

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20200526

Dossier : A-121-19

Référence : 2020 CAF 94

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN**

ENTRE :

BEDESSEE IMPORTS LTD.

appelante

et

**GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED**

intimée

Audience tenue par visioconférence hébergée par le greffe, le 7 mai 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

**LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LASKIN**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20200526

Dossier : A-121-19

Référence : 2020 CAF 94

**CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN**

ENTRE :

BEDESSEE IMPORTS LTD.

appelante

et

**GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED**

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1] Le présent appel porte sur la demande de Bedessee Imports Ltd. (Bedessee) visant à obtenir une ordonnance radiant les marques de commerce HORLICK'S et HORLICKS (les marques HORLICKS) du registre des marques de commerce tenu selon la *Loi sur les marques de*

commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). La Cour fédérale a rejeté la demande (2019 CF 206) et Bedessee a interjeté appel.

[2] Notre Cour doit décider si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que Bedessee n'avait pu démontrer que les marques HORLICKS n'étaient pas distinctives et qu'elles avaient été abandonnées à la date pertinente.

Exposé des faits

[3] Bedessee est une société établie à Toronto (Ontario), qui vend des produits alimentaires dans l'ensemble du Canada. Le 14 novembre 2017, Bedessee a présenté une demande en radiation à la Cour fédérale à l'appui de sa propre demande d'enregistrement de la marque de commerce HORLICKS.

[4] Le propriétaire des marques HORLICKS, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited (GSK IP), est une filiale de GlaxoSmithKline plc, une société pharmaceutique et de soins de santé bien connue. Ces deux sociétés ont leur siège social au Royaume-Uni.

[5] Les produits associés aux marques HORLICKS (les produits HORLICKS) sont des boissons maltées qui ont été créées au départ aux États-Unis par les frères Horlick, vers 1873. Aujourd'hui encore, les ventes des produits des marques HORLICKS demeurent importantes dans plusieurs pays, notamment en Inde.

[6] La marque de commerce HORLICK'S (avec l'apostrophe) a été enregistrée au Canada en 1917 par la société Horlick's Malted Milk Company. Le propriétaire de cette marque de commerce a fini par abandonner l'usage de l'apostrophe et la marque HORLICKS a été enregistrée par la société Horlicks Limited en 1952.

[7] Depuis, les marques HORLICKS ont été cédées à plusieurs reprises, à la suite de fusions et d'acquisitions, et elles appartiennent aujourd'hui à GSK IP, qui en a fait l'acquisition de Glaxo Group Limited le 12 juillet 2016.

[8] Avant 2016, les produits HORLICKS étaient vendus au Canada à des distributeurs et des détaillants par GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc. (GSK Inc.) et ses prédécesseurs, avec l'autorisation des prédécesseurs de GSK IP. De 2005 à 2015, la valeur des ventes de produits HORLICKS au Canada était de 300 000 \$ à 1 000 000 \$.

[9] En 2015, on a constaté que les produits HORLICKS étaient non conformes aux règlements sur les aliments et drogues du Canada parce qu'ils ne contenaient pas certains suppléments requis. En conséquence, GSK Inc. n'a pas vendu de produits HORLICKS au Canada après 2015.

[10] En 2016 et 2017, des marchandises portant ce qui semblait être les véritables marques de commerce HORLICKS ont été offertes chez certains détaillants au Canada. On a affirmé que ces produits avaient peut-être été importés par des personnes n'ayant pas obtenu l'autorisation expresse de GSK IP ou de l'un de ses prédécesseurs. Il semble que la composition d'au moins

certaines de ces produits différait de celle des produits HORLICKS qui étaient vendus au Canada par GSK Inc.

La décision de la Cour fédérale

[11] La Cour fédérale a conclu que Bedessee ne s'était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait relativement aux questions en litige et elle a rejeté la demande en radiation. Il suffit, dans les présents motifs, de résumer les conclusions de la Cour fédérale quant aux questions en litige dans le présent appel, à savoir le caractère distinctif et l'abandon des marques HORLICKS.

[12] En ce qui a trait au caractère distinctif, la Cour a examiné deux prétentions de Bedessee selon lesquelles 1) « la réputation associée à cette marque a perdu son caractère distinctif » à la suite du changement de la source de fabrication, et 2) les cessions des marques HORLICKS et les changements d'adresse du propriétaire des marques de commerce ont eu une incidence sur la qualité des produits. La Cour a conclu que Bedessee n'avait pas produit suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que ces changements avaient entraîné la perte du caractère distinctif à la date pertinente (aux paragraphes 37 à 42).

[13] Pour décider si les marques HORLICKS avaient été abandonnées à la date pertinente, la Cour a examiné les deux éléments requis pour établir l'abandon, soit le non-emploi et l'intention d'abandonner. Bedessee devait établir ces deux éléments. La Cour a jugé que Bedessee n'en avait démontré aucun.

[14] En ce qui concerne l'emploi, la Cour a conclu que les marques HORLICKS ont continué d'être utilisées par GSK IP au Canada en 2016 et 2017, lorsque GSK Inc. a cessé la vente au Canada et que des produits semblables ont été importés par d'autres. La Cour a conclu que GSK IP utilisait les marques au Canada si les consommateurs ont reçu des produits portant les marques HORLICKS.

[15] En ce qui concerne l'intention d'abandonner, la Cour a rejeté la preuve de Bedessee sur cette question, au motif qu'il s'agissait d'une preuve par oui-dire inadmissible. La Cour a donc conclu que Bedessee n'avait pu démontrer que GSK IP avait l'intention d'abandonner les marques. La Cour a également rejeté la prétention de Bedessee selon laquelle on peut se fonder sur le fait que GSK IP n'ait pas présenté de preuve pertinente pour tirer une conclusion défavorable à l'endroit de GSK IP. La Cour a rejeté cette prétention, car le fardeau de la preuve incombait à Bedessee.

[16] Par conséquent, la Cour fédérale a conclu que Bedessee n'avait pas pu établir que les marques HORLICKS n'étaient pas distinctives ou qu'elles avaient été abandonnées.

Analyse

[17] Bedessee prétend que la Cour fédérale aurait dû radier les marques HORLICKS au motif que les marques n'étaient pas distinctives ou qu'elles avaient été abandonnées.

[18] Je conviens avec la Cour fédérale qu'il incombait à Bedessee d'établir les faits pour étayer ces conclusions (*Cheaptickets and travel Inc. c. E-mail.ca Inc*, 2008 CAF 50, [2009] 2 R.C.F. 43, aux paragraphes 10 à 12). Même si Bedessee prétend que cela est injuste, ce principe est bien établi et il doit être respecté.

[19] Les normes de contrôle que notre Cour doit suivre sont celle de la décision correcte pour les questions de droit et celle de l'erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait (à l'exception des questions de droit isolables).

La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur quant au caractère distinctif?

[20] La Cour fédérale a compétence pour ordonner que les marques HORLICKS soient radiées si ces marques n'étaient pas distinctives au moment où la demande en radiation a été déposée, soit le 14 novembre 2017 (paragraphe 57(1) et alinéa 18(1)*b*) de la Loi).

[21] Le mot « distinctive » est défini à l'article 2 de la Loi comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

distinctive, in relation to a trademark, describes a trademark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or that is adapted so to distinguish them;

[22] Selon cette définition, les marques HORLICKS étaient distinctives le 14 novembre 2017 si elles distinguaient véritablement les produits HORLICKS des produits d'autres personnes, ou si elles étaient adaptées à les distinguer ainsi.

[23] Il faut déterminer le caractère distinctif selon les circonstances particulières de l'affaire (*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F.), au paragraphe 70). À mon avis, la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que Bedessee ne s'est pas acquittée de son fardeau de la preuve à cet égard.

[24] Bedessee souligne que les marques HORLICKS ont été cédées à plusieurs reprises, et que d'autres produits ayant des compositions différentes, mais portant une marque de commerce « HORLICKS » ont été introduits sur le marché canadien.

[25] Ces faits seuls n'étaient pas la conclusion selon laquelle les marques HORLICKS ne sont pas distinctives. Quant à l'effet des cessions, il s'agit de savoir si le public penserait que les produits HORLICKS d'un cessionnaire provenaient en fait d'un ancien propriétaire de la marque de commerce. On ne peut tirer cette conclusion des cessions elles-mêmes. La présence de différents produits sur le marché canadien n'aurait une incidence sur le caractère distinctif des marques HORLICKS que si le public estimait que ces produits provenaient d'une société différente de celle qui est propriétaire des marques HORLICKS. Or, là encore, il n'est pas possible de tirer une telle conclusion des éléments de preuve au dossier. Quelle que soit la norme de contrôle qui s'applique, la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que Bedessee ne s'était pas acquittée de son fardeau de la preuve.

[26] Bedessee a renvoyé à de la jurisprudence dans laquelle on a conclu que le caractère distinctif avait été perdu à la suite de la cession de marques de commerce. Dans ces décisions, toutefois, les éléments de preuve avaient établi que les acheteurs étaient susceptibles de croire que les marchandises provenaient de quelqu'un d'autre que le propriétaire actuel des marques de commerce.

[27] La décision *Heintzman c. 751056 Ontario Ltd.* (1990), 38 F.T.R. 210, 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), qui a notamment été invoquée par Bedessee, en est un bon exemple. Dans la décision *Heintzman*, les acheteurs en sont venus, au fil des ans, à associer les pianos portant la marque de commerce « Heintzman » à des produits provenant de la société Heintzman et fabriqués par cette dernière à Hanover (Ontario). Étant donné la réputation de la marque, le public serait induit en erreur si un nouveau propriétaire de la marque de commerce Heintzman apposait cette marque à des produits ne provenant pas de la société Heintzman ou n'ayant pas été fabriqués à Hanover (Ontario). Cette affaire est un exemple de la jurisprudence invoquée par Bedessee, où les acheteurs estimaient que les marchandises provenaient de « A » alors qu'elles venaient en fait de « B » (par exemple, *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda*, [1968] 2 R.C.É. 137, et *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder et al.*, [1976] 1 R.C.S. 527).

[28] En l'espèce, les éléments de preuve n'établissent pas que les acheteurs seraient susceptibles d'estimer que les marchandises venaient de quelqu'un d'autre que le propriétaire des marques HORLICKS.

[29] Bedessee prétend également que le nouveau propriétaire doit informer le public de son identité en cas de cession d'une marque de commerce. Les tribunaux ont tenu compte de ce facteur dans des cas où le public avait par le passé associé des produits semblables à une société qui n'était plus propriétaire des marques. Comme il a été mentionné précédemment, on ne peut déduire de la cession des marques HORLICKS que le public aurait tendance à associer les marques à un ancien propriétaire de la marque de commerce. Par conséquent, compte tenu des faits de l'espèce, il n'est pas nécessaire de chercher à savoir si le public consommateur a été informé de l'identité du nouveau propriétaire de la marque de commerce.

[30] Bedessee prétend également que l'emploi d'une marque de commerce par une personne autre que le propriétaire inscrit peut annuler le caractère distinctif de la marque, si cet emploi ne prend pas fin. Bedessee mentionne des produits mis en vente au Canada en 2016 et en 2017 et qui n'étaient pas vendus par GSK Inc. La Cour fédérale n'a commis aucune erreur en n'appliquant pas ce principe, car Bedessee n'a pas démontré que la marque avait véritablement perdu son caractère distinctif en raison de l'importation de marchandises par d'autres.

[31] Bedessee prétend en outre que la Cour fédérale a commis une erreur en ne tirant pas une conclusion défavorable du fait que GSK IP n'a pas présenté de preuve indiquant qu'on a informé le public de l'origine des produits HORLICKS. Je ne suis pas de cet avis. Comme je l'ai mentionné précédemment, le fardeau de la preuve en l'espèce incombe à Bedessee et la Cour fédérale a conclu que Bedessee ne s'en était pas acquittée. Il ne serait pas approprié dans ces circonstances de tirer une conclusion défavorable à l'endroit de GSK IP quant à des éléments de preuve qu'elle a choisi de ne pas présenter.

[32] Enfin, Bedessee prétend que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en concluant que Bedessee était tenue de produire des éléments de preuve de la perte du caractère distinctif. La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur à cet égard. Contrairement aux observations de Bedessee, la jurisprudence établit clairement qu'il incombe à Bedessee de prouver la perte du caractère distinctif. Elle doit notamment produire des éléments de preuve pour étayer ses prétentions, au besoin.

[33] À mon avis, la Cour fédérale n'a commis aucune erreur susceptible de révision dans ses conclusions sur le caractère distinctif.

La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur quant à l'abandon?

[34] Bedessee prétend que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que les marques HORLICKS n'avaient pas été abandonnées le 14 novembre 2017.

[35] Les principes qui s'appliquent pour décider si une marque de commerce a été abandonnée sont bien connus et ne sont pas contestés. Il s'agit d'un critère à deux volets : la marque de commerce doit avoir cessé d'être employée et le propriétaire de la marque de commerce doit avoir eu l'intention de l'abandonner (*Iwasaki Electric Co. Ltd. c. Hortilux Schreder B.V.*, 2012 CAF 321, au paragraphe 21).

[36] Comme je l'ai mentionné précédemment, la Cour fédérale a conclu qu'aucun des deux volets du critère en matière d'abandon n'existait. Bedessee prétend que ces deux conclusions sont erronées.

[37] Pour le présent appel, il suffit d'examiner uniquement le deuxième volet du critère : la Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant que GSK IP n'avait pas l'intention d'abandonner les marques HORLICKS? Je conclus que ce n'est pas le cas.

[38] Tout comme pour la question du caractère distinctif, la conclusion de la Cour fédérale quant à l'intention d'abandonner les marques reposait sur la conclusion selon laquelle Bedessee n'avait pas satisfait à son fardeau de la preuve à cet égard. Bien que Bedessee ait tenté de présenter des éléments de preuve sur ce point, la Cour fédérale a rejeté les éléments présentés comme preuve de leur véracité, au motif qu'il s'agissait d'une « preuve par oui-dire inadmissible » (motifs, au paragraphe 62).

[39] Bedessee prétend que la Cour fédérale a commis une erreur de droit, car elle n'a pas tenu compte de l'exception raisonnée à la règle du oui-dire, selon laquelle l'élément de preuve peut être admis s'il est nécessaire et fiable. Même si la Cour fédérale n'a pas explicitement examiné l'exception raisonnée, je ne suis pas disposée à conclure qu'elle n'en a pas tenu compte (voir, par exemple, *Sum Estate v. Kan* (1997), 44 B.C.L.R. (3d) 250 (C.A. C.-B.), au paragraphe 17). Non seulement la Cour fédérale a-t-elle renvoyé à une décision bien connue portant sur l'exception raisonnée (*R. c. Khelawon*, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787); en outre, d'après les faits de

l'espèce, il est clair que l'exception raisonnée ne pourrait pas s'appliquer, car l'élément de preuve pertinent était loin d'être fiable.

[40] L'élément de preuve en question était un commentaire formulé par un représentant du service des relations avec les clients de GSK en réponse à une demande de renseignements par téléphone de M. Raymon Bedessee. Lorsque M. Bedessee a posé une question au sujet du fait que les produits HORLICKS n'étaient pas en vente au Canada, le représentant lui a dit que les produits HORLICKS avaient été abandonnés.

[41] L'élément de preuve en question n'est pas suffisamment fiable pour justifier l'application de l'exception raisonnée : on ne sait pas si le rôle de ce représentant était de communiquer les décisions de GSK en matière de marques ni si ce représentant avait des renseignements précis et exacts sur la situation des marques HORLICKS au Canada. Rien ne garantit que le représentant ne se soit pas trompé et, comme Bedessee n'a pas fourni le nom complet du représentant, il n'existe aucun moyen de vérifier davantage la fiabilité de son commentaire. La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en rejetant cet élément de preuve, le qualifiant de preuve par oui-dire inadmissible.

Conclusion

[42] L'appel est rejeté avec dépens.

[43] GSK IP a demandé des dépens élevés, en raison des allégations non fondées de Bedessee selon lesquelles GSK IP refusait de tout dire au sujet de l'abandon des marques HORLICKS. Les éléments de preuve présentés par GSK IP étaient très généraux sur des aspects importants, mais je ne critique pas GSK IP pour avoir adopté cette stratégie de litige. Quoi qu'il en soit, je suis d'avis qu'il n'est pas indiqué en l'espèce d'adjuger des dépens élevés.

« Judith Woods »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

J.B. Laskin, j.c.a. »

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-121-19

INTITULÉ : BEDESSEE IMPORTS LTD. c.
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 MAI 2020

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS : LE 26 MAI 2020

COMPARUTIONS :

Dale E. Schlosser POUR L'APPELANTE

Chantal Saunders POUR L'INTIMÉE
Kathleen Lemieux

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sprigings Intellectual Property Law POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., POUR L'INTIMÉE
S.R.L.
Ottawa (Ontario)