec relativement à la désactivation du site d'un client de l'appelante;
- JYC-20 Factures en liasse d'abonnements et de commandes de CD du *BJCMQ*;
- JYC-21 Documents promotionnels relatifs au *BJCMQ*, créé et diffusé par l'appelante;
- JYC-22 Diverses factures en lien avec les activités de l'appelante;
- JYC-23 Facture de l'appelante à Me Anne Lessard pour services de « conception de dépliants et courriels publicitaires pour campagne »;

- JYC-24 Contrat de cession de droit d'auteur en date du 23 juillet 2014, entre l'Honorable Pierre G. Bouchard, d'une part, et Me Jean-Yves Côté et l'appelante, d'autre part, relativement au *BJCMQ*.

II. Les questions en litige

[22] Les questions soulevées par cet appel sont les suivantes :

- Quelle est la norme d'intervention de cette Cour lorsqu'elle siège en appel d'une décision du registraire des marques de commerce?
- L'appelante a-t-elle présenté une preuve acceptable d'emploi de la marque qui satisfait aux exigences de l'article 45 de la Loi?

III. Analyse

A. *Critère d'intervention de la Cour*

[23] En l'absence de preuve nouvelle, la jurisprudence nous enseigne que la Cour n'intervient que si elle est d'avis que les conclusions du registraire sont déraisonnables. Toutefois lorsqu'une nouvelle preuve est produite devant cette Cour, c'est la norme de la décision correcte qui s'applique si de nouveaux éléments de cette preuve auraient pu influencer sensiblement la décision du registraire, et la Cour doit trancher la question *de novo* (*Hayes c Sim & McBurney*, 2010 CF 924 aux para 14-15; *Empresa Cubana Del Tabaco (Raison sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 aux para 46-48; *Locke c Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, 2011 CF 1390 aux para 19-20).

[24] L'appelante demande à la Cour de statuer *de novo* estimant que la preuve additionnelle produite accroît la force probante des éléments de preuve présentés au registraire. L'intimée soutient que la norme applicable est celle de la décision raisonnable puisque la preuve additionnelle soumise n'aurait pas été susceptible d'influencer substantiellement la décision du registraire (*Spirits International B.V. c BCF S.E.N.C.R.L.*, 2012 CAF 131 [*Spirits International B.V.*] au para 10). L'intimée plaide qu'une preuve qualitative, et non quantitative, doit être produite en appel d'une décision du registraire afin d'écarter la norme d'intervention de la décision raisonnable (*Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty*, 2012 CF 1539 [*Hawke*] au para 31).

[25] Sur cette question je suis d'accord avec l'appelante et ferai miens les propos tenus par mon collègue, le juge Manson, dans l'affaire *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc*, 2012 CF 1541 au para 14:

[14] Étant donné que, dans la présente affaire, la demanderesse a déposé de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés à la Commission des oppositions, la Cour possède un pouvoir discrétionnaire absolu d'apprécier l'affaire et de tirer sa propre conclusion quant au bien-fondé de la décision de la Commission des oppositions, si les nouveaux éléments de preuve sont importants au point d'avoir une incidence réelle sur la décision initiale (*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 [*Bojangles*]; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, aux paragraphes 35 et 37).

[26] Par ailleurs, ma collègue, la juge Kane, a récemment résumé la jurisprudence à l'égard de la norme d'intervention de cette Cour dans l'affaire *Gemological Institute of America v Gemology Headquarters International*, 2014 FC 1153 au para 25:

The test for new evidence

[25] In order to determine whether new evidence would have materially affected the Board's decision, the Court must consider the evidence's nature and quality, taking into account its significance, probative value and reliability (*Bojangles' International LLC et al v Bojangles Café Ltd*, 2006 FC 657 at para 10, 293 FTR 234 [*Bojangles*]; *CEG*, above, at paras 16 and 20). The test is one of quality not quantity (*London Drugs*, above, at para 35; *Bojangles*, above, at para 15; *Hawke & Company Outfitters LLC v Retail Royalty Co*, 2012 FC 1539 at para 31, 424 FTR 164 [*Hawke*]); the new evidence cannot be merely repetitive or supplementary to the material that was before the Board, but must add something of significance and enhance its cogency (*Telus Corp v Orange Personal Communications Services Ltd*, 2005 FC 590 at para 33, 273 FTR 228; *Rothmans, Benson & Hedges, Inc v Imperial Tobacco Products Ltd*, 2014 FC 300 at para 34, 239 ACWS (3d) 473, quoting *Vivat Holdings Ltd v Levi Strauss & Co*, 2005 FC 707 at para 27, 139 ACWS (3d) 93; *Advance*, above, at paras 38 and 41; *Prince v Orange Cove-Sanger Citrus Assn*, 2007 FC 1229 at para 9, 322 FTR 212; *Chamberlain Group, Inc v Lynx Industries Inc*, 2010 FC 1287 at para 31, 379 FTR 270 [*Chamberlain Group*]).

[27] Elle ajoute au paragraphe 62 :

[62] The Court is required to put itself into the mind of the TMOB to assess whether the new evidence – had it been provided to the Hearing Officer – would have made a difference to the result. The question is whether the new evidence addresses the deficiencies noted by the TMOB which led to its findings and whether that evidence has sufficient significance or probative value that it would have changed the factual basis for the decision or otherwise materially affected the decision.

[28] J'estime que certains nouveaux éléments de preuve soumis à la Cour par l'appelante sont suffisants pour écarter la norme déferente du caractère raisonnable. Compte tenu des motifs du registraire, je suis d'avis que ces nouveaux éléments de preuve, dont il sera question ci-après, auraient pu avoir un effet concret sur ses conclusions. En évaluant l'importance et la qualité de la

preuve soumise, il faut considérer si les divers éléments « sont susceptible d'influencer sensiblement les conclusions de fait » du registraire ou « la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire » (*Spirits International B.V.; Hawke*, au para 30). Le registraire mentionne dans ses motifs, à quelques reprises, que la seule facture produite sous JYC-7 est antérieure à la période pertinente. Au soutien du présent appel, l'appelante produit de nombreuses factures et bien qu'un grand nombre d'entre-elles ne soient aucunement pertinentes à l'examen des questions en litiges, certaines le sont alors qu'elles se rapportent à la période pertinente et ne constituent pas une répétition de la preuve soumise au registraire (*Vivat Holdings Limited v Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707 au para 27). Elles auraient pu avoir un effet sur une des conclusions de faits du registraire puisqu'elles corroborent certaines allégations de Me Coté, notamment quant aux services rendus à Me Lessard (voir *Spirits International B.V.*, aux para 22 à 24).

[29] Contrairement à la preuve additionnelle soumise dans l'affaire *Hawke*, précitée, au para 39, les éléments de preuve complémentaires soumis en l'instance répondent à plusieurs des préoccupations exprimées par le registraire et auraient pu être de nature à influencer ses conclusions. J'appliquerai donc la norme de la décision correcte et évaluerai la preuve *de novo*.

(1) L'appelante a-t-elle présenté une preuve d'emploi qui satisfait aux exigences de l'article 45 de la Loi?

[30] Cette cause se présente dans le contexte particulier où l'appelante est une toute petite entreprise, qui est pour ainsi dire l'alter ego de son actionnaire unique et qui n'a pas un important volume d'affaires. Me Côté plaide que la société Vidéotron a agi de façon cavalière en 2001 en

lançant son service de télévision numérique sous le nom ILLICO, et que depuis qu'elle a déposé ses diverses demandes d'enregistrement de marques, lesquelles ne sont ni enregistrées ni refusées à ce jour, elle s'acharne sur l'appelante.

[31] D'un côté, une petite société comme l'appelante a droit à la même protection de ses marques qu'une multinationale, mais d'un autre côté, elle est soumise aux mêmes exigences de la Loi, et ne peut prétendre à une plus grande protection que celle offerte par la Loi.

[32] J'ai donc analysé minutieusement la preuve soumise à la lumière des services énumérés à l'enregistrement, que l'on peut décortiquer comme suit :

- a. Graphisme d'édition et photographie et services connexes, notamment rédaction et correction de textes;
- b. Graphisme corporatif et photographie et services connexes, notamment rédaction et correction de textes;
- c. Graphisme promotionnel et de communication, notamment publicité, magazine et enseigne, et photographie et services connexes, notamment rédaction et correction de textes ;
- d. Conception vitrine internet et photographie et services connexes, notamment rédaction et correction de textes.

[33] Le segment « *et photographie et services connexes, notamment rédaction, traduction et correction de textes* » peut être interprété comme ne s'appliquant qu'aux services de conception vitrine internet ou encore comme étant connexes aux quatre types de services énumérés dans

l'enregistrement. Pour les fins des présents motifs et puisque les parties n'ont pas pris position sur cette question, je choisis l'interprétation la plus favorable à l'appelante, en retirant le service connexe de traduction.

[34] L'appelante devait démontrer par une preuve *prima facie* qu'elle avait, au cours de la période pertinente, rendu les services énumérés à des tiers, en lien avec la marque ILLICO COMMUNICATION. Les parties conviennent que les affaires *Plough (Canada) Limited c Aerosol Fillers Inc*, [1981] 1 CF 679 et *Guido Berlucci & C. S.r.l. c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 [*Guido Berlucci*] s'appliquent au traitement de la preuve soumise en vertu de l'article 45 de la Loi. L'appelante insiste toutefois sur le fait que la preuve soumise en l'espèce suffit à remplir son faible fardeau et elle estime qu'en omettant de « déduire » de la preuve l'emploi de la marque, le registraire a exigé d'elle un fardeau de preuve trop rigoureux.

[35] La preuve soumise sera analysée par service énuméré. Puisque l'appelante n'a fourni aucune preuve à l'effet qu'elle aurait rendu des services de graphisme corporatif en lien avec la marque, cette question ne sera pas abordée.

a) *Graphisme d'édition et services connexes*

[36] Tel qu'indiqué, l'activité première et principale de l'appelante est la recherche jurisprudentielle et autres services juridiques. Ses deux marques ILLICO sont en lien avec cette activité; la première enregistrée en 1993 et la seconde en 2007, notamment pour tenir compte de la fulgurante avancée de l'internet et des divers supports de recherche.

[37] Certaines pièces sont liées à la publication du bulletin *Le Recherchiste* (JYC-4, JYC-12, JYC-13, JYC-14, JYC-15, JYC-16), certaines sont liées à la publication du *BJCMQ* (JYC-5, JYC-6, JYC-12, JYC-20, JYC-21 et JYC-24, alors qu'une pièce est liée à divers services juridiques plutôt connexes (JYC-22), par exemple la confection d'un mémoire d'appel ou la photocopie d'un dossier de la Cour supérieure.

[38] Le fait que l'appelante soit à la fois le fournisseur de services et l'éditeur du bulletin *Le Recherchiste* est ici déterminant. Les services de graphisme d'édition en lien avec cette publication n'ayant pas été offerts ou exécutés en faveur de tiers, la preuve produite, bien que volumineuse, n'est pas pertinente. Je suis par ailleurs en accord avec les autres motifs soulevés par le registraire pour rejeter cette preuve d'emploi de la marque.

[39] La preuve relative à la publication du *BJCMQ* nécessite une analyse un peu plus approfondie. L'appelante a produit la pièce JYC-24 lors de l'audition, laquelle consiste en un contrat de cession des droits d'auteur de l'honorable Pierre G. Bouchard dans cette publication. La seule considération qui y est prévue semble être l'obligation pour l'appelante de poursuivre et de moderniser l'œuvre, tout en continuant à y associer le nom du juge à la retraite Bouchard. L'appelante plaide que si les droits ont été cédés en 2014, c'est qu'ils appartenaient à un tiers au cours de la période pertinente et que, partant, les services de graphisme d'édition ont été offerts au public et rendus à un tiers.

[40] Toutefois, le contrat JYC-24 n'apporte que peu d'éclairage sur les termes de l'entente qui aurait prévalu entre l'appelante et le juge Bouchard, au cours de la période pertinente. Le juge

Bouchard a-t-il accordé une licence à l'appelante qui lui versait des redevances, nous l'ignorons. Une chose est certaine, l'appelante était l'éditeur de l'œuvre et, tel qu'en fait foi la très abondante facturation produite comme pièce JYC-20, tous les frais d'abonnement au *BJCMQ* lui étaient payés. On constate également de l'état de renseignements du Registraire des entreprises du Québec (JYC-12) que l'appelante utilise le nom commercial *BJCMQ* depuis 2004; elle devait certainement être autorisée par le juge Bouchard à le faire.

[41] Ce que nous ignorons c'est l'identité du bénéficiaire des services de graphisme d'édition. Était-ce l'éditeur, soit l'appelante? Auquel cas aucune facture n'existe pour ces services que l'appelante se serait offerts à elle-même. Ou encore était-ce le juge Bouchard? Le cas échéant, il y aurait eu des factures adressées à ce dernier et couvrant spécifiquement ces services. Aucune telle facture n'a été produite. Tel qu'indiqué plus haut, l'abondante facturation produite en lien avec le *BJCMQ* tend plutôt à démontrer le contraire, soit que l'appelante se rendait à elle-même, en sa qualité d'éditeur du *BJCMQ*, les services de graphisme d'édition et services connexes.

b) *Graphisme promotionnel et de communication et services connexes*

[42] Les pièces JYC-4 et JYC-7 (PC-1) concernent les services rendus par l'appelante en lien avec la campagne de Me Pierre Chagnon à la vice-présidence du Barreau du Québec. Elles sont toutes antérieures à la période pertinente; les services ont été rendus et facturés et Me Chagnon a été élu avant la période pertinente. Cette preuve n'est donc d'aucune utilité à l'appelante.

[43] Toutefois, je suis d'avis que l'appelante a présenté une preuve suffisante qu'elle a offert à Me Anne Lessard des services de graphisme promotionnel et de communication, au cours de la

période pertinente. Dans son affidavit du 23 mai 2013, Me Pierre Chagnon explique qu'il a contacté l'appelante au début du mois d'octobre 2011 (soit au cours de la période pertinente), afin de retenir ses services « en informatique, en télécommunication et en confection et réalisation d'outils, de graphismes et de documents de promotion dans le cadre de l'organisation et de la réalisation de la campagne de Me Anne Lessard qui brigait le poste de vice-présidence du Barreau du Québec ». Les pièces JYC-8 et JYC-23 confirment que des services de graphisme promotionnel et de communication ont été rendus par l'appelante à Me Lessard entre le début octobre 2011 et une date inconnue et qu'ils lui ont été facturés en juillet 2012. Une seule vente effectuée dans le cours normal des activités d'une entreprise suffit pour conclure qu'il existe une preuve *prima facie* à l'effet que des services ont été rendus (*Guido Berlucchi*, au para 17).

[44] Toutefois l'ont-ils été en lien avec la marque?

[45] Tant sur la page d'accueil de son site web que sur ses factures, l'appelante utilise un logo représentant deux portes entourées de colonnes (pouvant représenter l'entrée d'un palais de justice), à côté desquelles se trouve une souris d'ordinateur. Sous cette image se trouve cette inscription :

**Illico®
Communication inc.**

[46] Dans la majorité des cas, l'adresse de l'appelante, son numéro de téléphone et l'adresse de son site web se trouvent juste à côté du logo et de l'inscription.

[47] Lorsque la dénomination sociale et le principal nom commercial d'une société sont identiques à sa marque de commerce, comme en l'instance, il y a une présomption réfragable à l'effet que cette société utilise son nom commercial plutôt que sa marque de commerce (*Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co.* (1984), 1 CPR (3d) 443 [*Road Runner*]). L'appelante invoque certaines décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce qui démontrent bien que chaque cas doit être analysé à son mérite, mais qu'il appartient à l'appelante de renverser cette présomption (*Société Canadian Tire Limitée c Banque CTC du Canada*, 2005 CanLII 78207; *Bulova Watch Company Limited c Gowlings Lafleur Henderson*, (2006), 51 CPR (4th) 470; *Capri Insurance Services Ltd c Intercity Equity Corp* (2009), 74 CPR (4th) 49; *Good Earth Cafés Ltd (Re)*, 2013 TMOB 75).

[48] L'intimée pour sa part réitère les arguments soulevés par le registraire et soumet que le fait que l'appelante ait choisi d'associer le symbole ® au mot ILLICO plutôt qu'à l'expression ILLICO COMMUNICATION, et le fait qu'elle ajoute presque toujours le « inc. » à cette dernière expression, confirment de façon non équivoque qu'ici la présomption n'est pas renversée. Se fondant sur l'affaire *AGF Management Ltd (Re)*, (2003), 29 CPR (4th) 411, elle ajoute qu'à tout événement, la présence du symbole n'est pas suffisante pour conclure qu'il y a usage de la marque.

[49] Les pièces pertinentes à l'analyse de cette question sont JYC-13 (page d'accueil du site internet de l'appelante), JYC-14 (liasse de factures pour services de recherche jurisprudentielle), JYC-16 (page d'accueil du site internet de l'appelante), JYC-20 (liasse de factures pour frais

d'abonnement au *BJCMQ*), JYC-22 (factures pour services juridiques divers) et JYC-23 (facture pour services promotionnels rendus à Me Lessard).

[50] D'abord, l'appelante se sert du même formulaire de facture pour chacune de ses activités commerciales. Puisqu'on y retrouve le logo et l'inscription décrits au paragraphe 45 des présents motifs, cela porte à croire que ce formulaire a été développé en lien avec l'activité première et principale de l'appelante, soit la recherche et autres services juridiques connexes et, tout porte à croire également que ce formulaire a été développé à une époque où la marque que l'appelante voulait mettre en évidence était celle associée à ces services, soit ILLICO. On peut certainement comprendre que l'appelante ait choisi de se servir du même formulaire de facture lorsqu'elle a quelque peu diversifié ses activités. On peut également comprendre que la page d'accueil du site web de l'appelante réfère presque exclusivement à ces mêmes services de recherche juridique (sauf pour une seule référence au service de conception et hébergement de sites web dont il sera question plus loin). Aucune référence n'est faite à des services de graphisme promotionnel et de communication. Ces services ne sont donc pas publicisés par l'appelante en lien avec quelque marque que ce soit.

[51] Il est également évident, tant sur la facturation de l'appelante que sur la première page de son site internet, que la référence qui y est faite à Illico Communication ou à Illico Communication inc., est une référence à son nom commercial et non une référence à sa marque de commerce. Ceci est confirmé par les témoignages de Mes Pierre Chagnon et Jacques Marquis qui, dans leurs affidavits réfèrent respectivement à l'entreprise ILLICO COMMUNICATION et à la firme ILLICO COMMUNICATION, sans faire aucune référence à la marque de commerce.

[52] Je suis donc d'avis que l'appelante n'est pas parvenue à renverser la présomption dont parle le juge Lemieux dans l'affaire *Road Runner*. Elle n'a pas démontré qu'au cours de la période pertinente, elle aurait offert au public et rendu des services de graphisme promotionnel et de communication en lien avec la marque.

c) *Conception vitrine internet et services connexes*

[53] Les pièces pertinentes à l'analyse de cette question sont JYC-13 et JYC-16 (page d'accueil du site internet de l'appelante), JYC-17 (état de compte et factures de Domainstatcost.ca à l'appelante pour hébergement de sites internet), JYC-18 (facture pour conception, développement et hébergement du site www.michelcyravocat.ca) et JYC-19 (échange de courriels entre l'appelante et le Barreau du Québec relativement à la fermeture du site web d'un avocat radié).

[54] Tel qu'indiqué plus haut, il existe sur la version de la première page du site internet de l'appelante, produite par elle, une référence aux services de conception et hébergement de sites web offerts par l'appelante. Toutefois, au-dessus de cette référence on retrouve la mention suivante : « Site développé par !llico (illico.net) ». En conséquence, si des services de conception de vitrine internet ont été offerts par l'appelante au cours de la période pertinente, ils ne l'ont pas été en lien avec la marque mais bien avec une autre marque de commerce qui n'est pas ici en cause.

[55] Par ailleurs, l'intimée a produit l'affidavit de Mme Lisa Saltzman, directrice du département de recherche de marques de commerce chez Onscope. Dans cet affidavit, Mme

Saltzman explique que dans le cadre d'un mandat en lien avec l'opposition de l'appelante à l'enregistrement de la marque ILLICO de Videotron S.E.N.C., elle a visité le site web de l'appelante le 14 décembre 2011 et a imprimé sa première qu'elle produit comme pièce LS-2.

[56] Or, bien qu'on y retrouve la mention « Site développé par !llico (illico.net) », aucune référence n'y est faite au fait que l'appelante aurait offert des services de conception et hébergement de sites web. Cette mention aurait donc été rajoutée par l'appelante après la période pertinente et elle ne permet pas de conclure que l'appelante aurait offert de tels services au public au cours de la période pertinente.

[57] Les deux premières pages de JYC-17 contiennent un historique de la facturation transmise par Domainstatcost.ca à l'appelante au cours de la période pertinente. Elles ne contiennent aucune référence à la marque, ni détail quant aux sites internet visés ou quant à la propriété de ces sites. Les pages suivantes contiennent 7 factures de Domainstatcost.ca, transmises à l'appelante et couvrant les services d'hébergement de divers sites internet, au cours de la période pertinente. Plusieurs de ces sites appartiennent à l'appelante, alors que deux sites appartiennent respectivement à Me Richard Morand et à Me Jacques Marquis. Ces documents ne démontrent pas que l'appelante a offert des services de conception de vitrine internet au cours de la période pertinente, mais bien qu'elle a tout au plus offert, de façon bien incidente, des services d'hébergement de site internet. Dans son affidavit, Me Marquis indique que son site a été conçu par l'appelante en 2005 et qu'il a été, de façon ininterrompue, hébergé et entretenu par l'appelante depuis. Il ne s'agit pas d'une preuve que l'appelante aurait offert au public et rendu

des services de conception de service internet au cours de la période pertinente, sauf si l'on conclut que dans les services d'entretien, il y a un aspect conception.

[58] Toutefois et même si cela était le cas, pour les motifs indiqués plus haut, ces services n'ont pas été offerts en lien avec la marque puisque toute référence à ILLICO

COMMUNICATION dans la documentation produite est une référence au nom commercial de l'appelante, ou encore une référence à la marque ILLICO.

IV. Conclusion

[59] Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'appel de l'appelante doit être rejeté et que la marque de commerce ILLICO COMMUNICATION, enregistrée sous le numéro LM526,959, doit être radiée du registre conformément au paragraphe 45(3) de la Loi.

JUGEMENT

LA COUR STATUE ET ORDONNE que :

1. L'appel de la décision du registraire aux marques de commerce en date du 18 février 2013 soit rejeté;
2. L'enregistrement de la marque de commerce ILLICO COMMUNICATION, enregistrée sous le numéro LM526,959, soit radié du registre; et
3. Les dépens sont octroyés à l'intimée.

« Jocelyne Gagné »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-738-13

INTITULÉ : ILLICO COMMUNICATION INC. c NORTON ROSE
S.E.N.C.R.L.

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 SEPTEMBRE 2014

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS : LE 9 FÉVRIER 2015

COMPARUTIONS :

Me Jean-Yves Coté POUR L'APPELANTE

Me Xavier Beauchamp-Tremblay POUR L'INTIMÉE
Me Joanne Chriqui

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC. POUR L'APPELANTE
Avocats
Montréal (Québec)

NORTON ROSE S.E.N.C.R.L. POUR L'INTIMÉE
Avocats
Montréal (Québec)