

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20090812

**Dossier : T-1060-08
T-1061-08**

Référence : 2009 CF 827

Ottawa (Ontario), le 12 août 2009

En présence de madame la juge Hansen

ENTRE :

SISSEL-ONLINE LTD.

demanderesse

et

SISSEL HANDELS GmbH

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] La demanderesse interjette appel de deux décisions rendues par la Commission des oppositions des marques de commerce le 12 mai 2008 en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Les décisions maintenaient l'enregistrement n° LMC466,055 de la marque de commerce canadienne SISSEL, ainsi que

l'enregistrement n° LMC442,454 portant sur la marque de commerce canadienne SISSEL & Dessin (collectivement, les enregistrements SISSEL, ou les marques de commerce) pour utilisation en liaison avec des « oreillers » (les marchandises). Puisque les questions soulevées dans les deux appels sont identiques, les motifs du jugement portant sur les dossiers de la Cour T-1060-08 et T-1061-08 sont exposés ci-dessous.

[2] À la demande de Paul Smith Intellectual Property Law (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à la défenderesse, demandant qu'elle fournisse une preuve démontrant l'emploi des enregistrements SISSEL au Canada dans les trois années précédant la date de l'avis, soit du 8 novembre 2002 au 8 novembre 2005. En guise de réponse à l'avis fondé sur l'article 45, la défenderesse a produit l'affidavit de son président, Peter Ambühl. Après une audience, l'agente d'audience a rendu une décision dans laquelle elle concluait que la défenderesse avait démontré l'emploi des marques de commerce au Canada dans les trois années précédant la date de l'avis, et a refusé de radier l'enregistrement.

[3] Le résumé de la preuve qui suit est tiré de l'affidavit d'Ambühl. La défenderesse, Sissel Handles GmbH (Sissel Handels) a acquis les enregistrements SISSEL et l'entreprise liée aux produits portant les marques de commerce SISSEL de l'ancien propriétaire des enregistrements, Sana Handels AG, le 8 juillet 2003. Sissel Handels gère et coordonne, aux quatre coins du globe, la fabrication et la distribution des produits portant les marques de commerce en litige, dont les oreillers. Sissel Handels est aussi responsable de l'énoncé des caractéristiques des produits et des

normes de qualité, en plus de superviser la mise en marché, la publicité et la promotion des produits, y compris les oreillers, et ce, aux quatre coins de la planète.

[4] Sissel Handels exerce ses activités dans divers pays, y compris le Canada, par l'entremise d'un réseau de distributeurs depuis un bon nombre d'années. L'un des distributeurs européens, Novacare GmbH (Allemagne), a aussi acquis les droits de distribution pour certains produits portant les marques de commerce au Canada et aux États-Unis. À la demande de Sissel Handels, Novacare est devenue chargée de la distribution de divers produits, à l'exception des marchandises, portant les marques de commerce au Canada par l'intermédiaire de Sissel-Online Ltd., dont les bureaux sont situés en Colombie-Britannique, et aux États-Unis par l'intermédiaire de Sissel Inc., dont les bureaux sont situés à Sumas, dans l'État de Washington.

[5] En plus d'affirmer que la défenderesse a continuellement employé au cours de la période pertinente et continue d'employer les marques de commerce SISSEL au Canada dans le cours normal de son commerce en lien avec des oreillers, M. Ambühl déclare que le distributeur canadien de la défenderesse a exécuté des commandes avec son stock de l'entrepôt situé à Mission (C.-B.) au cours de la période pertinente, ou directement auprès du fabricant d'oreillers du défendeur, Foam AB, situé en Suède. Il déclare aussi que, [TRADUCTION] « puisque Sissel-Online Ltd. (Canada) et Sissel Inc. (États-Unis) sont exploitées par les mêmes personnes et que, d'après ce que je sais, Sissel-Online Ltd. partage un entrepôt avec Sissel Inc., certains messages et factures pour des produits achetés par Sissel-Online Ltd. au cours de la période pertinente ont été transmis à Sissel Inc. dans l'État de Washington ».

[6] Il déclare aussi que, [TRADUCTION] « conformément à l'entente de distribution en vigueur entre Sissel Handels et Sissel-Online Ltd., cette dernière a exécuté des commandes pour des oreillers demandés par des clients canadiens en les commandant directement auprès de Foam AB. Celle-ci expédiait et livrait ensuite les oreillers portant les marques de commerce directement à Sissel-Online Ltd. ou à l'entrepôt que Sissel-Online Ltd. partage avec Sissel Inc. [...] »

[7] La pièce B de l'affidavit de M. Ambühl contient certaines factures. Il déclare, dans son affidavit, que ces factures [TRADUCTION] « sont représentatives [...] et qu'elles font état de la vente, au Canada, d'oreillers portant les marques SISSEL et SISSEL & Dessin par Foam AB à Sissel-Online Ltd. » au cours de la période pertinente. Il déclare aussi que certaines factures ont été transmises à Sissel Inc., en raison du lien étroit entre Sissel Inc. et Sissel-Online Ltd. Les factures sont adressées à Sissel-Online, LLC, case postale 729, à Sumas, dans l'État de Washington, et la facture indique une adresse de livraison de Sissel Inc., à Sumas, dans l'État de Washington.

[8] M. Ambühl relate dans son affidavit que [TRADUCTION] « les oreillers portant les marques de commerce qui sont vendus au Canada sont de formes et de tailles variées. Le prix qu'un consommateur a payé, au cours des années 2001 à 2005, varie entre 60 \$ et 80 \$ en devises canadiennes ». Le volume approximatif, ainsi que la valeur des ventes, au Canada, d'oreillers portant les marques de commerce pour chacune des années comprises entre l'année 2001 et l'année 2005 y sont indiquées, sous forme d'un graphique.

[9] M. Ambühl déclare aussi que la défenderesse a fourni à ses distributeurs, y compris Sissel-Online Ltd., des pièces de mise en marché ainsi que des directives, des photographies, des brochures et des catalogues mettant en valeur ses produits, dont les oreillers. Il a aussi assuré le soutien financier des activités de mise en marché entreprises par Sissel-Online Ltd. au cours de la période pertinente.

[10] Les pièces additionnelles jointes à l'affidavit incluent une brochure pour 2004-2005 mettant en vedette divers produits portant les marques de commerce, y compris les oreillers, fournis aux quatre coins du globe, y compris à Sissel-Online Ltd.; des photographies d'un sac de plastique et d'une boîte portant les marques de commerce utilisés afin d'emballer les oreillers; des factures établies par Sissel-Online Ltd. au nom de Sissel Handels pour les diverses activités de mise en marché et pour la présence à divers salons professionnels pendant la période pertinente; des extraits d'une brochure qui contient de l'information sur les oreillers portant les marques de commerce Sissel distribués par Sissel-Online Ltd. par la voie du service d'envoi massif de Postes Canada, ainsi que des captures d'écran de la section canadienne du site web de la défenderesse, lequel est géré par Sissel-Online Ltd.

[11] Les parties s'entendent pour dire que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, puisqu'aucune nouvelle preuve n'a été fournie lors des appels : *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1. R.C.S. 772, paragraphes 40 et 41. Comme l'a expliqué la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, le caractère raisonnable tient principalement à « la justification de la décision, à la

transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[12] La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si la conclusion que la défenderesse a démontré l'usage au sens du paragraphe 4(1) de la Loi est raisonnable.

[13] Le paragraphe 4(1) de la Loi se lit ainsi :

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.

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.

[14] La demanderesse décrit de la manière suivante la preuve produite par la défenderesse.

Même si l'affidavit fait état des chiffres des ventes au Canada, il n'y a pas de factures prouvant des ventes réelles ou des livraisons d'oreillers au Canada. Elle relève que les factures jointes à l'affidavit pour prouver les ventes au Canada sont adressées à une entité connue sous le nom de Sissel-Online, LLC, et que l'adresse de destination de la facture, ainsi que l'adresse de livraison sont

situées aux États-Unis. De plus, il n'y a aucune mention du Canada dans les factures. De plus, l'auteur de l'affidavit ne mentionne aucune société canadienne portant le nom de Sissel-Online, LLC, ni que Sissel-Online, LLC est une société canadienne.

[15] La demanderesse prétend que l'agente d'audience a mal compris la preuve portant sur les ventes. Premièrement, l'agente a affirmé que les factures étaient destinées à « Sissel-Online LLC, la société canadienne », alors qu'il n'était pas fait mention de cette entité dans l'affidavit, ni que celle-ci était une société canadienne associée à la défenderesse. Deuxièmement, elle a dit que l'adresse de destination « paraît » être celle d'un distributeur américain, ce qui, selon la demanderesse, appuie l'affirmation qu'il y a eu des ventes aux États-Unis, mais pas au Canada. La demanderesse prétend qu'en [TRADUCTION] « considérant des factures de ventes à une entité américaine comme corroborant des ventes canadiennes, l'agente d'audience ne s'est pas assurée que des éléments de preuve clairs, précis, solides et fiables montrant l'emploi de la marque étaient utilisés afin de maintenir les enregistrements ».

[16] La demanderesse prétend que la qualité de la preuve produite en l'espèce est similaire à celle de la preuve produite dans l'instance tenue en vertu de l'article 45 dans la décision *Smart & Biggar c. Jarawan*, 2006 CF 1254; 52 C.P.R. (4th) 33. La demanderesse prétend que, dans cette affaire, comme en l'espèce, l'agent d'audience a considéré les factures comme corroborant la vente de marchandises, et non des éléments de preuve attestant des ventes. Au stade de l'appel, la Cour a jugé que cela n'établissait pas l'emploi de la marque de commerce.

[17] La demanderesse se fonde aussi sur la décision de la Cour dans *Grapha-Holdings AG c. Illinois Tool Works Inc.*, 2008 CF 959; [2008] A.C.F. n° 1194, où la Cour s'est exprimée ainsi au paragraphe 20 :

La preuve soumise par l'affidavit doit décrire l'emploi de la marque au sens de l'article 4 de la Loi et ne doit pas simplement faire état de l'emploi de la marque. La registraire a déduit que les ventes des marchandises ont eu lieu et elle a déclaré que les factures concernant les ventes des machines n'étaient pas nécessaires parce que la preuve, dans son ensemble, démontrait qu'il y avait eu emploi de la marque. Selon moi, la preuve soumise à la registraire n'était pas suffisante pour démontrer qu'il y avait eu emploi de la marque.

[18] À ce stade-ci, il serait utile de réitérer certains principes généraux concernant les instances fondées sur l'article 45 qui sont pertinentes pour la question soulevée en l'espèce. Une instance de cette nature « est conçu[e] avant tout pour retirer le bois mort du registre, et ne vise pas à résoudre les litiges entre parties détenant des intérêts commerciaux concurrents, qui seraient réglés par la procédure en radiation » (*Phillip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd et al.* (n° 2) (1987), 17 C.P.R. (3d) 237, à la page 241 (C.A.)).

[19] Il est bien établi que, dans ce type de procédure, il n'est pas suffisant de simplement affirmer que l'emploi a eu lieu. Le déposant doit démontrer l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises pour lesquelles celle-ci a été enregistrée : (*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1980] A.C.F. n° 198, au paragraphe 10). Plus précisément, un affidavit ou une déclaration en réponse à un avis prévu à l'article 45 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 » (*Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince*, [2007] A.C.F. n° 319, 56 C.P.R. (4th) 401, au paragraphe 18). Comme l'a écrit le juge Hugessen dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/Associates* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354, à la page 355, « [d]ans 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 ».

[20] En ce qui concerne le type de preuve requis afin de démontrer l'emploi, le juge Strayer, dans *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483, à la page 486, a rejeté l'idée que, lors d'une procédure fondée sur l'article 45, « [la défenderesse] doit présenter un genre particulier de preuve et que tout affidavit non accompagné d'une facture est présumé inutile ».

[21] Le paragraphe crucial des motifs de l'agente d'audience, auquel la demanderesse renvoie, se lit ainsi :

Deux sociétés, semble-t-il, faisaient la distribution en Amérique du Nord, soit Sissel Online Ltd. au Canada et Sissel Inc. aux États-Unis; ces sociétés partageaient le même site Web et les mêmes installations d'entreposage au Canada. L'auteur de l'affidavit explique que du courrier destiné à Sissel Online Ltd. a été envoyé à l'adresse de Sissel Inc. à Washington. Des extraits de la section canadienne du site Web sont annexés comme pièce G, et un échantillon représentatif de factures faisant foi de ventes par le fabricant de l'inscrivante au distributeur canadien – Sissel Online – sont joints comme pièce B. Il semble bien que les factures soient adressées à

Sissel Online LLC, la société canadienne, mais avec une adresse aux États-Unis qui paraît être celle du distributeur aux États-Unis, Sissel, Inc. L'auteur déclare cependant que ces effets avaient pour but de fournir à Sissel Online LLC les oreillers requis pour remplir ses commandes envers des Canadiens. Je trouve cette explication raisonnable et satisfaisante.

[22] À mon avis, l'agente d'audience n'a pas mal compris la preuve. Il est manifeste, à la lecture des motifs de l'agente d'audience, qu'elle a accepté la thèse que Sissel-Online Ltd. et Sissel-Online, LLC constituaient la même entité. Même si la demanderesse a raison lorsqu'elle affirme que l'auteur de l'affidavit ne fait pas explicitement référence à une entité nommée « Sissel-Online, LLC », ce dernier explique que les [TRADUCTION] « factures des produits achetés par Sissel-Online Ltd. » étaient envoyées dans l'État de Washington. L'auteur décrit aussi les factures jointes à l'affidavit comme étant des factures de ventes d'oreillers de Foam AB à Sissel-Online Ltd. Cela, ainsi que le fait que parmi les distributeurs américain, australien, britannique et canadien, seul le distributeur canadien utilise « Online » comme partie de sa dénomination sociale, m'amène à conclure que l'agente d'audience n'a pas mal compris la preuve lorsqu'elle a inféré que le destinataire identifié sur les factures, soit Sissel-Online, LLC, était la société canadienne Sissel-Online Ltd. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, l'agente d'audience ne s'est pas fiée aux ventes à une entité américaine pour corroborer les ventes au Canada. Elle s'est plutôt fondée, en partie, sur les ventes au distributeur canadien pour corroborer les ventes au Canada.

[23] Eu égard à la déclaration contenue dans l'affidavit concernant le volume approximatif et la valeur des ventes d'oreillers portant la ou les marques de commerce, ainsi qu'à la preuve abondante d'activité connexe au Canada, l'agente d'audience pouvait raisonnablement conclure

que la défenderesse s'était acquittée de son fardeau de prouver l'emploi au cours de période pertinente.

[24] Au début de l'audience, l'avocat de la défenderesse a attiré l'attention de la Cour sur le fait que la partie requérante dans la procédure engagée en vertu de l'article 45 n'est pas la demanderesse dans la présente instance. La défenderesse a fait valoir la thèse que, si Sissel-Online Ltd., la demanderesse, souhaitait contester la décision, elle aurait dû le faire en présentant une demande de contrôle judiciaire. Même si la défenderesse n'avait pas soulevé cette question dans son mémoire des faits et du droit, la demanderesse a présenté des observations en réponse et j'ai instruit l'affaire sur le fond. Puisque j'ai conclu que les appels doivent être rejetés, un examen de cette question dans les présents motifs est fortuit.

[25] Pour les motifs susmentionnés, les appels seront rejetés, avec dépens en faveur de la défenderesse.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que les appels portant sur les dossiers de la Cour T-1060-08 et T-1061-08 sont rejetés, avec dépens en faveur de la défenderesse.

« Dolores M. Hansen »

Juge

Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1060-08
T-1061-08

INTITULÉ : SISSEL-ONLINE LTD. c.
SISSEL HANDELS GmbH

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 mars 2009

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** La juge Hansen

**DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :** Le 12 août 2009

COMPARUTIONS :

Paul R. Smith POUR LA DEMANDERESSE

Hafeez Rupani POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smiths IP POUR LA DEMANDERESSE
330 – 1508 West Broadway
Vancouver (C.-B.) V6J 1W8

Borden Ladner Gervais LLP POUR LA DÉFENDERESSE
World Exchange Plaza
100, rue Queen, bureau 1100
Ottawa (Ontario) K1P 1J9