

Date : 20071126

Dossier : A-514-06

Référence : 2007 CAF 376

**CORAM : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER**

ENTRE :

BERESKIN & PARR

appelante

et

FAIRWEATHER LTD.

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2007

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2007

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RYER

Date : 20071126

Dossier : A-514-06

Référence : 2007 CAF 376

**CORAM : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER**

ENTRE :

BERESKIN & PARR

appelante

et

FAIRWEATHER LTD.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2007)

LE JUGE RYER

[1] Il s'agit d'un appel de la décision rendue par la juge Mactavish de la Cour fédérale (2006 CF 1248), qui a accueilli l'appel interjeté par l'intimée à l'encontre de la décision que le registraire des marques de commerce a rendue le 24 février 2005. Dans cette décision, le registraire a radié l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, « TARGET APPAREL », pour non-emploi, en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi); il s'agit de la disposition prévoyant l'emploi de la marque, à défaut de la perdre, et visant à éliminer le « bois mort » du registre.

[2] Le 31 juillet 1981, la marque de commerce a été enregistrée (numéro d'enregistrement TMA 261,305) par Dylex Ltd. en vue d'être employée en liaison avec [TRADUCTION] « des vêtements pour hommes, à savoir des habits, des pantalons, des vestons et des manteaux ».

[3] En octobre 2001, l'intimée a acquis de Dylex Ltd., qui était alors sous séquestre, la marque de commerce ainsi que d'autres biens. Environ six mois tard, le registraire, à la demande de l'appelante, a émis un avis en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi (l'avis) exigeant de l'intimée qu'elle fournisse des éléments de preuve démontrant que la marque avait été employée au Canada à un moment ou à un autre au cours des trois années précédentes et sinon, de préciser la date à laquelle la marque avait été employée pour la dernière fois et le motif justifiant le défaut d'emploi depuis lors.

[4] Le registraire a conclu que les éléments de preuve présentés par l'intimée n'établissaient pas qu'elle avait pris des mesures – pendant la période qui s'était écoulée entre la date d'acquisition de la marque de commerce de Dylex Ltd. et la date de l'avis – démontrant une intention sérieuse de commencer à employer la marque de commerce dans un avenir prochain et satisfaisant au critère des circonstances spéciales justifiant le non-emploi énoncé dans la jurisprudence; voir *Le registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488; *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, (1999), 87 C.P.R. (3d) 307; *NTD Apparel Inc. c. Ravinsky Ryan*, (2003), 27 C.P.R. (4th) 73; *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417. Par conséquent, le registraire a radié l'enregistrement de la marque de commerce.

[5] L'intimée a interjeté appel devant la Cour fédérale en application de l'article 56 de la Loi et, comme cette disposition l'autorise de le faire, elle a présenté de nouveaux éléments de preuve pour appuyer son appel. La juge a conclu que les nouveaux éléments de preuve avaient une force probante et qu'ils auraient eu une influence sur la décision du registraire.

[6] La juge a conclu que les travaux de conception et les illustrations préliminaires qui avaient été exécutés pendant la période qui s'était écoulée entre la date de la cession par Dylex Ltd. et la date de l'avis établissaient que, au cours de la période en question, l'intimée avait sans cesse eu l'intention requise d'employer la marque de commerce. La juge a également conclu que les éléments de preuve concernant des travaux de conception supplémentaires et la vente effective de vêtements portant la marque de commerce au cours de la période faisant suite à la date de l'avis, confirmaient que l'intimée avait sans cesse eu l'intention d'employer la marque de commerce, et la fondaient à invalider la radiation de la marque de commerce pour non-emploi.

[7] Dans le présent appel, l'appelante n'a pas mis en doute l'interprétation que la juge a donnée aux principes juridiques. Elle n'a pas non plus mis en cause ses conclusions de fait. Elle a plutôt contesté l'application du droit aux faits.

[8] Pour obtenir gain de cause, l'appelante devait établir que la façon dont la juge a appliqué le droit aux faits non contestés révèle soit une erreur manifeste et dominante quant à une question mixte de fait et de droit, soit une erreur quant à une question de principe juridique facilement

isolable. La Cour estime que rien ne démontre que la juge a commis une telle erreur. Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-514-06

Appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 19 octobre 2006 par la juge Mactavish de la Cour fédérale (dossier T-713-05)

INTITULÉ : BERESKIN & PARR

c.

FAIRWEATHER LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 NOVEMBRE 2007

**MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR :** (LES JUGES LINDEN, SHARLOW ET
RYER)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Mark L. Robbins POUR L'APPELANTE

Mark K. Evans POUR L'INTIMÉE
Geneviève M. Prévost

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr POUR L'APPELANTE
Avocats
Toronto (Ontario)

Smart & Biggar POUR L'INTIMÉE
Avocats
Toronto (Ontario)