

OTTAWA (ONTARIO), le 6 février 1997

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

AFFAIRE INTÉRESSANT la *Loi sur les marques de commerce*

- et -

l'enregistrement n° TMA 249,436
visant la marque de commerce SHILING OIL

ENTRE :

LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.,

requérante,

- et -

MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD,

- et -

1013579 ONTARIO INC.,

- et -

UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.,

intimés.

ORDONNANCE

La requête est rejetée.

Danièle Tremblay-Lamer

JUGE

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.

AFFAIRE INTÉRESSANT la *Loi sur les marques de commerce*

- et -

l'enregistrement n° TMA 249,436
visant la marque de commerce SHILING OIL

ENTRE :

LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.,

requérante,

- et -

MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD,

- et -

1013579 ONTARIO INC.,

- et -

UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.,

intimés.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

Il s'agit d'une requête présentée en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ en vue d'obtenir une ordonnance de radiation du registre des marques de commerce de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée portant le n° TMA 249,436.

1.FAITS ET CONTEXTE

La requérante, Ling Chi Medicine Co. (H.K.) Ltd. (ci-après appelée la « requérante »), fabrique et vend un produit appelé SHILING OIL depuis plus de cinquante ans. Elle est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce SHILING OIL à Hong Kong, dans les pays du Benelux, à Curaçao et au Salvador. Avant 1974,

¹L.R.C. (1985), ch. T-13.

la requérante a vendu le SHILING OIL au Canada par l'intermédiaire de distributeurs qui n'étaient pas des Canadiens. Au cours de cette même période, l'intimée, Universal Foods and Merchandise Co. (ci-après appelée « UFMC »), a fabriqué et vendu sa propre version du SHILING OIL au Canada.

UFMC a cessé de fabriquer sa propre version du SHILING OIL, et, en septembre 1976, elle a conclu une entente de représentation avec la requérante. Aux termes de cette entente, UFMC devait être le distributeur exclusif du SHILING OIL de la requérante au Canada.

Dans une lettre datée du 12 février 1980, la requérante a été informée de l'intention de UFMC de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher la circulation illégale du SHILING OIL au Canada. L'intimé a réitéré cette intention dans une deuxième lettre datée du 11 mars 1980. Ainsi qu'il ressort de la lettre de la requérante datée du 11 juillet 1980, celle-ci a accepté la proposition de UFMC de prendre des mesures appropriées. UFMC a ensuite demandé l'enregistrement de la marque de commerce SHILING OIL, qu'elle a obtenu le 15 août 1980. L'enregistrement de cette marque porte le n° TMA 249,436.

Dans une lettre datée du 8 septembre 1980, UFMC a transmis à la requérante une copie authentique de l'enregistrement. La requérante nie avoir reçu cette lettre.

Dans une lettre datée du 6 septembre 1984, UFMC a informé la requérante qu'elle s'occupait toujours du problème constant d'importations illégales au Canada de SHILING OIL ne provenant pas de la requérante. Dans cette lettre, UFMC a mis la requérante au courant de l'enregistrement de la marque de commerce et de son intention de s'en servir à l'avantage de la requérante. En outre, dans cette lettre, UFMC indique qu'elle est le propriétaire inscrit de la marque de commerce. Ainsi qu'il ressort d'une réponse datée du 15 septembre 1984, la requérante a reçu cette lettre et en a accusé réception.

La requérante allègue qu'elle n'a jamais été informée de l'enregistrement avant le début de novembre 1993. Dans une lettre datée du 8 novembre 1993, la requérante a mis fin à l'entente de représentation qu'elle avait conclue avec UFMC. L'intimée

1013579 Ontario Inc. (ci-après appelée « Ontario Inc. ») a par la suite succédé à UFMC.

II.DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI

La présente requête est présentée en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après appelée la « Loi »)² qui dispose :

57.(1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

La requérante invoque le motif de radiation prévu à la fin du paragraphe 18(1) de la *Loi*, qui dispose :

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;
- 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.

²*Ibid.*

III. PRÉTENTIONS DES PARTIES

A. La requérante

Ainsi qu'il a été mentionné, la requérante conteste l'enregistrement au motif que les intimés n'étaient pas des personnes qui avaient droit d'obtenir l'enregistrement au sens du paragraphe 18(1) de la *Loi*. À cet égard, elle fait valoir qu'un importateur, un mandataire ou un distributeur n'a pas le droit d'enregistrer sous son propre nom ou à son propre avantage une marque de commerce dont son mandant étranger est propriétaire. L'importateur, le mandataire ou le distributeur n'a pas le pouvoir d'enregistrer une marque de commerce en son propre nom. Il a été jugé que le fait de contrevenir à cette règle constitue une violation des obligations fiduciaires. En outre, cette violation constitue un motif de radiation. La requérante se fonde sur les affaires suivantes : *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*³, *Fenesty c. Verb Investments Inc.*⁴ et *Uniwel Corp. c. Uniwel North America Inc.*⁵.

Les obligations fiduciaires auxquelles est tenu un importateur, un mandataire ou un distributeur envers son mandant consistent principalement en un devoir de divulguer entièrement tous les faits importants qui pourraient mettre ou qui mettent ledit importateur, mandataire ou distributeur dans une situation de conflit d'intérêts. Le distributeur est aussi tenu de ne pas se servir des biens meubles, de l'argent ou des renseignements de son mandant dans le but d'obtenir un avantage personnel. Il incombe au distributeur de faire une divulgation adéquate.

La raison d'être du devoir de divulgation intégrale consiste à permettre au mandant, s'il le désire, de donner un consentement éclairé. En l'espèce, UFMC n'a pas divulgué entièrement tous les faits importants se rapportant à l'enregistrement de la marque de commerce SHILING OIL. Par conséquent, en l'absence d'un consentement éclairé de la part de la requérante, UFMC n'avait pas le pouvoir d'enregistrer la marque de commerce.

³[1990] 1 C.F. 641 (C.F.1^{re} inst.).

⁴(1993), 50 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.).

⁵(1996), 66 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1^{re} inst.).

Enfin, la requérante soulève la question de la fin de non-recevoir fondée sur l'inertie ou l'acquiescement. Pour décider que la requérante est empêchée de présenter la présente requête, cette Cour devrait conclure, premièrement, qu'il y a eu un délai déraisonnable, et, deuxièmement, que les intimés subissent un certain préjudice du fait de la présentation de cette requête. Quant au délai, la requérante fait valoir qu'en aucun moment avant novembre 1993, elle n'a été informée du fait que la marque de commerce avait été enregistrée au nom de l'intimée. En outre, les intimés n'ont subi aucun préjudice. En fait, les intimés n'ont engagé aucune dépense excédant celles qu'ils auraient par ailleurs engagées dans le cadre de la relation commerciale entre les parties.

B. Les intimés

Les intimés admettent que, aux termes de l'entente de représentation, ils étaient les distributeurs exclusifs du SHILING OIL au Canada pour la requérante. Les intimés sont d'accord avec l'exposé du droit de la requérante et ils ne contestent que l'application de la loi aux faits particuliers de l'espèce.

Ils soulignent que la requérante est une société bien informée. Ils ont fait valoir que les lettres qu'ils ont envoyées à la requérante avant et après la date de l'enregistrement satisfont au devoir de divulgation. La requérante aurait dû comprendre le sens des mots « marques de commerce », « enregistrée » et « enregistrement ».

En ce qui concerne la fin de non-recevoir fondée sur l'inertie ou l'acquiescement, ils font valoir que la preuve montre qu'il y a eu un délai considérable. Les intimés ont renvoyé aux lettres et particulièrement à leur lettre datée du 6 septembre 1984. En conséquence, ils font valoir que la requérante était informée de l'enregistrement contesté depuis au moins septembre 1984. Quant au préjudice, les intimés se sont efforcés de protéger ce qui avait été une relation mutuellement bénéfique. Ils ont préparé des circulaires et des dépliants. Ils ont engagé des dépenses considérables. Lorsque les règlements en matière de santé et de bien-être social ont été modifiés, les intimés ont pris toutes les mesures nécessaires afin de poursuivre l'importation du produit au Canada. À cette fin, ils ont obtenu les documents et écrit tant à la requérante qu'à la Direction générale de la protection de la santé de Santé et Bien-

être social Canada. Ces dépenses n'ont jamais été remboursées aux intimés. Ainsi, l'octroi de la présente requête leur causerait indubitablement un préjudice.

IV. ANALYSE

La fin du paragraphe 18(1) de la *Loi* prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement. Ainsi que l'a dit le juge Rouleau dans *Citrus Growers Association Ltd.*⁶, la jurisprudence concernant l'article 57 de la *Loi* établit clairement qu'un distributeur ou un mandataire n'a pas le droit d'enregistrer, sous son propre nom et pour son propre avantage, une marque de commerce dont le mandant étranger est propriétaire. Tout ce que le distributeur fait à l'égard de la marque doit être à l'avantage du propriétaire étranger de la marque. Cette règle découle des obligations fiduciaires dont le distributeur ou le mandataire est tenu envers son mandant étranger⁷. Ainsi, la violation des obligations fiduciaires constitue un motif de radiation d'une marque de commerce⁸.

Les obligations fiduciaires auxquelles le distributeur ou le mandataire est tenu envers son mandant comportent un devoir de divulgation intégrale. La raison d'être de cette exigence de divulgation intégrale est de permettre au mandant de donner un consentement éclairé. En l'espèce, les parties ont soulevé la question du degré de divulgation requis pour que le distributeur ou le mandataire s'acquitte de ses obligations de divulgation. Dans *Charles Baker Ltd. v. Charles Baker Sr. And Charles Baker Jr.*⁹, la Cour d'appel de l'Ontario a dit ceci, à la page 440 :

[TRADUCTION] Il incombe au mandataire de prouver que l'opération a été conclue après une divulgation intégrale et honnête de toutes les circonstances importantes ainsi que de tout ce qu'il savait à l'égard de l'objet du contrat et qui était susceptible d'influer sur la conduite de son mandant.

⁶Précité, note 3, à la page 646.

⁷ *Ibid.*, à la page 647.

⁸ *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, précité, note 3, à la page 647; *Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 371 (C.F. 1^{re} inst.); *Fennesy c. Verb Investments Inc.*, précité, note 4; *Uniwel Corp. c. Uniwel, North American Inc.*, précité, note 5.

⁹ [1954] 3 D.L.R. 432 (C.A.O). Ce passage a depuis été cité avec l'approbation par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba : *Redling et al. v. Chatyrbok et al.*, (1995) 59 C.P.R. (3d) 524 (C.B.R.Man.).

Cette décision établit, que, premièrement, la divulgation doit être intégrale, et, deuxièmement, que cette divulgation doit précéder la conduite ou l'opération contestée.

En l'espèce, compte tenu des lettres échangées avant le 15 août 1980, je ne suis pas convaincue que les intimés ont divulgué toutes les circonstances importantes. Au contraire, j'estime que les lettres des intimés en date des 12 février et 11 mars 1980 étaient vagues. Nulle part dans ces lettres les intimés ne divulguent intégralement et honnêtement leur intention d'enregistrer la marque de commerce SHILING OIL. Nulle part ils ne cherchent à obtenir le consentement éclairé de la requérante. Autrement dit, les intimés n'ont pas obtenu le consentement éclairé de la requérante avant la date de l'enregistrement contesté. Par conséquent, je suis d'avis que les intimés ont violé leurs obligations fiduciaires.

Quant à la lettre des intimés datée du 6 septembre 1980, eût-elle été reçue par la requérante, elle aurait constitué une divulgation après le fait qui, en tout état de cause, ne pourrait avoir justifié une conclusion selon laquelle les intimés avaient divulgué intégralement leur intention d'obtenir l'enregistrement.

Étant donné ma conclusion quant à leurs obligations fiduciaires, je conclus que les intimés n'avaient pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce SHILING OIL. Toutefois, il faut décider si la requérante doit être empêchée d'obtenir un redressement en raison du principe de la fin de non-recevoir fondée sur l'inertie ou l'acquiescement¹⁰.

Dans *White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc.*¹¹, le juge Teitelbaum a conclu que les deux facteurs pertinents à la préclusion par inertie ou acquiescement sont la durée du retard et la nature des actes posés dans l'intervalle susceptibles d'avoir une incidence sur l'une ou l'autre partie et, selon la décision qui est

¹⁰ La théorie de la fin de non-recevoir s'applique dans le contexte de la violation des obligations fiduciaires. Voir, par exemple, *57134 Manitoba Ltd. v. Palmer et al.*, (1985) 7 C.P.R. (3d) 477 (C.S.C.-B.).

¹¹ (1991), 39 C.P.R. (3d) 94, à la page 112 (C.F. 1^{re} inst.).

prise, être justes ou injustes. Le juge en chef adjoint a récemment souscrit à ces exigences dans *1013579 Ontario Inc. c. Bedessee Imports Ltd.*¹².

Je souscris aux exigences énoncées par mes collègues. Toutefois, j'estime utile de se reporter au résumé que donne I.C.F. Spry des exigences de la fin de non-recevoir fondée sur l'inertie, dans son ouvrage intitulé *The Principles of Equitable Remedies*¹³ :

[TRADUCTION] L'inertie est établie lorsque deux conditions sont remplies. En premier lieu, il doit y avoir un retard déraisonnable dans l'introduction ou la poursuite de l'instance; en deuxième lieu, dans l'ensemble des circonstances, les conséquences du retard doivent rendre l'octroi du redressement injuste.

En parlant du caractère raisonnable du retard, il ajoute, aux pages 223 à 225 :

[TRADUCTION] Le moment où le caractère raisonnable est déterminé est, à première vue, celui où le demandeur a été informé des faits qui ont donné lieu aux motifs d'intervention équitable en cause.

[...] la règle générale est qu'afin d'établir que le retard du demandeur a été excessif, il doit sembler que, dans l'ensemble des circonstances, une personne raisonnablement assidue aurait procédé avec beaucoup plus de rapidité ou de diligence.

M. Spry passe ensuite à l'exigence du préjudice causé au défendeur. Il souligne d'abord qu'il y a eu des affaires dans lesquelles le défaut d'agir dans un certain temps avait été traité comme un empêchement en soi. Toutefois, il est depuis devenu évident qu'un défendeur doit établir que le retard dont il se plaint lui a causé un préjudice. Un délai déraisonnable seul ne suffit pas. À la page 229, M. Spry dit :

[TRADUCTION] Le retard du demandeur peut causer un préjudice important au défendeur de plusieurs façons. C'est fréquemment le cas lorsque le défendeur perd entre-temps l'accès à des documents ou à d'autres éléments de preuve qui ont une incidence importante sur sa capacité à se défendre. C'est aussi le cas lorsque, pendant le délai déraisonnable, des dispositions sont prises par le défendeur ou un tiers et qu'il serait inéquitable de les modifier.

En appliquant ces exigences aux faits de l'espèce, la première question qui surgit est celle du moment où la requérante a été informée de l'enregistrement contesté.

¹² *1013579 Ontario Inc. c. Bedessee Imports Ltd.*, (1996), 68 C.P.R. (3d) 486, à la page 489 (C.F. 1^{re} inst.); un avis d'appel a été déposé le 2 juillet 1996 (n^o du greffe A-536-96).

¹³ I.C.F. SPRY, *The Principles of Equitable Remedies*, 4^e éd., Carswell Co., 1990, à la page 223.

L'avocat des intimés a dit que la requérante avait été informée de l'enregistrement dans une lettre datée du 6 septembre 1980. La requérante prétend qu'elle n'a jamais reçu cette lettre. Étant donné que cette lettre n'a jamais été retournée aux intimés, j'estime qu'il est difficile d'ajouter foi à cet argument. Quoiqu'il en soit, la requérante a été informée de l'enregistrement dans une lettre des intimés datée du 6 septembre 1984, dont la requérante a accusé réception. Après avoir reçu la lettre des intimés datée du 6 septembre 1984, la requérante, en tant que société de grande taille et bien informée, aurait dû savoir que les intimés avaient obtenu l'enregistrement de la marque de commerce SHILING OIL. Les mots qui y étaient employés étaient clairs et non équivoques. La requérante n'a intenté des poursuites en justice que le 11 janvier 1995. J'estime que ce retard était déraisonnable.

Je passe maintenant à la question du préjudice subi par les intimés. Pendant le délai, les intimés ont engagé des dépenses et fait des efforts pour protéger la relation commerciale mutuellement avantageuse des parties. À plusieurs occasions, les intimés ont pris les mesures nécessaires pour protéger leurs droits et ceux de la requérante. Ainsi que l'a suggéré l'avocat des intimés, ces efforts n'ont jamais été rémunérés. Pour ces motifs, je suis d'avis que l'octroi du redressement en l'espèce causerait aux intimés un préjudice.

En conséquence, la requête est rejetée.

OTTAWA (Ontario)
Le 6 février 1997

JUGE

Traduction certifiée conforme : _____
C. Bélanger, L.L.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE :T-64-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.
v. MOHAN PERSAUD ET AUTRES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR MADAME LE JUGE
TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :6 FÉVRIER 1997

ONT COMPARU :

M^e MELANIE YACHREPRÉSENTANT LA REQUÉRANTE

M^e EDMUND CLARKE REPRÉSENTANT LES INTIMÉS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McMILLAN BINCH POUR LA REQUÉRANTE
TORONTO (ONTARIO)

FOX, CLARKE, SHULAKEWYCHPOUR LES INTIMÉS
TORONTO (ONTARIO)