

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20130417

Dossier : A-526-12

Référence : 2013 CAF 107

**CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR**

ENTRE :

BEYOND THE RACK ENTERPRISES INC.

appellante

et

**MICHAEL KORS et
MICHAEL KORS (CANADA) CO.**

intimées

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EVANS

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20130417

Dossier : A-526-12

Référence : 2013 CAF 107

**CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR**

ENTRE :

BEYOND THE RACK ENTERPRISES INC.

appelante

et

**MICHAEL KORS et
MICHAEL KORS (CANADA) CO.**

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013)

LE JUGE EVANS

[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Beyond The Rack Enterprises Inc. (BTR) à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2012 CF 1355) dans laquelle le juge Manson (le juge) a rejeté la requête présentée par BTR en vertu de la règle 51 des *Règles sur les Cours fédérales*, DORS/98-106, en appel de la décision rendue le 21 septembre 2012 par la protonotaire Milczynski (protonotaire).

[2] Dans cette décision, la protonotaire a rejeté la requête de BTR visant à faire radier des paragraphes de la nouvelle déclaration modifiée de Michael Kors et Michael Kors (Canada) Inc. (MK). Dans les paragraphes contestés, il est indiqué que BTR avait violé les marques de commerce de MK en les utilisant sans autorisation et en lien avec des marchandises qui n'étaient pas des produits authentiques de MK.

[3] Dans sa requête, BTR prétendait que ces paragraphes constituaient un abus de procédure (alinéa 221(1)f)) ou ne révélaient aucune cause d'action valable (alinéa 221(1)a)). BTR a nié vendre des produits de MK qui ne sont pas authentiques et a affirmé qu'elle les avait acquis, directement ou indirectement, d'un distributeur autorisé.

[4] Le juge a accepté la conclusion de la protonotaire selon laquelle MK avait présenté suffisamment de faits substantiels selon lesquels ses allégations de contrefaçon de marques de commerce et de commercialisation trompeuse ne devraient pas être radiées au motif qu'elles ne pourraient pas être accueillies ou qu'elles ne constituent rien de plus qu'une « recherche déguisée de faits » et par conséquent un abus de procédure.

[5] BTR a fait deux observations dans son plaidoyer devant notre Cour. Premièrement, comme la question dont était saisie la protonotaire était « déterminante » sur l'issue du principal, le juge aurait dû effectuer un examen de novo de la décision de la protonotaire. Au lieu de cela, estime l'avocat, le juge s'est seulement demandé si la décision était « entachée d'erreur flagrante », en ce sens que la protonotaire avait exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

[6] Nous ne sommes pas d'accord. Bien qu'il ait indiqué qu'il ne pouvait intervenir que si la décision de la protonotaire était entachée d'erreur flagrante dans le sens indiqué ci-dessus, le juge a en fait appliqué une norme de révision de novo. Par conséquent, il a affirmé (au par. 12) qu'il partageait l'opinion de la protonotaire selon laquelle les allégations n'étaient pas tellement dépourvues de faits substantiels qu'elles constituaient une recherche déguisée de faits et a conclu que les actes de procédures étaient suffisants pour étayer les allégations de contrefaçon de marque de commerce et de commercialisation trompeuse.

[7] Dans ces circonstances, nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de savoir si BTR a raison de dire qu'une norme de révision de novo devait s'appliquer à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la protonotaire lorsqu'elle a décidé de ne pas radier les paragraphes contestés.

[8] Deuxièmement, BTR a soutenu que les allégations de contrefaçon de marque de commerce et de commercialisation trompeuse constituent un abus de procédure en vertu de l'alinéa 221(1)f) puisque MK avait admis n'avoir [TRADUCTION] « aucune autre preuve » que les produits vendus par BTR n'étaient pas des produits authentiques de MK.

[9] Nous ne sommes pas d'accord. Le juge a conclu que les faits présentés par MK à l'appui de ses allégations (lesquelles doivent être considérées comme vraies à ce stade des procédures), « de même que la preuve soumise en contre-interrogatoire au cours de l'examen de la requête relative à la production de précisions supplémentaires au moment de l'interrogatoire préalable »

(par. 12), permettaient à l'instance de se poursuivre. Voici les faits allégués : MK vend seulement ses produits par le biais de détaillants autorisés, BTR vend des produits en utilisant les marques de commerce de MK, BTR n'est pas un détaillant autorisé de produits de MK et n'a pas l'autorisation d'utiliser ses marques de commerce. Selon le juge, si BTR invoque un moyen de défense valable selon lequel les produits qu'elle vend sont authentiques et qu'ils ont été achetés directement ou indirectement d'un distributeur autorisé de produits de MK, elle pourrait le prouver à un stade ultérieur. Pour ce faire, BTR pourrait communiquer des documents pertinents dans le cadre d'une requête en jugement sommaire ou à l'audience, après avoir obtenu une ordonnance de confidentialité appropriée.

[10] Si nous tenons compte du lourd fardeau dont doit s'acquitter une partie qui cherche à faire radier une demande avant l'interrogatoire préalable, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu'il disposait de suffisamment de preuve pour permettre à l'instance de se poursuivre. En l'espèce, il lui était loisible de conclure que les allégations ne constituaient pas un abus de procédure en vertu de l'alinéa 221(1)f) parce qu'elles étaient dépourvues de fondement probant.

[11] Dans ses observations écrites, l'avocat de BTR a aussi soutenu que le juge avait commis une erreur de droit en concluant que BTR était tenue de prouver qu'elle vendait des produits authentiques de MK. Nous ne sommes pas de cet avis. Dans le cadre d'une requête en radiation, l'analyse porte sur le caractère suffisant des faits substantiels présentés par le demandeur, et non sur les moyens de défense pouvant être invoqués par le défendeur. Quoi qu'il en soit, en pratique, il se peut fort bien que BTR ne soit pas en mesure de réfuter les allégations de MK

simplement en affirmant avoir acheté les produits d'un distributeur autorisé, sans déposer des preuves à l'appui, comme les noms de ses fournisseurs.

[12] En résumé, malgré la très solide argumentation présentée par l'avocat, nous ne sommes pas convaincus que les motifs du juge révèlent une erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.

« John M. Evans »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-526-12

**APPEL DU JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 RENDU PAR LE
JUGE MANSON DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER N° T-943-11**

INTITULÉ : BEYOND THE RACK
ENTERPRISES INC. c. MICHAEL
KORS AND MICHAEL KORS
(CANADA) CO.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 avril 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Evans, Stratas et Near

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Evans

COMPARUTIONS :

Patrick J. Cotter
Nathan Fan

POUR L'APPELANTE

Mark Edward Davis
Mark Hines

POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM, LOWMAN, ASHTON & McKAY LLP
Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANTE

HEENAN BLAIKIE s.e.n.c.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉES