

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20200618**

**Dossier : T-1400-19**

**Référence : 2020 CF 710**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 18 juin 2020**

**En présence de monsieur le juge Fothergill**

**ENTRE :**

**SIM & MCBURNEY**

**demanderesse**

**et**

**GAYLE GORDON**

**intimée**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

I. Aperçu

[1] L'appelante, Sim & McBurney, interjette appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a maintenu l'enregistrement des marques de commerce FORGET-ME-KNOT (LMC599853) et LOVE-KNOT (LMC631952) [collectivement, les marques en cause].

[2] Les marques en cause sont la propriété de l'intimée, Gayle Gordon, et sont enregistrées en liaison avec des bijoux en or et en argent [les produits en cause]. L'appelante demandait la radiation des marques en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la LMC].

[3] Devant le registraire, l'intimée a présenté le strict minimum d'éléments de preuve nécessaires pour établir qu'elle a employé les marques en cause pendant la période pertinente. Bien qu'il ait relevé de nombreuses lacunes dans la preuve, le registraire a accordé le bénéfice du doute à l'intimée et a maintenu l'enregistrement des marques en cause en se fondant sur une série d'inférences.

[4] En appel, l'intimée n'a présenté aucune nouvelle preuve pour remédier aux lacunes relevées par le registraire. Peu de temps avant l'audience, elle a néanmoins présenté une requête en vue d'obtenir une prorogation de délai pour pouvoir déposer de nouveaux éléments de preuve. Ces derniers concernaient son état de santé. Elle a souscrit un affidavit auquel était annexée une courte note rédigée par son médecin, qui indiquait qu'elle était incapable d'utiliser les marques en cause durant la période pertinente en raison d'un [TRADUCTION] « problème de santé chronique » non précisé.

[5] L'appelante s'est opposée à la requête en prorogation de délai pour des motifs de pertinence et de préjudice. Les nouveaux éléments de preuve proposés par l'intimée concernaient une question litigieuse, mais l'appelante n'en avait été avisée que peu de temps à l'avance et n'avait pas eu l'occasion de procéder à un contre-interrogatoire. De plus, l'intimée n'a pas

expliqué pourquoi elle a attendu le 25 mai 2020 avant de présenter la requête. La note du docteur était datée du 16 février 2020.

[6] L'intimée a retiré la requête en production de nouveaux éléments de preuve au début de l'audience, avant que la Cour n'ait l'occasion d'entendre l'avocat de l'appelante.

[7] Étant donné que le dossier de preuve dont dispose la Cour est incomplet, les inférences du registraire selon lesquelles l'intimée a utilisé les marques en cause dans la pratique normale du commerce ne sont plus valides. L'appel est accueilli, et j'ordonne que les enregistrements des marques en cause soient radiés du registre des marques de commerce.

## II. Contexte

[8] À la suite de la requête de l'appelante visant la radiation des marques en cause, le registraire a envoyé à l'intimée deux avis en vertu de l'article 45 de la LMC, lui enjoignant de démontrer si elle avait utilisé les marques en liaison avec les produits en cause entre le 25 avril 2014 et le 25 avril 2017 et, dans l'affirmative, de quelle façon. En réponse à ces avis, l'intimée a produit deux affidavits identiques dans lesquels elle a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

1. Je suis propriétaire des marques de commerce FORGET-ME-KNOT et LOVE KNOT et, à ce titre, j'ai connaissance des questions faisant l'objet du présent affidavit.
2. La pièce « A » ci-jointe contient des copies authentiques de factures que j'ai émises.

3. Chaque facture représente une vente que j'ai réalisée :

- à la partie dont le nom figure sur la facture sous le titre « expédié à »;
- à la date mentionnée sur la facture à côté du titre « Date »;
- des produits désignés sur la facture dans la colonne intitulée « Description »;
- à partir du lieu physique indiqué au bas de la facture.

4. Sur les factures, chaque produit décrit par les mots « bague », « chaîne », « bracelet », « pendentif », « pen » ou « épinglette » est un type de bijou [« Pen » est l'abréviation de « pendentif »]. Tous les bracelets, bagues, pendentifs et épinglettes étaient en or ou en argent.

5. Sur les factures, les produits décrits par le mot « Arg » sont en argent et les produits décrits par « O » ou « 10 ct » sont en or.

6. Chacun des produits qui, sur les factures, sont assortis de l'expression « Forget Me Knot » ou « Forget-Me Knot » a été expédié à l'acheteur accompagné d'une étiquette volante, dont le devant et l'arrière sont représentés à la pièce « B ».

7. La pièce « C » est une copie authentique d'une brochure que j'ai distribuée en petites quantités durant la période de trois ans précédant le 25 avril 2017 afin de stimuler les ventes. Toutes les bagues mentionnées sur les factures dont la description comprend l'expression « Forget-me Knot » ou « Forget-me-Knot » correspondent à une vente du produit, telle qu'illustrée dans les photographies à côté de la désignation FORGET-ME-KNOT.

[9] Au bas de chacune des factures se trouvait la même adresse à Toronto. Aucune adresse d'expédition pour les acheteurs des produits de l'intimée ne figurait sur les factures.

### III. Décision faisant l'objet du contrôle

[10] Le registraire a admis que le seuil de preuve auquel l'intimée doit satisfaire pour établir l'emploi des marques en cause en vertu de l'article 4 de la LMC est « peu élevé ». Néanmoins, le registraire a fait remarquer que l'intimée doit présenter « des faits suffisants pour [lui] permettre [...] de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement ». Le registraire a souligné que « [d]e simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 ».

[11] La preuve n'a pas établi que des étiquettes volantes étaient fixées ou jointes d'une quelconque manière aux produits expédiés par l'intimée. L'intimée n'a pas non plus démontré qu'elles étaient affichées de manière à donner à l'acheteur avis de liaison entre les marques et les produits au moment du transfert. Dans ses affidavits, l'intimée n'a pas démontré que les factures accompagnaient les produits au moment du transfert. Le registraire a reconnu que l'utilisation de publicités et de documents promotionnels n'est pas en soi suffisante pour établir l'emploi de la marque.

[12] Malgré les lacunes dans la preuve, le registraire était prêt à déduire de la définition d'« étiquettes volantes » que ces dernières étaient jointes aux produits au moment de la vente. Par conséquent, le registraire a reconnu que les acheteurs étaient avisés de la liaison entre les marques et les produits au moment de leur transfert.

[13] Selon les factures présentées par l'intimée, la TVH et les frais d'expédition n'étaient pas facturés. L'intimée n'a fourni aucune explication pour justifier le prix réduit de certains articles

et n'a pas non plus décrit sa pratique normale du commerce. Elle n'a pas divulgué l'emplacement géographique des acheteurs.

[14] Néanmoins, le registraire était prêt à inférer que l'intimée était propriétaire d'une petite entreprise établie à Toronto. Rien dans la preuve ne donnait à penser qu'elle s'adonnait à l'importation ou à l'exportation de produits. Le registraire a plutôt conclu que, au vu de la preuve, les produits de l'intimée étaient « de nature artisanale et vendus localement ». Le registraire était convaincu que les factures représentaient des ventes au comptant, réalisées selon l'intimée à partir de l'adresse de Toronto qui figurait au bas des factures. Le registraire a rejeté l'argument de l'appelante selon lequel les ventes ont été « forgées dans le but délibéré de protéger les enregistrements des [marques en cause] ».

[15] Le registraire a fait remarquer que « la preuve n'a pas à être parfaite; le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi, et le registraire peut tirer des inférences raisonnables des faits présentés ». Le registraire a conclu que la preuve était suffisante pour établir l'emploi des marques en cause pendant la période pertinente conformément au paragraphe 4(1) de la LMC et a maintenu les enregistrements.

#### IV. Question à trancher

[16] La seule question soulevée dans le présent appel est celle de savoir si l'intimée a établi l'emploi des marques en cause pendant la période pertinente.

#### V. Analyse

[17] Avant l'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [*Vavilov*], rendu récemment par la Cour suprême du Canada, la norme de contrôle applicable à la décision rendue en vertu de l'article 45 de la LMC était celle de la décision raisonnable (*Mövenpick Holding AG c Exxon Mobil Corporation*, 2011 CF 1397, au par. 8; *Shell Canada Limitée c PT Sari Incofood Corporation*, 2008 CAF 279, au par. 22). Toutefois, depuis l'arrêt *Vavilov*, la cour instruisant l'appel d'une décision du registraire doit évaluer les questions de droit selon la norme de la décision correcte et examiner les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit pour vérifier que la décision est exempte d'erreurs manifestes et dominantes (*Obsidian Group Inc c Canada (Procureur général)*, 2020 CF 586, au par 26, citant *The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76, aux par. 20-23).

[18] Le paragraphe 4(1) de la LMC prévoit ce qui suit :

**Quand une marque de commerce est réputée employée**

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

**When deemed to be used**

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

[19] Les exigences pour établir l'emploi conformément au paragraphe 4(1) de la LMC ont été résumées par la juge en chef adjointe Gagné dans la décision *Geox SPA c De Luca*, 2018 CF 855 [*Geox SPA*], au paragraphe 35, citant *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c Skyway Cigar Store* (1998), 81 CPR (3d) 203 (CF), au paragraphe 45 :

1. il doit s'agir d'une marque de commerce définie à l'article 2 [de la *Loi sur les marques de commerce*], c'est-à-dire une marque employée pour distinguer les marchandises;
2. la marque doit être liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné;
3. le transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises doit avoir lieu dans la pratique normale du commerce.

[20] L'appelante fait valoir que la preuve présentée au registraire était insuffisante pour établir la deuxième ou la troisième exigence. Aux fins du présent appel, il est nécessaire de tenir compte uniquement de la troisième exigence, à savoir si le transfert de la propriété a eu lieu dans la pratique normale du commerce.

[21] Afin de maintenir les enregistrements, l'intimée ne doit pas [TRADUCTION] « se contenter d'affirmer que la marque enregistrée a été employée ». Elle doit plutôt montrer que les marques en cause ont été employées à l'égard de chacun des produits en cause précisés dans l'enregistrement (*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF) [*Aerosol Fillers CAF*], à la p. 66; *Fraser Sea Food Corp c Fasken Martineau Dumoulin LLP*, 2011 CF 893, au par. 14). Certes, le registraire et la Cour pourraient déduire les trois exigences décrites plus haut, mais la preuve doit être suffisante pour leur permettre d'inférer



chacune de ces exigences (*Geox SPA*, au par. 36; *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd*, [1980] 2 CF 338, aux par. 22-23, conf. par *Aerosol Fillers CAF*).

[22] À l'exception de la requête qui a été retirée, l'intimée n'a présenté aucune nouvelle preuve en réponse au présent appel bien qu'elle ait eu l'occasion de le faire (LMC, au par. 56(5)). Le défaut d'une partie de déposer des éléments de preuve supplémentaires en appel pour combler les lacunes factuelles relevées par le registraire peut permettre d'inférer que la marque de commerce n'était pas employée, ni avant ni après la signification de l'avis prévu à l'article 45. Il incombe au propriétaire inscrit d'établir d'une façon claire et non équivoque qu'il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4(1) de la LMC (*Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd*, (2000), 195 FTR 58 (CF), aux par. 23-24, citant *Aerosol Fillers CAF*, à la p. 66).

[23] Il doit y avoir une preuve quelconque permettant à la Cour de déduire la pratique normale du commerce. Une déclaration allant dans ce sens constituera un début, mais ne sera pas suffisante en soi (*Berlucchi c Prince*, 2007 CF 245, au par. 21). Les ventes de nature symbolique ou promotionnelle ne correspondent pas à des ventes conclues dans la pratique normale du commerce (*L'Oréal c Cosmética Cabinas SL*, 2016 CF 680, au par. 51; *JC Penney Co Inc c Gaberdine Clothing Co Inc*, 2001 CFPI 1333 (CF), au par. 92).

[24] L'appelante soutient que les factures jointes comme pièce « A » aux affidavits de l'intimée ne constituent pas des ventes réalisées dans la pratique normale du commerce, mais plutôt des ventes de nature promotionnelle ou symbolique (elle souligne entre autres l'absence de

facturation ou numéro de TVH). Bien que l'intimée ait déclaré que tous les bijoux ont été expédiés aux acheteurs, aucuns frais d'expédition n'étaient indiqués sur les factures.

[25] Il est possible que l'entreprise de l'intimée ne générât pas un revenu suffisant pour requérir son inscription aux fins de la TPS/TVH (*Loi sur la taxe d'accise*, LRC 1985, c E-15, aux par. 148(1), 240(1) et (3)). Il se pourrait également que les frais d'expédition étaient compris dans le prix de vente. Cependant, l'intimée n'a fourni aucun renseignement quant à la nature de son entreprise, se contentant d'affirmer qu'elle a vendu des bijoux aux personnes dont le nom figure sur les factures.

[26] Le registraire a conclu que les produits ont été expédiés aux acheteurs. Toutefois, cette conclusion semble incompatible avec la déclaration de l'intimée selon laquelle les ventes ont été réalisées à l'adresse de Toronto qui figure au bas des factures. L'intimée n'a pas non plus expliqué comment ni où les paiements en espèces étaient effectués et s'est contentée de souligner la note [TRADUCTION] « Conditions : à la réception de la facture » qui figure sur chaque facture. Le registraire a conclu qu'il n'était pas clairement établi que les factures accompagnaient les produits au moment de leur transfert.

[27] Le registraire s'est appuyé sur des inférences pour conclure que la pratique normale du commerce de l'intimée consistait à être « propriétaire d'une petite entreprise établie à Toronto » qui ne « s'adonne [pas] à l'importation ou à l'exportation de ses produits » et dont les produits « sont de nature artisanale et vendus localement ». L'intimée n'a pas précisé si elle fabriquait elle-même les produits en cause ou si elle les obtenait d'un fournisseur externe. Elle n'a pas non

plus expliqué si elle était détaillante, grossiste, conceptrice ou si elle occupait une autre fonction. Aucun renseignement n'a été fourni relativement à la façon dont les articles étaient « expédiés » aux acheteurs, ni à l'emplacement géographique de ces derniers. L'intimée n'a pas expliqué à qui elle vendait les produits en cause dans la pratique normale du commerce et n'a pas fourni de renseignements quant au volume total de ventes.

[28] La quantité très limitée d'éléments de preuve présentés par l'intimée n'établit pas clairement et sans équivoque si les ventes alléguées ont été réalisées dans sa pratique normale du commerce ou si elles ont été forgées dans le but de maintenir l'enregistrement des marques en cause.

[29] La charge de présentation dont l'intimée devait s'acquitter devant le registraire était faible. L'intimée était représentée par un avocat et connaissait la preuve à réfuter. Elle devait simplement démontrer l'emploi des marques en cause en liaison avec les produits en cause dans sa pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Elle n'a pas été contre-interrogée.

[30] En appel, l'intimée était encore représentée par un avocat et connaissait également la preuve à réfuter. De plus, elle était au courant des lacunes relevées par le registraire dans la preuve et a eu une nouvelle occasion de fournir des éléments de preuve clairs et sans équivoque relativement à sa pratique normale du commerce. Elle a refusé de le faire.

[31] Comme la Cour d'appel fédérale l'a conclu dans l'arrêt *Boutiques Progolff Inc c Marks & Clerk* (1993), 54 CPR (3d) 451 (CAF), à la page 460, « [i]l appartient au propriétaire inscrit et non aux tribunaux d'expliquer la pratique normale d'un commerce dans une industrie donnée ». Étant donné que le dossier de preuve soumis à la Cour est incomplet, les inférences du registraire selon lesquelles l'intimée a employé les marques dans la pratique normale du commerce ne sont plus valides.

## VI. Conclusion

[32] L'appel est accueilli, et j'ordonne que les enregistrements des marques soient radiés du registre des marques de commerce.

[33] Si les parties sont incapables de s'entendre sur la question des dépens, y compris en ce qui a trait à la requête, dont l'intimée s'est désistée, en vue de produire de nouveaux éléments de preuve au sujet de son état de santé pendant la période pertinente, elles peuvent présenter des observations écrites ne dépassant pas trois pages dans les 21 jours suivant la date de la présente décision.

**JUGEMENT**

**LA COUR STATUE que :**

1. L'appel est accueilli et les enregistrements des marques de commerce suivantes sont radiés du registre des marques de commerce :
  - a. FORGET-ME-KNOT (LMC599853);
  - b. LOVE-KNOT (LMC631952).
  
2. Si les parties sont incapables de s'entendre sur la question des dépens, elles peuvent présenter des observations écrites ne dépassant pas trois pages dans les 21 jours suivant la date de la présente décision.

« Simon Fothergill »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Ce 7<sup>e</sup> jour de juillet 2020.

Mylène Boudreau, traductrice

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1400-19

**INTITULÉ :** SIM & MCBURNEY c GAYLE GORDON

**LIEU DE L'AUDIENCE :** AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE  
ENTRE OTTAWA (TORONTO) ET BURLINGTON  
(ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 2 JUIN 2020

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LE JUGE FOTHERGILL

**DATE DU JUGEMENT ET  
DES MOTIFS :** LE 18 JUIN 2020

**COMPARUTIONS :**

Kenneth D. McKay POUR LA DEMANDERESSE

Steven H. Leach POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Marks & Clerk Law LLP POUR LA DEMANDERESSE  
Avocats  
Toronto (Ontario)

Ridout & Maybee LLP POUR LA DÉFENDERESSE  
Avocats  
Burlington (Ontario)