

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20180320

Dossier : T-1031-16

Référence : 2018 CF 316

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2018

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

DAYTON BOOT CO. ENTERPRISES LTD.

demanderesse

et

**RED CAT LTD.,
DAYTON BOOT BRANDS LTD.,
RODERICK HALL RISK ET
HUTCHINGAME GROWTH
CAPITAL CORPORATION**

défenderesses

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d'une demande présentée par Dayton Boot Co. Enterprises Ltd. (Dayton Enterprises) en application de l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC (1985), c F-7 et du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13. Au cours des plaidoiries, Dayton Enterprises a présenté une requête en modification pour

y inclure la réparation prévue à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour les motifs qui suivent, il est seulement nécessaire d'examiner la demande dans la mesure où elle porte sur la compétence en matière de contrôle judiciaire de la Cour aux termes de l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*.

[2] La demanderesse conteste une décision rendue par le registraire des marques de commerce (registraire) le 30 mai 2016. La décision du registraire a donné lieu à un transfert du titre de propriété relatif à l'enregistrement de la marque de commerce canadienne n° LMC 792 915 (la marque de commerce Dayton) de Dayton Enterprises à Red Cat Ltd. (Red Cat). Dayton Enterprises affirme que la décision du registraire était erronée et rendue en fonction d'un dossier factuel incomplet. Elle cherche à faire annuler la décision et l'enregistrement transféré à Red Cat et à faire rétablir son enregistrement original à titre de titulaire de la marque de commerce Dayton. La situation est compliquée par le transfert subséquent, par le registraire, de l'enregistrement de la marque de commerce Dayton de Red Cat à Hutchingame Growth Capital Corporation (Hutchingame) le 17 août 2016, à la demande de Hutchingame.

[3] Dayton Boots Brands Ltd. (Dayton Brands) a déposé un avis d'intention de faire une proposition aux termes de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, LRC (1985), c B-3, le 24 août 2017. Il n'est pas tout à fait clair, selon le dossier dont je suis saisi, si la question de la propriété de la marque de commerce Dayton sera résolue dans le contexte des procédures de faillite ou d'une autre instance devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (actions portant les n^{os} B170382 et S1711772). Cependant, il n'est ni nécessaire ni recommandé que la

Cour tente de résoudre cette question dans le cadre de la présente instance. Il est aussi douteux que la Cour ait la compétence nécessaire pour trancher ce qui semble être un différend contractuel entre entités commerciales privées : voir *Alpha Marathon Technologies Inc c Dual Spiral Systems Inc*, 2017 CF 1119, aux paragraphes 63 et 64, [2017] ACF n° 1197, *Lawthier c 424470 BC Ltd*, 60 CPR (3d) 510, au paragraphe 5, [1995] ACF n° 549, et *Salt Canada Inc c Baker*, 2016 CF 830, au paragraphe 20, 140 CPR (4th) 213.

[4] Aucun désaccord ne découle de la présente demande, car aucune des défenderesses n'a produit d'éléments de preuve importants. Il me reste donc les affidavits déposés au nom de Dayton Enterprises, y compris un dossier historique assez solide décrivant le comportement des parties avant la décision du registraire.

[5] Une grande partie du dossier documentaire produit dans le cadre de la présente demande n'a pas été présenté au registraire. Hutchingame cherche à exclure les nouveaux éléments de preuve, car ceux-ci n'ont pas éclairé la décision du registraire. Cet argument est fondé sur le principe bien connu que, lors d'un contrôle judiciaire, seuls les éléments de preuve dont est saisi le décideur peuvent servir à évaluer le caractère raisonnable de la décision qui en découle. Ce principe est, bien entendu, assujéti à certaines exceptions, y compris celles analysées dans l'extrait suivant tiré de l'arrêt *Bernard c Canada (Agence du revenu)*, 2015 CAF 263, [2015] ACF n° 1396 :

[24] La deuxième exception reconnue n'est en réalité qu'une forme particulière de la première. Quelquefois, une partie déposera un affidavit faisant état de l'absence totale de preuve sur une certaine question. En d'autres termes, l'affidavit dit au juge de révision non pas ce qui figure au dossier — objet de la première

exception —, mais plutôt ce qui n’y figure pas. Voir à ce sujet *Keeprite Workers’ Independent Union v. Keeprite Products Ltd.* (1980), 29 O.R. (2d) 513 (C.A. Ont.), et *Access Copyright*, précité, au paragraphe 20. Cela peut être utile quand une partie allègue qu’une décision administrative est déraisonnable parce que reposant sur une conclusion de fait essentielle en toute absence de preuve. Là encore, cela s’accorde entièrement avec la logique de la règle générale et les valeurs du droit administratif plus globalement, pour les motifs énoncés au paragraphe précédent.

[25] La troisième exception reconnue porte sur la preuve sur une question de justice naturelle, d’équité procédurale, de but illégitime ou de fraude dont le décideur administratif n’aurait pas pu être saisi et qui n’intervient pas dans le rôle du décideur administratif comme juge du fond; voir *Keeprite* et *Access Copyright*, précités, ainsi que *Mr. Shredding Waste Management Ltd. c Nouveau - Brunswick (Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux)*, 2004 NBCA 69, 274 N.B.R. (2nd) 340 (but illégitime), et *St. John’s Transportation Commission v. Amalgamated Transit Union, Local 1662*, (1998), 161 Nfld. & P.E.I.R. 199 (fraude). En guise d’illustration, supposons que, après qu’une décision administrative a été prise et que le décideur a été dessaisi, une partie découvre que la décision a été amenée par un pot-de-vin. Supposons également que l’avis de demande de cette partie invoque une atteinte à la justice naturelle à cause de ce pot-de-vin. La preuve du pot-de-vin est recevable par voie d’affidavit déposé auprès du juge de révision.

[26] Notons en passant que, si un élément de preuve était disponible au moment de l’instance administrative en ce qui concerne la justice naturelle, l’équité procédurale, le but illégitime ou la fraude, la partie lésée devait s’opposer et présenter cet élément de preuve devant le décideur administratif. Lorsqu’une partie peut raisonnablement être considérée comme ayant eu la capacité de s’opposer devant le décideur administratif sans l’avoir fait, l’opposition ne peut être faite par la suite lors d’un contrôle judiciaire : voir *Ziindel c Canada (Commission des droits de la personne)*, 2000 CanLII 16575; ainsi que *In re Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique du Canada limitée*, [1986] 1 C.F. 103 (C.A.F.).

[27] La troisième exception reconnue s’accorde entièrement avec la logique de la règle générale et les valeurs du droit administratif plus globalement. La preuve en question n’aurait pu être présentée au juge du fond et, ainsi, l’exception n’intervient en rien dans le rôle du décideur administratif à titre de juge du fond. Elle se trouve aussi à faciliter à la Cour la tâche de contrôler le

décideur administratif à l'égard d'un motif admissible (tâche d'application de la primauté du droit).

[28] La liste des exceptions n'est pas close. Dans certaines affaires, les juges de révision ont reçu en preuve un affidavit qui facilite leur tâche de contrôle et n'empiète pas sur le rôle du décideur administratif comme juge des faits et juge du fond. Voir à ce sujet *Hartwig v. Saskatchewan (Commission of Inquiry)*, 2007 SKCA 74, 284 D.L.R. (4th) 268, au paragraphe 24. Par exemple, dans une affaire, le demandeur alléguait que la décision du décideur administratif était déraisonnable parce que celui-ci avait interprété à tort certaines observations faites par l'avocat comme étant des aveux. Toutefois, les observations de l'avocat au décideur administratif ne figuraient pas dans le dossier présenté au juge de révision. La cour de révision a admis des éléments de preuve sur ces observations pour pouvoir évaluer si la décision était déraisonnable : voir *Ontario Shores Centre for Mental Health v. O.P.S.E.U.*, 2011 ONSC 358. Dans une autre affaire, la cour de révision a admis en preuve la transcription partielle d'une instance devant un décideur administratif. La transcription avait été préparée par une des parties, et non par le décideur. Dans les circonstances, la cour de révision a jugé que la transcription partielle était fiable et qu'elle n'était ni inéquitable ni préjudiciable et était nécessaire à son contrôle de la décision administrative : voir *SELI Canada Inc. v. Construction and Specialized Workers' Union, Local 1611*, 2011 BCCA 353, 336 D.L.R. (4th) 577.

[6] Dans le but de déterminer si les éléments de preuve invoqués par Dayton Enterprises sont admissibles à bon droit aux termes de l'une des exceptions précitées, il est nécessaire d'en examiner le contenu et les fins probatoires.

[7] Ce dont est maintenant saisie la Cour et dont n'était pas saisi, pour l'essentiel, le registraire, est le récit d'une prétendue vente d'actifs d'une société de Dayton Enterprises à Red Cat. Le 4 mai 2012, ces parties ont signé un accord d'acquisition d'actifs mal rédigé (l'accord) qui prévoyait la vente d'actifs, y compris la marque de commerce Dayton, pour des considérations financières et autres contreparties précisées. L'accord n'indique pas clairement

quand le titre de propriété dans les actifs passerait à Red Cat – l'accord utilise des termes comme [TRADUCTION] « achètera », « fournira » et « se verra accorder ». Il mentionne aussi le besoin de [TRADUCTION] « terminer les contrats et la paperasserie pour finaliser les termes de l'accord ».

Les parties se sont entendues pour ne pas divulguer les modalités de l'accord.

[8] Il va sans dire que la relation entre Dayton Enterprises et Red Cat n'était pas de tout repos et, à la fin de 2015, elles se menaçaient mutuellement de poursuite judiciaire. L'avocat de Dayton Enterprises a écrit une lettre à Red Cat le 18 novembre 2015 dans laquelle il accusait Red Cat de rupture de contrat pour avoir omis de respecter ses obligations financières. Cette lettre demandait une comptabilisation et un engagement de la part de Red Cat de renoncer et de mettre fin à son utilisation ou à sa revendication de propriété de la marque de commerce Dayton. Le 31 mars 2016, l'avocat de l'époque de Dayton Enterprises a écrit de nouveau à Red Cat pour l'aviser de la résiliation de l'accord et de la révocation de sa « permission » d'utiliser la marque de commerce Dayton.

[9] Red Cat a répondu par l'entremise de son avocat le 12 avril 2016. Red Cat a répondu qu'elle ne contestait pas le fait qu'elle avait violé l'accord, mais a adopté comme position que le titre sur les actifs, y compris la marque de commerce Dayton, avait été transféré, de sorte que Dayton Enterprises était [TRADUCTION] « un créancier non garanti » de la société absorbante de Red Cat, Dayton Brands, [TRADUCTION] « ni plus ni moins ». Red Cat allègue aussi que Dayton Enterprises avait omis de respecter ses obligations contractuelles, y compris le transfert nécessaire de l'enregistrement de la marque de commerce Dayton. Une autre lettre de l'avocat de Red Cat, en date du 6 mai 2016, indiquait que [TRADUCTION] « notre client entend prendre les

mesures nécessaires pour assurer le transfert de la marque de commerce “Dayton”, en application de l’accord ».

[10] Le 9 mai 2016, Red Cat a donné suite à sa menace de transférer l’enregistrement de la marque de commerce Dayton au moyen d’une demande *ex parte* auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). La demande était appuyée par une copie fortement caviardée de l’accord. Red Cat affirmait que l’accord cédait à Red Cat la marque de commerce Dayton de Dayton Enterprises. Seulement six des 28 clauses de l’accord étaient divulguées, y compris la suivante :

13. [TRADUCTION] L’acheteur acquerra toutes les marques de commerce enregistrées (et non enregistrées) des vendeurs aux États-Unis, au Canada et ailleurs et les vendeurs veilleront à ce que les marques de commerce enregistrées soient en bon ordre.

[11] La clause 23, qui exigeait que les modalités de l’accord demeurent confidentielles, était visiblement absente des documents divulgués au registraire. Le registraire n’a jamais été avisé que les parties avaient eu un différend important relativement à la propriété de la marque de commerce Dayton et échangeaient de sérieuses allégations de rupture de contrat et d’inconduite.

[12] Le 6 juin 2016, le registraire a avisé l’avocat de Dayton Enterprises que l’inscription de la marque de commerce Dayton était passée à Red Cat. Dayton Enterprises a contesté la décision du registraire aux motifs qu’il avait été induit en erreur quant à l’effet légal de l’accord et que le

titre de la marque de commerce Dayton n'avait jamais été cédé à Red Cat. Le registraire a refusé d'accorder une réparation pour les motifs suivants :

[TRADUCTION]

Dans votre lettre, vous demandez que le registraire annule le transfert du titre enregistré à tort à la demande de Red Cat Ltd., car le transfert de propriété a été fait en fonction d'un document lourdement caviardé en date du 4 mai 2012. Selon vos observations, l'enregistrement du transfert de propriété a été fait à l'insu et sans le consentement de Dayton Boot Company Enterprises Ltd. En caviardant les principales modalités de l'accord, Red Cat Ltd. aurait dénaturé l'accord devant l'OPIC à titre de transfert conclu et en vigueur de droits relatifs à une marque de commerce, alors qu'en fait, il s'agissait d'une entente d'achat et de vente assujettie à plusieurs conditions qui n'ont jamais été satisfaites.

L'Office considère que le libellé de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* est clair et accorde à la Cour fédérale la compétence exclusive d'ordonner des modifications au registre, lorsqu'il ne reflète pas fidèlement les droits. À ce titre, le registraire n'a pas un pouvoir distinct implicite d'examiner et de radier ou modifier des transferts enregistrés.

[13] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire a été déposée dans le but d'obtenir le redressement que le registraire était incapable de fournir.

[14] Il me semble que les éléments de preuve présentés à la Cour, mais non au registraire, sont admissibles aux termes des exceptions ayant fait l'objet d'une analyse dans l'arrêt *Bernard*, précité. En l'espèce, le caractère raisonnable de la décision du registraire ne peut être évalué sans connaître ce que Red Cat lui a délibérément caché. Cela relève carrément de l'exception permettant une preuve d'absence de preuve. Je n'ai absolument aucun doute que si le registraire

avait été avisé du différend relatif à la propriété entre les parties, il n'aurait pas transféré la marque de commerce Dayton.

[15] Ces circonstances exigent aussi un recours pour manquement à l'équité procédurale et illégitimité des fins poursuivies. Il était inexcusable pour Red Cat de présenter une demande de transfert au registraire comme s'il s'agissait d'une opération routinière effectuée de bonne foi et avec consentement. Red Cat et son avocat de l'époque ont injustement profité de l'approche *pro forma* du registraire face à de telles opérations, sachant que si le contexte factuel était divulgué, le transfert aurait presque assurément été refusé.

[16] Une partie qui cherche à obtenir un redressement administratif de la sorte en raison d'un différend avec une partie intéressée ne devrait presque jamais procéder de façon *ex parte*. Mais si elle le fait, elle s'impose une obligation exceptionnelle de divulgation complète et franche. Dayton Enterprises avait un intérêt à maintenir l'enregistrement de la marque de commerce Dayton en son nom, car, aux termes du paragraphe 54(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, cet enregistrement créait une présomption de possession en sa faveur. Même si le registraire avait manifestement conclu, eu égard aux éléments de preuve présentés par Red Cat, qu'un transfert de propriété avait eu lieu, conformément au paragraphe 48(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, cette décision était entachée d'inéquité procédurale. Dayton Enterprises a été privée de son droit à un examen juste du droit qu'elle invoquait de maintenir l'enregistrement existant. Cette injustice n'est pas issue d'un manquement quelconque du registraire, qui a évidemment traité la demande de transfert dans le cadre de ses tâches courantes. L'injustice était plutôt issue du fait que Red Cat a délibérément caché des renseignements importants au

registraire dans le but de procéder à une modification qu'elle n'aurait autrement pas obtenue. Red Cat et son avocat avaient une obligation d'aviser le registraire que les parties étaient impliquées dans un litige au sujet de la propriété de la marque de commerce Dayton ou de donner à Dayton Enterprises un préavis approprié de la demande de transfert. En procédant de la manière qu'elle l'a fait, Red Cat a induit le registraire en erreur et obtenu un avantage injuste par rapport à Dayton Enterprises.

[17] Sur le fond de ce récit non contesté, la décision du registraire de transférer l'enregistrement de la marque de commerce Dayton de Dayton Enterprises à Red Cat est annulée. Par conséquent, la décision subséquente du registraire de transférer l'enregistrement de Red Cat à Hutchingame est aussi annulée. Cet état des choses survient parce que le transfert initial à Red Cat est nul et aucun droit juridique ne peut découler d'une nullité : voir *Pétrolière Impériale Ressources Ltd c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord)*, 2003 CFPI 478, au paragraphe 20, [2003] ACF n° 660. J'ajoute qu'en l'absence de toute preuve de Hutchingame et notant que le représentant pour signification désigné de Hutchingame auprès de l'OPIC est la même société d'avocats qui agissait pour Red Cat (voir le dossier de la demanderesse, page 113), il survient une interférence selon laquelle Hutchingame savait que le transfert précédent était vulnérable à une demande d'annulation. En d'autres mots, l'intérêt qu'elle revendique dans la marque de commerce Dayton a été acquis en connaissance de la revendication de propriété de Dayton Enterprises. Dans ces circonstances, Hutchingame a accepté le risque que son propre enregistrement soit susceptible d'être annulé. Hutchingame n'a donc aucun motif de se plaindre que son enregistrement de la marque de commerce Dayton a été injustement annulé.

[18] Pour les motifs qui précèdent, la demande est accueillie. Les transferts de la marque de commerce Dayton effectués par le registraire de Dayton Enterprises à Red Cat et de Red Cat à Hutchingame sont déclarés nuls et sont par conséquent annulés.

[19] Les faits en l'espèce sont suffisamment troublants pour justifier l'imposition de dépens majorés. Hutchingame a assumé le contrôle de sa tentative infructueuse de défendre la décision du registraire en dépit de la preuve claire du comportement inapproprié de Red Cat. Par conséquent, Hutchingame versera des dépens à la demanderesse selon la limite supérieure de la colonne V du Tarif.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1031-16

LA COUR annule les décisions du registraire de transférer la marque de commerce Dayton de Dayton Boot Co. Enterprises Ltd. à Red Cat Ltd. et de Red Cat Ltd. à Hutchingame Growth Capital Corporation.

LA COUR CONCLUT EN OUTRE que la demanderesse se verra verser des dépens par Hutchingame Growth Capital Corporation selon la limite supérieure de la colonne V du Tarif.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 25^e jour d'octobre 2019

Lionbridge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1031-16
INTITULÉ : DAYTON BOOT CO. ENTERPRISES LTD. c RED CAT LTD., DAYTON BOOT BRANDS LTD., RODERICK HALL RISK ET HUTCHINGAME GROWTH CAPITAL CORPORATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2018
JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : LE 20 MARS 2018

COMPARUTIONS :

Bruce M. Green POUR LA DEMANDERESSE
Andy Chow POUR LES DÉFENDERESSES
Lawrence Chan HUTCHINGAME GROWTH CAPITAL CORPORATION
Brent DB Loewen POUR LES DÉFENDERESSES
SYNDIC DE DAYTON BOOT BRANDS LTD.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (Colombie-Britannique)
Clark Wilson LLP POUR LES DÉFENDERESSES
Vancouver (Colombie-Britannique) RED CAT LTD.,
DAYTON BOOT BRANDS LTD. ET
RODERICK HALL RISK
SMITHS IP POUR LES DÉFENDERESSES
Vancouver (Colombie-Britannique) et HUTCHINGAME GROWTH CAPITAL CORPORATION
Beament Hebert Nicholson LLP
Ottawa (Ontario)

Webster Hudson & Coombe LLP
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDERESSES
SYNDIC DE DAYTON BOOT BRANDS LTD.