



Date : 20201104

Dossier : T-293-19

Référence : 2020 CF 1031

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2020

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

DAVID MICHAELS

demandeur

et

**UNITOP SPOLKA Z ORGANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA**

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le 29 septembre 2020, j'ai rejeté l'appel, interjeté par le demandeur, de la décision rendue par le registraire des marques de commerce dans *David Michaels c Agros Trading Confectionery Spolka Akcyjna*, 2018 COMC 157 (voir *Michaels c Unitop Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia*, 2020 CF 937). J'ai donné aux parties 14 jours, à compter de la date du

jugement et des motifs, pour qu'elles s'entendent sur les dépens et en informent la Cour ou, à défaut d'entente, pour qu'elles signifient et déposent des observations écrites d'au plus cinq pages concernant les dépens.

[2] Les parties ne se sont pas arrivées à une entente. Selon le dossier de la Cour, les deux parties ont déposé leurs observations en retard. Toutefois, compte tenu du bref délai imparti pour le dépôt des observations et eu égard à l'article 3 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, j'ai néanmoins pris en considération leurs observations respectives.

[3] Je conclus que ni l'une ni l'autre des parties n'a droit aux dépens sollicités. J'adjudge une somme globale de 3 200 dollars en faveur de la défenderesse, la partie qui a obtenu gain de cause, pour les motifs exposés ci-dessous.

II. Analyse

[4] La Cour est investie d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de dépens et peut désigner la partie qui les paiera. En outre, elle peut même condamner aux dépens la partie qui a obtenu gain de cause (art 400(1) et 400(6) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [RCF]). La Cour peut tenir compte, en plus des différents facteurs énumérés, de « toute autre question qu'elle juge pertinente » (art 400(3) des RCF). Dans l'exercice de son large pouvoir discrétionnaire, la Cour peut se reporter au tarif B pour fixer les dépens, et peut adjuger une somme globale au lieu et en sus des dépens taxés (art 400(4) des RCF). L'adjudication d'une somme globale au titre des dépens permet d'éviter les analyses détaillées qui se transforment en exercices de comptabilité (*Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company*, 2017 CAF

25 aux para 11 et 15). Par ailleurs, une offre de règlement refusée ou non acceptée peut avoir des conséquences importantes sur les dépens, lorsqu'elle satisfait à certaines conditions (art 420 des RCF).

[5] Pour que le double des dépens puisse être adjugé au titre de l'article 420 des RCF, l'offre doit avoir été faite par écrit au moins 14 jours avant le début de l'audience ou de l'instruction, et doit pouvoir être acceptée jusqu'à ce moment-là (art 420(3)a et 420(3)b) des RCF). Elle doit également être authentique, c'est-à-dire qu'elle doit comporter un élément de compromis, et doit mettre fin au litige (*Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 CF 862 [*Bauer Hockey*] au para 39, citant *Venngo Inc. c Concierge Connection Inc (Perkopolis)*, 2017 CAF 96 au para 87). De plus, l'offre doit être « claire et sans équivoque » (*MK Plastics Corporation c Plasticair Inc*, 2007 CF 1029 au para 39). Bien que la Cour conserve son pouvoir discrétionnaire — compte tenu de la mention « sauf ordonnance contraire de la Cour » —, elle ne devrait pas s'écarter des exigences de l'article 420 sans motifs sérieux, afin de permettre le règlement rapide du litige (*Bauer Hockey*, précité, au para 36).

[6] En tenant compte de ces principes à l'esprit, j'examinerai maintenant les observations des parties. Je tiens d'abord à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une affaire complexe en droit de la propriété intellectuelle, mais plutôt d'un simple appel de la décision du registraire, fondée sur l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, de maintenir les trois enregistrements pour les marques de commerce SESAME SNAPS et SESAME SNAPS & Dessin. Le sort des trois enregistrements a été scellé au moyen d'une seule décision, plutôt qu'à

l'issue de trois procédures distinctes. La preuve n'était pas volumineuse, la décision du registraire était succincte et la défenderesse n'a pas déposé de preuve additionnelle en appel.

[7] Le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, 500 \$, 1 000 \$ ou une ordonnance de taxation fondée sur le mémoire de frais de la défenderesse. La défenderesse - la partie qui a eu gain de cause - sollicite des débours s'élevant à 599,20 \$, plus les honoraires, soit l'un des montants suivants : 21 350 \$ pour les dépens réels adjugés sur la base avocat-client; 12 810 \$, représentant 30 % des dépens réels doublés conformément à l'article 420 des RCF; ou 12 000 \$, à savoir les dépens taxés selon la valeur supérieure de la colonne III du tarif B (40 unités x 150 \$/unité = 6 000 \$) puis doublés conformément à l'article 420 des RCF.

[8] Le demandeur ne m'a pas convaincue qu'il a droit aux dépens pouvant être adjugés à la partie déboutée, malgré les pouvoirs prévus au paragraphe 400(6) des RCF. En outre, le demandeur n'a présenté aucune observation qui, à mon avis, permettrait de justifier que les dépens adjugés à la défenderesse soient taxés en l'espèce.

[9] Le demandeur doute que la défenderesse puisse invoquer, comme facteur justifiant les dépens avocat-client, la conduite qu'il aurait eue devant la Commission des oppositions des marques de commerce. Je conviens avec le demandeur qu'aux fins de la taxation des dépens afférents à un appel formé contre une décision administrative, seule la conduite devant l'une des Cours fédérales est pertinente (*Canada (Procureur général) c Bri-Chem Supply Ltd.*, 2016 CAF 257 au para 64).

[10] Le demandeur conteste également le droit de la défenderesse à des débours pour la préparation et la reliure de copies papier de son dossier. Je ne suis pas d'accord.

Monsieur Michaels affirme qu'il ne sait pas si la défenderesse a déposé des copies papier de son dossier, qu'il n'a pas reçu de copie papier (bien qu'il concède avoir accepté de recevoir signification des documents par courrier électronique) et que ce ne serait pas une option rentable. Néanmoins, je tiens à souligner que l'alinéa 310(1.1)a prévoit le dépôt d'une copie électronique ou de trois copies papier du dossier du défendeur. Il n'y a aucune obligation de choisir un format plutôt qu'un autre. Je suis en outre d'accord avec la défenderesse pour dire que les frais engagés pour la reliure (120 \$) et la photocopie (379,20 \$) de son dossier sont minimes.

[11] Monsieur Michaels soutient qu'il a été coopératif à plusieurs égards, notamment pour résoudre un différend au sujet d'un contre-interrogatoire, ce qui a permis de réduire les coûts pour les parties. Je souligne toutefois que c'est M. Michaels qui était à l'origine de ce différend. En fait, il est clair selon la jurisprudence qu'en l'absence d'éléments de preuve additionnels présentés en appel (par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci), il ne peut y avoir de contre-interrogatoire sur la preuve déposée par le propriétaire de la marque de commerce auprès du registraire en réponse à un avis donné en vertu de l'article 45 (*Berg Equipment Co (Canada) Ltd c Meredith & Finlayson*, [1991] ACF n° 1318 (CAF) [*Berg Equipment*]). Les affidavits qui font partie du dossier du registraire ne sont pas considérés comme ayant été déposés au dossier d'appel de la Cour, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un contre-interrogatoire; aucune disposition ne permet à la Cour « d'ordonner un contre-interrogatoire portant sur des affidavits produits au cours d'une instance instruite devant un autre tribunal » (*Berg Equipment*, précité). Seuls les éléments de preuve additionnels que le

propriétaire inscrit dépose au dossier d'appel peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire (*Sim & Mcburney c Microtel Ltd.*, [2000] ACF n° 996, 2000 CanLII 15722 (CF) au para 9). Le fait que M. Michaels ait pu comprendre le contraire en raison d'un cours ou d'un tutoriel sur les marques de commerce n'est pas pertinent.

[12] Monsieur Michaels a également signifié et tenté de produire un affidavit concernant la définition des barres de sésame, ce à quoi les avocats de la défenderesse se sont opposés lors d'une conférence de gestion de l'instance. La Cour d'appel fédérale a également déjà statué sur ce point. Selon la procédure prévue à l'article 45, le registraire ne peut recevoir que la preuve présentée par le propriétaire inscrit ou en son nom; un appel au titre de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* n'élargit pas la portée de l'enquête sur l'emploi de la marque et la preuve pertinente (*Berg Equipment*, précité).

[13] Monsieur Michaels soutient que, contrairement à lui, les avocats de la défenderesse n'ont pas toujours été respectueux lors des différentes instances. Je ne suis toutefois pas convaincue que les avocats de la défenderesse aient enfreint une règle déontologique. Monsieur Michaels s'appuie, entre autres, sur l'affirmation de la défenderesse (dans la proposition de règlement examinée ci-dessous) selon laquelle le dépôt par M. Michaels de demandes d'enregistrement de marques de commerce correspondant à des marques de tiers bien connues constitue de la mauvaise foi, ou un comportement de chasseur de marques. Il reproche en outre aux avocats de la défenderesse un comportement abrasif, explosif et choquant. Les commentaires de M. Michaels sur ce point constituent essentiellement du ouï-dire. La conduite reprochée n'a pas été manifestée à l'audience devant moi. Il n'était donc pas question d'incivilité dans la salle

d'audience en l'espèce, contrairement à la situation dans *Groia c Barreau du Haut-Canada*, 2018 CSC 27, [2018] 1 RCS 772 [*Groia*]. Néanmoins, l'arrêt *Groia* fournit des indications sur ce que constitue « l'obligation de l'avocat de représenter son client avec vigueur » par opposition à l'incivilité.

[14] Après avoir rappelé aux avocats qu'ils ont le devoir de pratiquer avec civilité, la Cour suprême du Canada a reconnu que ce n'est pas leur seul devoir déontologique : « [L]es normes de civilité ne peuvent compromettre l'obligation de l'avocat de représenter son client avec vigueur » (*Groia*, précité, au para 71). Cette obligation exige des avocats qu'ils présentent, au nom de leurs clients, des observations qui sont impopulaires et parfois inconfortables (*Groia*, précité, au para 73). Les avocats doivent demeurer fermes face aux critiques sévères formulées par le public, le barreau et le tribunal à l'égard de ces observations, et continuer « de défendre les intérêts de leurs clients, malgré la forte opinion contraire » (*Groia*, précité, au para 73).

[15] De plus, « contester l'intégrité de l'avocat de la partie adverse [ou la partie adverse] sur le fondement d'une opinion juridique sincère, bien qu'erronée [possiblement], ne constitue pas un manquement professionnel [en l'espèce, le squattage de marques] pour autant que cette contestation repose sur un fondement factuel suffisant, de telle sorte que si l'opinion juridique avait été correcte, la contestation aurait été justifiée » (*Groia*, précité, au para 88). Conclure le contraire pourrait porter atteinte à l'obligation de l'avocat de représenter son client avec vigueur (*Groia*, précité, au para 91). Néanmoins, je souligne l'importance de la civilité et des raisons convaincantes d'éviter l'incivilité décrites aux paragraphes 63 à 67 de l'arrêt *Groia*.

[16] Je tiens à souligner qu'en l'espèce, aucune des affirmations d'une partie concernant la conduite de l'autre (y compris le fait de ne pas négocier les dépens de bonne foi) n'a été étayée ou prouvée devant la Cour. Même s'il y avait un fondement factuel raisonnable aux allégations de M. Michaels, je ne crois pas que les avocats de la défenderesse ont dépassé les bornes dans l'exécution de leur obligation de représenter leur client avec vigueur. Il faut s'assurer d'établir un seuil suffisamment élevé pour « éviter de décourager l'avocat de défendre son client avec la fermeté qui est parfois nécessaire pour faire progresser sa cause » (*Groia*, précité, au para 76).

[17] Enfin, M. Michaels renvoie à des allégations extrinsèques, faites relativement à des litiges devant la cour fédérale du WDNY et la Cour d'appel de l'Ontario, que je juge non pertinentes.

[18] S'agissant des observations de la défenderesse sur les dépens, je ne suis pas convaincue que les dépens sur la base avocat-client soient justifiés dans les circonstances de l'espèce. La défenderesse s'appuie sur des faits extrinsèques et la conduite qu'elle reproche au demandeur, qui à mon avis constituent essentiellement une preuve par oui-dire ou une preuve inutile, pour affirmer que dans son ensemble, la procédure prévue à l'article 45 était inappropriée, vexatoire ou inutile, suivant le sous-alinéa 400(3)k(i). Je rappelle à la défenderesse que la *Loi sur les marques de commerce* n'exige pas que la partie qui engage une procédure en vertu de l'article 45 soit une « personne intéressée » au sens de l'article 2. Cette procédure peut être engagée sur simple demande écrite d'une « personne qui verse le droit prescrit »; il n'est pas important de savoir pour quel motif elle a agi. Le fait que la procédure prévue à l'article 45 puisse se prêter au type d'abus dont se plaint la défenderesse est inhérent à la disposition elle-même. Là encore,

dans les circonstances de l'espèce, y compris le nombre d'enregistrements pour des marques de commerce presque identiques qui ont donné lieu à la réunion des procédures, je ne suis pas convaincue qu'il s'agisse d'un facteur pertinent. En outre, la question de savoir si M. Michaels pourrait éventuellement engager une nouvelle procédure en vertu de l'article 45, en ce qui concerne les marques de commerce appartenant à la défenderesse ou à des tiers, est hypothétique et non pertinente, en particulier en ce qui concerne les marques de commerce de tiers.

[19] En conséquence, je me pencherai maintenant sur les deux montants similaires proposés par la défenderesse (12 180 \$ ou 12 000 \$), calculés sur des bases différentes, et sur la question de savoir si, à mon avis, l'article 420 des RCF s'applique. Je conclus que non, parce que l'offre n'était pas suffisamment claire et sans équivoque, et parce qu'elle équivaut à une demande de capitulation, sans plus.

[20] Je tiens d'abord à faire remarquer que les conditions requises ont été remplies. La défenderesse a présenté son offre de règlement par écrit le 13 novembre 2019, soit plus de 14 jours avant l'audience relative à la présente affaire, et celle-ci n'a pas été révoquée et n'a pas expiré avant le début de l'audience (art 420(3)a) et b) des RCF). En outre, si l'offre avait été acceptée, au lieu d'être rejetée, elle aurait mis fin au litige; l'une des conditions proposées était que le demandeur se désiste de l'appel sur consentement.

[21] Je ne suis toutefois pas convaincue de l'authenticité du compromis qui est, au mieux, minimal. En fait, l'offre prévoit l'exclusion (des dépens de la défenderesse calculés selon la valeur supérieure de la colonne III du tarif B, plus tous les débours raisonnables) de

[TRADUCTION] « tous les frais et débours engagés avant la date de la présente offre [...] et les premiers 500 dollars canadiens de frais ou débours engagés après la date de la présente offre ».

[Souligné dans l'original.]

[22] J'ai examiné le mémoire de frais de la défenderesse et je n'y vois aucuns dépens et débours réclamés pour des démarches qui ont eu lieu avant la date de l'offre. La défenderesse n'a pas signifié et déposé son avis de comparution avant le 10 décembre 2019, soit près d'un mois après l'offre. Les droits de 100 \$ exigés par le greffe pour le dépôt de la comparution n'ont pas non plus été payés avant l'offre, et il n'existe aucune preuve indiquant que la photocopie et la reliure du dossier de la défenderesse ont été faites avant l'offre.

[23] Selon les dossiers de la Cour concernant la présente affaire, un examen de l'état de l'instance a eu lieu en août-septembre 2019. Par ailleurs, il y a eu peu d'activité entre la date du dépôt de l'avis de demande et celle où la responsable de la gestion de l'instance, la protonotaire Furlanetto, a été affectée au dossier le 15 novembre 2019. Je conclus donc que l'offre n'est pas « claire et sans équivoque » compte tenu de la nature du compromis par rapport aux frais et aux débours engagés avant la date de l'offre. Outre l'exclusion de 500 \$ au titre des frais ou des débours engagés après la date de l'offre, le compromis était, à mon avis, tout au plus illusoire. Ce montant aurait couvert, par exemple, uniquement les frais de photocopie et de reliure d'un montant total de 499,20 \$, lesquels, comme l'a reconnu la défenderesse, étaient minimes.

[24] Le dernier élément de l'offre était essentiellement un mécanisme proposé pour calculer les frais quelle que soit la date d'acceptation de l'offre, et il n'est pas pertinent pour mon analyse.

[25] Par conséquent, j'exerce donc mon pouvoir discrétionnaire et je refuse d'adjuger le double des dépens suivant l'article 420 des RCF. En revanche, j'adjuge à la défenderesse une somme globale de 3 200 \$, débours et taxes applicables compris, payable immédiatement par le demandeur. Ce montant tient compte du faible degré de complexité de la présente affaire et des autres facteurs évoqués ci-dessus. À mon avis, il est juste et approprié dans les circonstances.

ORDONNANCE dans le dossier T-293-19

LA COUR ORDONNE que la défenderesse a droit à des dépens sous la forme d'une somme globale de 3 200 \$, débours et taxes compris, payable immédiatement par le demandeur.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-293-19

INTITULÉ : DAVID MICHAELS c UNITOP SPOLKA Z
ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

**REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE
L'ARTICLE 369 DES *RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES***

ORDONNANCE ET MOTIFS : LA JUGE FUHRER

DATE DE LE 4 NOVEMBRE 2020
L'ORDONNANCE ET DES
MOTIFS :

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

David Michaels

POUR LE DEMANDEUR
NON REPRÉSENTÉ

Daniel M. Anthony
Nora Labbancz

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel M. Anthony
Nora Labbancz
Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE