

Cour d'appel
fédérale



Federal Court
of Appeal

Date : 20100421

Dossier : A-111-10

Référence : 2010 CAF 110

PRÉSENTE : LA JUGE TRUDEL

ENTRE :

GLAXO GROUP LIMITED

appelante

et

**APOTEX INC., APOTEX FERMENTATION INC.,
CANGENE - CORPORATION, NOVOPHARM LIMITED,
PHARMASCIENCE INC., RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC.,
RATIOPHARM INC., SANDOZ CANADA INC., TARO PHARMACEUTICALS**

intimées

et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LA JUGE TRUDEL

Cour d'appel
fédérale



Federal Court
of Appeal

Date : 20100421

Dossier : A-111-10

Référence : 2010 CAF 110

PRÉSENTE : LA JUGE TRUDEL

ENTRE :

GLAXO GROUP LIMITED

appelante

et

**APOTEX INC., APOTEX FERMENTATION INC.,
CANGENE - CORPORATION, NOVOPHARM LIMITED,
PHARMASCIENCE INC., RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC.,
RATIOPHARM INC., SANDOZ CANADA INC., TARO PHARMACEUTICALS**

intimées

et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE TRUDEL

[1] Dans une ordonnance [2010 CF 291], la Cour fédérale a radié la marque de commerce 687313 dont l'appelante, Glaxo Group Limited, était propriétaire. Cet enregistrement de marque de commerce comprend deux tons de la couleur mauve appliqués à la surface visible d'un inhalateur pour l'administration de produits pharmaceutiques. La marque de couleur mauve

est employée au Canada en liaison avec les inhalateurs Advair® Diskus®. Le juge de la Cour fédérale a conclu entre autres choses que la marque de couleur mauve n'était pas distinctive.

[2] L'appelante a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale et demande maintenant un sursis jusqu'à ce que l'appel soit tranché pour empêcher que la marque de couleur mauve ne soit radiée du Registre des marques de commerce.

[3] L'appelante et sa licenciée, GlaxoSmithKline Inc., se sont engagées à ne pas intenter d'action en contrefaçon de la marque de commerce en cause jusqu'à ce que la Cour tranche l'appel.

[4] Le critère pertinent à appliquer à une demande de sursis est énoncé dans *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311. Le demandeur doit d'abord démontrer qu'il y a une question sérieuse à trancher, mais les exigences minimales sont peu élevées à cette étape. Puis, le demandeur doit démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable si le redressement n'était pas accordé. Finalement, il faut évaluer la prépondérance des inconvénients.

Question sérieuse

[5] À mon avis, les motifs de l'appel soulèvent des questions sérieuses à trancher et satisfont aux exigences minimales à respecter pour que le sursis soit accordé.

Préjudice irréparable

[6] Premièrement, l'appelante soutient que le sursis jusqu'à l'appel vise à prévenir la perte du droit que lui reconnaît la loi advenant le cas où la marque de commerce était rétablie par ordonnance de la Cour. L'appelante déclare que le préjudice est irréparable de par sa nature puisque qu'elle ne pourrait obtenir réparation par l'imposition ultérieure de dommages-intérêts [TRADUCTION] « à toute partie qui pourrait contrefaire la marque de commerce pendant la période où l'enregistrement de la marque n'apparaîtrait pas au Registre » (dossier de requête de l'appelante, page 66, paragraphe 22).

[7] Deuxièmement, l'appelante soulève la question de son matériel promotionnel, qui présente la marque de couleur mauve comme une marque de commerce déposée. Elle soutient que [TRADUCTION] « en l'absence de sursis d'exécution de l'ordonnance, il faudra engager des dépenses et mobiliser des ressources non financières pour revoir et approuver le matériel promotionnel des inhalateurs Advair® Diskus®, de sorte que le matériel indique clairement si la marque de couleur mauve est une marque déposée » (*ibidem*, au paragraphe 34). L'appelante devra également engager des coûts supplémentaires pour modifier à nouveau le matériel promotionnel si son appel est accueilli.

[8] Après examen des observations des parties, je suis convaincue que l'appelante satisfait au critère du préjudice irréparable.

Prépondérance des inconvénients

[9] J'ai déjà conclu que l'appelante sera celle qui subira le préjudice le plus grave par suite de la décision d'accorder ou de refuser le sursis. Les intimées considèrent que le deuxième volet du critère de l'arrêt *RJR-Macdonald* est celui qui détermine l'issue de la requête. Elles n'ont donc pas montré qu'elles subiraient un préjudice irréparable si le sursis n'était pas accordé.

[10] Pour ces motifs, le sursis sera accordé jusqu'à ce que l'appel en instance soit tranché. Les dépens suivront l'issue de la cause.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-111-10
INTITULÉ : Glaxo Group Limited c. Apotex Inc.
et autres

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE TRUDEL

DATE : Le 21 avril 2010

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Grant W. Lynds POUR L'APPELANTE

Carol Hitchman POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario)

Gardiner Roberts POUR L'INTIMÉ
Toronto (Ontario)