

Cour d'appel  
fédérale



Federal Court  
of Appeal

**Date : 20111206**

**Dossiers: A-91-11  
A-92-11**

**Citation: 2011 CAF 340**

**CORAM : LA JUGE DAWSON  
LA JUGE GAUTHIER  
LA JUGE TRUDEL**

**ENTRE :**

**SHAPIRO COHEN**

**appellant**

**et**

**EMPRESSA CUBANA DEL TABACO,  
faisant également affaire sous la raison sociale de CUBATABACO et  
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**intimés**

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2011.

Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2011.

**MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :**

**LA JUGE DAWSON**

Cour d'appel  
fédérale



Federal Court  
of Appeal

**Date : 20111206**

**Dossiers : A-91-11  
A-92-11**

**Référence : 2011 CAF 340**

**CORAM : LA JUGE DAWSON  
LA JUGE GAUTHIER  
LA JUGE TRUDEL**

**ENTRE :**

**SHAPIRO COHEN**

**appellant**

**et**

**EMPRESSA CUBANA DEL TABACO,  
faisant également affaire sous la raison sociale de CUBATABACO et  
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**intimés**

**MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR**

**(Prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le 6 décembre 2011)**

**LA JUGE DAWSON**

[1] Il s'agit de deux appels d'une décision de la Cour fédérale, 2011 CF 102, 383 F.T.R. 164, par laquelle un juge a accueilli les appels interjetés à l'encontre de deux décisions du registraire des marques de commerce rendues en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Dans la première décision, le registraire a radié la

marque de commerce COHIBA (LMC277,250). Dans la seconde décision, le registraire a radié la marque de commerce COHIBA & DESSIN (LMC373,446). Le propriétaire de chacune des marques déposées est Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco), l'un des intimés au présent appel. Chacune des marques fait l'objet d'un appel. Notre Cour a entendu conjointement les deux appels et une copie des présents motifs sera déposée dans chacun des dossiers de la Cour.

[2] Ces appels soulèvent deux questions. Premièrement, le juge a-t-il commis une erreur en concluant que Cubatabaco n'avait pas établi qu'elle contrôlait, directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues au Canada par le concessionnaire de licence, de manière à profiter de l'emploi que celui-ci a fait de la marque au Canada? Deuxièmement, le juge a-t-il commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'enregistrement en liaison avec la mention « tabac manufacturé à fumer et à chiquer » dans l'état déclaratif des marchandises pour la marque COHIBA englobait les cigares et les cigarillos?

[3] En ce qui concerne la première question, le juge nous paraît n'avoir fait aucune erreur de droit lorsqu'il a conclu que Cubatabaco contrôlait les caractéristiques et la qualité des cigares et des cigarillos vendus au Canada par le concessionnaire de licence sous les marques COHIBA et COHIBA & DESSIN. En fait, dans sa plaidoirie, l'avocate de l'appelant a reconnu que ce qui est contesté, c'est la façon dont le juge a appliqué le critère juridique aux faits. Toutefois, l'appréciation qu'a faite le juge de la preuve pertinente ou son application des principes juridiques pertinents à ses conclusions de fait ne nous paraissent comporter aucune erreur

manifeste ou dominante. L'appelant conteste en fait le poids que le juge a accordé à certains éléments de preuve.

[4] En ce qui concerne la seconde question, des éléments de preuve additionnels — dont ne disposait pas le registraire des marques de commerce — ont été soumis à la Cour fédérale en ce qui a trait à la composition et à la fabrication des cigares en cause. Les nouveaux éléments de preuve, combinés aux définitions de « cigare » et « cigarillo » tirées de dictionnaires, étayaient les conclusions du juge, à savoir que la nouvelle preuve aurait pu influencer sensiblement la décision du registraire, et que les cigares et cigarillos sont effectivement du tabac manufacturé à fumer, de sorte qu'ils appartiennent à la catégorie de marchandises énumérées dans l'état déclaratif relatif à la marque COHIBA. De plus, le paragraphe 73 des motifs du juge ne nous paraît contenir aucune erreur manifeste ou dominante.

[5] Pour ces motifs, chacun des appels sera rejeté. L'appelant sera condamné à payer à l'intimée Cubatabaco un seul mémoire de dépens à l'égard des deux appels.

« Eleanor R. Dawson »

---

j.c.a.

**COUR D'APPEL FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIERS :** A-91-11  
A-92-11

**INTITULÉ :** SHAPIRO COHEN c. EMPRESSA CUBANA DEL  
TABACO faisant également affaire sous la raison sociale  
de CUBATABACO et  
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 6 DÉCEMBRE 2011

**MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :** LES JUGES DAWSON,  
GAUTHIER ET TRUDEL

**PRONONCÉ À L'AUDIENCE PAR :** LA JUGE DAWSON

**COMPARUTIONS :**

Chantal Bertosa POUR L'APPELANT  
Victoria Carrington

Scott Miller POUR LES INTIMÉS  
Jonathan Roch

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Shapiro Cohen POUR L'APPELANT  
Avocats et procureurs  
Ottawa (Ontario)

MBM Intellectual Property Law LLP POUR LES INTIMÉS  
Ottawa (Ontario)