L'OBLIGATION D'IMMATRICULATION D'UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE AU QUÉBEC

Par
Alexandra Steele*
LEGER ROBIC RICHARD, Lawyers
ROBIC, Patent & Trademark Agents
Centre CDP Capital
1001 Square-Victoria - Bloc E – 8th Floor
Montreal, Quebec, Canada H2Z 2B7
Tel. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
www.robic.ca - info@robic.com

White International Management Inc. c. 9041-8351 Québec Inc., (2002) R.J.Q. 89 (C.A.Q)

Les parties

L'Appelante, White International Management Inc., (ci-après « White »), est une compagnie incorporée en vertu des lois des Bahamas et est le propriétaire inscrit de la marque de commerce nominale Centre de Santé Minceur (TMA 489,713) en association avec des marchandises et services relatifs à des programmes de perte de poids. White n'a aucune place d'affaires au Québec.

La co-appelante, Gestion Financière Tamalia, (ci-après « Tamalia »), est une compagnie incorporée en vertu des lois du Québec et immatriculée en vertu de la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales* (L.R.Q. c. P-45), ci-après (« *Loi sur la publicité légale* »). Tamalia exploite un réseau de franchises par lequel les franchisés emploient la marque de commerce et le nom d'emprunt Centre de Santé Minceur, le tout conformément à une licence verbale relativement à ladite marque de commerce entre White et Tamalia.

L'intimée, 9041-8531 Québec Inc. (ci-après « Québec Inc. ») était une franchisée de Tamalia; suite à la terminaison de son contrat de franchise, Québec Inc. a néanmoins continué d'employer Centre de Santé Minceur à titre de marque de commerce et de nom d'emprunt.

© Léger Robic Richard / Robic, 2002.

* Avocate, Alexandra Steele est membre du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c. Publication 062.007F.

Le jugement de première instance

White et Tamalia ont entrepris des procédures judiciaires en injonction interlocutoire et permanente contre Québec Inc. Puisque White est une société étrangère, Québec Inc. a requis un cautionnement pour frais et a de plus demandé la suspension des procédures entreprises contre elle afin que White s'immatricule en vertu des dispositions de la *Loi sur la publicité légale*.

Le juge Bellavance j.c.s. a fait droit à la requête de Québec Inc., ordonnant ainsi un cautionnement pour frais et la suspension des procédures selon le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 100 de la *Loi sur la publicité légale*. Selon le juge Bellavance, White exploitait une entreprise au Québec et par conséquent, elle était obligée de s'immatriculer suivant les exigences de la *Loi sur la publicité légale*. White et Tamalia ont donc porté donc cette décision en appel.

Le jugement de la Cour d'appel

En appel, la Cour était saisie de deux questions, soit l'obligation d'immatriculation par White suivant la *Loi sur la publicité légale*, ainsi que l'étendue du pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures judiciaires conféré au tribunal de première instance suivant l'article 100 de la *Loi sur la publicité légale*.

Le Juge Thibault j.c.a., au nom de la Cour, procède d'abord à revoir les dispositions pertinentes de la *Loi sur la publicité légale*. Le but de cette loi est d'établir un système de publicité des entreprises qui exerçant des activités commerciales au Québec afin d'assurer la protection du public qui pourra puiser des informations fiables sur ces entreprises. Les faits allégués dans les procédures en injonctions interlocutoire permanente ne sont pas suffisants pour amener la Cour à conclure que White exploite une entreprise au Québec suivant l'article 6 de la *Loi sur la publicité légale*. La Cour juge que les circonstances entourant la convention verbale de licence entre White et Tamalia, ainsi que les conditions financières qui s'y rattachent, n'ayant pas été allégués dans les procédures, par conséquent, on ne peut inférer que White retire quelque profit que ce soit d'actes commerciaux accomplis au Québec.

La Cour se penche ensuite sur le deuxième argument de Québec Inc. à l'effet que White exploite une entreprise au Québec car elle exerce un contrôle sur les marchandises et services commercialisés au Québec et que de surcroît, le certificat d'enregistrement de la marque de commerce Centre de Santé Minceur constitue une présomption à l'effet que White exerce ce

contrôle sur les marchandises et services en rapport avec la marque de commerce. Québec Inc. plaide aussi que la désignation sur le certificat d'enregistrement d'un cabinet d'avocats comme représentants pour signification signifie que White possède une adresse au Québec.

La Cour d'appel ne retient pas ces arguments. Le juge Thibault est d'avis que c'est Tamalia qui commercialise la marque de commerce dont White est propriétaire et lui a permis l'usage sous licence. La Cour juge que Québec Inc. confond l'exploitation d'une entreprise avec l'exercice des droits conférés par l'enregistrement d'une marque de commerce : White ne contrôle pas la vente des marchandises et services en association avec sa marque de commerce, mais elle possède simplement un droit relativement à cette marque de commerce. La Cour indique d'ailleurs que Québec Inc. se fonde erronément sur l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985 c. T-13). Cette disposition de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit qu'un tiers peut employer la marque de commerce du propriétaire sans pour autant porter atteinte au caractère distinctif de ladite marque et que le propriétaire doit être partie aux procédures judiciaires relativement à cette marque de commerce.

Enfin, la Cour rejette l'argument de Québec Inc. à l'effet qu'un représentant pour signification apparaissant au certificat d'enregistrement de la marque de commerce équivaut à ce que White possède une adresse au Québec. Selon la Cour, l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit expressément que c'est en l'absence d'un bureau ou d'une place d'affaires au Canada qu'un propriétaire de marque de commerce doit désigner un représentant pour signification. Par ailleurs, cette nomination ne sert que pour les avis ou procédures concernant la demande d'enregistrement ou l'enregistrement mêmes de la marque de commerce.

La Cour d'appel conclut donc que la *Loi sur la publicité légale* ne va pas jusqu'à obliger toute personne qui possède des droits susceptibles d'être exercés au Québec de s'immatriculer.

Quant à la discrétion exercée par le juge de première instance de suspendre les procédures judiciaires pendant la période d'immatriculation, la Cour d'appel est d'avis que le juge n'aurait pas dû exercer cette discrétion; la suspension des procédures n'est pas automatique. Selon la Cour d'appel, le juge de première instance n'a pas justifié sa décision de suspendre les procédures.

La Cour accueille donc le pourvoi de White et Tamalia et infirme le jugement de première instance sauf quant au cautionnement pour frais qu'elle

ordonne à White de déposer dans un délai de vingt (20) jours de la décision de la Cour d'appel.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS