

**PEUT-IL OU NE PEUT-IL PAS (ENCORE)?
REGARD SUR LES LIMITES JURIDICTIONNELLES DES COMPÉTENCES ATTRIBUÉES AU
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE EN MATIÈRE DE PROCÉDURES EN
VERTU DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE**

Barry Gamache*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001 Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal, Québec, Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 – Fax (514) 845 7874
www.robic.ca – info@robic.com

1. Introduction

Lors d'une précédente contribution¹ dans ces pages, nous avons examiné différents aspects des pouvoirs attribués par le Parlement au registraire des marques de commerce en matière d'opposition, soit la procédure régie par l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*² (ci-après: la «Loi»). Cette analyse nous a permis de revoir certaines des questions qui ont été soulevées dans le cadre d'oppositions et qui concernaient, sous un angle ou un autre, les limites juridictionnelles des pouvoirs du registraire.

Comme pour ce premier article concernant les pouvoirs du registraire en matière d'opposition, l'occasion récente du 50^{ième} anniversaire de l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce*, le 1^{er} juillet 2004, permet aujourd'hui d'examiner, dans le cadre de la présente contribution, les pouvoirs attribués au registraire par le Parlement en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* et les limites de ceux-ci.

Il y a donc lieu de s'attarder au régime de radiation mis en place par le Parlement en vertu de l'article 45 de la Loi dans la mesure où le registraire du bureau des marques de commerce est source d'une constante et abondante jurisprudence relativement à des procédures engagées en vertu de cette disposition de la Loi (une jurisprudence qui est d'ailleurs digne de

© CIPS, 2006

* Avocat, Barry Gamache est un associé de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

¹ Barry Gamache, «Peut-il ou ne peut-il pas? Regard sur les limites juridictionnelles des compétences attribuées au registraire des marques de commerce en matière d'opposition» (2005), 17 *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, 17.

² *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

mention comme celle signée en vertu de l'article 38 de la Loi, en matière d'opposition). Toutefois, comme pour notre article en ce qui concerne la procédure d'opposition, celui-ci ne prétend pas revoir l'ensemble des pouvoirs (et les limites de ceux-ci) exercés à l'un ou l'autre moment depuis 50 ans par le registraire en matière de radiation de marque en vertu de l'article 45 de la Loi mais s'attardera plutôt à certaines orientations jurisprudentielles importantes, dont certaines, même si elles ne touchent pas directement la juridiction ou la compétence du registraire, fournissent le contour à l'intérieur duquel cette juridiction s'exerce. Par ailleurs, cet article n'a pas pour objet d'examiner toutes les situations factuelles à travers lesquelles le registraire peut exercer sa compétence, en analysant, par exemple, la nature des circonstances spéciales qui justifieraient le maintien au registre d'une marque non employée (un tel sujet mériterait un article qui lui serait uniquement consacré!).

2. La procédure sommaire de radiation prévue par l'article 45 de la Loi

2.1 Généralités

La *Loi sur les marques de commerce* permet l'enregistrement de marques de commerce (et ainsi l'octroi d'un droit à l'emploi exclusif d'une marque associée à des marchandises et/ou services) si la partie qui en fait la demande satisfait à certaines exigences ou conditions prescrites par la Loi pour l'obtenir.³ La *Loi sur les marques de commerce* prévoit toutefois des recours, tant devant la Cour fédérale, en vertu des articles 18 et 57, que devant le registraire des marques de commerce, en vertu de l'article 45, pour obtenir la radiation d'un enregistrement ainsi obtenu et qui subsiste au registre⁴.

L'article 45 de la Loi prévoit un code régissant une procédure sommaire de radiation, gérée par le registraire, à l'encontre d'un enregistrement subsistant au registre, suivant des conditions particulières, énoncées par le Parlement, lesquelles sont présentement décrites dans les termes suivants, qu'il convient de reproduire⁵:

³ Voir à ce sujet les articles 30, 2, 12, 15, 16, 38 et 19 de la Loi.

⁴ La description de ce registre se trouve à l'article 26 de la Loi.

⁵ L'article 45 prévoit présentement à son premier paragraphe une «période pertinente» de trois ans pour mesurer si, à un moment quelconque à l'intérieur de cette période, la marque du propriétaire inscrit a été employée. L'actuel texte de l'article 45 est à comparer avec le texte original du même article, entré en vigueur le 1954-07-01 et qui ne prévoyait pas de période pertinente pour démontrer l'emploi, ce qui a créé certaines hésitations en jurisprudence sur l'étendue de la période contemporaine à l'avis à l'intérieur de laquelle on devait prouver l'emploi. Voir, à titre d'exemple, l'opinion majoritaire de même que l'opinion

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 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

dissidente dans l'arrêt *Boutiques Pro Golf Inc. c. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F., les juges Marceau, Desjardins et Lévesque); ainsi, le texte original du paragraphe 45(1) (numéroté à l'époque 44(1)) se lisait ainsi: «Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, 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 statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada 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». Par la suite, une période pertinente de deux ans précédant la date de l'avis à l'intérieur de laquelle l'emploi devait être démontré a été introduite par la *Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, 40-41-42 Eliz. II, c. 44, article 232, en vigueur le 1994-01-01; cette période de deux ans a par la suite été portée à trois ans – soit la période pertinente actuelle – par la *Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce*, 42-43 Eliz. II, c. 47, article 200, en vigueur le 1996-01-01.

qui le justifie, 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.

La procédure prévue par l'article 45 de la Loi se veut sommaire et a pour but d'éliminer du registre des marques de commerce les marques enregistrées qui ne sont pas employées par leurs propriétaires et ce, afin que le registre puisse refléter le plus fidèlement possible la réalité commerciale du marché. Depuis l'introduction de cette procédure lors de l'entrée en vigueur de la Loi le 1^{er} juillet 1954, les tribunaux ont eu l'occasion de décrire celle-ci à plusieurs reprises. Il convient d'ailleurs de commencer notre analyse par certaines décisions de principe.

Ainsi, dans *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.*⁶, le juge Thorson de la Cour de l'Échiquier⁷ a décrit la procédure prévue par l'article 45 de la Loi dans les termes suivants, aux pages 91-92 (pour fins de compréhension, l'article 45 de la Loi auquel nous faisons référence dans ce texte était numéroté 44 avant la dernière refonte de la Loi, entrée en vigueur le 12 décembre 1988; c'est ce qui explique la référence à l'article 44 (plutôt que 45) dans les décisions qui précèdent 1988):

It is clear that the purpose of s. 44 of the Act is to provide a procedure for trimming the register of trade marks, so to speak, by getting rid of "dead wood" in the sense of trade marks that are no longer in use but, at the same time, the Act provides

⁶ *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88 (C.É., le juge Thorson).

⁷ La Cour de l'Échiquier est le prédécesseur de l'actuelle Cour fédérale qui a été créée par l'entrée en vigueur de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. (1970), c. 10 (2^e suppl.); pour sa part, la Cour de l'Échiquier a été créée par l'entrée en vigueur de l'*Acte de la Cour Suprême et de l'Échiquier*, 38 Vict., c. 11, qui fut sanctionné le 1875-04-08.

⁸ Voir à ce sujet la *Loi sur les Lois révisées du Canada* (1985), L.R.C. (1985), c. 40 (3^e suppl.) ainsi que le Décret fixant au 12 décembre 1988 la date d'entrée en vigueur des Lois révisées du Canada (1985), TR/88-227.

safeguard for the protection of the registered owner of a trade mark against any unwarranted attempt to have it expunged.

Any person who pays the prescribed fee has the right to request the sending of a notice under s. 44 of the Act and the Registrar must, unless he sees good reason to the contrary, comply with such request.

But the Act protects the rights of the registered owner of the trade mark. He has two courses open to him. He may comply with the requirement of the Registrar by furnishing an affidavit or statutory declaration showing that the mark referred to is still in use. If it is, then it is not "dead wood" and there is no need of getting rid of it.

The registered owner has also the protection of recourse to the Court by way of appeal to it if the Registrar has decided to expunge the registration. In such case it is within the competence of the Court if it is satisfied that the trade mark is in use, to allow the appeal from the Registrar's decision in which case he will not act on his decision to expunge it and the registration will remain on the register.⁹

Cet extrait rappelle que la procédure en vertu de l'article 45 a essentiellement pour objet de retirer du registre les enregistrements visant des marques de commerce qui constituent, en quelque sorte, du «bois mort». Puisqu'elle vise simplement à vérifier l'emploi d'une marque de commerce enregistrée, cette procédure ne doit donc pas être perçue ou interprétée comme mettant en place un système parallèle à celui prévu par l'article 57 de la Loi pour obtenir, en vertu de l'article 45, la radiation d'une marque de commerce enregistrée, pour d'autres motifs que le non emploi de cette marque (à moins évidemment de circonstances spéciales justifiant ce non emploi). Le juge Thorson évoque d'ailleurs l'appel possible à la Cour¹⁰ de la décision du registraire, lequel est mentionné au paragraphe 45(5) de la Loi. Cet appel à la Cour (auquel nous reviendrons) constitue, aux yeux du juge Thorson, une soupape de sûreté permettant d'éviter la radiation d'une marque de commerce enregistrée qui serait bel et bien employée: comme nous le verrons, il s'agit en quelque sorte d'une deuxième chance offerte au propriétaire de la marque de commerce enregistrée de prouver l'emploi de

⁹ *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88 (C.É., le juge Thorson), aux pages 91-92.

¹⁰ Il s'agit d'un appel qui était logé, avant le 1971-06-01, à la Cour de l'Échiquier, et depuis cette date, à la Cour fédérale; pour un survol historique de ces différentes instances, le lecteur pourra consulter le site internet tenu par la Cour fédérale du Canada à l'adresse http://www.fct-cf.gc.ca/about/history/history_f.shtml [site à jour au 2005-11-10].

celle-ci et d'éviter sa radiation. Cette possibilité d'un appel à la Cour pour éviter la radiation d'une marque réellement employée est une première indication que la compétence attribuée au registraire pour radier un enregistrement est, en réalité, au service de l'ensemble des acteurs commerciaux afin que les réalités respectives du marché et du registre soient miroirs l'un de l'autre.

Dans *The Noxzema Chemical Company of Canada Limited c. Sheran Manufacturing Limited*¹¹, une autre décision de principe, le juge Jackett, pour sa part, a passé en revue les différents paragraphes de l'article 45 et décrit chacun d'eux de la manière suivante, aux pages 451 et 452:

To reach a conclusion on the matter it is necessary to review section 44 of the *Trade Marks Act* and what happened under that section in this particular matter.

As I understand section 44(1), it provides for a notice being sent to the registered owner of a trade mark in two classes of case, namely, in a case where the Registrar himself has decided to do so, and in a case where a person who has paid a prescribed fee has made a request that the notice be sent. Such a notice is sent by the Registrar to the registered owner of a trade mark and requires the registered owner to furnish an affidavit or statutory declaration showing:

- (a) whether the trade mark is in use in Canada, and
- (b) if the trade mark is not in use in Canada,
 - (i) the date when it was last so in use, and
 - (ii) the reason for the absence of such use since such date.

Section 44(2) prohibits the Registrar from receiving any evidence other than the affidavit or statutory declaration furnished by the registered owner under section 44(1), but it expressly provides for the Registrar hearing representations made by or on behalf of the registered owner or by or on behalf of the person at whose request the notice was given. This provision makes it clear, in my view, that section 44 does not contemplate a determination of an issue as to whether a trade mark has been abandoned but is merely a procedure for clearing the Registry of registrations where there is no real claim

¹¹ *The Noxzema Chemical Company of Canada Limited c. Sheran Manufacturing Limited*, [1968] 2 Ex.C.R. 446 (C.É., le juge Jackett).

by the registered owner that he has not abandoned the trade mark.

Section 44(3) does not provide for anything to be done by the Registrar or by any other person. It creates a substantive rule. It provides that the registration of a trade mark that has been the subject matter of a notice under section 44(1) is "liable" to be expunged or amended where, by reason of the affidavit or statutory declaration furnished by the registered owner, or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar

- (a) that the trade mark is not, either with respect to all the specified wares or service or with respect to any of them, in use in Canada, and
- (b) that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use.

Section 44(4) contemplates the Registrar reaching a "decision" as to whether or not the trade mark "ought" to be expunged or amended in accordance with the rule created by section 44(3) and provides that, when he has reached that decision, he shall give "notice of his decision" with the reasons therefore to the registered owner and to the person at whose request the notice was given.

Section 44(5) requires that the Registrar "shall act in accordance with his decision" if no appeal therefrom is taken within the time limited by the Act, and that, if an appeal is taken, he "shall act in accordance with the final judgment given in the appeal". In other words, if the "decision" contemplated by section 44(4) is that the trade mark "ought" to be "expunged" or "amended" and there is no appeal within the prescribed time, the Registrar is to expunge or amend in accordance with his "decision" and, if there is an appeal, the Court's judgment is to tell him whether he is to expunge or amend.¹²

De ces extraits, il ressort que la procédure en vertu de l'article 45 peut être initiée tant par le registraire que par un tiers. De plus, l'avis émis au propriétaire inscrit lui enjoint de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce a été employée au Canada 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. En vertu du paragraphe 45(2), le registraire ne

¹² *Ibid.*, aux pages 451-452.

peut recevoir aucune autre preuve que l'affidavit ou la déclaration solennelle du propriétaire inscrit. Ce dernier choix du Parlement confirme l'unique vocation voulue pour la procédure en vertu de l'article 45, soit de vérifier la réalité de l'emploi d'une marque de commerce enregistrée¹³.

Suivant ces décisions de principe, la procédure en vertu de l'article 45 ne vise pas autre chose que de vérifier la réalité de l'emploi de la marque de commerce enregistrée; elle ne vise donc pas à trancher des situations de faits contestés, comme celles qui peuvent survenir dans le cadre d'un litige commercial entre parties relativement à une ou plusieurs marques de commerce¹⁴, où chaque partie peut alors produire les éléments de preuve qui lui semblent pertinents pour débattre de ces situations de faits contestés.

En vertu du paragraphe 45(3), l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible de radiation et de modification lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve fournie ou en l'absence d'une telle preuve, que la marque de commerce n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois années précédant la date de l'avis, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés, soit à l'égard de certains d'entre eux, et que ce défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

En vertu du paragraphe 45(4), le registraire notifie sa décision au propriétaire inscrit de la marque enregistrée ainsi qu'à la personne à la demande de qui l'avis a été émis.

Finalement, en vertu du paragraphe 45(5), le registraire agit en conformité avec la décision finale rendue, soit par lui-même, soit par la Cour en appel.

2.2 Portée limitée de la procédure en vertu de l'article 45

¹³ Plus récemment, ce point était rappelé très clairement par le juge Décary de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569 (C.A.F., les juges Desjardins, Décary et Noël) qui indiquait à la page 578: [15] [...] La procédure [en vertu de l'article 45] a été décrite par le président Jackett dans *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 (C. de l'É.), aux pages 276 et 277 comme [TRADUCTION] «une procédure simple pour débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui ne sont pas revendiquées *bona fide* par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage», et par le juge Desjardins dans *Boutiques Progolf Inc. c. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.), à la page 457 comme «une procédure sommaire qui a essentiellement pour objet de débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui sont tombées en désuétude et qui constituent, en quelque sorte, du bois mort».

¹⁴ Par exemple, la marque enregistrée est-elle distinctive de son propriétaire? Définit-elle exactement les droits existants de son propriétaire?

Puisque la procédure en vertu de l'article 45 vise seulement à vérifier l'emploi d'une marque enregistrée qui subsiste au registre depuis plus de trois (3) ans, le registraire n'a pas compétence pour examiner des questions autres que celles de l'emploi. Ainsi, dans la décision *The Noxzema Chemical Company of Canada Limited* que nous venons d'évoquer, le juge Jackett écrivait que le registraire n'avait aucune compétence, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, pour déterminer si une marque de commerce avait été abandonnée, une notion qui a été décrite par la jurisprudence comme nécessitant la preuve d'une absence d'emploi de la marque ainsi que d'une intention par son propriétaire d'abandonner celle-ci¹⁵; outre le fait important que l'article 45 n'évoque même pas la notion d'abandon¹⁶, le registraire ne peut étudier cette question puisqu'il ne peut recevoir toute la preuve qui serait pertinente pour cerner la réelle intention d'abandonner; il est en effet limité à examiner une preuve provenant uniquement du propriétaire inscrit. Le juge Jackett écrivait d'ailleurs à la page 454:

The Registrar, in this case, made the decision required by section 44 on the evidence before him, which evidence, by reason of the particular purpose of section 44, was of a very limited character. He had no jurisdiction to conduct a hearing into the question as to whether the trade mark had been abandoned. He could not have received all available evidence on that question because section 44(2) prohibited him from doing so.¹⁷

Ce point était également souligné par le juge Rouleau dans la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, A Partnership*¹⁸, à la page 12.

De plus, il importe de rappeler que dans le cadre du mandat qui lui est attribué par le Parlement en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire, puisqu'il est une création de la Loi, n'a aucun pouvoir inhérent. Il ne peut donc exercer que les pouvoirs que le Parlement a bien voulu lui confier. Dans l'arrêt *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*¹⁹, la Cour d'appel fédérale a indiqué que dans le cadre d'une procédure en

¹⁵ Voir à ce sujet: *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F., les juges Hugessen, MacGuigan et Desjardins), à la page 64, demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 1993-05-27, 47 C.P.R. (3d) v (note).

¹⁶ Voir à ce sujet l'article 18 de la Loi où la notion d'abandon est clairement évoquée.

¹⁷ *The Noxzema Chemical Company of Canada Limited c. Sheran Manufacturing Limited*, [1968] 2 Ex.C.R. 446 (C.É., le juge Jackett), à la page 454.

¹⁸ *John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, A Partnership* (1992), 46 C.P.R. (3d) 6 (C.F.P.I., le juge Rouleau).

¹⁹ *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.F., les juges Heald et Le Dain et le juge suppléant Kelly).

vertu de l'article 45, le registraire n'avait pas juridiction pour accorder un ajournement indéfini en attendant la conclusion de procédures parallèles entre les mêmes parties devant la Cour fédérale. Également, la Cour d'appel a confirmé que la question d'abandon d'une marque de commerce n'est pas envisagée par l'article 45, aux pages 78-79:

J'aborde cette question en tenant pour acquis qu'un «tribunal», tel que le registraire des marques de commerce, puisqu'il est créé par une loi, n'a aucun pouvoir inhérent. Le pouvoir d'accorder la suspension de toute procédure tenue devant le registraire doit être prévu expressément dans la *Loi sur les marques de commerce* ou dans le Règlement pris en application de celle-ci ou en découler [TRADUCTION] «de façon nettement implicite». Après lecture attentive de la Loi et du Règlement, je ne trouve aucune disposition qui, soit expressément soit de façon nettement implicite, autorise le registraire à faire ce qu'il a fait en l'espèce. [...] L'article 44 de l'actuelle Loi établit un code de procédure conférant au registraire le pouvoir de radier du registre ces marques non employées ou de restreindre leur effet aux marchandises ou services en liaison avec lesquels elles ont été employées. Cet article n'envisage pas une décision sur la question d'abandon, mais il constitue simplement une procédure sommaire par laquelle on demande au propriétaire inscrit d'une marque de fournir soit quelque preuve d'emploi au Canada, soit la preuve de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi. Compte tenu du fait que la preuve que le registraire peut examiner se limite, en vertu du paragraphe 44(2), à un affidavit ou à une déclaration du propriétaire inscrit, il est évident, à mon avis, qu'on n'a pas voulu que le registraire rende, en vertu de l'article 44, une décision quant à l'abandon. La seule question que le registraire avait à trancher en vertu de l'article 44 était de savoir si le propriétaire inscrit avait déposé une déclaration d'emploi au Canada ou une explication du défaut d'emploi.²⁰

Il faut rappeler que l'abandon d'une marque de commerce enregistrée est un motif d'invalidation de celle-ci, devant la Cour fédérale, en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la Loi. La procédure en vertu de l'article 45 ne constitue donc pas une méthode alternative, par voie administrative, pour obtenir la radiation d'un enregistrement pour l'un ou l'autre des motifs de la procédure de radiation prévue par l'article 18 de la Loi, dont le Parlement a confié la responsabilité, de manière initiale et exclusive, en vertu de l'article 57, à la

²⁰ *Ibid.*, aux pages 78-79.

Cour fédérale. Le juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale soulignait ce point dans l'arrêt *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson*²¹, à la page 412:

Section 45 provides a simple and expeditious method of removing from the register marks which have fallen into disuse. It is not intended to provide an alternative to the usual *inter partes* attack on a trade mark envisaged by s. 57. The fact that an applicant under s. 45 is not even required to have an interest in the matter (the respondent herein is a law firm) speaks eloquently to the *public* nature of the concerns the section is designed to protect.

Section 45(2) is clear: the Registrar may only receive evidence tendered by or on behalf of the registered owner. Clearly it is not intended that there should be any trial of a contested issue of fact, but simply an opportunity for the registered owner to show, if he can, that his mark is in use or if not, why not.²²

La procédure de radiation, par voie judiciaire, prévue par l'article 57 de la Loi, permet de soulever l'un ou l'autre des différents motifs énoncés à l'article 18 de la Loi pour obtenir la radiation d'un enregistrement et, suivant l'article 59 de la Loi qui régit cette procédure, tant la partie qui demande la radiation que celle qui défend son enregistrement peuvent produire des éléments de preuve²³. La portée plus large de la procédure de radiation, par voie judiciaire, peut se constater en examinant le libellé des articles 57, 18 et 59 de la Loi, ci-après reproduits:

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.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

²¹ *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F., les juges Hugessen, Stone et Décary).

²² *Ibid.*, à la page 412.

²³ Voir à ce sujet la partie 5 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, modifiées par DORS/2002-417; DORS/2004-283 qui régit ce genre de procédure.

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

59. (1) Lorsqu'un appel est porté sous le régime de l'article 56 par la production d'un avis d'appel, ou qu'une demande est faite selon l'article 57 par la production d'un avis de requête, l'avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l'appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

(3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l'introduction d'une preuve orale d'une façon générale ou à l'égard d'une ou de plusieurs questions spécifiées dans l'ordonnance.

Suivant le texte du paragraphe 59(3) de la Loi, la Cour fédérale, dans le cadre d'une procédure de radiation, peut recevoir tous les éléments de preuve jugés pertinents par l'une et l'autre des parties. La portée des dispositions précédemment reproduites est à comparer avec le caractère

beaucoup plus restreint de la procédure de radiation prévue par l'article 45 de la Loi. La procédure en vertu de l'article 45 de la Loi ne peut donc pas être utilisée pour soulever un point qui doit être examiné par la procédure de radiation prévue par l'article 57, devant la Cour fédérale. En d'autres mots, les différents motifs énoncés à l'article 18 de la Loi pour invalider un enregistrement devant la Cour fédérale ne peuvent pas être invoqués dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi puisque cette dernière n'a que pour seul but de vérifier la réalité de l'emploi d'une marque de commerce enregistrée. La Cour d'appel fédérale a eu l'opportunité de rappeler ce point important dans le cadre de deux arrêts récents.

2.2.1 L'affaire CORDON BLEU

Dans la décision *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée*²⁴, un avis en vertu de l'article 45 avait été donné par le registraire, à la demande de Renaud Cointreau & Cie, à la société Cordon Bleu International Ltée, propriétaire inscrit de l'enregistrement TMA 204,269 pour la marque de commerce CORDON BLEU, déposée au registre des marques à l'égard des services suivants: *recipes, suggestions and other instructive matter printed on the food product labels, said printed matter being applicable to the preparation, the cooking and/or improvement of said food products*²⁵. En réponse à cet avis, la société Cordon Bleu International Ltée a produit un affidavit introduisant différents éléments de preuve montrant l'emploi de sa marque CORDON BLEU en association avec les services mentionnés à son enregistrement TMA 204,269. À titre d'exemple, l'étiquette suivante fut produite en preuve²⁶:

²⁴ *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I., la juge Tremblay-Lamer), confirmée par l'arrêt *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415, 2002 CAF 11 (C.A.F., les juges Desjardins, Décary et Noël).

²⁵ *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I., la juge Tremblay-Lamer), à la page 184.

²⁶ *Ibid.*, à la page 191.



Le registraire a considéré que cette étiquette et d'autres étiquettes similaires produites par la société Cordon Bleu International Ltée confirmaient l'emploi de la marque CORDON BLEU en association avec les services spécifiés à l'enregistrement TMA 204,269 et a conséquemment maintenu la marque au registre²⁷. La société Renaud Cointreau & Cie a porté la décision du registraire en appel devant la Cour fédérale en argumentant que la marque CORDON BLEU ne distinguait pas les services de la société Cordon Bleu International Ltée mais plutôt les *produits* de cette dernière. La juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a résumé ainsi les prétentions de la société Renaud Cointreau & Cie:

[14] L'appelante soumet que l'intimée ne rend nullement les services de fourniture de recettes, suggestions et autre matière instructive puisqu'elle ne rend pas de services, mais vend plutôt des *produits* CORDON BLEU, tel que les sauces pour sandwichs chauds ou sa sauce à la viande pour spaghetti. En d'autres mots, l'appelante soumet que les suggestions et autre matière instructive inscrites sur les étiquettes de produits alimentaires CORDON BLEU ne constituent pas un service distinct du produit lui-même.²⁸

En rejetant l'appel de la société Renaud Cointreau & Cie, la juge Tremblay-Lamer notait que la société Cordon Bleu International Ltée avait bel et bien produit une preuve de l'emploi de sa marque CORDON BLEU en association avec les services mentionnés à l'enregistrement, dans la mesure où le libellé des services prévoyait expressément que ceux-ci étaient imprimés sur les étiquettes des produits alimentaires. Le propriétaire inscrit de cet enregistrement ne pouvait d'ailleurs que produire des étiquettes afin de démontrer l'emploi de sa marque en association avec ses services. À ce sujet, la juge Tremblay-Lamer a constaté que la marque de commerce CORDON

²⁷ *Smart & Biggar c. Cordon Bleu International Ltée* (1993), 48 C.P.R. (3d) 572 (agent d'audience senior D. Savard).

²⁸ *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I., la juge Tremblay-Lamer), aux pages 186-187.

BLEU apparaissait à plusieurs reprises sur l'étiquette précédemment reproduite qui arborait le texte «servir avec notre délicieux poulet désossé et avec toutes viandes» (*i.e.* une suggestion) ainsi qu'une représentation suggérée pour une sauce pour sandwichs chauds (*i.e.* une autre matière instructive). D'autres étiquettes produites faisaient également état de l'emploi de la marque en association avec des services de fourniture de recettes.

En même temps qu'elle rejetait l'appel de Renaud Cointreau & Cie, la juge Tremblay-Lamer a confirmé que la procédure de radiation prévue par l'article 45 ne permettait pas de soulever la question de la validité même de l'enregistrement en cause, c'est-à-dire l'argument qui, en réalité, selon la Cour, était mis de l'avant par la société Renaud Cointreau & Cie et qui visait à déterminer si, en l'occurrence, la marque CORDON BLEU *distingue* réellement les services de Cordon Bleu International Ltée:

[38] En concluant, j'aimerais souligner que la procédure de radiation n'est pas le moyen approprié pour remettre en question la validité même de l'enregistrement. Il me semble évident que l'appelante tente d'utiliser la procédure sommaire de radiation en vue de contester la marque de commerce CORDON BLEU en liaison avec les services inscrits à l'enregistrement.²⁹

Cette décision de la juge Tremblay-Lamer a été confirmée par la Cour d'appel fédérale³⁰, sous la plume du juge Décary, qui a nommément indiqué que la validité d'un enregistrement ne pouvait pas être soulevée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi³¹.

2.2.2 L'affaire OMEGA

La portée limitée de la procédure en vertu de l'article 45 était à nouveau soulignée le 20 septembre 2005 par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*³². Dans cette affaire, on retrouvait la société Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) (ci-après: «Omega SA»), le célèbre fabricant de montres et d'autres instruments pour mesurer le temps, qui est propriétaire au Canada d'une marque

²⁹ *Ibid.*, aux pages 193-194.

³⁰ *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415, 2002 CAF 11 (C.A.F., les juges Desjardins, Décary et Noël).

³¹ Par souci d'objectivité, l'auteur précise qu'il a représenté Cordon Bleu International Ltée, tant devant la Cour fédérale que devant la Cour d'appel fédérale, dans le cadre de l'affaire dont il est question ici.

³² *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F., les juges Desjardins, Létourneau et Noël).

graphique OMEGA, qui fait l'objet de l'enregistrement TMDA05009, obtenu le 24 juillet 1894 pour différents articles, dont des montres. Le 24 octobre 1952, Omega SA a procédé à l'amendement de son enregistrement pour étendre la protection de sa marque, entre autres, aux produits suivants:

Etuis et emballages, nommément: contenant sous forme de housses en tissus et boîtes; compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément: la cellules photo-électriques (*sic*), portails à contact, [...] compteurs enregistreurs sur bande de papier, [...] pistolets de start à contacts électriques.³³

Suite à l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 par le registraire à la demande de Ridout & Maybee LLP (ci-après: «Ridout»), Omega SA fournissait une preuve d'emploi en liaison, entre autres, avec ses appareils servant au chronométrage sportif ainsi qu'avec ses cellules photo-électriques, ses portails à contact, ses compteurs enregistreurs sur bande de papier ainsi que ses pistolets de start à contacts électriques, tous des produits mentionnés à l'enregistrement TMDA05009. Devant le registraire, cette preuve a été jugée suffisante pour maintenir l'enregistrement de la marque graphique OMEGA en liaison avec les marchandises employées par Omega SA, dont les quatre derniers produits qui sont mentionnés à l'enregistrement (*i.e.* les cellules photo-électriques, portails à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier ainsi que pistolets de start à contacts électriques).³⁴

Suite à un appel de la part de Ridout devant la Cour fédérale, cette dernière a ordonné la radiation de ces quatre derniers produits en question de l'enregistrement de Omega SA puisque, selon la Cour, ceux-ci n'étaient pas représentatifs de la catégorie générale qui les introduisait dans le libellé de l'enregistrement TMDA05009 (soit les appareils techniques et scientifiques et leurs différentes applications). Selon l'analyse effectuée par la Cour, les marchandises vendues par Omega SA étaient utilisées dans l'industrie du chronométrage sportif alors que l'enregistrement énumérait clairement d'autres types de marchandises ayant une application scientifique ou technique et qui ne seraient pas utilisées pour les fins du chronométrage sportif, mais plutôt pour les fins de «l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie». Par conséquent, toujours selon la Cour, les marchandises vendues par Omega SA (soit les cellules

³³ Enregistrement TMDA05009 du 1894-07-24, tel qu'amendé le 1952-10-24, reproduit au dossier d'appel déposé le 2005-02-17 au dossier A-676-04 de la Cour d'appel fédérale, aux pages 51-52.

³⁴ Re: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), [2003] C.O.M.C. no 63 (agent d'audience senior D. Savard).

photo-électriques, les portails à contact, les compteurs enregistreurs sur bande de papier ainsi que les pistolets de start à contacts électriques) ne représentaient pas la catégorie plus large des applications scientifiques et techniques mentionnées dans l'enregistrement.³⁵

Suite à un appel subséquent de Omega SA devant la Cour d'appel fédérale, celle-ci a fait droit à l'appel et a rétabli la décision du registraire en indiquant que le débat visant la portée de la catégorie générale introduisant les marchandises qui étaient clairement employées par Omega SA en liaison avec sa marque de commerce dépassait le cadre de l'article 45 de la Loi ainsi que la juridiction du registraire³⁶. Le juge Létourneau s'est exprimé ainsi au nom de la Cour:

[2] À notre avis, le sort de cet appel est régi par la décision de cette Cour dans l'affaire *Renaud Cointreau et Cie v. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415, à la page 416, où il fut décidé qu'à l'occasion d'une procédure en radiation sous l'article 45 de la Loi, la validité de l'enregistrement n'est pas en litige, celle-ci devant être discutée sous l'article 57. De fait, l'article 57 de la Loi confère à la Cour fédérale la compétence exclusive de biffer ou de modifier une inscription au registre lorsque celle-ci «n'exprime pas ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque».

[3] C'est à bon droit que la registraire a refusé de s'immiscer dans l'analyse du libellé de l'enregistrement et de la catégorie générale à laquelle se rattachent en l'espèce des marchandises nommément identifiées. Or, la juge de la Cour fédérale, pour conclure à la radiation des marchandises et de la catégorie générale en cause, a entrepris ce genre d'analyse qui déborde le cadre de l'article 45 ainsi que la compétence de la registraire, alors qu'il y avait une preuve, reconnue et acceptée par la juge et par l'intimée, non seulement de la vente des marchandises en association avec la marque de commerce (sur lesquelles porte le monopole (art. 19 de la Loi)), mais également une preuve reliant ces marchandises à certains des domaines énumérés dans la catégorie générale.

³⁵ *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)* (2004), 39 C.P.R. (4th) 261, 2004 CF 1703 (C.F., la juge Tremblay-Lamer), aux paragraphes 31-32.

³⁶ *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F., les juges Desjardins, Létourneau et Noël).

[4] En somme, selon nous, la juge de la Cour fédérale n'avait qu'à constater l'utilisation de la marque de l'appelante à l'égard des biens précisés sous la catégorie générale. La question de savoir si, par ailleurs, le libellé de l'enregistrement exprimait ou définissait exactement les droits de l'appelante n'était pas devant elle.³⁷

De plus, comme l'a noté la juge Létourneau, la preuve produite par Omega SA établissait l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec ses marchandises qui, de toutes façons, pouvaient être reliées à certains des domaines énumérés dans la catégorie générale; en d'autres mots, les cellules photo-électriques, les portails à contact, les compteurs enregistreurs sur bande de papier ainsi que les pistolets de start à contacts électriques pouvaient être représentatifs de la catégorie générale les introduisant, selon la preuve produite.

Dans ses motifs, la Cour d'appel a donc constaté que les marchandises pour lesquelles un emploi avait été démontré en liaison avec la marque de commerce de Omega SA pouvaient être reliées à certains des domaines énumérés dans la catégorie générale les introduisant («appareils techniques et scientifiques pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie»), mais que par ailleurs, cette question soulevait la question de la portée des droits existants de Omega SA en ce qui concerne le monopole octroyé par son enregistrement, une question qui dépasse la compétence du registraire en vertu de l'article 45 de la Loi³⁸.

Ainsi, en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire possède un unique mandat: vérifier l'emploi d'une marque enregistrée et en cas de non emploi, déterminer si des circonstances spéciales justifient ce non emploi.

2.3. Pour le registraire, de quel emploi s'agit-il?

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, par sa réponse à un avis en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'un enregistrement doit établir l'emploi de sa marque; selon les propos du juge Hugessen dans l'arrêt *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson*³⁹, qui résumait bien la

³⁷ *Ibid.*, aux paragraphes 2, 3, 4.

³⁸ Par souci d'objectivité, l'auteur précise qu'il a représenté Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), tant devant le registraire, la Cour fédérale ainsi que la Cour d'appel fédérale, dans le cadre de l'affaire dont il est question ici.

³⁹ *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F., les juges Hugessen, Stone et Décary), à la page 412.

situation, c'est "an opportunity for the registered owner to show, if he can, that his mark is in use or if not, why not".

Quelle forme doit prendre cette preuve? Il est clair d'une revue de la jurisprudence qu'une simple déclaration d'emploi, même sous serment, est insuffisante. En effet, la notion d'emploi vise une réalité que le Parlement a choisi de définir de manière précise aux articles 2 et 4 de la Loi:

2. [...] «emploi» ou «usage» À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Afin de mesurer si l'emploi dont parle l'article 45 est l'emploi défini aux articles 2 et 4 de la Loi, le propriétaire inscrit doit donc fournir, dans son affidavit ou sa déclaration solennelle, des *faits* permettant de constater l'emploi de sa marque, ainsi que cette notion d'«emploi» est définie par la Loi.

Dans l'arrêt *Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc.*⁴⁰, le juge en chef Thurlow rappelait dans les termes suivants que le signataire d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 doit préciser ce qu'il entend par l'«emploi» de sa marque de

⁴⁰ *Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F., le juge en chef Thurlow et les juges Heald et Urie).

commerce, afin de permettre au registraire de mesurer si l'emploi allégué est conforme à la définition d'emploi qu'on retrouve à la Loi:

En effet, si le signataire d'un affidavit ne précise pas ce qu'il entend par l'emploi d'une marque de commerce, il pourrait très bien y affirmer qu'il emploie la marque même si, en fait, cet emploi n'est que celui qu'il est fait de celle-ci dans la publicité afférente à l'entreprise du titulaire de l'enregistrement. Si tel est le sens de ce qu'il a voulu dire, le signataire pourrait, le cas échéant, apaiser ses remords de conscience en se disant que son affidavit est, dans un certain sens, véridique et défendable. Mais c'est de l'emploi de la marque de commerce qu'il faut faire la preuve; or, dans le cas de marchandises, il faut faire la preuve d'un emploi du genre de celui prévu à l'article 4, c'est-à-dire qu'il faut prouver que la marque est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage ou liée aux marchandises, au moment de la vente ou de la livraison de celles-ci, dans la pratique normale du commerce, dans le but de différencier des autres marchandises celles qui sont fabriquées ou vendues par le titulaire de la marque. Or, il n'appert pas que dans l'affidavit en cause, l'expression «emploi» soit utilisée dans ce sens, puisque le signataire n'y dit pas de quelle façon la marque de commerce est employée, ni le sens attribué à l'expression.⁴¹

Ce que le registraire doit recevoir et examiner dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 est un affidavit ou une déclaration solennelle qui décrit des faits permettant de conclure à l'emploi d'une marque, selon la définition des articles 2 et 4 de la Loi: Une simple affirmation d'emploi (qui est, en réalité, une conclusion en droit) est insuffisante. Dès que des faits sont fournis et que ces faits sont conformes à la notion d'emploi ainsi que celle-ci est définie par la Loi, les exigences de la procédure en vertu de l'article 45 peuvent être considérées comme respectées. D'ailleurs, le juge Hugessen a écrit à ce sujet dans l'arrêt *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/Associates*⁴²:

[...] what this court has found to be inadequate in s. 45 proceedings are assertions of use (a matter of law) as opposed to assertions of facts showing use: see *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 F.C. 679, 34 N.R. 39. On the judge's own summary of the evidence, it clearly showed facts establishing use, i.e., that the appellant "conducted its transportation business in Canada utilizing trucks

⁴¹ *Ibid.*, aux pages 685-686.

⁴² *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/Associates* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F., les juges Pratte, Hugessen et Robertson).

and trailers bearing the trade mark". That is all that was required.⁴³

Le registraire a donc le mandat de vérifier si l'emploi démontré devant lui par le propriétaire d'une marque enregistrée respecte les exigences de la notion d'«emploi» au sens des articles 2 et 4 de la Loi. Le registraire doit donc analyser les preuves d'emploi (c'est-à-dire les éléments factuels fournis par le propriétaire inscrit) à la lumière des définitions d'emploi fournies par la Loi et interprétées par la Cour⁴⁴; en d'autres mots, le registraire s'assure que les faits mis en preuve respectent la définition d'emploi qu'on retrouve à la Loi.

2.4 Un appel à la Cour fédérale en toutes circonstances, ou pas?

L'article 56 de la Loi, ci-après reproduit, permet qu'un appel de toute décision rendue par le registraire, dont celle en vertu de l'article 45 de la Loi, puisse être interjeté à la Cour fédérale. Lors de cet appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi:

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

⁴³ *Ibid.*, à la page 355.

⁴⁴ Puisque le registraire doit vérifier l'emploi à la lumière des articles 2 et 4 de la Loi, la compétence du registraire s'étend-t-elle à interpréter les dispositions de la Loi (dont, par exemple, la portée des articles 2 et 4)? Selon une jurisprudence constante de la Cour d'appel fédérale, le registraire n'a aucune compétence particulière pour rendre une décision concernant une question d'interprétation législative. D'ailleurs, la norme de contrôle applicable à une telle décision est celle de la décision correcte; voir à ce sujet *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, [2000] A.C.F. no 1766 (C.A.F., les juges Rothstein, McDonald et Sharlow); *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102 (C.A.F., les juges Rothstein, Sexton et Malone), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 2001-09-13, [2002] 2 R.C.S. vii, désistement produit le 2002-05-15; *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F., les juges Décar, Létourneau et Pelletier). À l'inverse, l'expertise du registraire est clairement reconnue lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit donné est visé par une marchandise mentionnée à un libellé de marchandises à l'intérieur d'un enregistrement; à titre d'exemple, dans *Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 30 (C.F.P.I., le juge O'Keefe), au paragraphe 26, la Cour a considéré qu'une détermination à l'effet que des vitamines et des médicaments naturels pouvaient être considérés comme des produits pharmaceutiques relevait de l'expertise du registraire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Pour une application de ce principe, on pourra consulter *Sim & McBurney c. Rider Travel Group Inc.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 403 (agent d'audience senior D. Savard), à la page 407.

accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

(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.

En jurisprudence, la question suivante s'est posée: si le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée qui fait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas, pour une quelconque raison, produit de preuve devant le registraire, peut-il, dans le cadre d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 56, produire une preuve devant la Cour alors que le paragraphe 56(5) mentionne que cette preuve devant la Cour en est une «en plus de celle qui a été fournie devant le registraire»? En d'autres mots, une preuve produite devant le registraire est-elle un prérequis pour la production d'une preuve devant la Cour?

Le juge Décary de la Cour d'appel fédérale a répondu par la négative à cette question dans l'arrêt *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*⁴⁵ en soulignant que le libellé utilisé par le Parlement au paragraphe 56(5) n'exige pas nécessairement qu'il faille y avoir production préalable d'éléments de preuve auxquels d'autres éléments puissent être ajoutés en appel.

De plus, une interprétation de l'article 56 qui empêcherait la production d'éléments de preuve devant la Cour fédérale, si aucun élément n'a préalablement été produit devant le registraire, équivaldrait à rendre sans effet la protection que constitue l'appel en vertu de l'article 56 de la Loi pour

⁴⁵ *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569 (C.A.F., les juges Desjardins, Décary et Noël).

le propriétaire d'une marque enregistrée qui aurait omis de recevoir un avis en vertu de l'article 45 en raison, par exemple, d'un changement d'adresse⁴⁶. Le juge Décary s'est d'ailleurs exprimé ainsi:

[18] Même si la question de la «preuve» en plus ne semble pas avoir été déjà abordée en soi par la Cour de l'Échiquier ou la Cour d'appel fédérale, elle a, à mon avis, été tranchée implicitement par le président Thorson dans *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88 (C. de l'É.). Les faits de cette affaire et ceux de la présente espèce sont remarquablement similaires. Un propriétaire inscrit avait omis de produire des éléments de preuve devant le registraire. Ce dernier avait radié l'enregistrement du registre parce que le propriétaire inscrit avait omis de produire des éléments de preuve. Le propriétaire inscrit avait ensuite demandé au registraire une prorogation du délai en vue de déposer un affidavit. Le registraire avait refusé cette prorogation au motif qu'il était dessaisi de l'affaire. Le propriétaire inscrit a interjeté appel de la décision par laquelle le registraire avait radié l'enregistrement et de celle par laquelle ce dernier avait refusé d'accorder une prorogation du délai. Il a ensuite déposé un affidavit devant la Cour de l'Échiquier à l'appui de son appel.

[19] Le président Thorson a rejeté l'appel en ce qui concerne le refus de proroger le délai, mais il l'a accueilli pour ce qui est de la radiation sur la foi de la preuve par affidavit qui lui était soumise. Voici ce qu'il dit aux pages 91 et 92:

[TRADUCTION] À mon avis, le registraire avait raison de rejeter la demande de prorogation. Il aurait pu l'accueillir, même si le délai de trois mois prévu dans les avis avait été expiré, et s'il n'avait pas déjà rendu sa décision. Toutefois, sa décision étant rendue, il n'avait plus le pouvoir d'accueillir la requête. Il ne restait alors à l'appelante qu'un seul recours: interjeter appel devant cette Cour.

Même si le registraire a décidé le 17 novembre 1961 de radier l'enregistrement des marques de commerce en cause, la Loi exige qu'il attende le jugement définitif rendu en appel de sa décision et qu'il agisse en conséquence.

⁴⁶ Comme l'a d'ailleurs indiqué le juge Strayer dans *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F.P.I., le juge Strayer), c'est au propriétaire inscrit qu'il appartient d'informer le registraire d'un changement d'adresse afin que toute correspondance du bureau des marques puisse lui parvenir sans délai.

Il ne fait aucun doute que l'objet de l'article 44 de la Loi est de fournir un processus permettant de supprimer du registre certaines marques de commerce de manière qu'on puisse, en quelque sorte, éliminer le «bois mort» que constituent les marques qui ne sont plus employées. Par contre, la Loi prévoit également des mesures afin de protéger le propriétaire inscrit d'une marque contre les tentatives injustifiées visant à faire radier celle-ci.

Toute personne qui verse les droits prescrits peut demander l'envoi d'un avis en vertu de l'article 44 de la Loi et le registraire doit, à moins, qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner suite à cette demande.

Mais la Loi protège les droits du propriétaire inscrit de la marque de commerce. Ce dernier dispose de deux recours. Il peut se conformer à l'exigence du registraire en fournissant un affidavit ou une déclaration solennelle prouvant que la marque en cause est toujours employée. Si cette marque est employée, il ne s'agit pas de «bois mort» et il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser.

Si le registraire a décidé de radier l'enregistrement, le propriétaire inscrit dispose aussi de la protection que lui offre l'appel devant la Cour. Dans un tel cas, la Cour peut, si elle est convaincue que la marque de commerce est employée, autoriser l'appel de la décision du registraire, auquel cas il ne donnera pas suite à sa décision de radier la marque et l'enregistrement demeurera au registre.

[20] Il est particulièrement intéressant de souligner que le président Thorson a dit que dans des cas semblables, [TRADUCTION] «il ne restait alors à l'appelante qu'un seul recours» et que l'appel à la Cour était censé [TRADUCTION] «protéger le propriétaire inscrit d'une marque contre les tentatives injustifiées visant à faire radier celle-ci». En l'espèce, le juge Rouleau se fonde précisément sur ces derniers mots.⁴⁷

Cette interprétation du paragraphe 56(5) s'harmonise avec le but de la procédure en vertu de l'article 45 qui vise à vérifier la question de l'emploi

⁴⁷*Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569 (C.A.F., les juges Desjardins, Décary et Noël), aux paragraphes 18 à 20.

d'une marque de commerce et non d'obtenir la radiation d'une marque employée pour l'unique raison d'une compétence attribuée au registraire. D'ailleurs, le rôle de la Cour fédérale siégeant en appel n'est pas uniquement d'examiner la décision du registraire mais d'examiner toute preuve additionnelle produite afin de déterminer si cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire; si tel est le cas, la Cour doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.⁴⁸ Ainsi, la Cour peut accueillir un appel à l'encontre d'une décision du registraire si une preuve additionnelle – que le registraire n'a pas eu l'opportunité de considérer – le justifie.

Cette question de l'appel à la Cour fédérale en toutes circonstances ne touche pas directement la question de la compétence du registraire mais confirme la nature *publique* des intérêts en cause dans le cadre du mandat qui lui est confié en vertu de l'article 45. D'ailleurs, il ressort clairement que la préoccupation première du Parlement est de maintenir et préserver les marques enregistrées qui sont employées et non de confier au registraire une compétence en matière de radiation qui ne tiendrait pas compte de cet objectif.

2.5 Quel doit être le contenu de l'avis émis par le registraire en vertu de l'article 45 de la Loi?

Le paragraphe 45(1) de la Loi précise que le registraire transmet 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...» Quel est le contenu minimum que doit inclure le registraire à l'avis auquel fait mention le paragraphe 45(1) de la Loi?

Il est raisonnable de soutenir que l'avis doit au moins reprendre les mentions de l'article 45 qui permettraient au propriétaire inscrit de répondre ainsi à l'avis suivant les exigences posées par le Parlement, par exemple, en produisant la preuve dans les trois mois de l'avis et en soumettant celle-ci sous forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Puisque le paragraphe 45(1) de la Loi précise que la preuve fournie par le propriétaire inscrit doit démontrer l'emploi de la marque enregistrée à l'égard

⁴⁸ *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F., les juges Isaac, Létourneau et Rothstein), au paragraphe 51, demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 2000-09-14, 7 C.P.R. (4th) vi (note).

de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, il est également raisonnable de soutenir que la liste des marchandises et/ou services visée par un enregistrement devrait également être transmise au propriétaire inscrit afin que celui-ci sache l'étendue de la preuve qu'il est appelé à fournir. C'est l'approche retenue par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁴⁹ qui a indiqué qu'un avis en vertu de l'article 45 de la Loi était incomplet si un état exhaustif des marchandises mentionnées dans un enregistrement donné n'était pas transmis au propriétaire inscrit de celui-ci.

Ainsi, lorsqu'un propriétaire inscrit reçoit un avis en vertu de l'article 45, celui-ci devrait s'assurer (tout comme la personne qui en requiert l'envoi) qu'un tel avis contient l'entièreté des marchandises et/ou services visés par l'enregistrement en cause afin qu'une réponse relativement au total de ces marchandises et/ou services puisse être produite en conséquence.

L'avis émis en vertu de l'article 45 doit-il être signé et dans l'affirmative, par qui? Selon le juge Dubé, dans la décision *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.*⁵⁰, la Loi n'exige pas que l'avis soit signé mais si le registraire décide qu'un tel avis est signé, cette autorité peut être déléguée:

Firstly, there is no requirement in the Act that the notice be signed at all, and at common law it is sufficient that a document be signed by someone else on one's behalf: see 1 Hals., 4th ed., pp. 447-8, para. 745. Secondly, there is no evidence that Mr. J. Partington had no authority to sign the notice, thus his authority must be presumed (see *Ali v. Minister of Manpower & Immigration*, [1976] 1 F.C. 185, 11 N.R. 617, and also *Kightley v. Registrar of Trade Marks et al.* (1982), 65 C.P.R. (2d) 36); no evidence was adduced to rebut the presumption. Thirdly, there is no admission that the signature was "rubber stamped" and no evidence that it was. Finally, the sending of such a notice being a purely administrative act, the authority therefore may be delegated. The important matter is that the registered owner be given a notice. He was and acted on it.⁵¹

L'élément important à retenir du paragraphe 45(1) est que le propriétaire inscrit *reçoive* l'avis émis par le registraire. De plus, l'envoi de tel avis est une décision *administrative* (et non une décision de nature quasi-judiciaire). Cette

⁴⁹ *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 54 C.P.R. (3d) 444 (C.A.F., les juges Pratte, Hugessen et McDonald).

⁵⁰ *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 329 (C.F.P.I., le juge Dubé).

⁵¹ *Ibid.*, aux pages 333-334.

qualification est importante dans la mesure où elle permet de limiter la «contestation» qui pourrait être faite de la décision du registraire de donner l'avis en question. Nous reviendrons sur ce point.

2.6 Quelle est l'étendue du pouvoir du registraire de radier les marchandises et/ou services d'un enregistrement ?

Le paragraphe 45(1) de la Loi prévoit une preuve d'emploi «à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement». De plus, le paragraphe 45(3) mentionne, entre autres, que si «en raison de la preuve qui [...] est fournie [...] 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 employée au Canada», l'enregistrement de cette marque est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Une revue de ces dispositions confirme qu'un propriétaire inscrit qui souhaite sauver l'intégralité des marchandises et/ou services mentionnés à son enregistrement doit produire une preuve d'emploi visant chacune des marchandises et chacun des services, le cas échéant. L'omission de produire une preuve en ce qui concerne l'une ou l'autre des marchandises à l'intérieur d'une longue énumération de marchandises rend les marchandises pour lesquelles aucune preuve d'emploi n'a été produite susceptibles de radiation par le registraire.

De plus, même si différentes marchandises peuvent se ressembler entre elles, le fait que son propriétaire inscrit ait choisi de préciser chacune d'entre elle a pour conséquence que chacune doit viser une réalité précise qui se distingue des autres marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Une preuve d'emploi d'une marchandise ne peut donc préserver que la marchandise visée par cet emploi et non une deuxième marchandise distincte mais ressemblant à la première. Ce point était souligné par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*⁵² où une preuve d'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 avait été produite uniquement pour de la bière alors que le libellé des marchandises de l'enregistrement en cause visait les marchandises suivantes: *beer, ale, porter, stout, malt beverages, malt syrup and malt extracts*. La Cour a mentionné que l'unique preuve d'emploi pour la bière permettait de préserver cette marchandise à l'enregistrement mais ne permettait pas de

⁵² *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F., les juges Urie, Ryan et Stone); voir également *Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 195 (C.F.P.I., le juge Noël).

maintenir les autres marchandises même si celles-ci étaient des produits similaires à la bière:

In concluding that the registration ought not to be amended, the learned judge relied upon certain dictionary definitions of the words "beer" and "ale". He noted that the word "beer" is defined as "the generic word for all malt liquors" including "ale and porter". The word "stout" is defined in the Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed., as: "Of liquor: having 'body' or density. Chiefly of ale or beer". It is apparent that "beer", "ale", "porter" and "stout" are related wares, belonging to a single family of brewery products. The appearance of the word "malt" in each of the remaining wares specified would likewise suggest that they, too, belong to the same family. Specification of the wares other than beer suggests, in the absence of proof to the contrary, that each is indeed different in some degree from the others and from "beer" itself, as otherwise the words "ale, porter, stout, malt beverages, malt syrup and malt extracts" are superfluous.

Clearly, s. 44(1) of the Act contemplates that a registered owner may not be making use of a trade mark with respect to *all* of the wares specified in the registration. It calls upon the registered owner to show what use he is making of the mark in Canada. If he shows that the mark is in use in Canada with respect to all of the wares specified then, clearly, the registration is not to be touched. If, on the other hand, he shows that the mark is in use in Canada with respect to some but not all of the wares, the registration is liable to be amended. In this case, the respondent has not shown that the trade mark RAINIER is in use in Canada with respect to all of the wares specified. It has shown only that the mark is in use with respect to "beer". The fact that the other wares specified fall within a group of wares that are in some way related to beer is not sufficient, in my view, to preserve the registration intact. That could only be done if the respondent had also shown that the trade mark is in use in Canada with respect to each of these other wares.⁵³

⁵³ *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F., les juges Urie, Ryan et Stone), aux pages 236-237; voir également *McCarthy Tetrault c. Hilary's Distribution Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 279 (agent d'audience senior D. Savard) où le registraire a indiqué qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'article 45 et les paragraphes 30a) et 30b) de la Loi dans la mesure où, par exemple, le paragraphe 30b) mentionne qu'une date doit être fournie pour chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande; toutefois, la marque doit avoir été employée en association avec chaque

Le registraire a donc autorité pour radier toutes les marchandises pour lesquelles une preuve d'emploi n'a pas été produite (sous réserve des circonstances spéciales justifiant le non emploi).

Pour éviter la radiation d'une marchandise, le propriétaire inscrit doit-il toutefois démontrer l'emploi en liaison avec toutes les différentes formes que pourrait prendre cette marchandise ? À titre d'exemple, dans le cas d'un enregistrement visant des «préparations pharmaceutiques», le propriétaire doit-il démontrer l'emploi de sa marque en association avec différents types de préparations pharmaceutiques ? Selon la jurisprudence, le propriétaire inscrit est tenu de démontrer l'emploi de sa marque uniquement en liaison avec un type de marchandise qui respecte la définition du terme choisi dans le libellé des marchandises de l'enregistrement en question⁵⁴. En effet, la procédure en vertu de l'article 45 a pour but de vérifier l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement et non de mesurer si un propriétaire inscrit fait usage de toutes les variantes possibles du droit exclusif qui lui est octroyé.⁵⁵

Si le registraire a donc autorité pour radier des marchandises ou services pour lesquels une preuve d'emploi n'a pas été produite, a-t-il la discrétion de ne pas radier lorsqu'aucune preuve d'emploi n'a été produite, ni des circonstances spéciales avancées pour justifier ce non emploi ? Il appert que cette discrétion n'existerait pas⁵⁶. Selon le registraire, dans l'affaire *Sim & McBurney c. Circle Import Ltd.*⁵⁷, le fait que le Parlement ait indiqué au paragraphe 45(3) que l'enregistrement d'une marque de commerce «est susceptible de radiation» n'implique pas que le registraire ait une discrétion

marchandise ou service à l'intérieur de chaque catégorie générale. Puisque le Parlement ne mentionne pas la notion de «catégories générales» à l'article 45, il est clair que l'emploi démontré doit être en liaison avec chaque marchandise ou service précisé dans un enregistrement (et non avec un produit qui représenterait une catégorie générale). Le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale a d'ailleurs évoqué ce point dans l'arrêt *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F., les juges Desjardins, Létourneau et Noël) en rappelant que le monopole octroyé par l'article 19 de la Loi vise des marchandises ou services particuliers (et non une catégorie générale).

⁵⁴ Voir à ce sujet *Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 30 (C.F.P.I., le juge O'Keefe), au paragraphe 30; *Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F., le juge en chef Thurlow et les juges Heald et Urie), à la page 685.

⁵⁵ Voir l'article 19 de la Loi.

⁵⁶ *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F., le juge en chef Thurlow et les juges Heald et Urie), à la page 687; *Sim & McBurney c. Circle Import Ltd.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 434 (agent d'audience senior D. Savard), à la page 437; l'énoncé de pratique publié dans le *Journal des marques de commerce* du 1995-03-15 sur la procédure en vertu de l'article 45 mentionne que le défaut de fournir la preuve requise entraînera la décision automatique de radier l'enregistrement visé.

⁵⁷ *Ibid.*

pour ne pas radier; il faut plutôt lire ce paragraphe en liaison avec le paragraphe 45(5) qui prévoit que le registraire agira uniquement lorsqu'une décision *finale* aura été rendue (et pas nécessairement lorsqu'il aura rendu sa décision).

2.7 Dans quelles circonstances le registraire est-il tenu de donner un avis à un propriétaire inscrit à la demande d'une personne qui verse les droits prescrits ?

Lorsqu'un enregistrement subsiste au registre depuis plus de trois (3) ans et qu'une personne verse les droits prescrits mentionnés par le paragraphe 45(1), le registraire doit-il, en toutes circonstances, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle établissant l'emploi de sa marque? L'emploi du mot «doit» (en anglais: «shall») est tempéré par la réserve que le Parlement a choisi d'inclure à ce paragraphe, c'est-à-dire que le registraire doit envoyer l'avis «à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire». Dans les circonstances, quelle est la latitude du registraire pour choisir d'émettre un avis à la demande d'un tiers à l'encontre d'un enregistrement qui subsiste depuis plus de trois (3) ans au registre?

Cette question fut posée dans la décision *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.*⁵⁸, où le propriétaire inscrit, ayant reçu un avis en vertu de l'article 45, plaidait que le registraire aurait dû entendre les représentations des parties sur une question préliminaire, *avant* l'envoi de l'avis, afin de déterminer s'il y avait une raison valable qui aurait milité à l'encontre de l'envoi de tel avis. Le juge Dubé a rejeté cet argument en soulignant que la seule audition prévue par l'article 45 est celle mentionnée au paragraphe 45(2) et qu'il n'appartient pas à la Cour fédérale d'imposer à un tribunal administratif des règles de procédure non prévues par la Loi. En ce qui concerne la raison valable à l'effet contraire mentionnée par le paragraphe 45(1), le juge Dubé a précisé qu'une telle raison serait le cas d'une demande frivole ou toute autre raison jugée valable par le registraire⁵⁹. D'ailleurs, la décision du

⁵⁸ *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 329 (C.F.P.I., le juge Dubé).

⁵⁹ À titre d'exemple, une «raison valable» jugée par le registraire serait une procédure déjà pendante en vertu de l'article 45 à l'encontre du même enregistrement, comme l'a indiqué le registraire dans une correspondance en date du 1999-07-23 dans le cadre du dossier de l'enregistrement TMA 277,544 pour la marque de commerce FOOTPRINTS où le registraire a écrit:

«Cet enregistrement fut l'objet d'un avis en vertu des dispositions de l'article 45 de la Loi en date du 16 juin 1994, suite à une demande formulée par [...]. Ces procédures ne sont pas encore terminées, l'affaire étant présentement à l'étape de l'appel en instance.

En général, le Registraire n'enverra pas un deuxième avis avant que ne soit complètement épuisée la procédure engendrée par un premier avis ou, du moins, un avis antérieur.

registraire d'envoyer ou non un avis en vertu de l'article 45 est une décision administrative qui n'exige pas la tenue d'une audition. La nature de cette décision est à distinguer de la décision quasi-judiciaire que le registraire est appelé à rendre sur les mérites d'une preuve suite à l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45, qui, elle, peut affecter les droits du propriétaire inscrit et faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 56 de la Loi.

2.8 L'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 à la seule initiative du registraire : dans quelles circonstances ?

Le paragraphe 45(1) de la Loi précise que le registraire «doit» sur demande écrite présentée après trois (3) années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir une preuve d'emploi de sa marque. La disposition prévoit également que le registraire «peut» donner tel avis en toute autre circonstance, c'est-à-dire notamment lorsque le délai de trois (3) ans à compter de la date de l'enregistrement de la marque n'est pas encore atteint. Avant l'expiration de ce délai de trois ans, un tiers peut écrire au registraire lui «suggérant» ou recommandant l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45⁶⁰; le registraire «peut»

Par contre, s'il existe des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier l'envoi d'un second avis, nous vous invitons à nous en faire connaître les détails ainsi que tout autre motif qui, à votre avis, pourrait mitiger en votre faveur. Alternativement, nous vous transmettrons, en temps utile, copie de la décision du Registraire dans la cause en instance.»

Les «circonstances exceptionnelles» qui pourraient justifier l'envoi d'un second avis seraient notamment:

- 1) une période pertinente différente en ce qui concerne le second avis, sans chevauchement avec la période visée par le premier avis;
- 2) un changement de titulaire de la marque enregistrée;
- 3) une nouvelle requérante en déchéance;
- 4) le devoir du registraire de s'assurer que le «bois mort» n'encombre le registre et ne gêne ainsi le commerce;
- 5) la radiation pour non emploi d'une marque liée (en vertu de l'article 15) à la marque contre laquelle est requis ce second avis.

⁶⁰ Au sujet de la forme que prendra cette suggestion, il appert que le tiers qui demande l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 à l'intérieur du délai de trois ans suivant la date de l'enregistrement devra lui-même présenter, sous serment, des éléments factuels qui militeraient pour l'envoi de tel avis, à la seule initiative du registraire, avant le troisième anniversaire de l'enregistrement; voir à ce sujet l'énoncé de pratique publié dans le *Journal des marques de commerce* du 1995-03-15. À titre d'exemple, dans une correspondance datée du 1999-07-23, le registraire a indiqué ce qui suit dans le cadre du dossier de l'enregistrement TMA 470,555 pour la marque de commerce SISTA WEAR & Dessin:

«Pursuant to Section 45 Rules of Practice, the Registrar will issue only a Section 45 Notice against a registration that has been on the register for a period of less than three years, if [...] shown by way of affidavit or statutory declaration that exceptional circumstances warrant sending the Notice. In view of the submissions in your letter to the effect that the owner was

alors, toujours de sa propre initiative, donner tel avis. L'instance engagée sera toutefois uniquement entre le registraire et le propriétaire inscrit.⁶¹

Le fait qu'une telle instance soit limitée entre le registraire et le propriétaire inscrit a une conséquence importante: le tiers qui a «suggéré» au registraire l'envoi d'un avis relativement à un enregistrement qui ne subsistait pas au registre depuis plus de trois (3) ans ne pourra alors pas en appeler de la décision du registraire puisque ce tiers n'est pas une partie à l'instance. Ce point était souligné par le juge Pinard dans la décision *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.*⁶² où la société Renaud Cointreau & Cie en appelait d'une décision du registraire, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, où, suite à une demande de cette société, le registraire avait transmis, de sa propre initiative, un avis en vertu de l'article 45 au propriétaire inscrit de l'enregistrement TMA 331,366 pour la marque CORDON BLEU (enregistrée pour des services de restauration et d'hébergement) qui, au moment de l'envoi de l'avis, n'était pas au registre depuis plus de trois (3) ans. La Cour a déterminé que Renaud Cointreau & Cie ne pouvait pas en appeler de la décision du registraire qui maintenait cet enregistrement au registre:

In my view, the appellants were not parties to the notice given to the respondent on behalf of the Registrar. It is clear that the appellants acted prematurely when they requested that notice be given pursuant to s. 45 of the Act before the expiration of three years from the date of the registration of the respondent's trade mark. A proper construction of s. 45(1) leads to the conclusion that three years must pass from the time of registration before any person other than the Registrar may duly request that specified notice be given to the registered owner of the trade mark. This view is obviously totally consistent

bankrupt and to the effect that the director has informed you that the wares associated with the trade-mark are no longer available, the issuance of a Section 45 at this time may be in order. However, it will be necessary for you to provide such information and evidence regarding the current status of the registered owner by way of affidavit or statutory declaration.

Please provide such affidavit or statutory declaration within one month from the date of this letter. Please also be advised that if a notice is issued, you will not be a party to the proceeding as the Registrar will be issuing the decision at his own initiative. Consequently, a refund of the [...] fee accompanying your request has been recommended.

As a matter of courtesy, we will provide you with a copy of the S.45 notice and a copy of the final decision in due course.»

Toutefois, comme le registraire l'indique, la production de cette preuve sous serment ne rend pas le tiers qui l'a produit partie à l'instance.

⁶¹ *Registrar of Trade Marks c. Hawg Iron Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 307 (agent d'audience senior J.P. D'Aoust).

⁶² *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 374 (C.F.P.I., le juge Pinard).

with the following statement in Hugues G. Richard's *Canadian Trade-marks Act, Annotated*, vol. 2 (Don Mills, Ont.: de Boo, 1984), p. 45-5:

A request by "any person" is only receivable by the Registrar if it is made after three years from the date of the registration of the trade mark. See section 40. While the Registrar should not issue a notice under section 45 at the request of a party, before this three-year period is over, nothing would appear to prevent the Registrar from considering the content of such a premature request and from acting *ex proprio motu*.

Since the appellant's application was premature, then in my opinion the notice pursuant to s. 45 could only be initiated on behalf of the Registrar and the appellants could not be considered as "requesting parties" nor be entitled by s. 45(4) of the Act to receive notice of the registrar's decision and reasons therefore. Consequently, the appellants have no standing to request the present appeal.⁶³

De plus, la mention d'un droit d'appel aux paragraphes 45(5) et 56(1) de la Loi ne donne pas le droit à tout tiers d'initier un appel à l'encontre d'une décision du registraire: d'une part, un droit d'appel doit être expressément prévu et délimité par une disposition législative; d'autre part, un droit d'appel ne saurait être donné à une entité qui n'avait même pas le droit de requérir l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 dans la mesure où l'enregistrement en cause n'était pas au registre depuis plus de trois (3) ans:

Indeed, it is not because the appeal enunciated in ss. 45(5) and 56(1) of the Act is restricted to no specific party or person that one must necessarily conclude therefrom that any person has status to exercise such an exceptional right. The following views expressed by the Supreme Court of Canada on the exceptional nature of the right of appeal bear repeating (*Chagnon v. Normand* (1889), 16 S.C.R. 661; *Langevin v. Les Commissaires d'École pour la Municipalité de St.-Marc, dans le comté de Verchères* (1891), 18 S.C.R. 599 at p. 605):

We think that an appeal, which is unknown to the common law, must be given by statute in such clear and explicit language that the right to appeal cannot be doubted.

⁶³ *Ibid.*, aux pages 377-378.

(*Welch v. The King*, [1950] 3 D.L.R. 641 at pp. 654-5, 97 C.C.C. 177, [1950] S.C.R. 412):

The right of appeal is an exceptional right. That all the substantive and procedural provisions relating to it must be regarded as exhaustive and exclusive, need not be expressly stated in the statute. That necessarily flows from the exceptional nature of the right.

Here, not only does the Act not say that anyone can appeal from a decision made by the Registrar pursuant by s. 45, but also s. 45(1) limits the right to request the notice which leads to such a decision. To me it would not make sense, in the absence of any other specific provisions, that a person who, by virtue of s. 45, is denied the right to request such a notice concerning a specific trade mark be later allowed to appeal from a decision made by the Registrar pursuant to the same provision of the Act and concerning the same mark.⁶⁴

Ainsi, afin de pouvoir pleinement participer à une instance en vertu de l'article 45, le tiers qui demande l'envoi d'un avis en vertu de cette disposition doit attendre le troisième anniversaire de l'enregistrement d'une marque de commerce. Dans les autres cas, lorsque ce troisième anniversaire n'est pas atteint, même si un tiers a suggéré, preuve assermentée à l'appui, l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45, l'instance engagée ne le sera qu'entre le registraire et le propriétaire inscrit.

Une autre circonstance où le registraire pourrait donner un avis en vertu de l'article 45 de sa propre initiative serait la situation où le registraire, ayant examiné une réponse suite à un premier avis en vertu de l'article 45, et ayant jugé que celle-ci était imprécise, par exemple, sur les circonstances spéciales qui justifieraient le non emploi d'une marque de commerce, déciderait de transmettre de sa propre initiative un second avis au propriétaire inscrit, sans que le principe de *functus officio* ne puisse être invoqué (dans la mesure où la décision de donner un avis en vertu de l'article 45 est une décision administrative du registraire⁶⁵, comme nous l'avons vu précédemment).

⁶⁴ *Ibid.*, aux pages 378-379.

⁶⁵ Voir à ce sujet *Cassels Brock & Blackwell LLP c. Registrar of Trade-marks* (2004), 35 C.P.R. (4th) 35 (C.F., le juge MacKay), aux paragraphes 18 à 22. Le principe de *functus officio* est défini par le *Black's Law Dictionary*, 8^e édition, Thomson West, St. Paul Minnesota, 2004 : "(Of an officer or official body) without further authority or legal competence because the duties and functions of the original commission have been fully accomplished".

Finalement, il importe de mentionner qu'un avis en vertu de l'article 45 peut ne viser qu'une partie d'un libellé de marchandises et/ou services dans la mesure où certains d'entre eux peuvent ne pas avoir été au registre pour une période d'au moins trois (3) ans (par exemple, suite à une demande d'extension quelques années après l'enregistrement original qui, lui, est au registre depuis au moins trois ans)⁶⁶. Évidemment, s'il existait des circonstances exceptionnelles justifiant l'envoi d'un avis pour la portion des marchandises et/ou services d'un enregistrement qui ne sont pas au registre depuis plus de trois (3) ans, un tiers devra alors faire les représentations appropriées au registraire, suivant la forme exigée pour celles-ci, que nous avons examiné précédemment.

2.9 L'affidavit ou la déclaration solennelle du propriétaire inscrit

Le paragraphe 45(1) de la Loi précise que l'avis donné au propriétaire inscrit l'enjoint de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle afin de démontrer l'emploi de sa marque de commerce. Le libellé employé par le Parlement au sujet de l'affidavit qui doit être fourni a soulevé plusieurs questions en jurisprudence sur les pouvoirs du registraire à ce niveau.

2.9.1 Le registraire peut-il recevoir un ou plusieurs affidavits?

Le paragraphe 45(1) mentionne *un* affidavit ou *une* déclaration solennelle. Le propriétaire inscrit est-il donc limité à produire une seule déclaration sous serment pour démontrer l'emploi de sa marque de commerce? Bien qu'une réponse affirmative puisse être envisagée à première vue à cause du libellé du paragraphe 45(1), la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Registrar of Trade Marks c. Harris Knitting Mills Ltd.*⁶⁷ a indiqué que le paragraphe 45(1) doit être lu à la lumière de la *Loi d'interprétation*⁶⁸ et qu'il est raisonnable de conclure que plus d'un affidavit puisse être produit par le propriétaire inscrit:

Les paragraphes 44(1) et (2) semblent bien indiquer, au premier abord, que le registraire ne doit recevoir qu'un seul affidavit en preuve. Cependant, si on lit ces paragraphes à la lumière du paragraphe 26(6) de la *Loi sur l'interprétation*, S.R.C. 1970, c. I-23, et si on a égard aux résultats absurdes auxquels conduirait une interprétation littérale de ces dispositions, on est amené à conclure que l'article 44 n'interdit pas que le

⁶⁶ Voir à ce sujet l'énoncé de pratique publié dans l'édition du 1995-03-15 du *Journal des marques de commerce*.

⁶⁷ *Registrar of Trade Marks c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F., les juges Pratte, Ryan et MacGuigan).

⁶⁸ *Loi d'interprétation*, S.R.C. (1970), c. I-23 (en vigueur à l'époque).

propriétaire de la marque fournisse plus d'un affidavit en réponse à un avis du registraire. J'ajoute que si cet article exige que ces affidavits soient fournis par le propriétaire de la marque, il n'exige pas qu'ils soient souscrits par lui. Il s'ensuit que, suivant l'article 44, le propriétaire de la marque peut fournir au registraire plus d'un affidavit, que ces affidavits soient signés par lui-même ou par des tiers.⁶⁹

2.9.2 Le registraire doit-il recevoir un affidavit souscrit uniquement par le propriétaire inscrit?

Le dernier extrait évoque la question de l'identité du ou des affiants dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Ces affidavits doivent-ils être souscrits uniquement par le propriétaire inscrit? À la lumière de l'extrait précédent, il appert que non. Cet arrêt *Harris Knitting Mills Ltd.* de la Cour d'appel fédérale de 1985 clarifie la question puisqu'une décision antérieure de la Cour fédérale datant de 1981, *Lindy c. Registrar of Trade Marks*⁷⁰, était citée au soutien de l'argument que l'affidavit en réponse à l'avis en vertu de l'article 45 devait nécessairement être souscrit par le propriétaire inscrit⁷¹.

L'approche privilégiée par la Cour d'appel fédérale et énoncée dans l'arrêt *Harris Knitting Mills Ltd.* permet la souplesse nécessaire de manière à présenter la preuve d'emploi par la personne qui est à même de décrire cet emploi; or, en vertu de l'article 50 de la Loi, tel emploi peut avoir été effectué par un licencié et non par le propriétaire inscrit. Il est donc logique qu'un affidavit puisse être souscrit par un tiers (par exemple, par un licencié) mais pour le bénéfice du propriétaire inscrit.⁷²

⁶⁹ *Registrar of Trade Marks c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F., les juges Pratte, Ryan et MacGuigan), à la page 494.

⁷⁰ *Lindy c. Registrar of Trade Marks*, [1982] 1 C.F. 241 (C.F.P.I., le juge Dubé); un appel à l'encontre de cette décision fut accueilli par la Cour d'appel fédérale 18 ans plus tard (*TGI Friday's of Minnesota, Inc. c. Le registraire des marques de commerce*, A-189-81, 1999-04-22 (C.A.F., les juges Stone, Desjardins et McDonald)).

⁷¹ Ce point était mentionné dans *Roebuck c. Registrar of Trade Marks* (1987), 15 C.P.R. (3d) 113 (C.F.P.I., le juge Martin). Toutefois, dans l'affaire *Lindy*, le juge Dubé avait plutôt écrit «[...] il résulte nécessairement de l'ensemble de la Loi que l'expression «employée au Canada» signifie employée par le propriétaire inscrit ou par l'usager inscrit». Quoi qu'il en soit, au sujet du signataire de l'affidavit, il est maintenant clair qu'il peut être le propriétaire inscrit ou un tiers; voir à ce sujet : *Baume & Mercier S.A. c. Brown* (1985) 4 C.P.R. (3d) 96 (C.F.P.I., le juge Joyal) où la Cour a indiqué, suite à l'arrêt *Harris Knitting Mills* que «[...] it [is not] required that any affidavit be executed by the registered owner. An affidavit may just as well be executed by a third party».

⁷² Voir également *Roebuck c. Registrar of Trade Marks* (1987), 15 C.P.R. (3d) 113 (C.F.P.I., le juge Martin); *Defensor AG c. Honeywell Ltd.* (1986), 14 C.P.R. (3d) 130 (C.F.P.I., le juge Denault).

2.9.3 Le registraire doit-il considérer une preuve produite uniquement au nom du propriétaire inscrit?

Suivant le paragraphe 45(2) de la Loi, le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que l'affidavit ou la déclaration solennelle mentionnés au paragraphe 45(1). Le tiers qui a demandé l'envoi de l'avis en vertu de l'article 45 ne pourrait donc pas, dans le cadre de cette procédure, produire lui-même une preuve sous forme d'affidavit. Ce point a d'ailleurs été souligné avec insistance par la Cour d'appel fédérale dans *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson*⁷³. De plus, un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 56 n'a pas pour effet d'étendre la portée de l'enquête en vertu de l'article 45: Si la partie ayant requis l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 devant le registraire ne peut produire de preuve devant ce dernier, un appel devant la Cour fédérale n'a pas pour effet de modifier cette situation: même en appel, cette entité ne peut produire de preuve dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 et ce, nonobstant les dispositions de la partie 5 des *Règles des Cours fédérales*⁷⁴.

2.10 Le registraire peut-il ordonner le contre-interrogatoire d'un affiant sur un affidavit souscrit dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi?

Rien dans la Loi ou encore dans le *Règlement sur les marques de commerce (1996)*⁷⁵ ne prévoit la possibilité pour le registraire d'ordonner le contre-interrogatoire d'un affiant qui a souscrit un affidavit produit dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Puisque le registraire est une création de la Loi et ne possède aucune juridiction inhérente, la Cour fédérale a conclu que ce dernier n'avait pas compétence pour ordonner un contre-interrogatoire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi.⁷⁶ D'ailleurs, contrairement à la procédure en vertu de l'article 45, le registraire dispose de ce pouvoir d'ordonner un contre-interrogatoire dans le

⁷³ *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F., les juges Hugessen, Stone et Décary), à la page 413.

⁷⁴ *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, modifiées par DORS/2002-417; DORS/2004-283; voir la règle 300d).

⁷⁵ *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-195, modifié par DORS/99-292 et DORS/2003-209.

⁷⁶ *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1980] 2 C.F. 338 (C.F.P.I., le juge Cattanach), à la page 344; *Burke-Robertson c. Carhartt Canada Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 353 (C.F.P.I., la juge McGillis), à la page 355.

cadre d'une opposition en vertu de l'article 38 de la Loi.⁷⁷ Ce pouvoir expressément prévu dans le cas d'une opposition est un argument de plus pour conclure que ce pouvoir n'existe pas dans le cas d'une procédure en vertu de l'article 45 puisqu'aucune disposition ne le prévoit.

Pareillement, en appel d'une décision du registraire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la Cour fédérale siégeant en appel en vertu de l'article 56 n'a aucune autorité pour ordonner devant elle le contre-interrogatoire d'un affiant sur son affidavit produit devant le registraire.⁷⁸

Toutefois, dans le cas d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 56 dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, il est clair, dans l'état actuel des *Règles des Cours fédérales*⁷⁹, que la règle 308 (qu'on retrouve dans la partie 5 qui régit ce type d'appel, suivant la règle 300d)) permet le contre-interrogatoire d'un auteur d'un affidavit dans les vingt (20) jours suivant le dépôt dudit affidavit devant la Cour.⁸⁰ Cette situation fait en sorte que le propriétaire inscrit qui soumet un affidavit devant le registraire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 ne pourra faire l'objet d'une ordonnance de contre-interrogatoire tandis que ce même propriétaire qui produit un affidavit, en appel, devant la Cour fédérale, pourra faire l'objet d'un contre-interrogatoire dans la mesure où la partie qui a requis l'envoi de l'avis en vertu de l'article 45 réclame le bénéfice de la règle 308 des *Règles des Cours fédérales*. Si le propriétaire inscrit souhaite éviter ce contre-interrogatoire, il a donc tout intérêt à produire la preuve la plus complète et exhaustive devant le registraire.

En résumé, les *Règles des Cours fédérales* qui prévoient un contre-interrogatoire dans le cas d'un affidavit produit devant la Cour peuvent être invoquées dans le cadre d'un avis en vertu de l'article 45; cependant, on ne suivra pas ces mêmes *Règles* en ce qui concerne l'échéancier pour la production d'éléments de preuve de part et d'autre dans la mesure où le paragraphe 45(2) de la Loi prévoit expressément que le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que l'affidavit du propriétaire inscrit; dans ce dernier cas, les *Règles des Cours fédérales* ne peuvent avoir préséance sur la volonté clairement exprimée du Parlement audit paragraphe 45(2).

⁷⁷ *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-195, tel que modifié, article 44.

⁷⁸ *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F., les juges Hugessen, Stone et Décary), à la page 414.

⁷⁹ *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, modifiées par DORS/2002-417; DORS/2004-283.

⁸⁰ Voir à ce sujet *Labatt's Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 287 (C.A.F., les juges Mahoney, Ryan et Marceau); *Sim & McBurney c. Microtel Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 260 (C.F.P.I., la juge Hansen); *Borden Ladner Gervais LLP c. House of Kwong Sang Hong International Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F., les juges Stone, Décary et Noël).

2.11 Le registraire doit-il considérer si un emploi l'est «à titre de marque de commerce»?

Nous avons vu que la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi vise à vérifier si une marque de commerce enregistrée est bel et bien employée, au sens des articles 2 et 4 de la Loi. Le propriétaire inscrit doit donc fournir les détails de son utilisation de la marque afin que le registraire puisse constater si l'emploi effectué est conforme à la définition que le Parlement a donnée à cette notion d'emploi. Par ailleurs, la notion de «marque de commerce» est elle-même définie à l'article 2 de la Loi, dans les termes suivants:

«marque de commerce» Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

Puisqu'une marque de commerce est une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer ses marchandises ou ses services, il pourrait être prétendu que le registraire aurait l'autorité nécessaire pour examiner si une marque de commerce prétendument employée sert vraiment à distinguer les marchandises ou services de son propriétaire (sans, évidemment, que cette analyse ne débouche sur une étude de la distinctivité même de la marque puisque cette dernière question concerne la *validité* de la marque, une question qui ne relève pas de la compétence du registraire, comme nous l'avons vu précédemment).

Ainsi, le registraire a considéré que l'utilisation d'une marque de commerce CAPTAIN CANADA pour identifier une portion d'un livre n'était pas acceptable afin de démontrer l'emploi de cette marque de commerce⁸¹. Pareillement, l'emploi d'une marque comme partie d'un dessin ornemental ne constituait pas un emploi à titre de marque de commerce⁸². Finalement, une

⁸¹ *Barrigar & Oyen c. Apache Communications International Corporation Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 123 (agent d'audience senior D. Savard).

⁸² *Lapointe, Rosenstein c. Bum Wrap Clothing Store* (1995), 63 C.P.R. (3d) 564 (agent d'audience senior D. Savard).

marque de commerce qui n'apparaissait pas de manière proéminente sur son support physique n'a pas été perçue par le registraire comme étant employée à titre de marque de commerce⁸³.

Toutefois, en certaines circonstances, la question de savoir si une marque enregistrée est bel et bien employée à titre de marque de commerce peut conduire à l'examen de questions qui ne relèvent pas de la compétence du registraire, comme dans la récente affaire mettant en cause la marque de commerce COUNTRY LIVING⁸⁴. Cette marque de commerce était enregistrée en liaison avec des «périodiques imprimés, à savoir des magazines» au nom de son propriétaire inscrit, United Grain Growers Ltd. Suite à l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 à la demande des procureurs Lang Michener, la société United Grain Growers Ltd. a produit une preuve d'emploi qui n'a pas convaincu le registraire de l'emploi de la marque COUNTRY LIVING dans les circonstances. En effet, les mots COUNTRY LIVING étaient employés pour distinguer uniquement une section de la revue COUNTRY GUIDE et, selon le registraire, c'est cette dernière expression qui serait perçue comme la marque de commerce associée à la revue du propriétaire inscrit. Le registraire a décrit ainsi la preuve produite:

[17] [...] With respect to magazines, I am of the view that the public would normally associate the word(s) on the cover of the magazine, as the trade-mark for the magazine rather than any particular section appearing in the Table of Contents of such magazine. Here, as the words COUNTRY LIVING represent a Section in the magazine COUNTRY GUIDE, I am of the view that the public would perceive COUNTRY GUIDE as the trade-mark for the magazine and COUNTRY LIVING as the title of a Section in such magazine.

[18] Further, the COUNTRY LIVING section is merely one of several sections identified in the Table of Contents. Other sections of the magazine also appear in the Table of Contents and are identified in the same size and script as the words COUNTRY LIVING. For example, exhibit C, the Table of Contents from the March 1997 edition of the COUNTRY GUIDE magazine, identifies the following Sections: Labor Relations, Weed Control, New Sprayer Technology and Country Living, and all such sections list several articles and the page number where each article may be found. It is true that the "Country Living" section

⁸³ *Bereskin & Parr c. Pizza Pizza Ltd.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 369 (agent d'audience senior D. Savard), appel accueilli sur consentement par le juge Phelan le 2004-03-11 au dossier T-936-01 des dossiers de la Cour fédérale.

⁸⁴ *Re: United Grain Growers Ltd.*, [1998] T.M.O.B. no 222 (agent d'audience senior D. Savard).

appears in all of the editions submitted as exhibits while the title of the other sections seem to change. In this regard, I agree with the registrant that purchasers of the magazine may come to buy the magazine because of the "Country Living" section it contains, however, I am of the view that they would not perceive it as a trade-mark to distinguish the registrant's magazine from the magazine of others but rather would identify it as a feature or section appearing in the COUNTRY GUIDE magazine.

[19] Accordingly, I am of the view that the words COUNTRY LIVING as used would not be perceived as a trade-mark to distinguish the registrant's magazine from the magazines of others.⁸⁵

Cette décision du registraire fut confirmée par une courte ordonnance non rapportée de la Cour fédérale. Toutefois, dans un appel subséquent à la Cour d'appel fédérale, le juge Rothstein a accueilli l'appel de United Grain Growers Ltd. et a rétabli l'enregistrement pour la marque de commerce COUNTRY LIVING.⁸⁶ Le juge Rothstein a indiqué que l'examen pour déterminer si des mots étaient utilisés de façon à distinguer un produit (soit la définition de ce qu'est une marque de commerce) dépassait la compétence du registraire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Le juge Rothstein s'est exprimé ainsi:

[14] En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions sous l'article 45 et a commis une erreur de droit en s'engageant dans une enquête pour décider si les mots COUNTRY LIVING étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l'appelante. Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l'article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis.

[15] En l'espèce, le fait que la marque de commerce déposée COUNTRY LIVING était apposée sur le magazine COUNTRY

⁸⁵ *Ibid.*, paragraphes 17 à 19.

⁸⁶ *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102 (C.A.F., les juges Rothstein, Sexton et Malone).

GUIDE lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine dans la pratique normale du commerce n'est pas contesté. Nous sommes d'avis qu'une fois qu'il a été établi qu'une marque de commerce déposée, telle qu'elle est inscrite dans le registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'enquête prévue à l'article 45 est terminée.⁸⁷

Selon le raisonnement de la Cour d'appel fédérale, il ne faut pas analyser si une marque de commerce sert réellement à distinguer un produit pour mesurer si une marque de commerce est vraiment employée; il suffirait que la marque de commerce puisse être perçue visuellement sur un support physique quelconque tout en respectant les exigences de l'article 4 pour qu'elle soit considérée comme employée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Il est à noter qu'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada fut accordée le 13 septembre 2001⁸⁸ dans le cadre de ce dossier mais qu'un désistement d'appel fut produit par Lang Michener le 15 mai 2002⁸⁹.

Cette décision de la Cour d'appel fédérale pourrait être perçue comme ne tenant pas compte de la fonction même d'une marque de commerce qui est de distinguer la source de marchandises ou de services. Toutefois, la procédure en vertu de l'article 45 a pour unique but de vérifier l'emploi d'une marque de commerce – et non la validité de celle-ci. Ainsi, la question de l'analyse de l'emploi d'une marque de commerce (au sens de l'article 4) dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 semble présupposer que les mots employés à titre de marque de commerce sont bel et bien employés pour distinguer la source des marchandises ou services auxquels ils sont associés. D'ailleurs, dans des décisions subséquentes à l'arrêt *United Grain Growers Ltd.*, le registraire a indiqué que la présence d'une marque de commerce en association avec les produits mentionnés au certificat d'enregistrement au moment du transfert de ces produits durant le cours normal du commerce respectait les exigences des articles 4 et 45 de la Loi.⁹⁰

Toutefois, en certaines circonstances, les faits d'un dossier obligent le registraire à examiner le contexte d'emploi d'une marque de commerce dans la mesure où la seule présence d'une marque de commerce sur un support physique peut ne pas être nécessairement considérée comme une

⁸⁷ *Ibid.*, paragraphes 14 et 15.

⁸⁸ Dossier 28544 des dossiers de la Cour suprême du Canada.

⁸⁹ [2002] 2 R.C.S. vii.

⁹⁰ *Re: Tecumseh Products Co.*, [2001] T.M.O.B. no 120 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Reader's Digest Association Inc.*, [2001] C.O.M.C. no 64 (agent d'audience senior D. Savard).

preuve d'emploi. Ainsi, à titre d'exemple, dans *Canadian Council of Professional Engineers c. Penn Engineering & Manufacturing Corp.*⁹¹, une décision rendue après l'arrêt *United Grain Growers Ltd.*, le registraire a considéré que la simple présence sur un emballage de la liste des marques de commerce détenues par un propriétaire inscrit (dont la marque de commerce visée par une procédure en vertu de l'article 45) ne respectait pas la définition d'emploi de l'article 4 de la Loi :

As pointed out by the requesting party, this is merely a message that the registrant is the owner of several trade-marks. The trade-mark PENN ENGINEERING does not stand out from the other marks and therefore would not be perceived as the trade-mark being used in association with the wares contained in the packaging. Rather, it is the trade-mark PEM which appears to be used in association with the wares. Further, I completely agree with the requesting party that it is one thing to enumerate on a packaging a list of trade-marks a registrant owns, it is quite another thing for a registrant to show use. In my view, the evidence begs the question whether the trade-mark PENN ENGINEERING is in use in association with wares. Surely, the purpose of s. 45 would be defeated if a registrant could save a trade-mark that is "deadwood" just by listing on its packaging all of the trade-marks it owns.⁹²

Il est à noter que le registraire a indiqué que l'emploi en question ne respectait pas l'article 4 de la Loi; il s'est toutefois abstenu d'étudier la question sous l'angle de la distinctivité de la marque (ou l'absence de telle distinctivité) dans la mesure où cette analyse ne relève pas de sa compétence.⁹³ Afin que le registraire puisse analyser ces circonstances (comme celles précédemment mentionnées) afin de déterminer si une marque de commerce est réellement employée, il est raisonnable de soutenir que l'article 4 de la Loi fournit au registraire le cadre législatif qui lui permet d'examiner ces circonstances, en regardant, par exemple, si une marque de commerce est apposée sur des marchandises ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si la marque 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. Toutefois, comme la Cour d'appel fédérale l'a indiqué dans l'arrêt *United Grain Growers Ltd.*,

⁹¹ *Canadian Council of Professional Engineers c. Penn Engineering & Manufacturing Corp.* (2001), 20 C.P.R. (4th) 168 (agent d'audience senior D. Savard).

⁹² *Ibid.*, à la page 171.

⁹³ Il faut toutefois noter que la question de l'emploi à titre de marque de commerce au sens de l'article 4 et la question d'une marque de commerce qui est vraiment distinctive peuvent soulever des points communs.

cette analyse ne doit pas faire en sorte que le registraire ait à analyser si une marque est utilisée de façon à distinguer une marchandise donnée.

2.12 Le registraire peut-il considérer la violation présumée de lois autres que la *Loi sur les marques de commerce*?

Suivant une analyse de la jurisprudence, il est clair que le registraire refusera de se prononcer sur la prétendue violation de lois autres que la *Loi sur les marques de commerce* dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45.⁹⁴ Cette position du registraire s'inscrit dans la logique de l'unique mandat confié par l'article 45; de plus, puisqu'il ne peut recevoir d'autres éléments de preuve que ceux fournis par le propriétaire inscrit, le registraire n'aurait sans doute pas tous les éléments factuels pertinents avant de déterminer si une disposition d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* aurait fait l'objet d'une violation par le propriétaire inscrit. On pourrait ajouter que le registraire ne dispose d'ailleurs pas d'une expertise pour interpréter cette autre loi.⁹⁵

2.13 Le registraire peut-il reformuler un libellé de marchandises et/ou services?

Suivant le paragraphe 45(3) de la Loi, il est clair que le registraire peut modifier le libellé des marchandises et/ou services spécifiés dans un enregistrement pour retirer ceux pour lesquels une preuve d'emploi n'a pas été présentée sans que ce défaut ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. S'il est clair que le registraire peut maintenir ou retirer une marchandise ou un service, peut-il toutefois préciser davantage un terme employé au certificat afin que celui-ci reflète davantage la preuve produite?

⁹⁴ *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F.P.I., le juge Strayer); *Frayne & Co. c. Kayser-Roth Corp.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 126 (agent d'audience senior D. Savard); *Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson c. Natural Organics, Inc.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 400 (agent d'audience senior D. Savard); *Canadian Council of Professional Engineers c. Ardex Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 554 (agent d'audience senior D. Savard).

⁹⁵ Cette problématique est également soulevée dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'article 38 de la Loi; voir à titre d'exemple *Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc.* (1996), 77 C.P.R. (3d) 93 (C.O.M.C., D.J. Martin), aux pages 105 à 107, infirmée sur un autre point par *Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 82 (C.F.P.I., la juge Reed). Notons également la position de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Canada Post Corp. c. Micropost Corp.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F., les juges Décary, Robertston et Sexton), aux paragraphes 6 et 7 où certains aspects de la juridiction du registraire resteraient à délimiter.

La jurisprudence majoritaire est à l'effet que la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi n'est pas le forum approprié pour déterminer si un libellé de marchandises et/ou services a une portée trop large ou est vague et ambigu, nécessitant ainsi des précisions; d'autre part, il n'y a rien à l'article 45 ou ailleurs dans la Loi qui permet au registraire de modifier un libellé de marchandises et/ou services pour le préciser davantage lorsqu'une preuve d'emploi a été fournie en liaison avec les marchandises et/ou services spécifiés à un enregistrement. À titre d'exemple, dans *Re: Scott Paper Co.*⁹⁶, où un avis en vertu de l'article 45 fut donné au propriétaire inscrit d'un enregistrement pour, *inter alia*, des savons, le registraire a refusé de préciser davantage cette marchandise même si la preuve d'emploi révélait l'emploi de la marque uniquement en liaison avec un savon sous forme liquide utilisé comme nettoyeur commercial et industriel. Le registraire a rejeté l'argument à l'effet que l'autorité qui lui était confiée au paragraphe 45(3) de la Loi lui permettait de préciser davantage un terme dont la signification pouvait viser une vaste gamme de produits (par exemple, tous les types de savon possibles, pour reprendre l'exemple ici). Le registraire a d'ailleurs comparé l'autorité plutôt limitée conférée par le paragraphe 45(3) à la juridiction initiale exclusive confiée par le Parlement à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi pour biffer ou modifier une inscription au registre si celle-ci «n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque»:

[14] The requesting party argues that the authority to "amend" a registration, conferred on the Registrar by s. 45(3), is necessarily broader than the authority to simply delete wares or services from the registration. The requesting party also argues that the same meaning must be attributed to the word "amended" as it appears in both s. 45(3) and s. 57(1) of the Act, and therefore, if the Federal Court has the authority to re-define a statement of wares pursuant to s. 57(1), then so too must the Registrar under s. 45(3). However, in my opinion, the registrant is correct in its assertion that the word "amended" must be interpreted in light of the context in which it appears. The words "amended accordingly" in s. 45(3) would seem to relate directly and only to those wares or services specified in the registration for which use has not been shown during the three year period immediately preceding the date of the notice and for which the absence of use is not excused by special circumstances. Thus, there is no authority in s. 45(3) for the Registrar to amend or re-define a statement of wares or services with respect to those wares or services for which use has been shown.

⁹⁶ *Re: Scott Paper Co.*, [1997] T.M.O.B. no 139 (agent d'audience C.J. Campbell).

[15] By contrast, s. 57(1) reads as follows:

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.

[16] While I make no comment on the precise scope of authority possessed by the Federal Court under s. 57(1), I would note that the authority of the Court to amend a registration "where 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" certainly seems to be much broader than the authority conferred upon the Registrar pursuant to s. 45(3) to amend a registration where use has not been shown for all wares or services covered by the registration and the absence of use is not excused by special circumstances.⁹⁷

De plus, la Cour fédérale a également rappelé que la question de l'examen d'un libellé de marchandises et/ou services perçu comme vague et ambigu – et donc sujet à modification – n'a pas été confiée au registraire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45⁹⁸. Des termes perçus comme trop larges ne peuvent donc pas être davantage précisés dans le cadre de cette procédure.

⁹⁷ *Ibid.*, paragraphes 14 à 16; voir également: *Re: Canadian Corporate Management Co.*, [1990] T.M.O.B. no 571 (agent d'audience senior J.P. D'Aoust); *Re: Gainers Inc.*, [1993] T.M.O.B. no 413 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Bulldog Bag Ltd.*, [1995] T.M.O.B. no 119 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Wesco Industries Ltd.*, [1997] T.M.O.B. no 141 (agent d'audience C.J. Campbell); *Marcus & Associates c. Neolab Inc.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 408 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Caitlin Financial Corporation NV*, [1997] T.M.O.B. no 227 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Callebaut N.V.*, [1998] T.M.O.B. no 208 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Rhône-Poulenc Rorer Consumer Inc.*, [1998] T.M.O.B. no 219 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Sears Canada Inc.*, [1999] T.M.O.B. no 17 (agent d'audience C. Vandenakker); *Shapiro Cohen c. Trapeze Software Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 409 (agent d'audience senior D. Savard); *Swabey Ogilvy Renault c. Targa Electronics Systems, Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 413 (agent d'audience senior D. Savard); *MacRae & Co. c. Cherry Rocher Neyret Chavin* (2001), 16 C.P.R. (4th) 554 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Reliv International, Inc.*, [2003] T.M.O.B. no 7 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Copley Apparel Group Ltd.*, [2003] T.M.O.B. no 14 (agent d'audience senior D. Savard); *Re: Stentor Resource Centre Inc.*, [2004] T.M.O.B. no 146 (agent d'audience senior D. Savard).

⁹⁸ *Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 30 (C.F.P.I., le juge O'Keefe).

Un courant jurisprudentiel minoritaire est à l'effet que le registraire aurait autorité pour préciser davantage le libellé de marchandises et/ou services d'un enregistrement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le registraire dans l'affaire *Gowling & Henderson c. Phillfoods Ltd.*⁹⁹ où le propriétaire inscrit devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec différents produits décrits de la manière suivante: *food products, namely, hot-dogs, hamburgers, stews, sandwiches, chilli, pizza, soup, cakes, pies and salads, meats, fish and poultry*. La preuve produite dans le cadre de cette affaire fut décrite ainsi par le registraire:

At best, the only showing of use in association with wares that I can find in the evidence filed, is in ex. B. The menu filed as ex. B does refer to Philli's Bar-B-Que Chicken, Philli's Famous Bowl of Chilli and to Philli Burgers. Conceivably, this menu was in use as of the notice date and does show use of the mark in association with those wares.¹⁰⁰

Sur la base de cette preuve, le registraire s'est estimé autorisé pour amender le libellé des marchandises pour qu'il se lise dorénavant: *food products namely, hamburgers, chilli and chicken*. Le registraire n'a toutefois pas indiqué en vertu de quelle autorité il pouvait remplacer le terme «poultry» par le terme plus précis «chicken». En effet, il peut être argumenté que, dans cette affaire, le monopole octroyé visait la volaille en général et qu'une preuve d'emploi en liaison avec du poulet devait être suffisante pour maintenir le produit décrit par le terme «volaille» à l'enregistrement. Dans la mesure où le propriétaire n'était pas tenu de démontrer l'emploi de sa marque en association avec tous les types de volaille mais uniquement en liaison avec un type de produit qui respectait cette description, on peut s'interroger sur la justification d'une réduction, par voie administrative, du monopole octroyé par un enregistrement. D'ailleurs, la question de savoir si, par exemple, le terme «volaille» est trop général dans un libellé de marchandises n'est pas une question qui peut être soulevée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, si l'on suit le courant jurisprudentiel majoritaire. En effet, toutes les questions relatives à la portée et à l'étendue des droits conférés par le libellé d'un enregistrement doivent plutôt être soulevées en vertu de l'article 57 de la Loi, devant la Cour fédérale qui a compétence initiale exclusive pour déterminer si une inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de son propriétaire.

⁹⁹ *Gowling & Henderson c. Phillfoods Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 419 (agent d'audience senior J.P. D'Aoust); voir également *Burke-Robertson c. Swan Recreational Products Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 56 (agent d'audience senior J.P. D'Aoust).

¹⁰⁰ *Gowling & Henderson c. Phillfoods Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 419 (agent d'audience senior J.P. D'Aoust), à la page 420.

Il est toutefois à noter que ce courant jurisprudentiel est nettement minoritaire et n'a pas été repris dans des décisions plus récentes du registraire.

3. Conclusion

Cette révision de la jurisprudence invite au moins deux constatations. D'une part, depuis l'introduction de la procédure en vertu de l'article 45 il y a un peu plus d'un demi-siècle, de nombreuses questions juridictionnelles à son sujet se sont posées tant au registraire qu'à la Cour fédérale. Après ce premier demi-siècle, il peut-être affirmé que les justiciables peuvent aujourd'hui mesurer avec une relative précision le contour des pouvoirs attribués par le Parlement au registraire lorsqu'il exerce ses différentes compétences¹⁰¹, notamment celles en vertu de l'article 45 de la Loi. D'autre part, un examen des différentes décisions rendues dans le cadre de cette procédure révèle une préoccupation constante: la procédure en question a été perçue et interprétée comme étant au service de la réalité du marché et des acteurs qui la composent : une marque de commerce «employée» ne doit pas être radiée, suivant le souhait exprimé par le Parlement. Toutefois, au delà de ce principe général, afin d'éviter la radiation dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 45, il faut que la marque de commerce d'un propriétaire soit réellement employée. Le propriétaire inscrit doit donc toujours avoir à l'esprit qu'une marque de commerce est un actif dont il doit se servir et non un bien qu'il peut ranger pour une période indéfinie (ou à tout le moins pour une période qui dépasserait trois ans, à moins de circonstances spéciales). Ici, pour le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée, l'adage *use it or lose it* prend tout son sens.



¹⁰¹ Tout n'a pas encore été dit sur l'étendue de certaines des compétences exercées par le registraire. À titre d'exemple, en matière d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, dans l'arrêt *Canada Post Corp. c. Micropost Corp.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F., les juges Décary, Robertson et Sexton), aux paragraphes 6 et 7, la Cour d'appel fédérale s'est abstenue de décider si une disposition pénale pouvait être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition.

