

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20140403

Dossier : T-547-12

Référence : 2014 CF 323

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2014

En présence de monsieur le juge Rennie

ENTRE :

CORPORATIVO DE MARCAS GJB, SA DE CV

demanderesse

et

BACARDI & COMPANY LTD

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

TABLE DES MATIÈRES

I.	Aperçu	1
II.	Contexte.....	2
A.	Historique de la procédure	2
B.	L’audience connexe relative à la marque nominale (le mot servant de marque)	3
III.	Norme de contrôle	3
IV.	Analyse	5
A.	Questions préliminaires.....	6
(1)	Le fondement législatif de l’emploi dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce	6
(2)	Le fardeau de preuve concernant l’emploi du dessin-marque	8
B.	La question centrale : l’emploi du dessin-marque.....	12
(1)	Le sens du mot « emploi » dans le contexte des marques de commerce	12
(2)	Le sens du mot « raisonnabilité ».....	14
(3)	La décision du registraire, selon laquelle le dessin-marque n’a pas été suffisamment employé, était raisonnable	14
a)	Fardeau de preuve de Bacardi à l’égard du non-emploi.....	14
b)	Fardeau de preuve de Marcas à l’égard de l’emploi.....	17
V.	Conclusion.....	23

I. Aperçu

[1] La présente demande de contrôle judiciaire vient jeter un pont entre un sujet d'intérêt pour les avocats (les marques de commerce) et un sujet d'intérêt pour le grand public (le rhum). La demande a trait à une décision rendue par le registraire des marques de commerce (le registraire) en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, dans sa version modifiée (la Loi). Dans sa décision, le registraire a fait droit à l'opposition produite par Bacardi & Company Ltd (Bacardi ou l'opposante) et a repoussé une demande d'enregistrement (la demande) de la marque de commerce RON CASTILLO – dessin de l'étiquette, présentée au nom de Corporativo de Marcas GJB, SA de CV (Marcas ou la requérante).

[2] Le contrôle judiciaire soulève une question d'une importance fondamentale pour les marques de commerce : l'emploi. Plus précisément, la question de savoir si la décision du registraire de repousser la demande était raisonnable dépend de la capacité de Bacardi et de Marcas à s'acquitter de leur fardeau respectif aux termes de l'alinéa 30b) de la Loi en ce qui concerne l'emploi du dessin-marque par Marcas.

[3] Je conclus en faveur de Bacardi. Le dossier révèle que, pendant la période de près de cinq ans durant laquelle la marque devait être employée de façon continue, il n'y a eu que trois transactions, toutes effectuées durant les dix-sept premiers mois de ces cinq ans. En outre, un représentant légal de Marcas a admis que les ventes du rhum de marque CASTILLO ont été interrompues au Canada en 1999, ce qui a donné lieu à une période d'inactivité de plus de trois ans au cours de laquelle il n'y avait aucune trace d'un emploi quelconque de la marque. Marcas n'a pas établi un emploi durant la période pertinente; la décision du registraire de repousser la demande d'enregistrement du dessin-marque présentée par Marcas était donc raisonnable et demeure valable.

II. Contexte

A. *Historique de la procédure*

[4] Le prédécesseur en titre de Marcas – Jose Cuervo, SA de DV (Cuervo) – a produit, le 23 avril 2003, la demande concernant le dessin-marque reproduit ci-dessous :



[5] Plus tard, Cuervo a cédé ses droits relatifs à l'emploi du dessin-marque à Marcas. Le 17 août 2005, la demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce.

[6] Le 17 octobre 2005, Bacardi a produit une déclaration d'opposition.

[7] Le 19 décembre 2011, le registraire a repoussé la demande (Bacardi & Company Ltd c Corporativo de Marcas GJB, SA de CV, 2011 COMC 255, au paragraphe 34 [la décision du registraire]). Plus précisément, le registraire a conclu que la preuve de l'emploi du dessin-marque au Canada était insuffisante (au paragraphe 33).

[8] La décision de repousser la demande fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

B. *L'audience connexe relative à la marque nominale (le mot servant de marque)*

[9] En plus de la demande visée par le contrôle, deux procédures sommaires de radiation, liées à la marque nominale CASTILLO, ont été introduites en vertu de l'article 45 de la Loi.

[10] Le 21 septembre 1995, Bacardi a introduit la première procédure de radiation à l'encontre de la marque nominale. Lors de cette procédure, le registraire a radié l'enregistrement de la marque nominale de Cuervo. Cuervo a toutefois obtenu gain de cause devant la Cour fédérale dans l'appel qu'elle avait interjeté (Quarry Corp c Bacardi & Co, [1996] ACF no 1671 (C.F. 1re inst.)), et la Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision (Quarry Corp c Bacardi & Co, [1999] ACF no 345 (CAF)). Par conséquent, la marque nominale a initialement été maintenue.

[11] Puis, dix ans plus tard, le 26 octobre 2005, Bacardi a introduit une deuxième procédure sommaire de radiation à l'égard de la marque nominale. Cette fois, Bacardi a obtenu gain de cause à tous les paliers. Le registraire a radié la marque nominale, et la Cour fédérale (Jose Cuervo SA de CV c Bacardi & Co, 2009 CF 1166) ainsi que la Cour d'appel fédérale (Jose Cuervo SA de CV c Bacardi & Co, 2010 CAF 248) ont rejeté les appels interjetés par Cuervo.

[12] Comme il en sera question plus loin, les éléments de preuve clés dans le cadre de la demande découlaient des procédures introduites en vertu de l'article 45.

III. Norme de contrôle

[13] La norme de contrôle qui s'applique en l'espèce est celle de la décision raisonnable.

[14] La première étape dans la détermination de la norme de contrôle consiste à « vérifie[r] si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une

catégorie de questions en particulier »: *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 62.

[15] En ce qui a trait à la catégorie précise de question en l'espèce – l'appel, interjeté à l'encontre de la décision du registraire, prévu à l'article 56 de la Loi – la jurisprudence établit une règle générale assortie d'une exception. De manière générale, la décision du registraire est assujettie à la norme de la décision raisonnable. Toutefois, exceptionnellement, s'il existe une preuve additionnelle qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme applicable est alors celle de la décision correcte (voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, aux paragraphes 35 à 41; *Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, [2000] ACF no 159 (CAF), au paragraphe 51, motifs du juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême)).

[16] En l'espèce, bien qu'une preuve additionnelle ait été présentée en appel, elle n'aurait pas eu un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le registraire a résumé en ces termes les motifs pour lesquels la demande a été repoussée :

La preuve indique que la Requérante n'employait aucune marque de commerce comprenant le mot CASTILLO au Canada entre le 24 novembre 1999 et le 22 avril 2003. La question, sous le régime de l'alinéa 30b) [...] [est celle] de savoir si [la Requérante] [...] a fait un emploi continu [de sa Marque], dans la pratique normale du commerce, entre juillet 1998 et le 22 avril 2003. Comme il appert de la preuve que la Requérante n'employait pas la Marque lorsqu'elle a produit la demande, le 22 avril 2003, et qu'elle ne l'utilisait pas depuis le 24 novembre 1999, je conclus que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial peu exigeant qui lui incombait. La Requérante a eu amplement l'occasion de produire des éléments de preuve pour réfuter la conclusion selon laquelle la Marque n'était pas employée au Canada entre le 24 novembre 1999 et le 22 avril 2003, mais elle a choisi de ne pas le faire. La Requérante ne s'est donc pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait. Par conséquent, le

motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est retenu. (Décision du registraire, au paragraphe 33).

[17] Bref, le registraire a repoussé la demande parce que les éléments de preuve indiquaient l'absence d'emploi du dessin-marque entre le 24 novembre 1999 et le 22 avril 2003, en contravention à l'exigence prévue à l'article 2, au paragraphe 4(1) et à l'alinéa 30b) de la Loi selon lesquels il doit y avoir un emploi continu dans « la pratique normale du commerce ».

[18] L'élément de preuve additionnel présenté dans le cadre du présent appel, à savoir l'affidavit de Me Ricardo Juarez Avina, souscrit le 25 avril 2012 (affidavit de 2012 de M. Avina) n'a pas d'effet sur le fondement de la décision du registraire, à savoir, l'absence de preuve d'un emploi continu (ou d'un emploi quelconque) du dessin-marque entre le 24 novembre 1999 et le 22 avril 2003. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

IV. Analyse

[19] L'emploi est un aspect essentiel des marques de commerce. Voici l'opinion exprimée par le professeur David Vaver :

[TRADUCTION]

Sans « emploi », une marque de commerce n'a aucune valeur. Elle ne peut être enregistrée et, si elle est enregistrée, elle peut être radiée. Quiconque détient une marque qui n'est pas employée ne peut et ne veut probablement pas investir dans cette marque. Il peut souhaiter simplement jouer les trouble-fête et empêcher ses concurrents de l'utiliser ou encore se lancer dans une entreprise consistant à vendre des marques plutôt que des biens ou des services. Rien de tout cela ne mérite d'être encouragé et le système considère ces individus comme étant des indésirables (David Vaver, *Intellectual Property Law*, 2e éd. (Toronto : Irwin Law, 2011), aux pages 471 et 472).

[20] En l'espèce, la période pertinente qui touche l'emploi va de la date du premier emploi du dessin-marque (juillet 1998) revendiquée dans la demande à la date de production de la demande (22 avril 2003) : H & R Block, Inc c U & R Tax Services Ltd, [1997] COMC no 297 (QL), au paragraphe 9.

[21] Pour reprendre les propos du juge Binnie, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre » (Mattell, au paragraphe 5). Marcas n'a pas employé le dessin-marque durant la période pertinente et l'a donc perdu. À cet égard, la décision du registraire était raisonnable.

A. *Questions préliminaires*

[22] Avant d'analyser la question de savoir si le dessin-marque a été employé durant la période pertinente, j'examinerai deux questions préliminaires. Premièrement, je décrirai le contexte législatif de la demande. Deuxièmement, je traiterai des fardeaux de preuve respectifs imposés à la requérante et à l'opposante en ce qui concerne la demande.

[23] Une fois ces questions préliminaires réglées, je me pencherai sur la question figurant au cœur de la présente instance : l'emploi du dessin-marque.

- (1) Le fondement législatif de l'emploi dans le cadre d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce

[24] Le présent contrôle judiciaire vise une demande d'enregistrement du dessin-marque et, plus particulièrement, le critère régissant l'emploi de la marque dans le cadre d'une telle demande.

[25] Le critère régissant l'emploi est énoncé à l'alinéa 30b) de la Loi ainsi libellé :

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

30. An applicant for the registration of a trade mark shall file with the Registrar an application containing

[...]

(b) in the case of a trade mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

[26] Donc, initialement, Marcas a seulement besoin d'alléguer une date de premier emploi. Toutefois, l'article 38 de la Loi énonce la procédure au moyen de laquelle toute personne peut s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce. Plus précisément, le paragraphe 38(2) prévoit que « [c]ette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants », notamment que « la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 »

[27] Dans le cadre de la décision visée par le contrôle, Bacardi s'est opposée à l'enregistrement du dessin-marque au motif que la demande n'était pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi.

(2) Le fardeau de preuve concernant l'emploi du dessin-marque

[28] Lorsqu'il est question d'une inobservation fondée sur l'article 30 de la Loi, l'opposant doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles le requérant n'a pas respecté cette disposition. Si Bacardi présente une preuve suffisante du non-emploi de la marque, elle s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe. Marcas doit ensuite, en réponse, prouver l'emploi de la marque qu'elle allègue durant la période pertinente.

[29] La nature de ce fardeau mérite qu'on l'examine. Présenter une preuve établissant qu'un concurrent n'emploie pas sa marque de commerce comporte deux aspects problématiques : d'abord, parce que Bacardi doit prouver que quelque chose ne s'est pas produit (un exercice difficile en soi) et ensuite, parce qu'une telle preuve risque beaucoup plus de se trouver entre les mains de la requérante, et non de la partie qui s'oppose à la marque. Il serait difficile pour Bacardi de conserver des registres d'absence de ventes (peu importe à quoi ces registres pourraient ressembler) relativement à l'ensemble des produits de sa concurrente.

[30] Comment les cours ont-elles réagi à ce fardeau de preuve à caractère unique? La bonne approche a été succinctement énoncée dans la décision *Ivy Lea Shirt Co Ltd c 1227624 Ontario Ltd*, [1999] COMC no 182, 2 CPR (4th) 562 (QL) :

[TRADUCTION]

Bien qu'il incombe à la requérante d'établir que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, l'opposante a le fardeau initial de prouver les faits qu'elle invoque pour appuyer le motif fondé sur l'article 30 [...] Toutefois, le fardeau de preuve de l'opposante concernant la question de l'inobservation de l'alinéa 30b) de la Loi par la requérante n'est pas très lourd [...]. De plus, l'opposante peut se servir de l'affidavit de la requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve concernant ce motif. Dans

ce cas, cependant, l'opposante doit établir que la preuve de la requérante est « nettement » incompatible avec les allégations formulées dans sa demande (au paragraphe 6).

[31] En d'autres termes, cette approche constitue un examen en deux étapes : dans la première étape, l'opposant doit s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition énoncé à l'article 38 de la Loi. S'il satisfait à ce fardeau, l'analyse passe à la deuxième étape, où le requérant doit s'acquitter du fardeau ultime qui lui incombe en établissant que sa demande répond aux exigences de l'article 30 de la Loi (Roger T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, feuilles mobiles (publication consultée le 27 mars 2014), (Markham, Ont : LexisNexis, 2005), chapitre 43, à la page 719).

[32] Par ailleurs, la première étape de l'approche énoncée dans la décision *Ivy Lea* dépend de deux facteurs qui déplacent le fardeau de preuve : (1) la source de la preuve invoquée par l'opposant, et (2) l'accès relatif que le requérant et l'opposant peuvent avoir aux renseignements liés au motif d'opposition.

[33] S'agissant du premier facteur – la source de la preuve –, si l'opposant se fonde sur un élément de preuve présenté par le requérant, ce premier doit alors démontrer que la preuve est « nettement incompatible » avec les allégations contenues dans la demande du requérant.

Subsidiairement, si l'opposant se fonde sur sa propre preuve, le fardeau qui lui incombe n'est pas aussi lourd (décision *Ivy Lea*, aux paragraphes 9 à 11, confirmée par le jugement Conseil canadien des ingénieurs c *Kelly Properties, Llc*, 2012 CF 1344, au paragraphe 121; Hughes, chapitre 43, à la page 719).

[34] Par contre, s'il se fonde sur sa propre preuve, l'opposant doit uniquement « présenter des éléments de preuve pour appuyer son opposition » (*Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée c*

Warnaco inc, [2004] ACF no 2174, 38 CPR (4th) 519, au paragraphe 6) ou [traduction] « présenter des éléments de preuve selon lesquels il peut être raisonnablement conclu à l'existence des faits allégués, à l'appui des motifs d'opposition » (Hughes, chapitre 43, à la page 720).

[35] S'agissant du deuxième facteur – l'accès relatif que les parties peuvent avoir aux renseignements – si l'opposant n'a pas le même accès que le requérant aux renseignements pertinents qui permettent de démontrer que la demande du requérant est conforme à l'article 30 de la Loi, le fardeau de preuve qui incombe à l'opposant sera plus léger, mais il n'est pas éliminé (voir la décision *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd*, 1986 CarswellNat 1210, 10 CPR (3d) 84), aux paragraphes 9 à 11.

[36] Ce qui précède rend le fardeau de preuve difficile à cerner. Premièrement, dans la décision *Ivy Lea*, ce fardeau est décrit simultanément comme étant un fardeau [traduction] « léger » qui exige aussi, lorsque l'opposant se fonde sur les éléments de preuve du requérant, que ces éléments de preuve soient « nettement incompatibles » avec les allégations de ce dernier. En outre, les deux facteurs susmentionnés qui déplacent le fardeau de preuve sont contradictoires. L'opposant qui se fonde sur les éléments de preuve du requérant (le premier facteur) est susceptible de le faire parce que son accès aux renseignements pertinents pour s'opposer à la demande (le second facteur) est plus limité. À cet égard, les deux facteurs se neutralisent. En l'espèce, par exemple, *Bacardi* se fonde sur les affidavits de *Marcas* (ce qui rend le fardeau plus exigeant). Cependant, semble-t-il, *Bacardi* se fonde sur les affidavits de *Marcas* parce que cette dernière est plus susceptible de détenir de l'information concernant ses propres ventes (ce qui rend le fardeau moins exigeant). Ces critères semblent s'annuler l'un l'autre. Comment la cour devrait-elle s'y prendre pour évaluer la [traduction] « nette incompatibilité » entre les affidavits de *Marcas* et les allégations contenues dans la demande (un fardeau plus exigeant en raison du premier facteur) tout en allégeant le fardeau

imposé à Bacardi vu qu'elle a peu accès aux renseignements personnels de Marcas relativement à ses ventes? De plus, comment tous ces changements de fardeau cadrent-ils avec la compréhension générale selon laquelle le fardeau de preuve est un fardeau [traduction] « léger »?

[37] À mon avis, ces deux facteurs sont perçus plus justement comme des indices ou des critères servant à évaluer tout élément de preuve, notamment sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait raisonnablement s'attendre à observer et la question de savoir si l'élément de preuve a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'évaluation des éléments de preuve. Bien que certains facteurs qui influent sur le fardeau de preuve imposé à Bacardi en l'espèce soient contradictoires, une importance excessive accordée à la résolution de ce conflit détourne l'attention de la question principale : celle de savoir si la preuve d'un non-emploi a été démontrée selon la prépondérance des probabilités.

[38] L'examen des éléments de preuve en l'espèce, même selon le fardeau plus exigeant de la preuve « nettement incompatible », montre que les éléments de preuve relatifs au non-emploi satisfont à ce fardeau. Comme nous le verrons, le dossier est « nettement incompatible » avec l'allégation de Marcas quant à un emploi continu et, en conséquence, il satisfait au fardeau de preuve le plus exigeant que la jurisprudence impose à Bacardi. Par conséquent, indépendamment du déplacement du fardeau de preuve, il y a certes été satisfait en l'espèce.

B. *La question centrale : l'emploi du dessin-marque*

[39] J'examinerai tout d'abord le sens du mot « emploi » tiré de la Loi. J'expliquerai ensuite le sens du mot « raisonnable » et décrirai pourquoi la conclusion du registraire, selon laquelle le dessin-marque n'a pas fait l'objet d'un emploi continu, était raisonnable.

(1) Le sens du mot « emploi » dans le contexte des marques de commerce

[40] Tout d'abord, à l'article 2 de la Loi, le mot « emploi » est ainsi défini :

tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services	any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

[41] Puis, au paragraphe 4(1) de la Loi, voici ce qui est énoncé lorsqu'une marque de commerce est réputée employée :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée (non souligné dans l'original)	A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred (emphasis added).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[42] Dans le jugement *Brasserie Labatt Ltée c Benson & Hedges (Canada) Ltée*, (1996) CarswellNat 392, la juge Sandra Simpson a analysé ces dispositions et indiqué qu'elles exigeaient « un emploi ininterrompu dans la pratique normale du commerce » (au paragraphe 11; non souligné dans l'original). Marcas s'oppose à l'ajout du mot « ininterrompu » par la juge Simpson et prétend que ce mot favorise l'imposition d'une norme trop exigeante pour les demandeurs qui tentent d'enregistrer des marques de commerce. Toutefois, la juge Simpson a nuancé le sens de l'expression « emploi ininterrompu », précisant qu'il « [peut] comporter des périodes de non-emploi » et qu'un non-emploi « en dehors de la pratique normale du commerce » serait un motif suffisant pour repousser une demande d'enregistrement (au paragraphe 12). Si l'on tient compte de ces nuances, l'interprétation faite par la juge Simpson explique de manière raisonnable le paragraphe 4(1) de la Loi. Une interprétation littérale de la formulation utilisée par la juge Simpson impose un critère trop strict aux demandeurs (c'est-à-dire, interpréter cette comme un « emploi sans aucune interruption »). Par contre, l'analyse de la juge Simpson, lorsqu'elle est mise en contexte, constitue une interprétation raisonnée et convaincante du mot « emploi » tiré de la Loi.

[43] En conséquence, une période précise d'emploi ou de non-emploi ne sont ni l'une ni l'autre concluantes aux termes de la Loi. À vrai dire, une seule vente ou un seul jour sans ventes ne pourrait permettre de trancher raisonnablement la question de l'emploi « dans la pratique normale du commerce ». L'évaluation de l'emploi constitue plutôt un exercice contextuel où il faut établir s'il y a eu, pendant la période pertinente, un emploi continu dans la pratique normale du commerce.

[44] Selon cette norme, le registraire a conclu à raison que le dessin-marque n'a pas été suffisamment employé.

(2) Le sens du mot « raisonnable »

[45] Selon les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir, voici en quoi consiste un examen de la notion de raisonnable :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnable. Le caractère raisonnable tient principalement 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 (au paragraphe 47).

[46] Par conséquent, mon examen de la décision du registraire tient compte de la « justification [de cette décision], [de la] transparence et [de l'] intelligibilité du processus décisionnel » de même que la question de savoir si elle « [appartient] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

(3) La décision du registraire, selon laquelle le dessin-marque n'a pas été suffisamment employé, était raisonnable

a) *Fardeau de preuve de Bacardi à l'égard du non-emploi*

[47] Il était raisonnable pour le registraire de conclure que Bacardi s'était acquittée de son fardeau de preuve en ce qui a trait au non-emploi du dessin-marque par Marcos.

[48] Pour sa part, voici comment le registraire a conclu que Bacardi s'était acquittée de son fardeau de preuve :

Comme il appert de la preuve que la Requérante n'employait pas la Marque lorsqu'elle a produit la demande, le 22 avril 2003, et qu'elle ne l'utilisait pas depuis le 24 novembre 1999, je conclus que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial peu exigeant qui lui incombait (au paragraphe 33).

[49] Le raisonnement adopté par le registraire est justifiable, transparent et intelligible.

[50] Dans son analyse de la jurisprudence pertinente, le registraire démontre qu'il connaissait parfaitement les fardeaux, initial et ultime, qui entrent en jeu dans des procédures d'opposition (au paragraphe 16). Bien qu'il n'affirme pas expressément que la preuve soit « nettement incompatible » avec un emploi continu par Marcas (selon ma description du fardeau), une adhésion si stricte à des termes précis n'a jamais été exigée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Lors du contrôle, il convient de s'attarder à l'essence du raisonnement plutôt qu'aux mots expressément choisis.

[51] Selon le dossier, seules trois transactions échelonnées sur près de cinq ans ont été consignées durant la période pertinente : (1) la vente de 50 caisses de 12 bouteilles de 1 000 ml, par Tequila Cuervo La Rojeña, SA de CV au Liquor Control Board of Alberta [Commission des alcools de l'Alberta], le 3 juillet 1998; (2) la vente d'une bouteille portant le dessin-marque effectuée au magasin d'alcools hors taxe Alten, à Coutts (Alberta), le 24 novembre 1998; (3) la vente de 100 caisses de 12 bouteilles de 750 ml vendues par Tequila Cuervo La Rojeña, SA de CV à UDV en consignment à l'Alberta Liquor and Gaming Commission, le 24 novembre 1999. Il convient de souligner que les trois transactions ont toutes eu lieu dans un laps de temps inférieur au premier tiers de la période pertinente.

[52] Il était raisonnable pour le registraire de tirer une inférence défavorable vu le peu d'éléments de preuve relatifs à l'emploi et de conclure, sur ce fondement, que Bacardi s'était acquittée de son fardeau de prouver l'emploi (voir : Brasserie Labatt Limitée c Les Brasseries Molson, Société en nom collectif, [1996] ACF no 729, au paragraphe 38).

[53] En outre, le représentant légal de Cuervo (M. Avina) a indirectement expliqué pourquoi il y avait si peu d'éléments de preuve de l'emploi du dessin-marque durant la période pertinente. Dans son affidavit de 2009, M. Avina a avisé la Cour que les ventes du rhum CASTILLO au Canada avaient été interrompues en 1999 et n'avaient pas repris pendant près de dix ans (affidavit de 2009 de M. Avina, aux paragraphes 4 à 6). Ce moratoire admis des ventes au Canada du rhum portant la marque nominale (CASTILLO) à partir de 1999, combiné à une absence de preuve après 1999 de l'emploi du dessin-marque (RON CASTILLO – dessin de l'étiquette), appuie la conclusion raisonnable du registraire selon laquelle Bacardi s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[54] Il serait injustifié d'interpréter les motifs du registraire comme s'il avait appliqué un fardeau trop peu exigeant. À l'évidence, il décrit un fardeau de preuve « peu exigeant ». Il décrit expressément dans ses motifs comment le fardeau est « peu exigeant » (au paragraphe 18). Il affirme par ailleurs estimer que la preuve « sème un doute » quant à un emploi continu (au paragraphe 26) et qu'« il appert de la preuve » que le dessin-marque n'a pas fait l'objet d'un emploi continu (au paragraphe 33). Toutefois, cette formulation rend compte, de manière générale, du fardeau de preuve « peu exigeant » qui incombe à l'opposant qui naturellement ne peut faire la preuve des ventes du requérant (comme le registraire l'explique au paragraphe 31 de sa décision, et comme je l'explique au paragraphe 36 ci-dessus). De plus, la preuve sur laquelle le registraire s'est fondé – les « aveux manifestes » de Marcas (au paragraphe 30) selon lesquels Marcas a interrompu les ventes de rhum CASTILLO de 1999 à 2008 – est « nettement incompatible » avec un emploi continu de 1998 à 2003. En fait, il est difficile d'imaginer un dossier de preuve plus incompatible avec l'absence d'un emploi continu que l'aveu même de la requérante sur ce point.

[55] Ainsi que je l'ai affirmé au paragraphe 11 du jugement *Komolafe c Canada*, 2013 CF 431, « [l']arrêt *Newfoundland Nurses* permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand

les lignes, et la direction qu'elles prennent, peuvent être facilement discernées ». C'est le cas en l'espèce. Le registraire a fourni les « points sur la page » : il a conclu à un emploi continu insuffisant basé sur trois ventes survenues durant les premières années et sur une admission manifeste selon laquelle les ventes de rhum CASTILLO ont été interrompues pendant la majeure partie de la période pertinente. Essentiellement, il a estimé que le dossier de preuve était nettement incompatible avec l'allégation d'emploi continu de Marcas. Il n'a pas expressément utilisé ces mots dans le but de résister à un examen judiciaire. Par conséquent, le registraire a conclu à raison que Bacardi s'était acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du non-emploi du dessin-marque.

b) Fardeau de preuve de Marcas à l'égard de l'emploi

[56] Le registraire a aussi eu raison de conclure que Marcas ne s'était pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait à l'égard de l'emploi continu du dessin-marque durant la période pertinente.

[57] Pour sa part, le registraire a conclu que Marcas ne s'était pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait :

La Requérante a eu amplement l'occasion de produire des éléments de preuve pour réfuter la conclusion selon laquelle la Marque n'était pas employée au Canada entre le 24 novembre 1999 et le 22 avril 2003, mais elle a choisi de ne pas le faire. La Requérante ne s'est donc pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait (au paragraphe 33).

[58] Ce raisonnement est également justifiable, transparent et intelligible.

[59] Ainsi qu'il est décrit plus haut, la preuve milite fortement contre l'existence d'un emploi continu du dessin-marque durant la période pertinente. Dans son affidavit de 2009, M. Avina

mentionne qu'il y a eu en 1999 un moratoire des ventes du rhum CASTILLO au Canada, quatre ans avant la fin de la période pertinente. De plus, le seul élément de preuve étayant l'emploi allégué par Marcas du dessin-marque consistait en trois transactions survenues plus tôt durant la période pertinente. À défaut de toute explication raisonnable quant à savoir comment l'absence totale de preuve d'un emploi pendant la majeure partie de la période pertinente cadre avec un emploi continu dans la pratique normale du commerce, il était raisonnable pour le registraire de repousser la demande.

[60] Le fait que le critère de l'emploi continu soit nuancé par la « pratique normale du commerce » apporte une souplesse qui s'avère essentielle à l'analyse. S'attendre à ce que l'emploi continu du champagne de marque Dom Pérignon dans un commerce de spiritueux haut de gamme et celui d'un paquet de gomme au magasin du coin soient identiques en volume reviendrait à nier l'importance du contexte et comment le taux des ventes au sein de différentes industries peut grandement varier. Il n'en demeure pas moins que les marques de commerce ne devraient pas être enregistrées durant de longues périodes de temps uniquement en raison de ventes occasionnelles survenues principalement au début de cette période et jugées inférieures au seuil de la pratique normale du commerce. Sinon, le critère de l'emploi, une pierre angulaire du droit des marques de commerce, ne deviendrait qu'une simple formalité à laquelle tout requérant pourrait satisfaire à l'aide de ventes fabriquées et isolées qui sont contraires aux principes sous-tendant le droit des marques de commerce.

[61] Marcas a invoqué un certain nombre d'arguments dans une tentative de contrer ce qui constitue, manifestement, un cas évident de non-emploi. Aucun de ces arguments ne tient la route et il était donc raisonnable que le registraire les rejette.

[62] Premièrement, Marcas, au moment où l'affidavit de 2012 de M. Avina a été produit dans le dossier l'appel, a tenté d'expliquer l'absence de preuve de l'emploi, en se fondant sur les politiques internes de tenue des registres de Marcas. Plus précisément, M. Avina déclare que Marcas ne peut fournir une preuve de l'emploi dans le cas présent parce que son prédécesseur (Cuervo) avait pour politique interne, durant la période pertinente, de conserver ses documents commerciaux seulement durant cinq ans. Cette déclaration, cependant, n'est pas très utile pour étayer les prétentions de Marcas. Elle est incompatible avec le commentaire formulé ultérieurement par M. Avina selon lequel Cuervo a fait exception à cette règle pour les [traduction] « documents commerciaux utilisés dans le cadre d'instances de nature judiciaire ou administrative ». Puisque les documents commerciaux concernant les ventes du rhum CASTILLO ont été utilisés dans le contexte des procédures susmentionnées intentées en vertu de l'article 45, selon les propres politiques de Cuervo, les registres de ventes du rhum CASTILLO au Canada auraient dû être conservés (affidavit de 2012 de M. Avina, aux paragraphes 6 et 7).

[63] Deuxièmement, Marcas a soutenu qu'un nombre aussi minime que trois transactions permet de s'acquitter de son fardeau ultime en ce qui a trait à l'emploi. Or, l'avis du registraire selon lequel ce mince dossier appuyait l'hypothèse que Marcas « [n]'utilisait pas [la marque] depuis le 23 novembre 1999 » même si elle avait « eu amplement l'occasion de produire des éléments de preuve pour réfuter » cette hypothèse est raisonnable (au paragraphe 33).

[64] En réponse à cette conclusion, Marcas a renvoyé au jugement Phillip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd, 1987 CarswellNat 607, dans lequel le juge McNair a fait observer que [traduction] « la preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger

l'enregistrement de la marque de commerce » (au paragraphe 12). Ces commentaires ont toutefois été formulés dans le contexte d'une procédure expéditive de radiation d'une marque de commerce intentée en vertu de l'article 45, et non dans le contexte d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, laquelle est visée par le présent contrôle judiciaire. À cet égard, le juge McNair a expressément défini le critère peu rigoureux auquel il renvoie dans le contexte d'une procédure sommaire de radiation intentée en vertu de l'article 45 :

Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 44 [maintenant l'article 45] sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre des marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage. Cette procédure a été décrite avec justesse comme visant à éliminer du registre le « bois mort ». L'article [45] ne prévoit pas de décision sur la question de l'abandon, mais attribue simplement au propriétaire inscrit la charge de prouver l'emploi de la marque au Canada ou les circonstances spéciales pouvant justifier son défaut d'emploi. La décision du registraire ne se prononce pas définitivement sur les droits substantifs, mais uniquement sur la question de savoir si l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible de radiation conformément à l'article 44 (au paragraphe 12).

[65] Les trois transactions survenues tôt pourraient étayer l'allégation selon laquelle le dessin-marque ne constituait pas du « bois mort », mais elles ne permettent pas d'étayer l'allégation selon laquelle le dessin-marque a été suffisamment employé pour justifier l'enregistrement d'une marque de commerce durant la période pertinente – une période qui s'étend au-delà de 40 mois après celle couverte par les trois transactions.

[66] Troisièmement, Marcas a soutenu que le fait pour Bacardi de se fonder sur des éléments de preuve provenant de procédures intentées en vertu de l'article 45 n'est ni pertinent ni acceptable. Le registraire a aussi abordé ces arguments de manière raisonnable.

[67] En premier lieu, Marcas a prétendu que les procédures de radiation intentée en vertu de l'article 45 (concernant la marque nominale) n'étaient pas suffisamment liées à la demande (concernant le dessin-marque) pour être probantes. Bien qu'il soit vrai que des éléments de preuve provenant d'un litige concernant des marques distinctes doivent faire l'objet d'un examen soigné avant qu'ils soient présentés dans une autre instance, le simple fait d'affirmer en l'espèce que de tels éléments de preuve ne sont pas probants est erroné. Monsieur Avina a admis que Cuervo a cessé ses ventes de rhum portant la marque nominale CASTILLO au Canada en 1999, et aucune preuve ne fait état de ventes de rhum portant le dessin-marque RON CASTILLO après 1999. L'inférence selon laquelle la fin des ventes de produits du rhum CASTILLO mettrait aussi fin à l'emploi du dessin de l'étiquette RON CASTILLO est raisonnable (voir : *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), [1984] COMC no 52, 2 CPR (3d) 535, aux paragraphes 5 à 11). Marcas aurait pu préciser de quelle manière les ventes de rhum CASTILLO ont été interrompues tout en continuant parallèlement d'employer le dessin de l'étiquette RON CASTILLO, mais elle ne l'a pas fait. En conséquence, l'avis du registraire selon lequel une interruption des ventes du rhum CASTILLO « équiva[rait] à dire que la Marque n'a pas été employée entre ces deux dates » était raisonnable (au paragraphe 28).

[68] Marcas a aussi soutenu que les procédures intentées en vertu de l'article 45 n'ont pas force de chose jugée par rapport à la demande. Sur ce point, la réponse du registraire selon laquelle l'opposante « s'appuie tout simplement sur cette preuve pour s'acquitter d'un fardeau de preuve » et que l'opposante ne peut prétendre « qu'[elle] rè[gle] définitivement les questions en litige dans la présente procédure » était raisonnable (au paragraphe 29).

[69] La jurisprudence pertinente a toujours reconnu que la preuve produite dans le cadre de procédures intentées en vertu de l'article 45 pouvait satisfaire au fardeau de preuve dans des

procédures d'opposition (voir, par exemple, *Imperial Tobacco Ltd c Phillip Morris Products Inc*, [1990] COMC no 468, 30 CPR (3d) 410). À première vue, il peut sembler injuste d'autoriser une norme de preuve moins exigeante dans le cadre d'une procédure sommaire intentée en vertu de l'article 45, pour ensuite permettre à l'opposant de se fonder sur cette preuve sommaire pour établir qu'elle est insuffisante pour étayer un emploi continu. Cependant, *Marcas* n'était pas liée par ce mince dossier de preuve qu'elle avait produit dans le cadre de la procédure introduite en vertu de l'article 45. Elle était parfaitement autorisée, en l'espèce, à présenter des éléments de preuve additionnels quant à l'emploi. En l'absence d'éléments de preuve additionnels autres que les quelques transactions présentées dans le cadre de la procédure relative à l'article 45, il est raisonnable de tirer une conclusion défavorable qui confirme l'absence de l'emploi continu du dessin-marque.

[70] Le bien-fondé d'une telle conclusion défavorable est expressément énoncé dans les propres arguments de *Marcas*. *Marcas* souligne que la période pertinente dans les procédures introduites en vertu de l'article 45 et la période pertinente dans le présent contrôle judiciaire se chevauchent pendant six mois (du 17 octobre 2002 – date du premier emploi de la marque nominale – au 23 avril 2003 – date de production de la demande d'enregistrement du dessin-marque). Sur le fondement de ce bref chevauchement, *Marcas* prétend qu'[traduction] « il est totalement préjudiciable pour la requérante qu'un emploi possiblement insuffisant pendant quelques mois ferait en sorte que la demande en question soit repoussée » (mémoire des faits et du droit de la requérante, au paragraphe 26). Or, *Marcas* prétend vraisemblablement que cette période de non-emploi représente faussement l'emploi du dessin-marque durant la période pertinente – ce qui n'est pas le cas. Au contraire, le dossier démontre un non-emploi du dessin-marque non seulement durant la période de six mois de chevauchement entre l'audience relative au dessin-marque et celle relative à

la marque nominale, mais aussi pendant les derniers deux tiers de la période pertinente. En outre, cette absence d'éléments de preuve d'un emploi est corroborée par l'affidavit de 2009 de M. Avina dans lequel ce dernier décrit comment Cuervo a décidé de mettre fin à la vente du rhum CASTILLO au Canada à partir de 1999 (affidavit de 2009 de M. Avina, aux paragraphes 4 à 6).

[71] Le registraire a conclu que l'absence d'éléments de preuve établissant l'emploi du 24 novembre 1999 au 22 avril 2003 était le motif d'opposition fondé sur l'emploi. Cette conclusion était raisonnable. Quelques ventes survenues au début d'une période de quatre ans – aucune vente n'étant survenue pendant la majeure partie de cette période – appuient raisonnablement la conclusion selon laquelle le dessin-marque n'a pas fait l'objet d'un emploi continu durant la période pertinente.

V. Conclusion

[72] La décision du registraire de repousser la demande de Marcas aux fins de l'enregistrement du dessin-marque était raisonnable.

[73] Sans emploi, une marque de commerce ne peut être enregistrée. Le dessin-marque n'a pas fait l'objet d'un emploi continu. Le dossier révèle uniquement trois transactions, toutes survenues vers le début de la période pertinente. En outre, de l'admission même de son propre représentant légal, Marcas a cessé de vendre le rhum de marque CASTILLO au Canada en 1999.

[74] Marcas a choisi de cesser d'employer le dessin-marque au Canada. Par conséquent, elle a perdu ce dessin-marque. La décision raisonnable rendue par le registraire est confirmée et la demande de contrôle judiciaire de Marcas est rejetée.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. De courtes observations écrites au sujet des dépens doivent être présentées dans les vingt jours suivant la date du jugement.

« Donald J. Rennie »

Juge

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-547-12

INTITULÉ : CORPORATIVO DE MARCAS GJB, SA DE CV c
BACARDI & COMPANY LTD

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 FÉVRIER 2014

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT : LE JUGE RENNIE

DATE DES MOTIFS : LE 3 AVRIL

2014 COMPARUTIONS :

Ashley Dumouchel POUR LA DEMANDERESSE

Monique Couture POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shapiro Cohen POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Ottawa (Ontario)

Gowling Lafleur Henderson POUR LA DÉFENDERESSE
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Ottawa (Ontario)