

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

**Date : 20121207**

**Dossier : A-362-11**

**Référence : 2012 CAF 321**

**CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS  
LA JUGE SHARLOW  
LE JUGE WEBB**

**ENTRE :**

**IWASAKI ELECTRIC CO. LTD.**

**appelante**

**et**

**HORTILUX SCHREDER B.V.**

**intimée**

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2012.

**MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :**

**LE JUGE WEBB**

**Y ONT SOUSCRIT :**

**LE JUGE EN CHEF BLAIS  
LA JUGE SHARLOW**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20121207

Dossier : A-362-11

Référence : 2012 CAF 321

**CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS  
LA JUGE SHARLOW  
LE JUGE WEBB**

**ENTRE :**

**IWASAKI ELECTRIC CO. LTD.**

**appellante**

**et**

**HORTILUX SCHREDER B.V.**

**intimée**

**MOTIFS DU JUGEMENT**

**LE JUGE WEBB**

[1] Notre Cour est saisie d'un appel de la décision de la Cour fédérale (2011 CF 967) par laquelle le juge Russell a accueilli l'appel de Hortilux Schreder B.V. (Hortilux Schreder) à l'égard de la décision (2010 COMC 179) de la commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce (la commissaire). Le juge a rejeté la demande (n° 1 064 360) déposée par Iwasaki Electric Co. Ltd. (Iwasaki) visant l'enregistrement de la marque de commerce HORTILUX (la Marque) en liaison avec des lampes électriques sur le fondement de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

*Norme de contrôle*

[2] Lorsqu'un appel est interjeté devant la Cour fédérale sur le fondement de la Loi, les parties sont autorisées à introduire de nouveaux éléments de preuve (paragraphe 56(5) de la Loi). Si aucun nouvel élément de preuve matériel n'est présenté, la norme de contrôle à appliquer par le juge dans un appel fondé sur la Loi à l'égard de la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce est celle de la raisonnable ( *Mattel Inc c 3894207 Canada Inc*, (2006), 49 CPR (4th) 321, paragraphe 40). Si de nouveaux éléments de preuve matériels sont présentés, « le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire », comme l'a souligné le juge Rothstein (tel était alors son titre) au paragraphe 51 de la décision *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145.

[3] La mission de notre Cour dans un appel interjeté devant la Cour fédérale d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce est de rechercher si le juge a établi et appliqué à bon droit la norme de contrôle applicable (*Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19). Si d'autres éléments de preuve matériels sont présentés à l'audience devant la Cour fédérale relativement à toute question soulevée devant le juge, il faut donc examiner les conclusions du juge afin de vérifier si elles sont bien fondées, et ses conclusions de fait ou mélangées de faits et de droit doivent être maintenues à moins qu'il n'ait commis une erreur manifeste et dominante ou une erreur de droit isolable : *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Spirits International B.V. c. BCF s.e.n.c.r.l.*, 2012 CAF 131.

*Résumé des faits et procédures*

[4] Iwasaki a sollicité l'enregistrement de la Marque en liaison avec des lampes électriques, revendiquant le 31 décembre 1997 comme date de premier emploi au Canada. Hortilux Schreder (anciennement Hortilux B.V.) s'est opposée à la demande au motif qu'Iwasaki n'a pas employé la Marque au Canada le ou avant le 31 décembre 1997 et que, de toute manière, elle avait employé la Marque au Canada en liaison avec des réflecteurs de lampe avant qu'Iwasaki n'emploie la Marque pour la première fois au Canada. Hortilux Schreder a également soutenu que l'emploi de la même marque projeté par Iwasaki en liaison avec des lampes électriques donnerait lieu à la confusion. Le juge a conclu que l'emploi de la Marque projeté par Iwasaki donnerait lieu à la confusion avec l'emploi de la Marque par Hortilux Schreder en liaison avec des réflecteurs de lampe. Cette conclusion n'est pas attaquée.

[5] La commissaire a accueilli la demande d'enregistrement d'Iwasaki au motif que cette dernière a employé la Marque pour la première fois au Canada en octobre 1997 lorsque son représentant de commerce en Amérique du Nord, Eye Lighting International of North America Inc., a donné deux lampes Iwasaki à Standard Products Inc. sans contrepartie. La commissaire a également conclu qu'Hortilux Schreder n'avait pas établi qu'elle avait employé (au sens de la Loi) la Marque au Canada avant ce premier emploi revendiqué par Iwasaki.

[6] En appel devant la Cour fédérale, le juge a infirmé la décision de la commissaire au motif que rien ne lui permettait de conclure raisonnablement que l'opération d'octobre 1997 constituait un emploi de la marque au Canada selon la pratique normale du commerce. Il a également conclu, sur le fondement des preuves dont disposait la commissaire et de nouveaux éléments de preuve

présentés devant la Cour fédérale, qu'Hortilux Schreder avait employé la Marque en liaison avec des réflecteurs de lampe avant octobre 1997 et n'avait pas abandonné cette Marque avant le 9 janvier 2002, date de publication de la demande d'enregistrement d'Iwasaki. Iwasaki attaque toutes ces conclusions du juge.

[7] Le recours d'Iwasaki ne peut être accueilli que si notre Cour infirme la décision du juge à l'égard du premier point (rétablissant ainsi la décision de la commissaire) et infirme également soit la conclusion du juge selon laquelle Hortilux Schreder avait employé la Marque avant le premier emploi revendiqué par Iwasaki, soit la conclusion du juge selon laquelle la Marque n'a pas été abandonnée.

[8] À mon avis, puisque le juge n'a commis aucune erreur en concluant que :

- a. Hortilux Schreder avait employé la Marque avant le tout premier emploi de la Marque au Canada revendiqué par Iwasaki;
- b. Hortilux Schreder n'avait pas abandonné la Marque,

il est inutile de rechercher si Iwasaki avait employé la Marque pour la première fois en octobre 1997. Cette conclusion ne veut pas dire que je retiens (ou que je ne retiens pas) les conclusions du juge relativement à la question de savoir si Iwasaki a employé la Marque pour la première fois en octobre 1997.

*Premier emploi par Hortilux Schreder*

[9] Hortilux Schreder a fait valoir qu'elle a employé la Marque pour la première fois au Canada avant qu'Iwasaki ne l'utilise pour la première fois au Canada. S'agissant d'Iwasaki, sa date de

premier emploi remonte à octobre 1997 sur le fondement des preuves rapportées en l'espèce.

Hortilux Schreder a soutenu qu'elle a employé la Marque en premier au Canada sur le fondement d'une facture datée du 26 août 1997. Hortilux Schreder a également présenté deux autres factures datées du 12 septembre 1997 et du 2 octobre 1997. Ces factures accompagnaient des réflecteurs de lampe qui ont été importés au Canada par P.L. Light Systems Canada Inc., une filiale à cent pour cent d'Hortilux Schreder (affidavit de Johan De Leeuw, paragraphes 2 et 10, pages 107 et 108 du dossier d'appel). La commissaire a conclu que ces factures n'établissaient pas qu'Hortilux Schreder employait la Marque puisque celle-ci ne figurait pas sur ces factures. La commissaire n'a examiné aucune décision dans ses motifs écrits relativement à cette question.

[10] Bien qu'Hortilux Schreder ait présenté d'autres éléments de preuve à l'audience devant la Cour fédérale, ceux-ci ne se rapportaient pas à l'emploi, au sens de la Loi, de la Marque avant octobre 1997. L'article 2 (en partie) et le paragraphe 4(1) de la Loi disposent :

2. « emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[...]

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné

2. "use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

...

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[11] Pour que l'intéressé établisse l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises, il doit établir que la marque de commerce en question était, d'une certaine façon, en liaison avec ces marchandises lorsque la propriété ou la possession des marchandises a été transférée. Les éléments de preuve supplémentaires présentés à l'audience devant la Cour fédérale ne portent pas sur l'emploi (au sens de la Loi) par Hortilux Schreder de la Marque en liaison avec des réflecteurs de lampe avant octobre 1997. Par conséquent, le juge devait rechercher si la décision de la commissaire selon laquelle les factures présentées par Hortilux Schreder à l'audience initiale devant la Commission des oppositions des marques de commerce n'avaient pas établi un emploi précédent de la Marque, était raisonnable.

[12] Dans sa décision, le juge a examiné diverses décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce et a ainsi conclu :

67 Seuls les facteurs pertinents, les factures jointes comme pièce B à l'affidavit de M. de Leeuw établissent l'emploi de la marque de commerce HORTILUX en liaison avec des réflecteurs de lampe. Je conviens avec l'appelante que la presque totalité des facteurs énoncés dans la jurisprudence susmentionnée étayent la conclusion voulant qu'il y ait eu « emploi » en l'espèce :

1. la marque de commerce HORTILUX figure en très gros caractères (lesquels sont différents du texte avoisinant) et dans une forme stylisée qui comporte des éléments graphiques (lesquels sont également différents du texte avoisinant); elle occupe donc une place prédominante et elle se distingue des autres éléments de la facture;

2. manifestement, le mot HORTILUX situé dans la partie supérieure des factures se rapporte à la marque de commerce HORTILUX par opposition à la dénomination sociale de l'entreprise. D'ailleurs, la dénomination sociale « Hortilux B.V. » figure de façon distincte juste au-dessus de l'adresse de la société;

3. le destinataire des biens, P.L. Light Systems, n'est pas un consommateur final, mais plutôt un distributeur, lequel, vraisemblablement, connaît l'entreprise de l'appelante et comprend donc que le mot HORTILUX distingue les réflecteurs mentionnés dans la facture des réflecteurs d'autres entreprises;

4. les factures ne concernent que des réflecteurs. Il est donc clair que les marchandises vendues proviennent d'un seul fabricant;

5. aucune autre marque de commerce ne figure sur les factures (que ce soit dans le corps du document ou ailleurs).

68 Par conséquent, les factures jointes comme pièce B à l'affidavit de M. de Leeuw établissent l'emploi antérieur, par l'appelante, de la marque de commerce HORTILUX.

[13] À l'audition de l'appel dont nous sommes saisis, Iwasaki s'est dite préoccupée par le fait que la décision du juge n'était pas conforme à l'enseignement de sa décision antérieure, *Tint King of California Inc. c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, [2006] ACF n° 1808 (*Tint King*). Le juge a renvoyé à la décision *Tint King* au paragraphe 31 de ses motifs. Il est à noter que, par la décision *Tint King*, le juge a observé :

32 La mention d'une marque de commerce sur une facture peut ou non être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites dans cette facture. La principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. La jurisprudence semble quelque peu flottante à cet égard. Il semble que la question de savoir si l'apposition d'une marque de commerce sur une facture constitue un emploi de cette marque de commerce en liaison avec des marchandises soit la plupart du temps tranchée en fonction de l'endroit où la marque est inscrite sur la facture. Si la marque de commerce est apposée dans la partie supérieure de la facture mais non dans le corps de la facture, l'emploi n'est la plupart du temps pas considéré comme un emploi en liaison avec les marchandises facturées...

[14] Par la décision *Tint King*, le juge a relevé qu'une marque de commerce apposée uniquement dans la partie supérieure de la facture n'est la plupart du temps pas considérée comme étant

employée en liaison avec les marchandises facturées. En l'espèce, le juge a examiné les décisions qui constituaient les exceptions à cette règle générale et par conséquent, il appert que l'espèce ne va pas à l'encontre de la jurisprudence *Tint King*.

[15] Comme je l'ai déjà relevé, la commissaire (au paragraphe 47 de ses motifs écrits) a écarté les factures au motif qu'elles ne prouvaient pas l'emploi de la Marque par Hortilux Schreder parce que la Marque n'était pas employée dans le corps de la facture. Elle n'a pas renvoyé à la jurisprudence. Manifestement, certaines décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce confirment que l'apposition d'une marque de commerce dans la partie supérieure d'une facture peut signifier que la marque de commerce est employée en liaison avec des marchandises (*Gowling Lafleur Henderson LLP c. Bulova Watch Co.* (2006), 51 CPR (4th) 470; *88766 Canada Inc. c. Phillips*, 2008 CarswellNat 2206; *88766 Canada Inc. c. Texinvest Inc.*, 2008 CarswellNat 767; *Messrs. Stewart McKelvey Stirling Scales c. Peninsula Farm Ltd.*, 2006 CarswellNat 4228). La commissaire n'a pas expliqué pourquoi elle a conclu que la facture ne pouvait pas prouver un emploi de la Marque en liaison avec les marchandises qui y figuraient et pour lesquelles la facture a été émise simplement parce que la Marque n'était pas apposée dans le corps de la facture. Il appert que la décision de la commissaire sur cette question n'est pas raisonnable. Le juge n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a analysé la jurisprudence et a tiré une conclusion différente. Je ne modifierais pas la décision du juge sur cette question.

*Abandon*

[16] Si Hortilux Schreder avait abandonné la Marque à la date de publication (9 janvier 2002), l'emploi précédent qu'elle a fait de la Marque n'aurait pas empêché Iwasaki d'enregistrer la Marque (paragraphe 16(5) de la Loi). Puisque la commissaire a conclu qu'Hortilux Schreder n'avait pas employé la Marque avant qu'Iwasaki ne l'emploie, elle n'a pas recherché si Hortilux Schreder avait abandonné la Marque. Puisque la commissaire n'a pas abordé cette question, elle n'a rendu aucune décision à cet égard que je peux examiner selon la norme de la raisonnable.

[17] Comme le juge a conclu qu'Hortilux Schreder avait employé la Marque avant octobre 1997, il a répondu à la question de savoir si Hortilux Schreder avait abandonné la Marque à la date de publication. Hortilux Schreder avait également produit des éléments de preuve supplémentaires relativement à cette question. Par conséquent, la norme de contrôle applicable à l'égard de cette question est de savoir si le juge a commis une erreur manifeste et dominante dans ses conclusions de fait et si ses conclusions sont bien fondées.

[18] En répondant à la question de l'abandon, le juge a cité l'extrait suivant de l'arrêt *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 17 CPR (3d) 289 (CAF) :

Il est de règle que « le simple non-usage d'une marque de commerce n'équivaut pas nécessairement à son abandon. Ce non-usage doit également être accompagné de l'intention d'abandonner »: le juge Cattnach dans *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* [1974] 2 C.F. 558, 574, (1974), 16 C.P.R. (2d) 97, 110-111. Fox justifie la règle en ces termes (*The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd., p. 280) :

[TRADUCTION] Le simple non-usage d'une marque de commerce n'équivaut pas nécessairement à son abandon, car le non-usage peut être expliqué de façon satisfaisante. Il doit y avoir l'intention d'abandonner.

[19] Iwasaki ne conteste pas que le juge ait exposé correctement le droit applicable, mais soutient que l'intention d'abandonner peut être déduite lorsqu'une personne n'emploie pas une marque de commerce en question pendant une certaine période. Dans *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, le juge Cattanach, après la partie précitée, a affirmé ce qui suit :

83 À mon avis, l'intention d'abandonner l'usage de la marque de commerce « Marineland » en liaison avec des films, dans les circonstances de la présente affaire, résulte du non-usage par l'appelante sur une longue période. C'est ce que je conclus de la preuve qui montre que l'appelante a réalisé une seule série de films pour distribution. Elle n'en a pas réalisé d'autres pour la présentation au Canada et aucun autre film n'y a été présenté. L'appelante n'a pas employé cette marque de commerce en liaison avec lesdites marchandises depuis 1964. J'adopte comme principe que l'emploi d'une marque de commerce qui couvre les marchandises de diverses catégories de même que des services est divisible, séparée et distincte.

84 Alors, dans de telles circonstances, j'estime que l'appelante n'a pas prouvé, comme il lui incombait de le faire, qu'elle n'a pas abandonné l'usage de cette marque de commerce au Canada en liaison avec les films; je conclus donc, en admettant qu'il y ait eu emploi de marque, que cette marque a été abandonnée au Canada.

[20] La pertinence de l'abandon tient des dispositions du paragraphe 16(5) de la Loi. Ce paragraphe prévoit ce qui suit :

16 (5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

16 (5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

[21] Le paragraphe 16(5) de la Loi ne repose pas sur le fait qu'une personne cesse d'employer (au sens de la Loi) une marque de commerce, mais plutôt sur le fait qu'une personne abandonne une marque de commerce en question. Comme je l'ai déjà dit, l'abandon d'une marque de commerce n'est pas déterminé en fonction uniquement du fait qu'une personne cesse d'employer cette marque de commerce. La personne doit également avoir eu l'intention d'abandonner la marque de commerce. Il est vrai que pour déterminer si une personne a l'intention d'abandonner une marque de commerce, on pourrait se fonder sur le fait qu'elle ne l'a pas employée depuis longtemps en l'absence de toute autre preuve.

[22] Toutefois, il y avait d'autres éléments de preuve en l'espèce, comme l'a indiqué le juge aux paragraphes 94 à 97 de ses motifs et dans l'affidavit de Marco Brok (dossier d'appel, pages 75 à 79). Même si ces exemples ne sont pas des exemples de l'emploi (au sens de la Loi) de la Marque en liaison avec les marchandises, ils étayaient la conclusion selon laquelle Hortilux Schreder n'avait pas l'intention d'abandonner la Marque le 9 janvier 2002. À mon avis, le juge n'a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant qu'Hortilux Schreder n'avait pas abandonné la Marque à la date de la publication.

[23] Par conséquent, je rejeterais l'appel, avec dépens.

---

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je souscrit à ces motifs  
Pierre Blais, juge en chef »

« Je souscrit à ces motifs  
K. Sharlow, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme  
François Brunet, réviseur

**COUR D'APPEL FÉDÉRALE**  
**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** A-362-11

**INTITULÉ :** IWASAKI ELECTRIC CO. LTD. c  
HORTILUX SCHREDER B.V.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Ottawa (Ontario)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 14 novembre 2012

**MOTIFS DU JUGEMENT :** LE JUGE WEBB

**Y ONT SOUSCRIT :** LE JUGE EN CHEF BLAIS, LA  
JUGE SHARLOW

**DATE DES MOTIFS :** Le 7 décembre 2012

**COMPARUTIONS :**

Robert A. MacDonald POUR L'APPELANTE

Steven B. Garland POUR L'INTIMÉE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Gowling Lafleur Henderson LLP POUR L'APPELANTE  
Ottawa (Ontario)

Smart & Biggar POUR L'INTIMÉE  
Ottawa (Ontario)