

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20160711

Dossier : T-1683-15

Référence : 2016 CF 790

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

STARBUCKS (HK) LIMITED

demanderesse

et

TRINITY TELEVISION INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. INTRODUCTION

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC 1985, ch. F-7 [*Loi sur les Cours fédérales*], à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce d'annoncer publiquement l'adoption et l'utilisation par Trinity Television [la défenderesse] de NOWTV comme marque de commerce

officielle, au moyen d'une publication dans le volume 48, n° 2434 du *Journal des marques de commerce* le 20 juin 2001.

II. FAITS ET PROCÉDURES

[2] La demanderesse, Starbucks (HK) Limited, est une société établie à Hong Kong.

[3] La défenderesse est (ou était) une société sans capital-action constituée au Manitoba et établie à Winnipeg, au Manitoba. Cette société est (ou était) constituée comme organisme de bienfaisance enregistré, et ses lettres patentes indiquent qu'un de ses objectifs corporatifs est (ou était) de reproduire et de distribuer des émissions de télévision transmettant les enseignements chrétiens.

[4] La défenderesse est également titulaire de la marque officielle NOWTV. Le 10 avril 2001, la défenderesse a déposé une demande en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch. T-13 [*Loi sur les marques de commerce*] afin de donner un avis public de l'adoption et de l'utilisation revendiquées de NOWTV comme marque officielle en lien avec des services offerts au Canada sous le numéro de série 913 106. Le registraire a donné un avis public de l'adoption et de l'utilisation par la défenderesse du nom NOWTV comme marque de commerce officielle au moyen d'une publication dans le *Journal des marques de commerce* le 20 juin 2001.

[5] Le 24 octobre 2013, la demanderesse a déposé une demande à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour enregistrer la marque de commerce NOW TV & Design sous le numéro de demande 1 649 254.

[6] Le 18 juillet 2014, un rapport d'examineur a relevé que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) interdit l'enregistrement du dessin de marque de la demanderesse en raison de l'existence de la marque officielle NOWTV de la défenderesse.

III. DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[7] La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire est celle du registraire, publiée dans le volume 48, n° 2434 du *Journal des marques de commerce* le 20 juin 2001, de désigner NOWTV comme marque officielle. Cette décision n'est accompagnée d'aucun motif.

IV. QUESTIONS EN LITIGE

[8] La demanderesse avance que les questions suivantes sont en litige dans la présente instance :

- 1) Quelle norme de contrôle s'applique à la décision du registraire?
- 2) La demanderesse a-t-elle qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire?
- 3) La décision du registraire est-elle raisonnable?
- 4) La Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de manière à permettre à la demanderesse de présenter cette demande de contrôle judiciaire?

V. NORME DE CONTRÔLE

[9] Dans l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9 [*Dunsmuir*], la Cour suprême du Canada a conclu qu'il n'était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question précise, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n'est que lorsque cette quête se révèle infructueuse, ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l'évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire, que la cour de révision devra procéder à l'examen des quatre facteurs constituant l'analyse relative à la norme de contrôle : *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[10] La demanderesse fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, quoique son application exige une mince marge d'appréciation, en raison notamment du fait qu'il s'agit d'une question mixte de fait et de droit qui concerne la signification d'« autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* et l'absence de pouvoir discrétionnaire attribué au registraire par la Loi. La demanderesse souligne également que la Cour d'appel fédérale a indiqué qu'il faut se garder de donner au sous-alinéa 9(1)n(iii) un sens extensif : (*Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, 2002 CAF 218, au paragraphe 64 [*Ordre des architectes de l'Ontario*]). Je suis d'accord que la présente affaire nécessite un contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable, mais je ne suis pas convaincu qu'une mince marge doit être appliquée. Les deuxième et troisième questions en litige soulevées par la demanderesse sont des questions de droit et de fait qui font intervenir l'expertise du registraire et son appréciation des faits. La norme de la décision raisonnable sera donc utilisée pour analyser ces deux questions.

[11] L'examen de la qualité pour agir nécessite d'établir si la demanderesse satisfait aux critères de la *Loi sur les Cours fédérales* pour présenter une demande de contrôle judiciaire. Il s'agit d'une question mixte de fait et de droit qui commande l'application de la norme de la décision raisonnable (*Schamborzki c. Canada (Procureur général)*, 2015 CF 1262, au paragraphe 32).

[12] Enfin, sur la question de la prorogation de délai, puisqu'il s'agit à la fois d'une affaire discrétionnaire et d'une question mixte de fait et de droit, elle sera examinée selon la norme de la décision raisonnable (*Imperial Oil Resources Limited c. Canada (procureur général)*, 2016 CAF 139, au paragraphe 44; *Dube v. Canada (Attorney General)*, 2016 FC 43, au paragraphe 36; *Bernard c. Canada (Procureur Général)*, 2014 CF 350, au paragraphe 12).

[13] Lorsque la Cour effectue le contrôle d'une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l'arrêt *Dunsmuir*, précité, au paragraphe 47 et l'arrêt *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa*, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d'autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu'elle n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[14] Les dispositions suivantes de la *Loi sur les marques de commerce* s'appliquent en l'espèce :

Marques interdites

9 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

...

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

...

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

Autres interdictions

11 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du

Prohibited marks

9 (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for goods or services, in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

Further prohibitions

11 No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or section 13 or 14 of the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

Canada de 1952.

**Marque de commerce
enregistrable**

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

a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

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 produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'un des produits ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

e) elle est une marque dont

**When trade-mark registrable
Marque de commerce
enregistrable**

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

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(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 goods 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;

(c) the name in any language of any of the goods or services in connection with which it is used or proposed to be used;

(d) confusing with a registered trade-mark;

(e) a mark of which the

l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;	adoption is prohibited by section 9 or 10;
f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;	(f) a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1;
g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;	(g) in whole or in part a protected geographical indication, where the trademark is to be registered in association with a wine not originating in a territory indicated by the geographical indication;
h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;	(h) in whole or in part a protected geographical indication, where the trademark is to be registered in association with a spirit not originating in a territory indicated by the geographical indication; and
i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la <i>Loi sur les marques olympiques et paralympiques</i> , sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.	(i) subject to subsection 3(3) and paragraph 3(4)(a) of the <i>Olympic and Paralympic Marks Act</i> , a mark the adoption of which is prohibited by subsection 3(1) of that Act.

[15] Les dispositions suivantes de la *Loi sur les Cours fédérales* s'appliquent en l'espèce :

Demande de contrôle judiciaire

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

Application for judicial review

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Time Limitation

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days

VII. THÈSES DES PARTIES

A. *Qualité pour agir*

[16] La demanderesse soutient qu'en raison de l'effet préjudiciable direct résultant de la décision du registraire, elle a clairement qualité pour présenter cette demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur les Cours fédérales (TCC Holdings inc. c. Families as Support Teams Society*, 2014 CF 830 [*TCC Holdings*]).

B. *Caractère raisonnable*

[17] La demanderesse affirme que la protection accordée aux marques officielles est [TRADUCTION] « exceptionnelle » parce qu'elle confère des avantages importants relativement aux droits associés aux marques de commerce usuelles (*Gill : Fox on Canadian Law of*

Trademarks and Unfair Competition, 4th (en ligne); *Ordre des architectes de l'Ontario*, précité, aux paragraphes 4 et 34 à 36).

[18] La conclusion du registraire selon laquelle la défenderesse est une autorité publique ne concorde pas avec les éléments de preuve. Bien que la *Loi sur les marques de commerce* ne définisse pas la notion d'« autorité publique », la demanderesse fait valoir que la Cour d'appel fédérale a établi un critère à deux volets pour décider si une société est effectivement une autorité publique. La Cour doit d'abord établir si l'entité en question est soumise à un contrôle gouvernemental, puis elle doit examiner dans quelle mesure le public profite des activités de l'organisme (*Ordre des architectes de l'Ontario*, précité). Le seul fait de posséder le statut d'œuvre de bienfaisance n'est pas suffisant pour se qualifier à titre d'autorité publique (voir l'arrêt *Chosen People Ministries c. Congrès Juif Canadien*, 2003 CAF 272, au paragraphe 4 [*Congrès juif Canadien*]; *TCC Holdings*, précité, aux paragraphes 23 et 24).

C. Prorogation de délai

[19] Selon la demanderesse, il s'agit d'une affaire se prêtant à l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire prévu par le paragraphe 18.1(2) de la *Loi sur les Cours fédérales* de proroger le délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire au-delà du délai de 30 jours prévu par la Loi (voir l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Larkman*, 2012 CAF 204, aux paragraphes 61 et 62; *TCC Holdings*, précité). Elle fait valoir plusieurs motifs justifiant pourquoi il serait dans l'intérêt de la justice de proroger ce délai :

1. Son dossier au fond est très solide.

2. La prorogation n'entraîne aucun préjudice pour la défenderesse, qui n'a participé d'aucune façon à la demande de contrôle judiciaire.
3. Il existe une explication raisonnable au délai puisque ce n'est qu'en date du 18 juillet 2014 que la marque officielle de la défenderesse a empêché la demanderesse d'enregistrer sa marque de commerce. La demande de contrôle judiciaire a été déposée le 5 octobre 2015, soit dans le délai alloué pour répondre au rapport de l'examineur;
4. La demanderesse subirait un préjudice important si elle se voyait refuser la possibilité de procéder au contrôle judiciaire en raison de la nature exceptionnelle des droits associés à une marque officielle, puisqu'il s'agit de la seule voie possible pour contester la marque et que l'organisme demandant le statut de marque officielle est normalement la seule partie à la procédure devant le registraire des marques de commerce.
5. Il serait inéquitable qu'une partie n'étant pas une entité publique puisse bénéficier des droits exceptionnels conférés au titulaire d'une marque officielle.

[20] La défenderesse n'a pas déposé d'avis de comparution ni participé d'aucune autre façon au présent recours.

VIII. ANALYSE

[21] La défenderesse a refusé de participer à la présente instance. Lors de l'audience tenue devant moi à Toronto, M. Cotter, l'avocat de la demanderesse, a avisé la Cour que son bureau a reçu un message vocal de M. Thiessen, un ancien président et directeur de la défenderesse, l'informant que la défenderesse avait vendu son entreprise à Rogers en 2005 et qu'elle n'avait aucun intérêt à répondre à la demande.

[22] À l'exception de la question de l'adjudication des dépens, je conclus que la demanderesse a démontré le fondement de son dossier pour la réparation demandée, en ce que :

- (1) La demanderesse a qualité pour présenter cette demande en application du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur les Cours fédérales* puisqu'elle est une partie « directement touché[e] par l'objet de la demande » et qu'elle a subi « un préjudice de

façon directe » (voir la décision *Société canadienne des postes c. United States Postal Service*, 2005 CF 1630, au paragraphe 12) puisque la marque officielle NOWTV a été soulevée contre elle, ayant pour effet de l'empêcher d'enregistrer la marque de commerce NOW TV & Design. Voir la décision *TCC Holdings*, précité, aux paragraphes 8, 9 et 19;

- (2) La décision est déraisonnable, car le droit est clair à savoir que le seul statut d'œuvre de bienfaisance est insuffisant pour constituer une « autorité publique ». Voir la décision *Congrès juif Canadien*, précitée au paragraphe 3;
- (3) Il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation de délai pour les motifs suivants :
 - a) Le dossier au fond de la demanderesse est très solide.
 - b) La prorogation n'entraîne aucun préjudice pour la défenderesse puisqu'elle n'a plus d'intérêt dans la marque officielle et n'a pas participé à la demande de contrôle judiciaire.
 - c) Il y a une explication raisonnable pour le retard. Même si la décision du registraire a été rendue en 2001, ce n'est qu'au 18 juillet 2014, alors que la marque officielle de la défenderesse a été soulevée dans le rapport de l'examineur contre la demande d'enregistrement de la marque de commerce NOW TV & Design de la demanderesse, que cette dernière en a eu connaissance. La demande de contrôle judiciaire a été déposée le 5 octobre 2015, soit dans le délai prescrit pour répondre au rapport de l'examineur.
 - d) La demanderesse subirait un préjudice important si elle était empêchée de présenter sa demande de contrôle judiciaire en raison des éléments suivants, uniques aux marques officielles :
 - i. Les droits conférés au titulaire d'une marque officielle sont de nature exceptionnelle.
 - ii. La demande de contrôle judiciaire est la seule avenue possible pour contester une marque officielle. Comme il a été précédemment mentionné, une marque officielle est [TRADUCTION] « résistante et pratiquement ineffaçable » une fois que le registraire en a donné l'avis public.
 - iii. Comme la Cour d'appel fédérale l'a mentionné dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario*, précité, l'organisme auteur de la demande sera habituellement la seule partie aux procédures engagées devant le registraire. Certains facteurs sont également très importants en l'espèce et militent en faveur de l'octroi de la prorogation de délai.

- e) Il serait manifestement inéquitable et tout à fait contraire à l'intérêt de la justice de permettre à un organisme qui n'est pas une autorité publique de tirer avantage des droits exceptionnels conférés au titulaire d'une marque officielle. Comme la Cour d'appel fédérale l'a noté dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario précité*, une marque officielle « confère des avantages très importants dont ne jouissent pas les titulaires de marques de commerce, ce qui la rend susceptible de léser tant les titulaires existants de marques de commerce que le public ». L'intérêt public (ou plutôt le préjudice potentiel qu'il pourrait subir) est également un facteur important en l'espèce jouant en faveur de la prorogation de délai.

[23] La demanderesse a demandé l'adjudication des dépens contre la défenderesse pour la présente demande. Toutefois, la Cour est d'avis que des dépens ne sont pas justifiés. La défenderesse n'a pas contesté la demande, et la demanderesse, par la présente, corrige simplement le registre des marques de commerce afin de pouvoir procéder à sa propre demande de marque de commerce.

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. Conformément au paragraphe 18.1(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC 1985, ch. F-7, la demanderesse est autorisée à poursuivre sa demande de contrôle judiciaire malgré le fait que le délai écoulé soit de plus de 30 jours depuis la publication de la décision du registraire.
2. La décision du registraire d'attribuer à NOWTV le titre de marque officielle de la défenderesse est annulée.
3. Aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens.

LA COUR DÉCLARE EN OUTRE que l'avis public du statut de marque officielle de NOWTV donné au moyen d'une publication dans le volume 48, n° 2434 du *Journal des marques de commerce* le 20 juin 2001, était sans effet et ne donnait naissance à aucun droit ni à aucune interdiction en vertu des articles 9, 11 et 12 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13.

« James Russell »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1683-15

INTITULÉ : STARBUCKS (HK) LIMITED c.
TRINITY TELEVISION INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2016

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE RUSSEL

DATE DES MOTIFS : LE 11 JUILLET 2016

COMPARUTIONS :

John C. Cotter

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE