

Date : 20070302

Dossier : T-710-06

Référence : 2007 CF 245

Ottawa (Ontario), le 2 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

AFFAIRE INTÉRESSANT : Les articles 45 et 46 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13

AFFAIRE INTÉRESSANT : Un avis donné en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à la demande de Brouillette Kosie Prince à l'encontre de l'enregistrement LMC 282874 au nom de GUIDO BERLUCCHI & C. S.r.l.

AFFAIRE INTÉRESSANT : Une décision rendue par la registraire des marques de commerce le 22 février 2006

ENTRE :

GUIDO BERLUCCHI & C. S.r.l.

demanderesse

et

BROUILLETTE KOSIE PRINCE

défendeur

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

Le contexte

[1] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle la registraire¹ des marques de commerce a radié la marque de commerce de Guido Berlucchi & C. S.r.l.² (Berlucchi), enregistrée en 1983 sous le numéro d'enregistrement LMC 282874.

[2] La marque de commerce Cuvée Impériale Berlucchi, illustrée à l'annexe A, a été enregistrée pour être employée en liaison avec des vins, des vins pétillants, du brandy blanc, des liqueurs et des apéritifs.

[3] Le 15 mai 2003, à la demande de MM. Brouillette, Kosie et Prince, la registraire a donné à la demanderesse l'avis prévu à l'article 45³, lui demandant de fournir une preuve d'emploi de sa marque de commerce au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédentes (entre le 15 mai 2000 et le 15 mai 2003). Une telle preuve devait être produite à l'égard de chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

[4] En réponse à cet avis, la demanderesse a déposé l'affidavit de Francesco Ziliani (deux versions, l'une en anglais, l'autre en italien) dans lequel le déposant affirme être un « représentant dûment autorisé de Guido Berlucchi & C. ». M. Ziliani déclare que Berlucchi a vendu des vins

¹ Dans les présents motifs, ce terme vise toutes les personnes qui travaillent pour la registraire, y compris l'agente d'audience principale, Denise Savard, qui a tranché l'affaire.

² Le 6 août 1987, Guido Berlucchi & C. S.p.A. a fusionné avec Elle-Bi S.r.l. et, à la même date, Elle-Bi S.r.l. a changé de nom pour Guido Berlucchi & C. S.r.l. En mai 2004, la société a changé de nom à nouveau pour devenir Guido Belucchi & C. S.p.A. Ces changements ont été portés au registre le 15 janvier 2004.

³ Les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), sont reproduites à l'annexe C.

pétillants au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente et, notamment, que la société a vendu 300 bouteilles à Brunello Imports Inc., son mandataire exclusif pour l'Ontario (Canada) le 4 octobre 2001. La copie de la facture prouvant la vente a été jointe comme pièce à son affidavit. M. Ziliani déclare en outre que la marque de commerce déposée était apposée sur les bouteilles vendues à Brunello Imports Inc.

[5] La demanderesse et les défendeurs ont présenté des observations écrites, mais aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience devant le registraire.

[6] Dans leurs observations écrites, les défendeurs ont fait remarquer que le poste de M. Ziliani chez Berlucchi était ambigu. Ils ont aussi demandé quelle marque de commerce était employée sur les bouteilles vendues à Brunello Imports Inc., puisque la facture elle-même faisait simplement référence à « Cuvée Impériale Brut ».

[7] Il n'est pas contesté que M. Ziliani n'a produit aucune preuve et n'a donné aucune explication concernant l'usage ou le non-usage des autres marchandises énumérées dans l'enregistrement. La registraire a donc conclu que l'enregistrement devait être radié pour ce qui est de toutes les marchandises sauf les vins pétillants. Cette partie de la décision n'est pas contestée par la demanderesse.

[8] En ce qui concerne les vins pétillants, après avoir examiné la définition de l'emploi au paragraphe 4(1) de la Loi (voir l'annexe C), la registraire a conclu que « la preuve démontre clairement qu'une vente de "vins pétillants" a eu lieu au Canada au cours de la période visée ».

Toutefois, la registraire a estimé que la preuve était ambiguë quant à savoir si la marque de commerce elle-même avait été employée au cours de cette période. Elle doutait que le nouveau propriétaire aurait employé la marque de commerce telle que déposée parce que celle-ci fait spécifiquement référence au nom du propriétaire précédent. De plus, la facture faisant référence à Cuvée Impériale Brut plutôt qu'à Cuvée Impériale Berlucchi accentuait l'ambiguïté. La registraire a ajouté qu'il aurait été simple pour M. Ziliani de fournir une étiquette ou une photographie d'une bouteille sur laquelle une étiquette était apposée. Elle a donc conclu qu'elle n'était pas convaincue que la marque de commerce déposée avait été employée en liaison avec des vins pétillants et elle a également radié l'enregistrement à l'égard de cette marchandise.

[9] La demanderesse conteste la décision de la registraire concernant les vins pétillants. À l'appui de son appel, elle a déposé un deuxième affidavit de M. Ziliani (il y a une version en français et une version en italien). Dans son affidavit, M. Ziliani précise le poste qu'il occupe chez Berlucchi. Il affirme être son vice-président et confirme qu'il avait accès à tous les dossiers pertinents de la société. Cet affidavit contient peu de renseignements nouveaux mais, au paragraphe 10, le déposant joint, comme pièce AZ2, un spécimen de l'étiquette qui était apposée sur les bouteilles vendues à Brunello Imports Inc. le 4 octobre 2001 (voir l'annexe B).

[10] Le défendeur avait le droit de contre-interroger M. Ziliani sur son nouvel affidavit (*House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais LLP*, 2001 CAF 346, [2001] A.C.F. n° 1694 (QL)), mais a choisi de ne pas le faire.

[11] S'appuyant sur la nouvelle preuve fournie par M. Ziliani, la demanderesse demande à la Cour d'annuler la décision de la registraire en ce qui a trait aux vins pétillants et de rétablir l'enregistrement en liaison avec cette marchandise.

Les questions en litige

[12] Avant l'audience, les questions soulevées par les parties en l'espèce visaient essentiellement à établir si la marque de commerce employée par Berlucchi était à ce point différente de la marque de commerce déposée qu'il ne s'agissait pas d'un « emploi » au sens de l'article 4 de la Loi. Comme Berlucchi a présenté une nouvelle preuve à cet égard, les parties étaient également en désaccord quant à l'effet de cette nouvelle preuve sur la norme de contrôle.

[13] À l'audience, le défendeur a fait valoir un nouvel argument qui n'avait pas vraiment été soulevé devant la registraire ou dans les observations écrites qu'il avait présentées à la Cour. Il a soulevé la question de savoir si cette unique vente de Berlucchi à Brunello Imports Inc. correspondait bien à un emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce. Cela a suscité un débat quant à savoir si une norme de contrôle différente de celle applicable à la première question énoncée plus haut devait s'appliquer à cette nouvelle question.

Analyse

[14] Avant d'effectuer une analyse complète des questions en litige et des normes de contrôle applicables, il serait d'abord instructif d'examiner de façon générale les principes qui sous-tendent l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Principes généraux liés à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*

[15] Il est important de se rappeler que le but de l'article 45 n'est pas de déterminer les droits des parties à une marque de commerce, car cela doit être fait en vertu de l'article 57. L'article 45 se veut une procédure simple, sommaire et expéditive destinée à débarrasser le registre de son bois mort. Il a uniquement pour but d'éliminer les marques de commerce déposées qui sont périmées ou désuètes (voir *Boutiques Progolff Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 54 C.P.R. (3d) 451, [1993] A.C.F. n° 1363 C.A.F. (QL)).

[16] En examinant la jurisprudence invoquée par les parties, il faut savoir que le libellé de l'article 45 (anciennement l'article 44) a changé considérablement au cours des années. Par exemple, avant les modifications apportées le 1^{er} janvier 1994 (en raison de l'ALENA), les propriétaires de marques de commerce déposées devaient établir une certaine actualité ou contemporanéité dans l'emploi (voir *Progolff* ci-dessus). Après 1994, les propriétaires étaient seulement tenus de prouver un emploi de la marque à un moment quelconque au cours de la période pertinente, qui était de deux ans avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 et qui est maintenant de trois ans (*Quarry Corp. c. Bacardi & Co.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 25, [1996] A.C.F. n° 1671 (QL)).

[17] Même s'il existe une certaine jurisprudence indiquant que la divulgation du volume de ventes ou du nombre d'acheteurs ou de transactions a pu être pertinente et nécessaire pour établir l'« emploi » de la marque, la très grande majorité des décisions reconnaissent que la preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de

commerce en litige (*Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 475, [1997] A.C.F. n° 1671 (QL); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, (1987) 13 C.P.R. (3d) 289, à la page 293, [1987] A.C.F. n° 26; *Quarry Corp. c. Bacardi & Co.* (1996) 72 C.P.R. (3d) 25, [1996] A.C.F. n° 1671 (QL); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al. (No. 2)*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 237, [1987] A.C.F. n° 848 (F.C.A.) (QL); *Coscelebre, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 74, [1991] A.C.F. n° 61 (QL); *Pernod Ricard c. Molson Companies Ltd.*, (1987) 18 C.P.R. (3d) 160, [1987] A.C.F. n° 1004 (QL).

[18] Dans une procédure en vertu de l'article 45, le fardeau de la preuve incombe au propriétaire inscrit de la marque de commerce; il est cependant clair que ce fardeau n'est pas lourd. Le propriétaire doit simplement fournir une preuve *prima facie* d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi. À cet égard, il est également clair qu'un affidavit contenant de simples allégations d'emploi reprenant les termes de la loi est insuffisant (*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, (1980) 53 C.P.R. (2d) 62; [1981] 1 C.F. 679 (QL)). Un affidavit ne doit pas simplement dire qu'il y a eu emploi mais le démontrer en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4.

[19] Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans *Central Transport Inc. c. Mantha & Associés/Associates* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354, [1995] A.C.F. n° 1544 (C.A.F.) (QL) :

Dans un certain sens, toutes les déclarations contenues dans un affidavit constituent de « simples assertions »; ce que la Cour a jugé inadéquat dans les procédures engagées en vertu de l'article 45 sont les assertions portant sur l'emploi (une question de droit) par

opposition aux assertions de fait démontrant l'emploi (voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 C.F. 679, 34 N.R. 39). Il ressort clairement du résumé de la preuve rédigé par le juge que les faits démontrent l'emploi c'est-à-dire que l'appelante « a exploité son entreprise de transport au Canada en se servant de camions et de remorques portant la marque de commerce ». C'est tout ce qu'il lui était nécessaire de prouver⁴.

[20] Cela étant dit, il est évident que si un propriétaire inscrit choisit de ne produire la preuve que d'une seule vente, il joue avec le feu car il doit alors fournir suffisamment de renseignements concernant le contexte dans lequel s'est déroulée la vente pour éviter de susciter dans l'esprit du registraire ou de la Cour des doutes qui pourraient jouer contre lui.

[21] Pour ce qui est de la « pratique normale du commerce », comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans *Phillip Morris (No.2)* (ci-dessus), lorsqu'il n'y a aucune preuve au dossier indiquant en quoi consiste la pratique normale du commerce dans une industrie, il n'appartient pas à la Cour de trouver ou de fixer des normes à cet égard. Dans *Phillip Morris (No. 2)*, l'intimée, en qualité de fabricante, vendait normalement à des grossistes. La preuve qu'elle avait effectué des ventes à un grossiste constituait donc une preuve se rapportant à la pratique normale de son commerce.

... Lorsqu'une preuve en apparence authentique est présentée relativement à la pratique normale du commerce, les limites inhérentes à la procédure prévue à l'article 44 empêchent un tribunal d'opposer à une telle preuve l'opinion non étayée par une preuve qu'il peut avoir sur ce sujet.

⁴ Dans cette affaire, la simple assertion en question était une référence à une photographie montrant la marque de commerce apposée sur un camion et une remorque de la compagnie à laquelle la marque appartenait.

Il doit cependant y avoir une preuve quelconque permettant au tribunal de déduire en quoi consiste la pratique normale du commerce, et une déclaration allant dans ce sens constituera un début mais ne sera pas suffisante en soi.

[22] Enfin, en ce qui a trait à la marque de commerce elle-même, le critère pratique qu'il faut appliquer consiste à comparer la marque de commerce déposée et la marque de commerce employée et à « déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » (*Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 C.F. 406 (QL); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59, [1992] A.C.F. n° 611 (C.A.F.) (QL)). En d'autres mots, le propriétaire inscrit doit préserver l'identité et le caractère reconnaissable; il doit préserver les caractéristiques principales de la marque de commerce déposée afin d'éviter d'induire en erreur l'acheteur non averti.

La norme de contrôle

[23] Il n'est pas contesté que, lorsqu'il n'est produit lors de l'appel aucune nouvelle preuve qui aurait pu⁵ influencer de façon significative sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable *simpliciter*, qu'il s'agisse d'une question de fait ou d'une question mixte de fait et de droit (*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*. (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, [2000] A.C.F. n° 159 (C.A.F.) (QL); *Footlocker*

⁵ L'emploi des mots « aurait pu » signifie que le critère est objectif.

Canada Inc. c. Steinberg, 2005 CAF 99, [2005] A.C.F. n° 485 (C.A.F.) (QL); *Fairweather Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1248, [2006] A.C.F. n° 1573 (QL)).

[24] Toutefois, lorsqu'il est produit lors de l'appel une nouvelle preuve qui aurait pu influencer de façon significative sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit trancher la question *de novo* après avoir examiné toute la preuve dont elle est saisie (*Maison Cousin (1980) Inc. c. Cousins Submarines Inc.*, 2006 CAF 409, [2006] A.C.F. n° 1968 (QL)). Ce faisant, la Cour substituera ses propres conclusions à celles du registraire sans devoir trouver une erreur dans le raisonnement de ce dernier.

[25] Pour déterminer si le nouvel élément de preuve est suffisant pour justifier un examen *de novo*, il faut examiner dans quelle mesure ce nouvel élément a une force probante plus grande que celle des éléments dont était saisi le registraire. Si le nouvel élément n'ajoute rien de significatif et ne constitue qu'une simple répétition des éléments déjà mis en preuve sans accroître leur force probante, la question sera de savoir si le registraire était manifestement dans l'erreur (voir *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*, 3 C.P.R. (4th) 224, [1999] A.C.F. n° 1763 (QL)).

[26] En l'espèce, il ressort clairement de la décision de la registraire que la question déterminante à trancher était celle de savoir quelle marque de commerce apparaissait sur l'étiquette apposée sur les bouteilles vendues à Brunello Imports Inc. Au paragraphe 10 de son nouvel affidavit et dans la pièce AZ2, M. Ziliani fournit des détails précis sur la marque de commerce employée sur les bouteilles en question. Il n'y a aucun doute que cette nouvelle preuve aurait eu un effet sur les conclusions de la registraire sur cette question. Cela veut dire que la Cour doit exercer son pouvoir

discrétionnaire *de novo* pour décider si oui ou non la marque de commerce apposée sur les vins pétillants vendus à Brunello Imports Inc. est suffisamment semblable à la marque de commerce déposée pour constituer un emploi de ladite marque.

[27] Mais les choses ne s'arrêtent pas là. La Cour doit aussi décider quelle norme de contrôle elle doit appliquer à la deuxième question soulevée à l'audience par les défendeurs, à savoir si la marque a été employée dans la pratique normale du commerce.

[28] Berlucci soutient ne pas s'être arrêtée à cette question dans le second affidavit de M. Ziliani parce qu'il ne s'agissait pas d'un point en litige. Aussi, la Cour ne devrait pas intervenir à moins d'être convaincue que la registraire ne pouvait raisonnablement trancher cette question à partir de la preuve présentée initialement.

[29] À cet égard, la demanderesse s'appuie sur l'arrêt *Footlocker* (ci-dessus), où la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision du juge de première instance qui avait confirmé la radiation mais pour des motifs complètement différents de ceux invoqués par le registraire.

[30] Dans *Footlocker*, le registraire avait conclu que la preuve fournie par le propriétaire inscrit au sujet de l'emploi de sa marque de commerce sur une enseigne fixée à la devanture de son magasin situé à Toronto était vague parce que cette preuve ne précisait pas quand l'enseigne avait été installée. Le propriétaire a interjeté appel et a produit un nouvel élément de preuve précisant que l'enseigne avait été installée à la devanture du magasin en 1999 et qu'elle y était demeurée sans interruption jusqu'à la date de l'avis prévu à l'article 45.

[31] Le défendeur dans *Footlocker* a soulevé devant le tribunal un nouvel argument qui n'était pas lié au moment auquel la marque de commerce avait été employée sur l'enseigne. Il a plutôt soutenu qu'il n'y avait aucune nouvelle preuve indiquant qui au juste était la personne morale qui exploitait le magasin. En avançant cet argument, le défendeur a souligné que le registraire n'avait pas spécifiquement examiné cette question et qu'il semblait avoir simplement présumé que l'exploitant était le propriétaire inscrit. Pour sa part, le titulaire original de la marque de commerce a fait valoir qu'il n'y avait aucun nouvel élément de preuve sur cette question et que celle-ci ne pouvait donc pas être soulevée dans le cadre de l'appel, surtout si l'on tient compte du fait que le défendeur avait décidé de ne pas contre-interroger l'auteur de l'affidavit.

[32] Dans *Footlocker*, le juge de première instance a accepté la position du défendeur et a conclu que, puisqu'il était désormais clair que l'enseigne avait été en usage pendant la période pertinente, le règlement du litige dépendrait de la nouvelle question soulevée par le défendeur. Il a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité, mais que cela faisait partie de la preuve *prima facie* que le propriétaire inscrit devait fournir. En fin de compte, il a conclu que cette question de fait ne pouvait être établie par déduction logique à partir de la preuve dont était saisi le registraire ou la Cour. Il a donc décidé de confirmer la radiation.

[33] Dans l'appel de la décision *Footlocker*, le juge Marshall Rothstein, s'exprimant au nom d'une formation unanime, a déclaré qu'il n'y avait devant le juge de première instance aucune preuve nouvelle relativement à cette question particulière (à savoir quelle personne morale était le propriétaire inscrit). La décision du registraire sur ce point aurait donc dû être examinée selon la

norme de la décision raisonnable *simpliciter*. La Cour d'appel a ainsi conclu que si le juge de première instance avait fait preuve de retenue à l'égard de la décision du registraire sur cette question comme il aurait dû le faire (et comme il en était requis en vertu de la norme de la décision raisonnable), il aurait accueilli l'appel.

[34] En réponse à l'argument de la demanderesse selon lequel la décision *Footlocker* exige l'application de la norme de la décision raisonnable, le défendeur fait valoir trois arguments. Premièrement, il soutient que, dans *Maison Cousin* (ci-dessus), la Cour d'appel fédérale a implicitement infirmé son arrêt dans *Footlocker*. Il affirme que, de toute façon, l'arrêt *Footlocker* est un mauvais précédent parce que les articles 45 et 4 de la Loi exigent une seule décision qui devrait être examinée selon une seule norme de contrôle tout comme une opposition fondée sur la confusion fait l'objet d'une seule norme de contrôle même si, pour en arriver à une décision, il faut soupeser plusieurs facteurs individuels conformément au paragraphe 6(5) de la Loi.

[35] Deuxièmement, le défendeur soutient qu'en l'espèce, il y a une nouvelle preuve qui aurait eu un effet sur la décision de la registraire parce que, dans son premier affidavit, M. Ziliani a dit que la transaction du 4 octobre 2001 était représentative des ventes effectuées au Canada mais non exhaustive, alors qu'il ressort clairement de son second affidavit qu'il s'agissait de la seule vente effectuée au cours de la période pertinente. La Cour serait donc justifiée de trancher la question *de novo*.

[36] Troisièmement, le défendeur laisse entendre que la registraire ne s'est aucunement prononcée sur la question de la « vente dans la pratique normale du commerce », car cela n'était pas

nécessaire puisqu'il avait déjà été décidé que la preuve était insuffisante quant à savoir quelle marque de commerce au juste avait été employée. Subsidiairement, le défendeur laisse entendre que le postulat de la registraire selon lequel cette vente avait été effectuée dans la pratique normale du commerce était déraisonnable. Relativement à ce dernier point, le défendeur invoque l'absence de preuve. Il souligne plus particulièrement l'absence de preuve concernant l'entreprise de la demanderesse, ses volumes de ventes, ses listes de clients, ses listes de la Régie des alcools de l'Ontario et l'acquisition de ces bouteilles par des consommateurs au Canada. Le défendeur affirme que la Cour devrait adopter le raisonnement et la conclusion du tribunal dans *Sim and McBurney c. Majdell Manufacturing Co. Ltd.*, (1986) 11 C.P.R. (3d) 306, [1986] A.C.F. n° 547 (QL), et *Molson Companies Ltd. c. Halter*, (1976) 28 C.P.R. 2d 158, [1976] A.C.F. n° 302 (QL)⁶.

[37] La Cour a examiné la décision rendue par le juge de première instance et par la Cour d'appel fédérale dans *Maison Cousin*, et il est évident qu'il y avait de nombreux nouveaux éléments de preuve devant le juge de première instance. Ces nouveaux éléments de preuve semblent avoir été très pertinents pour tous les facteurs énumérés au paragraphe section 6(5) de la Loi et pour la décision générale concernant la confusion. Par exemple, la demanderesse a présenté au juge de première instance trois nouvelles marques de commerce qu'il fallait examiner pour statuer sur la marque projetée (il s'agissait d'un appel interjeté dans le contexte d'une opposition en vertu de l'article 38 de la Loi).

⁶ Cette jurisprudence, comme *Maison Cousin* et *Footlocker*, n'est pas mentionnée dans le dossier de requête des parties ou dans leur cahier de jurisprudence et de doctrine.

[38] Ainsi, la situation et les questions de droit en litige devant la Cour d'appel fédérale dans *Maison Cousin* étaient très différents de ceux dont elle était saisie dans *Footlocker*. Aux paragraphes 4 à 7 de *Maison Cousin*, la Cour d'appel fédérale a examiné le rôle de la Cour relativement aux questions au sujet desquelles de nouveaux éléments de preuve ont été présentés en appel. Comme nous l'avons dit, elle a précisé tout simplement qu'en pareil cas, le juge décide la question *de novo*; c'est-à-dire que la Cour ne révisé pas la décision du registraire et n'a pas à limiter indûment son pouvoir discrétionnaire en examinant si le registraire a commis des erreurs dans sa décision. La Cour reprend tout simplement l'affaire depuis le début en examinant tous les éléments de preuve, anciens et nouveaux, qui lui sont présentés.

[39] Pour ces motifs, je suis convaincue que l'arrêt *Maison Cousin* n'a pas modifié le droit appliqué dans *Footlocker*. La Cour est donc tenue de respecter l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *Footlocker*, car les faits de la présente affaire ne s'en distinguent pas.

[40] En effet, la Cour ne peut pas retenir l'argument du défendeur selon lequel il y a au sujet de la nature de la vente de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet sur la décision de la registraire eu égard à cette question en particulier. Dans sa décision, la registraire fait remarquer que M. Ziliani déclare dans son affidavit que [TRADUCTION] « cette facture émise le 4 octobre 2001 représente de manière non exhaustive une vente par Berlucchi ». Elle poursuit toutefois sa décision à la page 6 en soulignant que :

[TRADUCTION] [...] cette facture semble représenter la seule vente au Canada du produit en question par le propriétaire inscrit au cours de

la période pertinente (à cet égard, la facture fait état de la vente de 300 bouteilles exactement du produit en question, soit le nombre de bouteilles vendues au cours de la période pertinente, selon la déclaration de M. Ziliani au paragraphe 5 de son affidavit) [...]

[41] Compte tenu de ce qui précède, la Cour décide que la norme de contrôle dans la présente affaire sera la suivante : les questions concernant l'apparence de la marque de commerce et son emploi seront décidées *de novo*; la question de savoir si la marque de commerce a été employée dans la pratique normale du commerce sera examinée selon la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

[42] La Cour tranchera maintenant les questions en litige.

Quelle marque de commerce la demanderesse a-t-elle employée en liaison avec la transaction dont fait état la facture du 4 octobre 2001?

[43] Sur cette question, la Cour a examiné les arguments avancés par le défendeur, notamment :

- i) le fait que l'étiquette jointe comme pièce AZ2 ne comporte pas de date;
- ii) le fait que le mot « Brut » n'y figure pas;
- iii) le fait que la pièce AZ2 montre une étiquette et non une bouteille vendue à Brunello Imports Inc.

[44] La Cour est convaincue qu'il n'y a aucun motif valable de mettre en doute l'affirmation de l'auteur de l'affidavit qui a déclaré que cette étiquette était apposée sur les bouteilles vendues en 2001. Il n'y a absolument aucune preuve que le mot « Brut » aurait dû figurer sur ces bouteilles de vin pétillant. Il n'y a non plus aucune preuve que toutes les étiquettes comportent une date. Ici, il est

clair que l'étiquette a été utilisée après 1987 car elle fait référence au nom qu'avait la société entre 1987 et 2004.

[45] Cela dit, la Cour doit maintenant déterminer l'effet des différences entre les marques de commerce illustrées aux annexes A et B et qui sont décrites au paragraphe 67 des observations écrites du défendeur :

- i) La représentation du mur et des arcades apparaissant au-dessus du mot « CUVÉE » dans la version de la marque déposée est différente dans la version de la marque employée;
- ii) des dessins ressemblant à des feuilles et/ou des fleurs ont été ajoutés à la version de la marque employée alors qu'ils n'apparaissent pas dans la version de la marque déposée;
- iii) les mentions manuscrites qui apparaissent à l'intérieur de la forme ovale diffèrent entre les deux versions;
- iv) la version de la marque déposée utilise l'expression MÉTHODE CHAMPENOISE, qui est une expression connue et en langue française, alors que la version de la marque employée utilise une expression complètement différente, et en langue italienne, soit METODO TRADIZIONALE CLASSICO;
- v) les mots CUVÉE, IMPÉRIALE et BERLUCCHI semblent occuper une place moins importante dans la version de la marque telle qu'employée, alors que dans la version de la marque déposée ils occupent beaucoup plus d'espace;
- vi) le contour ou le cadre de l'ovale dans la version de la marque employée est différent du contour ou du cadre de l'ovale dans la version de la marque déposée.

[46] La Cour ne peut tout simplement pas convenir avec le défendeur que l'une ou l'autre de ces différences – prises isolément ou ensemble – pourraient constituer une modification significative susceptible d'induire en erreur un consommateur non averti. Les principales caractéristiques de la marque de commerce déposée sont les mots Cuvée Impériale Berlucchi, la forme générale de l'étiquette et l'apparence ou la forme générale de l'édifice.

[47] La différence de taille de caractères est presque imperceptible, comme le sont les changements au bas de l'étiquette. Pour ce qui de la différence dans le nom du propriétaire inscrit et la référence à la méthode utilisée, la Cour conclut que ce ne sont pas des éléments distinctifs importants de marques de commerce déposées (voir *Promafil* et *Honeywell Bull*, ci-dessus).

[48] L'impression dominante et l'effet visuel des deux marques sont à mon avis généralement les mêmes. La Cour est convaincue que l'observateur non averti serait immédiatement porté à croire que ces bouteilles proviennent de la même source.

L'emploi dans la pratique normale du commerce

[49] La demanderesse affirme que la registraire a accepté que la vente des 300 bouteilles à son mandataire exclusif en Ontario était une véritable transaction commerciale. La demanderesse estime que, si on lit bien la décision, il est clair que la registraire aurait convenu que la vente suffisait à établir l'emploi si elle avait correctement indiqué quelle était la marque de commerce employée sur ces bouteilles.

[50] La Cour convient que la conclusion à la page 5 de la décision selon laquelle il y a clairement eu une vente au Canada au cours de la période pertinente signifie nécessairement que la registraire a accepté qu'il s'agissait d'une transaction commerciale véritable et non d'une transaction fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce.

[51] La Cour est convaincue après un examen approfondi de la preuve présentée à la registraire qu'une décision raisonnable a été rendue.

[52] Les faits et la preuve dont la registraire et moi-même avons été saisis sont passablement différents de ceux qui ont été soumis à la Cour dans *McBurney* et *Molson Companies*. Dans *Molson Companies*, il y avait une preuve claire qui mettait en question la crédibilité de l'auteur de l'affidavit, et de nombreux détails concernant la pratique normale du commerce pour le type de marchandise en question ont été examinés. En l'espèce, il n'y a pas de preuve de cette nature et, comme dans n'importe quelle autre procédure, la bonne foi est présumée.

[53] Dans *McBurney*, il n'y avait qu'une simple allégation d'emploi plutôt que des faits démontrant l'emploi. Il n'était même pas affirmé que les ventes avaient eu lieu dans la pratique normale du commerce. De plus, comme il a été mentionné dans le rappel des principes généraux, il est maintenant généralement accepté que les demandeurs ne sont pas tenus de présenter en preuve le volume de leurs ventes au cours de la période pertinente.

[54] En l'espèce, non seulement M. Ziliani confirme-t-il que cette vente a été effectuée dans la pratique normale du commerce⁷, mais il explique le contexte dans lequel elle a été effectuée ainsi que le fondement de son affirmation.

⁷ Comme il est mentionné au paragraphe 21 ci-dessus, la Cour convient avec le juge Strayer dans *Sim and McBurney* ci-dessus qu'en l'absence de tout contexte, une telle attestation ne serait pas suffisante en soi pour constituer une preuve *prima facie* de l'emploi, mais pourrait établir à tout le moins un début d'observation de l'exigence énoncée à l'article 45.

[55] Quoi qu'il en soit, si la Cour avait à trancher cette question *de novo*, comme le défendeur le demande, je serais convaincue par la preuve qui m'a été présentée que la demanderesse a établi *prima facie* que cette vente a été effectuée dans la pratique normale du commerce et constitue un emploi au sens de l'article 4 de la Loi. En tirant cette conclusion, la Cour a tenu compte de tous les arguments avancés par le défendeur, y compris le fait que Brunello Imports Inc. est décrit comme étant le « mandataire » dans la version française du dernier affidavit de M. Ziliani. Dans le présent contexte, la Cour n'est tout simplement pas disposée à conclure que ce terme fait nécessairement référence à l'existence d'un lien juridique en soi qui jetterait un doute sur le témoignage de M. Ziliani.

Conclusion

[56] La Cour est convaincue que la demanderesse a fourni une preuve *prima facie* d'emploi au Canada relativement aux vins pétillants au cours de la période pertinente. Par conséquent, l'enregistrement LMC 282874 sera rétabli relativement aux vins pétillants seulement.

[57] Les parties n'ont formulé aucune observation relativement aux dépens lors de l'audience. La Cour estime que les dépens de la demanderesse devraient être taxés conformément à la colonne III du tarif B.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que l'appel soit accueilli et que l'enregistrement LMC 282874 soit rétabli en liaison avec les vins pétillants seulement. Les dépens sont accordés à la demanderesse (colonne III du tarif B).

« Johanne Gauthier »

Juge

Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.

ANNEXE A



ANNEXE B



ANNEXE C

Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13)

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

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été

Trade-marks Act (R.S., 1985, c. T-13)

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.

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the

employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-710-06

INTITULÉ : GUIDO BERLUCCHI & C. S.r.l.
c.
BROUILLETTE KOSIE PRINCE

LEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2007

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS : LE 2 MARS 2007

COMPARUTIONS :

Barry Gamache POUR LA DEMANDERESSE

Bruno Barrette
Benoît Huart POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Léger Robic Richard
Montréal (Qc) POUR LA DEMANDERESSE

Stikeman Elliott
Montréal (Qc) POUR LE DÉFENDEUR