

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20120412

Dossier : T-253-11

Référence : 2012 CF 416

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2012

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

MAPLE LEAF FOODS INC.

demanderesse

et

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

défendeur

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) visant un appel d'une décision rendue le 16 décembre 2010 par le registraire des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (le registraire), refusant la demande faite par la demanderesse d'enregistrer la marque de commerce PARMA & Design (demande n° 765,376) à la lumière de la marque de commerce officielle existante PARMA & Design (demande n° 908,349).

[2] La demanderesse demande à la Cour :

1. d'annuler la décision du registraire;
2. d'ordonner au registraire d'accueillir la demande n° 765,376;
3. une déclaration selon laquelle le défendeur n'est pas une « autorité publique » au

sens du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, ce qui rendrait la marque officielle n° 908,349 invalide, sans effet et nulle *ab initio*.

Le contexte

[3] La demanderesse possède l'enregistrement numéro LMC 179,637 pour le mot PARMA. La demanderesse, y compris ses prédécesseurs en titre, utilise la marque PARMA au Canada au moins depuis 1958.

[4] Le 3 octobre 1994, le demandeur a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce PARMA & Design (demande n° 765,376) visant les marchandises « produits carnés, à savoir salami, capicollo, socs de porc au poivre, pepperoni, saucisson sec, mortadelle, jambon ».

[5] Le 19 septembre 1997, le défendeur a demandé un avis public d'adoption et emploi de la marque de commerce PARMA & Design à titre de marque officielle des services, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi (demande n° 908,349). Le registraire a accueilli la demande d'avis public le 11 février 1998 en publiant un avis dans le Journal des marques de commerce.

[6] Une objection à la marque de commerce de la demanderesse a été soulevée, car elle était considérée comme une marque ne pouvant être adoptée aux termes du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi. Comme la marque de commerce de la demanderesse ressemblait énormément à la marque PARMA & Design (demande n° 908,349), le registraire l'a jugée non enregistrable.

La décision du registraire

[7] Le 16 décembre 2010, le registraire a rendu sa décision par laquelle il refuse d'enregistrer la demande de marque de commerce de la demanderesse.

[8] Le registraire a souligné que le critère de ressemblance applicable aux marques officielles doit être celui du vague souvenir et doit déterminer si une marque ressemble tellement à une marque interdite par l'article 9 qu'elles pourraient être vraisemblablement confondues. Le registraire a expliqué que le critère repose sur l'examen de circonstances plus nombreuses que le critère de la « simple comparaison » et que l'on peut prendre en compte le degré de ressemblance matérielle ou sonore ou de l'idée proposée. Toutefois, ce critère ne permet pas d'examiner toutes les circonstances prévues au paragraphe 6(5) de la Loi. Ainsi, la nature des marchandises et (ou) des services ne constitue pas une circonstance pertinente aux fins de la confusion entre une marque officielle et une marque régulière.

[9] Le registraire a donc décidé que la marque de commerce de la demanderesse n'était pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi. Par conséquent, la demande a été rejetée conformément à l'alinéa 37(1)b) de la Loi.

Les questions en litige

[10] La demanderesse soumet la question en litige qui suit :

Il s'agit de déterminer si la marque officielle du défendeur est invalide parce que le défendeur n'est pas une « autorité publique » (n'est pas assujetti au contrôle du gouvernement canadien) et si, par conséquent, cette marque officielle a fait obstacle de manière abusive à la demande de marque officielle de la demanderesse.

[11] Je reformulerais les questions en litige dans les termes suivants :

1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. Le registraire a-t-il commis une erreur en accordant un avis public d'adoption et emploi de la marque officielle par le défendeur?

Les observations écrites de la demanderesse

[12] La demanderesse soutient que le défendeur n'a pas été, pendant toute la période pertinente, une « autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. Le défendeur n'a jamais été soumis à un contrôle exercé par un gouvernement canadien, ce qui constitue une exigence pour posséder une marque officielle valide.

[13] La demanderesse avance que le fait que le registraire se soit fondé sur une marque officielle invalide pour refuser sa demande constitue une erreur de droit.

[14] La demanderesse cite *United States Postal Service c Société canadienne des postes*, 2007 CAF 10, [2007] ACF n° 25, pour étayer son argumentation selon laquelle le fait que le demandeur d'une marque officielle soit soumis au contrôle d'un gouvernement canadien constitue une condition préalable au statut d'« autorité publique » prévu au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. La demanderesse allègue que le défendeur a indiqué à de nombreuses reprises qu'il est soumis à un contrôle important de la part du gouvernement italien, et non d'un gouvernement canadien. Par exemple :

1. dans sa demande pour faire annoncer sa marque officielle, le défendeur a informé le registraire qu'il était soumis à un contrôle important de la part du gouvernement italien;
2. dans *Maple Leaf Meats Inc c Di Parma*, 197 FTR 272, [2000] ACF n° 1962, le défendeur a confirmé dans son mémoire des faits et du droit qu'il était soumis au contrôle des autorités italiennes;
3. dans *Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc* (1^{re} inst.), [2001] 2 CF 536, [2001] ACF n° 89, le défendeur a présenté des éléments de preuve de la nature et du degré de contrôle exercé par le gouvernement italien sur ses activités.

[15] La demanderesse soutient que la Cour n'a été saisie d'aucun élément de preuve établissant qu'un ordre de gouvernement au Canada exerce quelque pouvoir ou contrôle que ce soit sur quelque aspect que ce soit des opérations du défendeur. En revanche, les preuves et les observations du défendeur qui ont été déposées auprès du registraire et au cours d'instances judiciaires précédentes révèlent que celui-ci est soumis au seul contrôle des autorités italiennes. Le défendeur n'est donc pas une « autorité publique ».

[16] La demanderesse cite une jurisprudence abondante dans laquelle, affirme-t-elle, il est statué que lorsqu'une marque officielle est annoncée en faveur d'un demandeur qui n'est pas une autorité publique, la Cour fédérale a compétence pour déclarer la marque annoncée invalide et sans effet en droit.

[17] La demanderesse soutient en outre que dans l'arrêt connexe *Maple Leaf Foods Inc c Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, 2010 CAF 247, [2010] ACF n° 1205, la Cour d'appel fédérale a expressément autorisé la demanderesse à contester la validité de la marque officielle du défendeur (au paragraphe 2).

[18] Par conséquent, la demanderesse allègue que la marque officielle contestée du défendeur devrait être déclarée invalide et ne pas donner effet à quelque droit ou interdiction que ce soit prévus par la Loi. Le registraire devrait par conséquent se voir ordonner d'accueillir la demande de la demanderesse.

Les observations écrites du défendeur

[19] Le 17 mai 2011, le défendeur a avisé la Cour qu'il ne prendrait plus part à ces procédures, sauf pour s'adresser à la Cour relativement à la question des dépens à la fin de l'audience.

L'analyse et la décision

[20] **Question 1**

Quelle est la norme de contrôle applicable?

Lorsque la norme de contrôle applicable à une question dont la Cour est saisie a été établie dans des décisions antérieures, la cour siégeant en révision peut adopter cette norme (voir *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

[21] Il est bien établi que la norme de contrôle appropriée d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi dépend de la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve ayant été déposés auraient un effet important sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Si de tels éléments de preuve n'ont pas été déposés, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (voir *Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229, [2007] ACF n° 1697, au paragraphe 9; et *Ordre des architectes de l'Ontario c Assn of Architectural Technologists of Ontario*, 2002 CAF 218, [2002] ACF n° 813, au paragraphe 28).

[22] Lorsqu'elle examine la décision du registraire sous l'angle de la norme du caractère raisonnable, la Cour ne devrait intervenir que si le registraire en est arrivé à une conclusion qui n'est pas transparente, justifiable et intelligible et qui ne fait pas partie des issues acceptables compte tenu de la preuve dont elle est saisie (voir *Dunsmuir*, précité, au paragraphe 47, et *Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa*, 2009 CSC 12, [2009] ACS n° 12, au paragraphe 59. Il n'appartient pas à la cour siégeant en révision de substituer sa propre opinion d'une issue préférable à celle qui a été

retenue, ni n'entre-t-il dans ses attributions de soupeser à nouveau les éléments de preuve (voir l'arrêt *Khosa*, précité, aux paragraphes 59 et 61).

[23] **Question 2**

Le registraire a-t-il commis une erreur en accordant un avis public d'adoption et emploi de la marque officielle par le défendeur?

Cette question découle du libellé du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, selon lequel :

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
[. . .]

(n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

[. . .]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,
...

n) any badge, crest, emblem or mark

...

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

[24] La confusion provient du libellé « une autorité publique au Canada ». À première vue, il semble que la portée de cette disposition pourrait englober toute autorité publique, sans égard au pays, qui emploie une marque officielle au Canada. La disposition en question a donné lieu à de la jurisprudence contradictoire sur la question de savoir si l'expression « autorité publique » est limitée

aux autorités publiques canadiennes (voir *See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c Comité olympique canadien*, 2007 CF 406, [2007] ACF n° 541, au paragraphe 58).

[25] Toutefois, la Cour d'appel fédérale a clarifié récemment la portée de cette disposition dans *United States Postal Service*, précitée, au paragraphe 1 :

[...] pour être une « autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, une entité doit être soumise au contrôle gouvernemental et le public doit profiter de ses activités. À notre avis, pour respecter l'intention du législateur, le contrôle gouvernemental doit être exercé par un gouvernement canadien. [...] [Non souligné dans l'original..]

[26] Par conséquent, il est maintenant clair qu'« autorité publique » ne désigne pas en termes généraux une autorité publique contrôlée par n'importe quel pays du monde. Cette expression se limite plutôt aux autorités publiques contrôlées par un gouvernement canadien.

[27] Comme le prétend la demanderesse, ce que ne conteste pas le défendeur, il n'y a pas de preuve établissant que le défendeur est soumis au contrôle du gouvernement canadien. En revanche, de nombreux éléments de preuve établissent qu'il est soumis au contrôle du gouvernement italien. Je conclus donc que le registraire a commis une erreur en accordant un avis public d'adoption et emploi de la marque officielle par le défendeur.

[28] Par conséquent, l'appel doit être accueilli et une ordonnance doit être rendue :

1. annulant la décision du registraire des marques de commerce et enjoignant ce dernier à accueillir la demande de marque de commerce de Maple Leaf;

2. déclarant que la marque officielle contestée ne peut donner lieu à l'application de droits ou d'interdictions prévus par la *Loi sur les marques de commerce* et est sans effet juridique;
3. déclarant que Consorzio del Prosciutto di Parma n'est pas une « autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*;
4. déclarant que la marque officielle contestée est invalide et nulle *ab initio*.

[29] Les parties ont présenté leurs arguments au sujet des dépens et ont toutes deux convenu qu'il n'y a généralement pas adjudication de dépens dans des cas comme celui en l'espèce. Je constate qu'en l'espèce, le défendeur n'a pas présenté d'arguments sur le bien-fondé de l'appel, mais n'a pas consenti à ce que l'appel soit accueilli. Compte tenu des faits de l'espèce, j'accorde à la demanderesse uniquement ses débours, dont le montant doit être établi par l'officier taxateur si les parties ne s'entendent pas sur le montant des débours.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. la décision du registraire est infirmée et le registraire des marques de commerce se voit ordonner d'accueillir la demande de marque de commerce de Maple Leaf;
2. il est déclaré que la marque officielle contestée ne peut donner lieu à l'application de droits ou d'interdictions prévus par la *Loi sur les marques de commerce* et est sans effet juridique;
3. il est déclaré que Consorzio del Prosciutto di Parma n'est pas une « autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*;
4. la marque officielle contestée est invalide et nulle *ab initio*;
5. la demanderesse est autorisée à recevoir seulement ses débours, dont le montant doit être établi par l'officier taxateur si les parties ne s'entendent pas sur le montant des débours.

« John A. O'Keefe »

Juge

ANNEXE

Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13

6.(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

[. . .]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

[. . .]

(iii) adopté et employé par une autorité

6.(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for

publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, . . .

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada de 1952.

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
[. .]

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

37. (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :

[. . .]

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente

wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

11. No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or section 13 or 14 of the Unfair Competition Act, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
. . .

(*e*) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;

37. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that

. . .

(*b*) the trade-mark is not registrable, or and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.

55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.

56. (1) An appeal lies to the Federal Court

loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

(3) L'appellant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106

64. Il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu'elle ne vise que l'obtention d'un jugement déclaratoire, et la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l'instance, qu'une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence.

64. No proceeding is subject to challenge on the ground that only a declaratory order is sought, and the Court may make a binding declaration of right in a proceeding whether or not any consequential relief is or can be claimed.

Cour fédérale



Federal Court

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-253-11

INTITULÉ : MAPLE LEAF FOODS INC.

- et -

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 janvier 2012

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS : Le 12 avril 2012

COMPARUTIONS :

Kevin Sartorio

POUR LA DEMANDERESSE

Daniel Glover

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

McCarthy Tétrault LLP
Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR