

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20131211

Dossier : T-791-13

Référence : 2013 CF 1245

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

299614 ALBERTA LTD.

demanderesse

et

FRESH HEMP FOODS LTD.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 [Loi], d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce [registraire] a accueilli la demande d'enregistrement de marque de commerce de la défenderesse et enregistré la marque.

[2] Il est clair que le registraire a, à tort, accueilli la demande et enregistré la marque parce qu'il pensait que l'opposition avait été retirée, alors qu'il avait lui-même accusé réception de la preuve d'opposition. Par conséquent, la défenderesse a obtenu des droits qu'elle n'aurait pas dû avoir, simplement parce que le registraire a commis une erreur.

[3] La question déterminante est celle de savoir si la présente demande a été présentée en vertu de la bonne disposition de la Loi. À mon avis, les présentes procédures ont été intentées de façon irrégulière en vertu de l'article 56 de la Loi et la seule façon de supprimer une marque de commerce du registre est d'entamer une procédure de radiation en vertu de l'article 57.

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont les articles 55, 56 et 57 de la Loi :

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.

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

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

...

...

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive,

57. (1) The Federal Court has

sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

[5] La demanderesse prétend que les décisions par lesquelles le registraire a accueilli la demande de marque de commerce et enregistré la marque devraient être annulées et que la marque de commerce devrait être radiée du registre en vertu du paragraphe 56(1) et de l'article 55 de la Loi. Elle soutient qu'il convient d'appliquer l'article 56 parce que les décisions par lesquelles le registraire a accueilli la demande et enregistré la marque de commerce constituent des décisions au sens de l'expression « toute décision rendue par le registraire » qui figure dans cet article. Elle affirme qu'il ne serait pas approprié d'intenter une procédure en vertu de l'article 57 parce qu'aux termes du paragraphe 57(2), nul ne peut intenter des procédures en vertu de cet article lorsque le demandeur a reçu un avis formel d'une décision du registraire et que le demandeur a le droit d'interjeter appel. Elle soutient que, comme elle a reçu un avis de la décision le 15 mars 2013 et

qu'elle n'a pas épuisé son droit d'appel en vertu de l'article 56, aucune procédure ne peut être intentée en vertu de l'article 57.

[6] La défenderesse prétend qu'une fois que la marque de commerce est enregistrée, elle ne peut être radiée qu'en vertu de l'article 57 : *Sadhu Singh Hamdard Trust c Registrare des marques de commerce*, 2007 CAF 355, par 23 [*Sadhu*]. La radiation d'une marque de commerce déposée n'est pas un recours offert par l'article 56. Je suis d'accord.

[7] Dans *Sadhu*, la Cour d'appel fédérale a affirmé de manière non ambiguë au paragraphe 23 qu'« une fois que la marque de commerce est enregistrée, elle ne peut être contestée que pour des motifs de fond au sens de l'article 57 ». Une fois que la marque est enregistrée, l'article 56 ne confère aucun droit d'appel.

[8] Je n'accepte pas l'argument de la demanderesse selon lequel la décision antérieurement rendue par la Cour d'appel fédérale dans *Aliments Ault Ltée c Canada (Registrare des marques de commerce)*, [1993] 1 CF 319 [*Aliments Ault*] correspond en tous points à la présente affaire et permet à la Cour d'annuler la décision par laquelle le registraire a accepté et enregistré la marque. Comme l'a souligné la défenderesse, il ressort clairement du paragraphe 10 de *Sadhu* que, bien que la demande de marque de commerce présentée dans *Aliments Ault* ait été accueillie, la marque de commerce n'avait pas encore été enregistrée. Cette situation est considérablement différente de celle en l'espère puisque la marque de commerce a été enregistrée.

[9] De plus, comme l'a indiqué la Cour d'appel au paragraphe 24 de l'arrêt *Sadhu* : « Les différences entre un appel prévu à l'article 56 et une action en radiation aux termes de l'article 57 sont réelles et importantes ». Par conséquent, il existe des raisons importantes pour lesquelles une marque de commerce devrait seulement être radiée du registre au moyen d'une procédure aux termes de l'article 57. Dans *Sadhu*, la Cour a donné l'exemple selon lequel le résultat de l'article 57 s'impose à tous, et non seulement aux parties.

[10] Bien qu'il soit peut-être regrettable que la demanderesse ne dispose d'aucun moyen économique et rapide de corriger l'erreur du registraire, l'article 56 de la Loi ne confère simplement pas à la Cour la compétence pour supprimer une marque de commerce du registre. Cela ne peut être fait qu'aux termes de l'article 57.

[11] La demanderesse prétend qu'elle ne pourrait pas intenter des procédures en vertu de l'article 57 suivant le paragraphe 57(2), lequel prévoit ce qui suit : « Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel ». Je conviens avec la défenderesse qu'il n'existe pas une telle exception. Comme l'article 56 ne confère aucun droit d'appel, le paragraphe 57(2) ne viserait pas à empêcher la demanderesse d'intenter des procédures en radiation.

[12] La défenderesse a droit à ses dépens. La défenderesse a demandé à la Cour de pouvoir présenter des observations quant au montant des dépens après la date de la décision. Il est entendu que des offres ont pu être échangées. La défenderesse doit signifier et déposer ses observations

écrites quant aux dépens dans les quatorze (14) jours et la demanderesse aura alors sept (7) jours pour signifier et déposer sa réponse.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée, avec dépens payables à la défenderesse. La Cour se réserve le droit de fixer le montant des dépens après avoir reçu les observations, conformément aux présents motifs.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-791-13

INTITULÉ : 299614 ALBERTA LTD. c FRESH HEMP FOODS LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 DÉCEMBRE 2013

**MOTIFS DU JUGEMENT ET
JUGEMENT :** LE JUGE

ZINN

DATE DES MOTIFS : LE 11 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Bianca L. Scheirer

POUR LA DEMANDERESSE

Dean Giles /
Steven Raber

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SCHEIRER LAW OFFICE
Vancouver (C.-B.)

POUR LA DEMANDERESSE

FILLMORE RILEY LLP
Winnipeg (Manitoba)

POUR LA DÉFENDERESSE