

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20160127

Dossier : A-476-14

Référence : 2016 CAF 31

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RYER**

ENTRE :

PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC

appellante

et

TLG CANADA CORP.

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20160127

Dossier : A-476-14

Référence : 2016 CAF 31

**CORAM : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RYER**

ENTRE :

PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC

appellante

et

TLG CANADA CORP.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016)

LE JUGE STRATAS

[1] Product Source International LLC interjette appel de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2014 par la Cour fédérale (motifs de la juge McVeigh), 2014 CF 924.

[2] Les faits ayant donné lieu à l'ordonnance de la Cour fédérale peuvent être décrits brièvement.

[3] La société TLG Canada Corp., l'intimée, vend des filtres de cigarettes. Elle utilise la marque de commerce NIC-OUT. La société Product Source a intenté une action contre TLG Canada pour violation de sa marque de commerce NIC OUT. Comme on peut le constater, et comme l'a déterminé la Cour fédérale (au paragraphe 55), les marques de commerce ne diffèrent que par le trait d'union. Peu après que Product Source eut intenté une action pour violation de marque de commerce contre TLG Canada, celle-ci a demandé à la Cour fédérale d'ordonner que la marque de commerce de Product Source soit radiée du registre. La Cour fédérale a rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel interjeté par Product Source devant notre Cour.

[4] La Cour fédérale a conclu que l'intimée, TLG Canada, avait la qualité pour demander l'ordonnance à titre de « personne intéressée » au sens des articles 2 et 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La Cour fédérale a notamment conclu que l'ordonnance devait être accordée puisque la marque de commerce de Product Source était invalide aux termes de l'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour a déterminé (au paragraphe 46) que lorsque Product Source a déposé une demande d'enregistrement de sa marque de commerce NIC OUT, elle savait que la marque NIC-OUT, susceptible de créer de la confusion, était déjà utilisée au Canada. La Cour a donc conclu que la marque de Product Source n'était, de façon générale, pas distinctive.

[5] Product Source conteste ces conclusions devant nous.

[6] Dans leur mémoire des faits et du droit, les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en appel s'applique en l'espèce (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *H.L. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401). À moins que Product Source puisse prouver que la Cour fédérale a commis une erreur sur une question de droit ou un principe juridique qu'il est possible de dégager, elle doit nous persuader que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante. La norme de l'erreur manifeste et dominante constitue une norme élevée : « lorsque l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier » (*voir Canada c. South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165, paragraphe 46).

[7] À notre avis, quand elle est arrivée aux conclusions mentionnées précédemment, la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur sur une question de droit ou un principe juridique qu'il est possible de dégager :

- Relativement à la qualité pour agir de Product Source, la Cour fédérale a conclu (au paragraphe 40) qu'une partie poursuivie pour violation de marque de commerce a le droit de répondre à la poursuite en demandant la radiation de la marque de commerce qu'elle est présumée avoir violé. La jurisprudence reconnaît qu'une telle partie est une « personne intéressée » au sens des articles 2 et 57 (*Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store*, 1998 CanLII 7773, par. 42 (C.F.), inf. en partie, mais pas sur cette question, 1999 CanLII 9100 (C.A.F.); *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson*, 2007 CF 411, paragraphe 22).

- En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Product Source visant à faire ordonner la radiation de la marque de commerce, nous ne sommes pas convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur sur une question de droit ou un principe juridique qu'il est possible de dégager lorsqu'elle a invoqué, interprété et appliqué l'article 18 de la Loi pour rendre l'ordonnance.

[8] Quand elle a analysé ces questions, la Cour fédérale a examiné les éléments de preuve dont elle disposait, tiré des conclusions factuelles et ordonné que la marque de commerce de Product Source soit radiée. Product Source ne nous a pas convaincus qu'en rendant l'ordonnance, la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante.

[9] Product Source soutient également que le fait que TLG Canada ait tardé à demander l'ordonnance à la Cour fédérale aurait dû avoir pour effet d'annuler son droit à une mesure de réparation. La Cour fédérale a examiné cet argument et a décidé, à sa discrétion, de ne pas en tenir compte. Nous ne voyons aucun motif de modifier cette décision discrétionnaire de la Cour. Elle est étayée par le fait que TLG Canada a agi dans le délai prescrit de cinq ans et peu après la poursuite de Product Source pour violation de marque de commerce. Product Source fait également valoir la défense d'acquiescement. La Cour fédérale a jugé que la preuve ne suffisait pas à étayer cette défense et nous estimons qu'il n'y a aucun motif qui nous permettrait de modifier une telle évaluation de la preuve.

[10] Dans ses motifs, la Cour fédérale a abordé d'autres questions. Dans sa plaidoirie devant nous, Product Source a consacré bon nombre de ses observations à ces questions. Plus

particulièrement, elle a fait des observations quant à la signification du terme « successeur en titre » qui figure au paragraphe 17(1) de la Loi. Nous n'avons pas examiné ces questions et nous ne les commentons pas puisqu'elles n'influent aucunement sur l'issue du présent appel vu l'analyse qui précède.

[11] Par conséquent, nous rejetons l'appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-476-14

**APPEL D'UN JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE MCVEIGH DATÉ DU
29 SEPTEMBRE 2014, DOSSIER N^O T-380-13**

INTITULÉ : PRODUCT SOURCE
INTERNATIONAL LLC c. TLG
CANADA CORP.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JANVIER 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RYER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Me Glen M. Perinot POUR L'APPELANTE

Me Edward Feenan POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

C2 Global Law LLP POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)

Duncan Craig LLP POUR L'INTIMÉE
Edmonton (Alberta)