

Cinq décisions d'intérêt rendues en 2019 en droit des marques de commerce

Brigitte Chan et William Audet*

RÉSUMÉ / ABSTRACT	293
INTRODUCTION	295
1. <i>SADHU SINGH HAMDARD TRUST c. NAVSUN HOLDINGS LTD.</i>	295
1.1 Les faits	295
1.2 Décision de la Commission	296
1.3 Décision de la Cour fédérale	297
1.4 Décision de la Cour d'appel fédérale	297
2. <i>COSMETIC WARRIORS LIMITED c. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP</i>	298
2.1 Les faits	298
2.2 Décision du registraire	299
2.3 Décision de la Cour fédérale	300

© Brigitte Chan et William Audet, 2020.

* Brigitte Chan est avocate, agente de marque de commerce et co-chef du bureau de Bereskin & Parr à Montréal. William Audet est étudiant en droit au bureau de Bereskin & Parr à Montréal.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.4	Décision de la Cour d'appel fédérale	301
3.	<i>LIVE! HOLDINGS, LLC c. OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP</i>	302
3.1	Les faits	302
3.2	Décision de la Cour fédérale	302
3.2.1	La preuve	302
3.2.2	L'emploi de la marque de commerce	302
3.2.3	L'analyse de la Cour	304
4.	<i>BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. c. YUE ZHANG</i>	306
4.1	Les faits	306
4.2	Décision de la Cour fédérale	306
4.2.1	L'analyse de l'abandon d'une marque de commerce	307
4.3	Conclusion	309
5.	<i>WENGER SA c. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC.</i>	309
5.1	Les faits	309
5.2	Décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale	310
5.3	Décision de la Cour fédérale	310
5.3.1	Les prétentions	310
5.3.2	Invalidité implicite	311
5.3.3	Recouvrement en dommages-intérêts	311

RÉSUMÉ

L'année 2019 a été marquée par d'importantes transformations en droit des marques de commerce. Si, au premier plan, l'entrée en vigueur des modifications très attendues à la *Loi sur les marques de commerce* et à son *Règlement* a marqué l'année, il est bon de rappeler que plusieurs développements jurisprudentiels notables ont caractérisé l'année. Le présent article se veut une recension de cinq décisions d'intérêt rendues en 2019 en droit des marques de commerce.

ABSTRACT

The year 2019 was marked by major transformations in trademark law. If the coming into force of the eagerly awaited amendments to the *Trademarks Act* and its *Regulations* marked the year, it is worth recalling that several noteworthy jurisprudential developments have characterized the year. This article is intended to be a review of five decisions of interest rendered in 2019 in trademark law.

INTRODUCTION

L'année 2019 a été marquée par d'importantes transformations en droit des marques de commerce. Si, au premier plan, l'entrée en vigueur des modifications très attendues à la *Loi sur les marques de commerce* et à son *Règlement* a marqué l'année, il est bon de rappeler que plusieurs développements jurisprudentiels notables ont caractérisé l'année. Le présent article se veut une recension de cinq décisions d'intérêt rendues en 2019 en droit des marques de commerce. Ces décisions ont permis d'approfondir plusieurs notions intéressantes, que ce soit la perte du caractère distinctif d'une marque de commerce (*Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*), la non-exigence stricte de profit pour qu'un emploi soit établi dans la pratique normale de commerce (*Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*), l'emploi d'une marque de commerce par une société étrangère n'ayant pas d'installation physique au Canada (*Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*), l'analyse de l'abandon d'une marque de commerce (*Beijing Jingdong 360 du E-commerce Ltd. c. Zhang*) ou encore l'invalidité d'une marque enregistrée qui constitue une contrefaçon et le droit au recouvrement de dommages-intérêts lorsqu'une marque n'est pas déclarée nulle *ab initio* (*Wenger SA c. Travelway Group International Inc.*).

1. **SADHU SINGH HAMDARD TRUST c. NAVSUN HOLDINGS LTD.**¹

1.1 Les faits

Sadhu Singh Hamdard Trust (ci-après « Sadhu ») est une fiducie établie en Inde. Cette dernière y publie un quotidien en langue pendjabi intitulé *Ajit Daily* bien connu des membres de la communauté culturelle pendjabi et disponible en version imprimée et électronique. Depuis 1968, Sadhu distribue de manière très modeste

1. *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*, 2019 CAF 10.

des exemplaires du *Ajit Daily* au Canada. Entre les années 1990 et 1993, le journal a enregistré son plus important tirage au Canada avec une moyenne de 29 abonnements annuels.

Navsun Holdings Ltd. (ci-après « Navsun ») est une entreprise canadienne qui, depuis 1993, publie également un journal hebdomadaire en langue pendjabi et intitulé *Ajit Weekly*. En 2015, plus de 24 000 exemplaires étaient imprimés et distribués dans les régions métropolitaines de Vancouver et Toronto. *L'Ajit Weekly* est également offert en version électronique depuis 1998.

En juin 2010, Sadhu a déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce *AJIT* en liaison avec des publications imprimées et des journaux. Cette demande a fait l'objet d'une objection par la Section d'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après l'« OPIC »), au motif que la marque citée portait à confusion avec d'autres demandes d'enregistrement en instance, toutes déposées par Navsun. À la suite de l'annonce, aux fins d'opposition, de la demande d'enregistrement dans le *Journal des marques de commerce* conformément à l'article 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*² (ci-après la « Loi » ou « LMC »), Navsun a produit une déclaration d'opposition auprès du bureau du registraire.

Par la déclaration d'opposition, Navsun a notamment soulevé³ que sa propre marque de commerce *AJIT* était, au moment de la production de la déclaration d'opposition⁴, suffisamment connue au Canada auprès de la population de référence au point d'estomper le caractère distinctif⁵ de la marque de la Requérante. Dans une décision rendue le 30 novembre 2015, la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après la « Commission ») a retenu ce motif soulevé par l'Opposante⁶.

1.2 Décision de la Commission

Après un examen attentif des éléments de preuve présentés par les deux parties, la Commission parvint à la conclusion que l'Opposante avait rempli son fardeau initial. En effet, à la lumière des enseignements de la Cour fédérale dans la décision *Bojangles'*

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

3. *Id.*, art. 38(2)d).

4. *Metro Goldwyn Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185, par. 8.

5. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 2 : « distinctive ».

6. *Navsun Holdings Ltd. c. Sadhu Singh Hamdard Trust*, 2015 COMC 214.

*International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*⁷, la Commission a déterminé que la réputation de la marque de Navsum était suffisante pour annuler le caractère distinctif de celle de Sadhu. À cet effet, la Commission mentionna qu'il ressortait de la preuve soumise par la Requérante, dont notamment le faible nombre d'abonnés à son journal au Canada, que sa marque *AJIT* n'avait acquis qu'une réputation minime auprès de la population cible. Au terme de son analyse, la Commission a ainsi rejeté la demande d'enregistrement de la Requérante.

1.3 Décision de la Cour fédérale

Cette décision a subséquentement fait l'objet d'un appel. Devant la Cour fédérale⁸, Sadhu a notamment avancé que la Commission a appliqué un critère inexact dans l'appréciation du caractère distinctif de sa marque. En effet, la demanderesse a soulevé que le bon critère applicable avait été fixé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Miranda Aluminum Inc. c. Miranda Windows & Doors Inc.*⁹. Selon l'appelante, cette décision aurait modifié le critère articulé dans la décision *Bojangles*. Sadhu avança que « la personne qui conteste le caractère distinctif d'une autre marque doit avoir établi dans l'esprit des consommateurs qu'il y avait une source concurrente pour les produits »¹⁰. Cet argument a été écarté par la Cour qui, au terme de son analyse, a confirmé la décision de la Commission et rejeté l'appel de la demanderesse.

1.4 Décision de la Cour d'appel fédérale

Devant la Cour d'appel fédérale, Sadhu s'est opposée aux conclusions du juge Southcott de la Cour fédérale. Elle a notamment soulevé qu'une partie ne pouvait s'appuyer sur l'emploi d'une marque de commerce portant à confusion pour s'opposer au droit d'un autre individu dans une marque. Dans une décision rendue le 17 janvier 2019, la Cour d'appel n'a pas retenu cette prétention. Sous la plume du juge Rennie, la Cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque de commerce est une question de fait¹¹. Est distinctive, la « marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en

7. *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, 2006 CF 657.

8. *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*, 2018 CF 42.

9. *Miranda Aluminum Inc. c. Miranda Windows & Doors Inc.*, 2010 CAF 104.

10. *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*, *supra*, note 8, par. 29.

11. *White Consolidated Industries Inc. v. Beam of Canada Inc.*, [1991] F.C.J. No. 1076, par. 59.

liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi »¹². Ainsi, dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on doit être en mesure de déterminer si la marque peut véritablement distinguer les produits et services aux yeux du public pertinent.

La Cour poursuit son analyse et explique que le fait que Sadhu ait été la première à utiliser la marque *AJIT* au Canada et que l'emploi subséquent de la marque par Navsun aurait pu être considéré comme une contrefaçon ne lui est d'aucun secours. En effet, ces éléments sont moins pertinents lorsque les marques coexistent paisiblement depuis une longue période de temps et que la seconde a acquis une notoriété suffisante pour annuler le caractère distinctif de la première. La Cour d'appel avait précédemment énoncé qu'un emploi antérieur constituant une contrefaçon pouvait, selon les circonstances en l'espèce, faire perdre le caractère distinctif d'une marque¹³. Il est d'ailleurs possible d'invoquer cet emploi pour contester le caractère distinctif dans une poursuite pour commercialisation trompeuse. La Cour énonce qu'il incombe au propriétaire d'une marque de commerce de prendre des mesures suffisantes pour protéger le caractère distinctif de sa marque, et ce, même en cas de contrefaçon. La passivité du titulaire peut être fatale.

La Cour d'appel fédérale termine son analyse en formulant la norme applicable lorsqu'il est question d'évaluer si une marque de commerce est suffisamment connue pour faire perdre à une autre marque son caractère distinctif. En vertu de ce critère, la marque de commerce « doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante »¹⁴.

2. *COSMETIC WARRIORS LIMITED c. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP*¹⁵

2.1 Les faits

Le présent pourvoi oppose Riches, McKenzie & Herbert LLP (ci-après la « Requérante ») à Cosmetic Warriors Limited (ci-après

12. *Loi sur les marques de commerce, supra*, note 2, art. 2 : « distinctive ».

13. *Farside Clothing Ltd. c. Cariclone Ventures Ltd.*, 2002 CAF 446, par. 9.

14. *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*, *supra*, note 1, par. 4 ; *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, *supra*, note 7, par. 34.

15. *Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 CAF 48.

« Cosmetic Warriors »), propriétaire d'un enregistrement pour la marque de commerce *LUSH* en liaison avec des vêtements, chaussures et chapellerie (notamment des chandails à manches courtes « *tee-shirts* »). Cosmetic Warrior est une entreprise multinationale qui exerce notamment ses activités par l'entremise de licenciés, dont la société canadienne Lush Handmade Cosmetics, Ltd. (ci-après « Lush Canada »). Cette dernière exploite plusieurs dizaines de magasins au pays sous la bannière *LUSH* et produit également des tee-shirts arborant le logo *LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS*.

Le 10 septembre 2014, conformément à une demande présentée par la Requérante, le registraire a fait parvenir à Cosmetic Warrior l'avis prescrit à l'article 45 de la *Loi*¹⁶. En réponse à la contestation pour défaut d'emploi, la défenderesse a soumis au registraire un affidavit démontrant l'usage de la marque de commerce en litige au Canada. La preuve déposée détaillait entre autres l'emploi sous son contrôle et sa direction de la marque *LUSH* par la licenciée Lush Canada. Il était notamment expliqué que, pendant la période pertinente, l'uniforme des employés de Lush Canada comprenait des vêtements portant la marque de commerce. Pour soutenir des campagnes de bienfaisance, des vêtements affichant la marque *LUSH* ont également été vendus à de nombreux employés souhaitant les offrir en cadeau à leurs familles ou amis. La preuve soumise incluait plusieurs photographies d'employés portant les vêtements mentionnés plus haut, des tableaux faisant état de centaines de transactions ainsi que de nombreuses factures.

2.2 Décision du registraire

Lors de l'audience devant le registraire des marques de commerce, la Requérante a soulevé que l'utilisation du logo *LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS* ne permettait pas de distinguer les produits en question de ceux d'autres personnes. Le registraire n'a pas retenu cette prétention et a plutôt déterminé que l'ajout sur les tee-shirts des termes descriptifs *FRESH HANDMADE COSMETICS* sous la marque *LUSH* ne faisait pas perdre à cette dernière son caractère dominant.

La Requérante a également avancé que la preuve présentée par la défenderesse laissait penser que les ventes de tee-shirts aux employés ont été faites de manière purement promotionnelle. Elle a

16. *Loi sur les marques de commerce, supra*, note 2, art. 45(1).

notamment soulevé que les termes « assorted swag » étaient imprimés dans le haut de quelques factures provenant d'un fournisseur et que les transactions semblaient avoir été effectuées au prix d'acquisition, sans apparence d'un quelconque profit généré. Selon la Requérante, la marque de commerce ne pouvait ainsi avoir été employée dans la pratique normale du commerce au regard de l'article 4(1) LMC¹⁷. Cette dernière a appuyé ses prétentions sur quelques décisions dans lesquelles il a été statué que la distribution gratuite et effectuée uniquement à des fins promotionnelles ne constituait pas un transfert de propriété dans la pratique normale du commerce.

Le registraire n'a toutefois pas été convaincu par cette argumentation et a plutôt évalué que, malgré une possible absence de bénéfice monétaire immédiat, les transactions pouvaient néanmoins être qualifiées d'objets de commerce. Les ventes de tee-shirts aux employés n'étaient pas purement promotionnelles. Par conséquent, le registraire n'a pas évalué qu'il serait approprié d'élargir la portée de la jurisprudence citée par la Requérante comme exigeant la réalisation d'un profit lors d'un transfert de propriété pour que celui-ci puisse être qualifié comme faisant partie de la pratique normale du commerce. Le registraire a ainsi conclu que l'emploi de la marque de commerce avait été démontré¹⁸.

2.3 Décision de la Cour fédérale

Devant la Cour fédérale¹⁹, la Requérante s'est opposée aux conclusions du registraire²⁰. En effet, cette dernière a notamment reproché au décideur d'avoir commis une erreur de droit en évaluant que la présence d'un profit n'était pas requise en vertu de l'article 4(1) de la *Loi*²¹. Sous la plume du juge Manson, la Cour fit mention que le simple transfert de biens pour l'acquisition d'un achalandage n'était pas suffisant pour constituer un emploi dans la pratique normale de commerce. Néanmoins, la distribution gratuite de produits pouvait l'être si elle s'inscrivait comme une pratique usuelle de commerce exécutée dans l'objectif d'engendrer des profits et développer un achalandage pour les produits. La Cour mentionna également que le fait que les biens distribués gratuitement soient les produits habituels du commerce de l'entreprise était à prendre en considération.

17. *Id.*, art. 4(1).

18. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, 2017 COMC 36.

19. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 56(1).

20. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, 2018 CF 63.

21. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 4(1).

La Cour a ainsi déterminé que l'emploi de la marque *LUSH* ne pouvait s'inscrire comme étant dans la pratique normale du commerce. La Cour a évalué que les ventes de vêtements étaient de nature promotionnelle. Le juge du procès a aussi fait ressortir l'absence de profit généré et souligné que la vente de vêtements ne faisait pas partie des activités commerciales traditionnelles de *Cosmetic Warrior*. Ainsi, la Cour, étant d'avis que l'emploi de la marque n'avait pas été démontré, accueillit l'appel et ordonna la radiation de la marque du registre.

2.4 Décision de la Cour d'appel fédérale

Cosmetic Warriors fit appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale. Dans un arrêt unanime, la Cour accueillit l'appel, confirma la décision du registraire, annula le jugement de la Cour fédérale et ordonna le maintien de l'enregistrement de la marque de commerce *LUSH*. Écrivant pour la Cour d'appel, le juge Laskin a conclu que c'est à juste titre que la Commission avait évalué que la *Loi* n'exigeait pas que le transfert de produits portant une marque de commerce soit réalisé à profit pour que celui-ci soit fait dans la pratique normale du commerce.

Une telle contrainte au maintien d'un enregistrement est non seulement incompatible avec le caractère sommaire de la procédure prévue à l'article 45 de la *Loi*, mais également avec le principe selon lequel « l'emploi d'une marque de commerce n'est pas synonyme du succès commercial des marchandises qui y sont liées »²². Le juge Laskin explique :

Une conclusion selon laquelle un profit réel est nécessaire signifierait que des pratiques commerciales courantes, comme la vente à prix réduit de produits arborant une marque de commerce de l'année dernière, ne seraient jamais suffisantes pour maintenir l'enregistrement d'une marque de commerce. Cela ne peut pas avoir été l'intention du législateur.²³

La Cour a également souligné qu'une exigence stricte de profit aurait comme conséquence de soustraire à l'article 4(1) LMC la souplesse requise pour s'ajuster aux divers contextes commerciaux qui existent dans notre société.

22. *JC Penney Co. Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc.*, 2001 CFPI 1333, par. 91.

23. *Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, *supra*, note 15, par. 22.

3. **LIVE! HOLDINGS, LLC c. OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP**²⁴

3.1 Les faits

Dans un jugement rendu en août 2019, la Cour fédérale a examiné la question de l'emploi d'une marque de commerce au Canada par une société étrangère n'ayant pas d'installation physique au pays. Par le présent litige, Live! Holdings, LLC (ci-après « *Live!* ») interjette appel d'une décision du registraire des marques de commerce de radier l'enregistrement de la marque *LIVE* pour défaut de produire des éléments de preuve établissant l'emploi de la marque au Canada au cours de la période pertinente²⁵.

Live! est une société de portefeuille appartenant à *The Cordish Companies* (ci-après les « sociétés Cordish »), une entreprise privée spécialisée dans le développement, la gestion et l'exploitation de projets immobiliers commerciaux dans les secteurs du divertissement, du jeu, de la restauration, de l'habitation ainsi que de l'hôtellerie.

3.2 Décision de la Cour fédérale

3.2.1 La preuve

Devant la Cour fédérale, la demanderesse a fait état des manières par lesquelles la marque de commerce avait été employée, pendant la période pertinente, par les sociétés Cordish ainsi que ses filiales. Notamment, la preuve présentée par *Live!* expliquait que la marque avait été affichée aux États-Unis lors d'événements et projets immobiliers gérés par les sociétés Cordish auxquels de nombreux Canadiens ont eu accès. La marque avait également été employée sur les sites Web d'hôtels et d'établissements américains au moyen desquels des réservations en ligne avaient été effectuées à partir du Canada. La marque avait aussi été utilisée dans des courriers promotionnels envoyés à des adresses postales au Canada et au sein de courriels publicitaires ou de confirmations de réservations envoyés à des clients canadiens.

3.2.2 L'emploi de la marque de commerce

Ces divers éléments de preuve présentés en appel par *Live!* ont été examinés par la Cour. Dans un premier temps, la Cour a étudié

24. *Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042.

25. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 45(1).

le cadre juridique entourant l'article 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Kane mentionne à cet effet que l'un des objectifs premiers de cette disposition consiste à éliminer du registre ce que la Cour caractérise de « bois mort ». C'est-à-dire, les enregistrements tombés en désuétude. Cette disposition prévoit que le registraire peut enjoindre le « propriétaire inscrit » d'une marque de commerce à fournir la preuve de son emploi en liaison avec chacun des produits et services précisés dans l'enregistrement. Comme l'explique le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*²⁶ :

Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Ainsi, l'inventeur canadien a droit à un brevet même s'il n'en fait aucune exploitation commerciale. Le dramaturge conserve son droit d'auteur même si sa pièce n'est pas jouée. Mais, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre. L'enregistrement d'une marque déposée qui n'a pas été employée est susceptible de radiation (par. 45(3)).²⁷

Le fardeau de démonstration de l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 n'est pas particulièrement exigeant. Il n'empêche que la preuve doit être suffisamment détaillée pour convaincre le registraire de l'emploi réel de la marque de commerce²⁸. Il importe de préciser que l'emploi devant être démontré est celui par le « propriétaire inscrit » ou l'emploi par une autre personne qui profite au propriétaire inscrit. Cette autre personne inclut notamment la détentrice d'une licence, suivant l'article 50 de la *Loi*.

Est prévu au premier alinéa de cette disposition que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié est réputé avoir le même effet que s'il s'agissait d'un emploi par le propriétaire inscrit. Ce principe est toutefois subordonné à l'exigence que ce dernier contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque au Canada²⁹. Comme le souligne le juge Kane, le propriétaire d'une marque dispose de trois principaux moyens afin de démontrer l'effectivité du contrôle exercé et bénéficier ainsi de la présomption prévue au paragraphe 50(1). En effet, ce dernier peut :

26. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22.

27. *Id.*, par. 5.

28. *Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, *supra*, note 15, par. 10.

29. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 50(1).

(1) explicitement affirmer sous serment que le contrôle prévu est exercé, (2) produire des éléments de preuve démontrant l'exercice du contrôle nécessaire, ou (3) produire une copie du contrat de licence prévoyant expressément l'exercice d'un tel contrôle³⁰.

3.2.3 L'analyse de la Cour

Après une revue des divers éléments de preuve présentés par la demanderesse, la Cour note qu'aucun ne permet de conclure que la marque a directement été employée par *Live!*. Bien que l'affidavit soumis explique que la marque fut utilisée par les filiales des sociétés Cordish, rien ne semble démontrer que cette utilisation ait été autorisée par la demanderesse. Quand bien même la Cour aurait inféré que cette utilisation a été autorisée, aucun élément de preuve ne détaillait la manière dont *Live!* contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des services visés par l'enregistrement.

La Cour poursuit ensuite son analyse du dossier en étudiant l'utilisation alléguée de la marque de commerce dans l'annonce au Canada de services hôteliers aux États-Unis, ou sur des portails de réservation en ligne, permettant aux consommateurs canadiens d'acheter des billets ou de réserver des chambres d'hôtel aux États-Unis.

Sur ce point, la Cour fait mention de la décision *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*³¹ dans laquelle la Cour fédérale expliquait que « [s]i le paragraphe 4(2) de la *Loi* prévoit que l'annonce de services constitue un emploi, il est clair que le simple fait d'annoncer des services au Canada qui ne sont ni exécutés ou fournis ici ne constitue pas un emploi au sens de la *Loi* »³². La Cour note que le terme « services » doit recevoir une interprétation libérale. L'exercice permettant d'évaluer si l'emploi a été établi au Canada requiert une appréciation au cas par cas. À cet effet, dans la décision *Hilton*, la Cour avait établi que pouvaient faire partie intégrante des services hôteliers, les services accessoires ou secondaires comme la prise de réservation en ligne effectuée au Canada pour un hôtel situé à l'étranger.

30. *Empresa Cubana del Tabaco c. Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, par. 84.

31. *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, 2018 CF 895.

32. *Id.*, par. 35.

Néanmoins, la Cour mentionne aussi que le terme « services » ne doit pas recevoir une interprétation illimitée. Dans ce même jugement, le juge Pentney avait précisé que les services de réservation pouvaient servir à établir l'emploi d'une marque de commerce dans une instance introduite aux termes de l'article 45 LMC, à condition que ce même emploi ait permis à des consommateurs de tirer des avantages concrets et importants à partir du Canada³³. Ainsi, la jurisprudence a établi que si les avantages du service ont uniquement été offerts à l'extérieur du Canada, l'emploi n'était alors pas établi³⁴. Dans la décision *Hilton*, les avantages aux personnes se trouvant au Canada incluaient notamment des offres de tarifs réduits et des remises sous la forme de points échangeables au Canada dans le cadre d'un programme de fidélisation.

Dans le présent litige, la preuve démontre que les hôtels pouvant faire l'objet de réservations à partir du Canada sont uniquement situés aux États-Unis. D'ailleurs, en contraste à la décision *Hilton*, les points pouvant être accumulés peuvent seulement être utilisés hors du Canada. En somme, le seul service accessoire offert à partir du Canada consistait en un service de réservation en ligne. Pour la Cour, ceci n'entraîne pas d'avantage concret et important à l'intérieur des frontières canadiennes. Le Tribunal explique :

Je conclus que le simple fait d'avoir une réservation dans un hôtel situé aux États-Unis n'est pas un avantage concret et important dont profitent les personnes au Canada, bien que cela puisse garantir qu'une chambre sera disponible à l'arrivée. L'avantage concret n'est accordé qu'une fois que la personne quitte le Canada, se rend aux États-Unis et complète la réservation.³⁵

En dernier lieu, la Cour refuse d'excuser le défaut d'emploi de la marque *LIVE* suivant le paragraphe 45(3) de la *Loi*³⁶. Aux yeux de la Cour, aucune circonstance spéciale ne justifie l'absence d'emploi de la marque susceptible de radiation. Par conséquent, la Cour rejeta l'appel de *Live!* et confirma la radiation de la marque.

33. *Id.*, par. 90.

34. *Id.*, par. 92.

35. *Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, *supra*, note 24, par. 99.

36. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 45(3).

4. **BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. c. YUE ZHANG**³⁷

4.1 Les faits

La demanderesse, Beijing Jingdong 360 du E-commerce Ltd. (ci-après « Beijing Jingdong ») est une société chinoise de hautes technologies qui, entre autres, exploite une plateforme de vente au détail en ligne sous le nom de domaine JD.com et sur laquelle est offert un large éventail de produits, dont des vêtements. En juillet 2013, quatre mois après l'annonce publique de la demanderesse de l'adoption de JD.com comme nouveau nom de domaine pour sa plateforme, le défendeur Yue Zhang a déposé, auprès du registraire, une demande d'enregistrement pour la marque *JD*. Cette demande d'enregistrement en liaison avec des « vêtements habillés, nommément pantalons, robes et shorts » revendiquait une utilisation au Canada depuis janvier 2010. Elle a été accordée par le registraire en novembre 2017.

En juin 2018, à la suite d'une demande d'enregistrement pour la marque de commerce *JD* déposée par Beijing Jingdong, cette dernière reçut un rapport d'examineur indiquant que la marque portait à confusion avec celle du défendeur. Dans une action introduite en vertu des paragraphes 18(1) et 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demanderesse implora la Cour fédérale d'ordonner la radiation de l'enregistrement du défendeur³⁸. La demanderesse invoqua à cet effet que la marque de commerce devait être considérée comme invalide, du fait de son abandon³⁹.

4.2 Décision de la Cour fédérale

La Cour a, tout d'abord, examiné si Beijing Jingdong possédait la qualité nécessaire pour engager la présente procédure. Après avoir analysé le cadre juridique applicable, le juge Brown a évalué que la demanderesse satisfaisait au critère *de minimis* pour être qualifiée comme « personne intéressée »⁴⁰.

37. *Beijing Jingdong 360 du E-commerce Ltd. c. Zhang*, 2019 CF 1293.

38. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 57(1).

39. *Id.*, art. 18(1)c).

40. *Id.*, art. 2 : « Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi »; *CIBC*

4.2.1 L'analyse de l'abandon d'une marque de commerce

La Cour s'est ensuite penchée sur la procédure de radiation au cœur du présent litige. Sur ce point, la Cour a rappelé que le caractère abandonné d'une marque de commerce s'apprécie au regard d'une analyse en deux étapes. Au terme de cet exercice, la Cour doit non seulement être convaincue du défaut d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits ou services inscrits dans l'enregistrement, mais également de l'intention du propriétaire d'abandonner la marque de commerce⁴¹.

Afin de démontrer l'absence d'emploi au moment où les procédures de radiation ont été entamées, Beijing Jingdong a introduit en preuve les résultats de l'investigation d'un enquêteur. Cette preuve non contestée relatait notamment que les recherches Internet et sur les réseaux sociaux ainsi que les inspections matérielles au lieu d'affaires du défendeur n'ont relevé aucune preuve d'utilisation de la marque. Bien que l'enregistrement du défendeur ait revendiqué un emploi depuis 2010, l'enquêteur n'a pas été en mesure d'identifier une quelconque preuve d'emploi. Ce dernier n'a constaté aucune preuve de vente de produits visés par l'enregistrement ou de publicité à cet égard. Au vu de cette preuve, la Cour conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la marque n'était pas employée au Canada.

La Cour a ensuite poursuivi son examen en portant son attention sur le deuxième critère d'analyse. Tel que la Cour d'appel fédérale le mentionnait en 2012 dans l'arrêt *Iwasaki Electric Co. Ltd. c. Hortilux Schreder B.V.*⁴², en l'absence de toute autre preuve, l'intention d'abandonner une marque de commerce peut être inférée du fait qu'elle n'a pas été utilisée depuis une longue période de temps. Le juge Brown mentionna à cet effet que :

Bien qu'il faille dans certains cas que la marque n'ait pas été employée depuis longtemps pour qu'on puisse inférer l'intention nécessaire de l'abandonner, la loi prescrit également que la décision selon laquelle le titulaire entendait abandonner sa marque soit généralement de nature factuelle, de sorte qu'il peut être conclu à son abandon à une date plus rapprochée. Il est bien établi qu'il est possible de déterminer l'intention

World Markets Inc. c. Stenner Financial Services Ltd., 2010 CF 397, par. 20; *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.*, [1974] F.C.J. No. 1104, par. 64.

41. *Promafil Canada Ltée v. Munsingwear Inc.*, [1992] F.C.J. No. 611.

42. *Iwasaki Electric Co. Ltd. c. Hortilux Schreder B.V.*, 2012 CAF 321, par. 21.

d'une partie en se fondant sur une inférence que tire la Cour de la preuve, à savoir que les gens veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Il s'agit là d'une règle de preuve et d'une question de bon sens, comme l'a déclaré le juge Cory, pour la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *R. c. Seymour*, [1996] 2 RCS 252, par. 19.⁴³

La Cour a poursuivi en énumérant une série d'éléments de preuve non contestés introduits par la demanderesse à l'appui de la prétention selon laquelle il serait possible d'inférer que le défendeur avait l'intention d'abandonner la marque de commerce en litige. Ces éléments auxquels la Cour a souscrit peuvent s'énoncer comme suit : (1) le défendeur n'avait pas activement exploité une entreprise de vente de vêtements au Canada depuis le milieu de l'année 2017 ; (2) le défendeur n'avait pas produit de rapports annuels en 2017 et en 2018, relativement à l'une ou l'autre des deux entreprises qu'il exploitait antérieurement ; (3) le défendeur semblait avoir omis d'effectuer les paiements hypothécaires qui étaient exigibles en 2017 relativement à son lieu de résidence principale, lequel était aussi l'adresse inscrite à l'enregistrement de la marque de commerce ; (4) l'adresse inscrite dans l'enregistrement de la marque de commerce était inhabitée, sous le coup d'un privilège de construction, et semblait aussi se situer au stade préliminaire d'une saisie ; (5) le défendeur avait complètement abandonné les noms de domaine Internet de ses entreprises au moment du dépôt de la demande⁴⁴ ; (6) le défendeur était inactif sur les réseaux sociaux depuis 2016⁴⁵ et (7) plusieurs boutiques du défendeur n'étaient plus exploitées.

43. *Beijing Jingdong 360 du E-commerce Ltd. c. Zhang*, *supra*, note 37, par. 24 ; *R. c. Seymour*, [1996] 2 R.C.S. 252, par. 19 : « Lorsque l'on donne au jury des directives sur une infraction exigeant la preuve de l'existence d'une intention spécifique, il sera toujours nécessaire d'expliquer que, pour déterminer l'état d'esprit de l'accusé au moment de l'infraction, les jurés peuvent déduire que les personnes saines et sobres veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Le bon sens veut que les personnes soient habituellement capables de prévoir les conséquences de leurs actes. Par conséquent, si une personne agit d'une façon qui est susceptible de produire un certain résultat, il sera généralement raisonnable de déduire que celle-ci a prévu les conséquences probables de son acte. En d'autres termes, si une personne a agi de manière à produire certaines conséquences, on peut en déduire que cette personne a voulu ces conséquences ».

44. *Beijing Jingdong 360 du E-commerce Ltd. c. Zhang*, *supra*, note 37, par. 25. La Cour mentionne que l'abandon des noms de domaine est un détail « assez important ».

45. *Id.* La Cour mentionne que cet élément dénote que le défendeur ne semblait avoir aucune communication en cours avec d'anciens clients.

4.3 Conclusion

Au terme de son analyse, la Cour est parvenue à la conclusion que ces éléments de preuve, en plus de la démonstration du non-emploi de la marque de commerce, permettaient à la demanderesse de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait, selon la prépondérance des probabilités, de démontrer que le défendeur avait l'intention d'abandonner la marque de commerce. Sans le mentionner de façon explicite, la Cour fédérale a semblé signaler que l'absence d'activités commerciales et d'actes administratifs courants, tels que la production de rapports annuels, pouvait permettre au tribunal d'inférer l'intention d'abandonner une marque de commerce.

5. **WENGER SA c. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC.**⁴⁶

5.1 Les faits

La présente décision est la dernière d'une série de jugements opposant Wenger SA, Group III International Ltd., et Holiday Group Inc. (ci-après les « demandereses ») à Travelway Group International Inc. (ci-après « Travelway »). Wenger SA est une société reconnue à travers le monde pour ses célèbres couteaux de l'armée suisse. Leurs couteaux et plusieurs autres produits arborent notamment un logo formé d'une croix blanche ou métallique sur un fond noir ou rouge, dans un quadrilatère arrondi et entouré d'une bordure incrustée. Wenger est titulaire de plusieurs marques de commerce déposées au Canada, dont trois pour la croix mentionnée plus haut en liaison avec des bagages et divers types de sacs.

Travelway est une société canadienne spécialisée dans la fabrication de bagages et d'articles de voyage. Elle est notamment titulaire, depuis 2009, d'enregistrement pour des logos en forme de croix portant la lettre « S » au centre du dessin. Ces enregistrements n'ont fait l'objet d'aucune opposition. Néanmoins, en 2012, Travelway a apporté quelques modifications au design de ces marques de commerce en affaiblissant la visibilité de la lettre « S » ou en l'éliminant entièrement de ses logos.

46. *Wenger SA c. Travelway Group International Inc.*, 2019 CF 1104.

5.2 Décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale

À la lumière de ces faits, les demandresses se sont adressées à la Cour fédérale en 2013. Dans ce recours, il était allégué que les deux enregistrements de Travelway ainsi que les récentes modifications constituaient des contrefaçons à l'égard de leur marque de commerce en plus d'être une pratique de commercialisation trompeuse. Dans un jugement rendu en 2016, la juge St-Louis a rejeté la demande et conclu à l'absence de probabilité de confusion⁴⁷.

En 2017, la Cour d'appel fédérale a toutefois infirmé cette décision et évalué que le jugement de la Cour fédérale était entaché d'erreurs manifestes et dominantes⁴⁸. Au terme de son analyse, la Cour a déterminé que les marques de Travelway portaient à confusion avec celles de Wenger et que l'intimé avait fait passer ses marchandises pour celles des appelantes. La Cour a également octroyé aux appelantes une injonction permanente interdisant à Travelway de faire usage des marques contrefaites. Dans cet arrêt unanime, la Cour n'a toutefois pas ordonné que soient biffées du registre les marques de Travelway. Malgré ses conclusions de fait, la Cour a plutôt choisi de renvoyer la question de l'opportunité de rendre une ordonnance fondée sur l'article 57 de la *Loi*⁴⁹ à la Cour fédérale, en même temps que la question des dommages-intérêts.

5.3 Décision de la Cour fédérale

5.3.1 Les prétentions

La juge St-Louis a ainsi été saisie une seconde fois du dossier. Bien que Travelway ait reconnu que l'enregistrement de ses marques était invalide, cette dernière s'est toutefois opposée à quelques motifs de radiation. La défenderesse a, entre autres, soulevé que la conclusion selon laquelle les enregistrements visaient délibérément à tromper ou induire en erreur le public ne constituait pas un motif

47. *Wenger SA c. Travelway Group International Inc.*, 2016 CF 347.

48. *Group III International Ltd. c. Travelway Group International Ltd.*, 2017 CAF 215.

49. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 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 de commerce ».

de radiation. La Cour s'est toutefois abstenue de se prononcer sur cet argument, considérant que les deux parties avaient concédé à l'absence de caractère distinctif et de droit à l'enregistrement à l'égard des marques de commerce.

5.3.2 Invalidité implicite

Au terme de son analyse, la Cour a statué qu'il était implicite que, en concluant à l'existence d'une commercialisation trompeuse, la Cour d'appel fédérale avait également évalué que les marques de commerce de Travelway étaient invalides suivant l'article 18 de la *Loi*. Il est de jurisprudence constante que « l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse »⁵⁰. En d'autres mots, si les marques de Travelway avaient été valides, la Cour d'appel fédérale n'aurait pas conclu à la présence d'une commercialisation trompeuse. Au regard de ces éléments, la Cour fédérale a ainsi ordonné la radiation des marques de commerce de la défenderesse.

5.3.3 Recouvrement en dommages-intérêts

La Cour fédérale a ensuite étudié la réclamation des demanderesses selon laquelle elles auraient droit, en vertu du paragraphe 53.2(1) LMC, au recouvrement de dommages-intérêts⁵¹. Selon ces dernières, la période de recouvrement aurait également dû débuter dès le jour du premier emploi des marques par Travelway. Les demanderesses mentionnèrent à cet effet que la Cour d'appel fédérale avait conclu que ces marques de commerce « étaient semblables aux marques de Wenger dès le moment où les marchandises de Travelway sont entrées sur le marché en 2009 »⁵².

Considérant que Travelway a cessé de vendre les produits en litige à la suite du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, les demanderesses n'ont subi aucun préjudice ou perte de profit

50. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, par. 111.

51. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 53.2(1) : « Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci ».

52. *Wenger SA c. Travelway Group International Inc.*, *supra*, note 46, par. 29.

depuis cette décision. Comme l'explique la Cour, les demanderessees cherchaient à obtenir des mesures de réparation pour des conséquences passées.

La juge St-Louis a fait remarquer à cet effet que rien dans la décision de la Cour d'appel fédérale ne permettait de conclure que les marques de commerce déposées de Travelway étaient nulles *ab initio*. Considérant que les marques de commerce étaient valides jusqu'au prononcé du jugement de la Cour d'appel, il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages-intérêts. L'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit expressément que « l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services »⁵³. Cette conclusion est d'ailleurs conforme aux enseignements de la Cour d'appel fédérale dans la décision *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*⁵⁴, tout comme ceux de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot ltée*⁵⁵. Dans ce jugement, le juge Binnie avait notamment mentionné :

L'appelante a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur.⁵⁶

La Cour fédérale confirme ainsi qu'à moins d'être déclarée nulle *ab initio*, l'invalidité d'une marque de commerce déposée ne donne droit à aucun recouvrement de dommages-intérêts.

53. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 2, art. 19.

54. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, *supra*, note 50.

55. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot ltée*, 2006 CSC 23.

56. *Id.*, par. 16.