

Vol. 14, n° 2

Les nouveaux critères de révision en appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce

Annie Cormier*

1. Introduction	607
2. Les normes de contrôle en vigueur avant l'arrêt <i>Molson</i> . . .	608
3. La remise en question des critères de révision existants . .	611
4. La reformulation des normes de contrôle	617
5. Le caractère significatif de la nouvelle preuve introduite lors de l'appel	619
6. Les critères de révision en matière de radiation d'un enregistrement de marque de commerce	621
7. Conclusion.	623

* © Annie Cormier, 2001
Annie Cormier est avocate chez Mendelsohn Rosentzveig Shacter. Elle tient à remercier M^e Jean Carrière pour la révision de ce texte.

1. Introduction

L'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ prévoit le droit d'appel de toute décision rendue par le registraire des marques de commerce. Le paragraphe 5 de l'article 56 de la Loi prévoit la possibilité d'introduire de la preuve additionnelle lors de l'appel. Le libellé de l'article est à l'effet qu'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».

Selon le régime d'appel de l'article 56, le dossier constitué devant le registraire forme la base de la preuve qui sera considérée par la Cour saisie de l'appel et les parties sont libres d'ajouter à cette preuve. Vu la possibilité de produire une preuve nouvelle, la procédure d'appel d'une décision du registraire n'est pas le processus habituel par lequel le juge doit rendre une décision sur la base du dossier tel que constitué en première instance. Le régime de l'article 56 accorde une large marge de manœuvre aux parties lors de l'appel et une large discrétion judiciaire en conséquence à la Cour saisie de l'appel.

La Loi ne précise toutefois pas de quelle façon cette discrétion doit être exercée. Faute de précision dans le texte de la Loi, diverses normes de contrôle ont été formulées par la jurisprudence. Les mêmes normes de contrôle ont été appliquées jusqu'à tout récemment. En effet, la division d'appel de la Cour fédérale, dans l'arrêt des *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*², a jugé bon de reformuler les critères de révision applicables à une décision du registraire tant dans la situation où une nouvelle preuve est produite qu'en l'absence de preuve additionnelle.

Le présent article a pour objectif de résumer l'évolution de la jurisprudence relativement à la question de la norme de contrôle applicable dans le cadre de la révision d'une décision du registraire

1. L.R.C. (1985), c. T-13; ci-après «la Loi».

2. [2000] 3 C.F. 145; (2001), 5 C.P.R. (4d) 180; [2000] A.C.F. 159. Cet arrêt a été rendu le 3 février 2000.

des marques de commerce. Nous examinerons brièvement l'état du droit tel qu'il était avant la décision *Molson* de la Cour d'appel fédérale et les motivations à la base de ce bouleversement jurisprudentiel. Nous traiterons ensuite des nouvelles normes de contrôle en vigueur tant en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce qu'en matière de radiation d'une marque de commerce.

2. Les normes de contrôle en vigueur avant l'arrêt *Molson*

La section d'appel de la Cour fédérale a exprimé différemment son opinion dans le temps sur les critères de révision à appliquer lors de l'appel d'une décision du registraire des marques de commerce. Le critère de révision a vacillé entre le critère de l'erreur simple³ et celui de l'erreur manifeste⁴. Néanmoins, le critère de la décision correcte demeurerait celui généralement admis par la jurisprudence, abstraction faite de la question de l'introduction d'une nouvelle preuve⁵.

L'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*⁶ de la Cour suprême du Canada fut souvent cité comme la décision à l'origine de la doctrine conventionnelle selon laquelle, lorsqu'il y a appel d'une décision du registraire, celle-ci est susceptible de révision suivant le critère de la décision correcte⁷. Cette doctrine coexistait avec le principe selon lequel la Cour doit s'abstenir, en exerçant sa compétence d'appel, d'annuler à la légère une décision prononcée par des agents d'audition qui possèdent une vaste expérience en matière d'oppositions formulées contre des demandes d'enregistre-

3. *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1982), 60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.), p. 71.

4. *Playboy Enterprises, Inc. c. Germain* (1979), 43 C.P.R. (2d) 271 (C.A.F.), p. 272; *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc.* (1999), 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.), p. 288.

5. *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F.P.I.), p. 210, confirmé par (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (C.A.F.); *Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.), p. 221; *Redsand Inc. c. Dylex Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F.P.I.), p. 382; *Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan* (1999), 2 C.P.R. (4d) 329 (C.F.P.I.), p. 336; *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4d) 305 (C.F.P.I.), p. 309.

6. [1969] R.C.S. 192.

7. *McDonald's Corp.*, *supra*, note 5, p. 210; *Dial Corp. c. Fiorucci S.p.A.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 150 (C.F.P.I.), p. 155; *G.S.W. Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1999), 87 C.P.R. (3d) 300 (C.F.P.I.), p. 302 et 303; *Young Drivers of Canada Enterprises Ltd.*, *supra*, note 5, p. 335; *Novopharm Ltd.*, *supra*, note 5, p. 309; *Brasseries Molson*, *supra*, note 2, p. 166 à 168.

ment de marques de commerce⁸. Le juge Ritchie a déclaré dans son jugement:

In my view the Registrar's decision on the question of whether or not a trade mark is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al.*:

[...] reliance on the Registrar's decision that two marks are confusingly similar must not go to the extent of relieving the judge hearing an appeal from the Registrar's decision of the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case.⁹

Une autre décision clé fut celle rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.*¹⁰, où la Cour exprima son désaccord avec la norme de contrôle appliquée par le juge de première instance, soit celle de l'erreur manifeste. Selon la Cour d'appel, la question devrait plutôt être: le registraire a-t-il simplement erré dans sa décision?¹¹

Ce fut la décision *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.* rendue par la section de première instance de la Cour fédérale¹² et confirmée par la section d'appel¹³ qui énonça clairement pour la première fois le critère de révision de la décision correcte. D'une part, la Cour fédérale qualifia les décisions du registraire traitant les questions de la confusion ou du caractère distinctif d'une marque de commerce dans le cadre de procédures en opposition comme essentiellement des conclusions de faits, pour lesquelles le registraire n'avait pas à exercer sa discrétion:

It seems clear that in opposition proceedings where the issue is essentially one of fact concerning confusion or distinctiveness, the decision of the registrar or the Board represents a finding of fact and not the exercise of discretion. Therefore, the court

8. *Supra*, note 6, p. 200.

9. *Ibid.*, p. 200.

10. *Supra*, note 3.

11. *Ibid.*, p. 71.

12. *Supra*, note 5.

13. *Supra*, note 5.

should not impose upon itself the same degree of restraint, in reviewing that decision, as it would if the decision were essentially an exercise of discretion. It is thus free to review the facts to determine whether the decision of the registrar or Board was correct [...]¹⁴

En d'autres mots, la Cour fédérale fut d'avis qu'elle n'avait pas à s'imposer le même degré de réserve lors de la révision d'une telle décision que lors de la révision d'une décision purement discrétionnaire. La Cour a donc procédé à la révision des faits de l'affaire afin de se prononcer sur l'exactitude de la décision du registraire. De plus, la Cour s'empressa d'ajouter que la Cour saisie de l'appel devait prendre en considération l'expérience et l'expertise du registraire et, plus important encore, considérer les nouveaux éléments de preuve présentés qui n'étaient pas devant le registraire¹⁵.

Sur ce dernier point, plusieurs décisions de la Cour fédérale considéraient que le dossier bonifié de nouveaux éléments de preuve constituait un nouveau dossier, qui devait être complètement reconsidéré¹⁶. C'est dans cette optique que ces décisions avaient recours à la notion du procès dit *de novo*. Lorsque la Cour devait se pencher sur une nouvelle preuve, elle exerçait pleinement sa discrétion par rapport à la décision rendue par le registraire¹⁷. Cependant, la nouvelle preuve devait être jugée suffisamment significative pour donner lieu à un procès *de novo*¹⁸.

Dans l'affaire *G.S.W. Inc. c. Registraire des marques de commerce*, la Cour fédérale rappelle que la Cour suprême du Canada ainsi que la Cour d'appel fédérale ont accordé une grande latitude à la Cour saisie d'un appel d'une décision du registraire¹⁹. Selon cet arrêt, la Cour saisie de l'appel peut intervenir lorsque la décision du registraire est entachée d'une erreur de droit ou de fait. De plus, l'intervention de la Cour peut se justifier du fait que la nouvelle preuve déposée en appel demande un résultat différent. Malgré ces

14. *Supra*, note 5, p. 210.

15. *Ibid.*, p. 210.

16. *Assurances-Vie Desjardins c. North American Life Assurance Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), p. 228; *Merrill Lynch & Co. c. Banque de Montréal* (1996), 66 C.P.R. (3d) 150 (C.F.P.I.), p. 157; *Danjaq Inc. c. Zervas* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I.), p. 299; *Fonorola, Inc. c. Motorola, Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 509 (C.F.P.I.), p. 513.

17. *Merrill Lynch & Co.*, *supra*, note 16, p. 157; *Fonorola Inc.*, *supra*, note 16, p. 513.

18. *Fonorola Inc.*, *supra*, note 16, p. 513.

19. *Supra*, note 7, p. 303.

deux situations où la Cour pourra intervenir, cette dernière devra se demander s'il est nécessaire, pour en arriver à une décision juste et correcte, qu'elle substitue sa décision à celle du registraire²⁰. La Cour conclut qu'une telle situation ne devrait pas se présenter fréquemment.

En résumé, la jurisprudence majoritaire était à l'effet qu'afin de renverser la décision du registraire, la Cour devait être satisfaite que le registraire en était arrivé à une conclusion erronée relativement au droit ou aux faits, ou que la nouvelle preuve produite devant la Cour était suffisamment significative pour requérir un résultat différent.

3. La remise en question des critères de révision existants

Des changements ont commencé à se faire sentir lorsque certains juges de la section de première instance de la Cour fédérale ont soulevé la nécessité de procéder à une reformulation plus moderne des critères de révision. La décision *Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan* fut la première à soulever le débat lorsqu'elle mentionna que les critères de révision devaient être formulés dans des termes différents pour prendre en considération les enseignements récents de la Cour suprême du Canada en droit administratif²¹. Contrairement au raisonnement émis par la Cour fédérale dans l'affaire *MacDonald's Corp.*²², le juge Lutfy fut d'avis que la question de la confusion devait maintenant être qualifiée d'un sujet mixte de droit et de faits et qu'en conséquence, le critère de révision devrait être moins permissif que celui de la décision correcte²³. Le juge Lutfy émit l'opinion que les critères de révision devraient se rapprocher plus de ceux associés à la décision manifestement erronée ou déraisonnable. Cependant, considérant que cette question n'avait pas été entièrement débattue entre les parties lors de l'instance, le juge Lutfy se résigna à appliquer le critère de la décision correcte qui, selon lui, démontrait moins de déférence envers la décision du registraire.

La Cour suprême du Canada a, coup sur coup, réexaminé en profondeur les critères de révision applicables aux décisions des tri-

20. *Ibid.*, p. 303.

21. *Supra*, note 5, p. 335.

22. *Supra*, note 5.

23. *Ibid.*, p. 335.

bunaux administratifs dans les affaires *Southam*²⁴, *Puchpanathan*²⁵ et *Baker*²⁶. Dans l'arrêt *Southam*²⁷, la Cour suprême évalua les différentes normes de contrôle, nommément celle de la décision correcte, considérée comme la norme exigeant le moins de retenue, et celle du caractère manifestement déraisonnable, considérée comme la norme exigeant le plus de retenue. Selon la Cour, en l'absence de clause privative, les décisions du tribunal peuvent être contrôlées même s'il n'a pas outrepassé sa compétence²⁸. Toutefois, la Cour saisie de l'appel doit prendre en considération plusieurs facteurs pour déterminer quelles sont les limites qu'elle doit observer dans l'exercice de sa juridiction d'appel prévu par la loi. Parmi ces facteurs, on retrouve la nature du problème, les règles de droit applicables et interprétées adéquatement eu égard à leur objet, et l'expertise du tribunal administratif²⁹. La Cour suprême a retenu l'expertise comme le facteur le plus important qu'une Cour doit considérer pour arrêter la norme de contrôle applicable³⁰. Les questions au sujet desquelles les membres du tribunal sont susceptibles d'en savoir beaucoup plus que la plupart des juges constituent son champ d'expertise.

Après avoir passé en revue les différentes normes de contrôle existantes, la Cour suprême a arrêté son choix sur une norme démontrant une retenue plus grande que la norme de la décision correcte, mais moins élevée que celle de la décision non manifestement déraisonnable, soit celle de la décision raisonnable *simpliciter*³¹. En d'autres mots, la Cour appelée à contrôler la décision du tribunal doit se demander si cette décision était raisonnable ou non. La Cour suprême justifie, entre autres, le recours à cette nouvelle norme au fait que le droit d'interjeter appel de la décision du tribunal administratif est prévu par un texte de loi. Ainsi, l'existence d'un tel droit justifie que la Cour, chargée du contrôle de ces décisions, ne soit pas tenue à n'y chercher que des erreurs manifestement déraisonnables. Comme la norme du caractère manifestement déraisonnable sert principalement à déterminer si un tribunal a outrepassé sa compétence, elle sera rarement la norme à appliquer dans le cas d'appels de décisions rendues par des tribunaux spécialisés.

24. *Directeur des enquêtes et recherches c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748.

25. *Puchpanathan c. Canada (M.C.I.)*, [1998] 1 R.C.S. 982.

26. *Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817.

27. *Supra*, note 24.

28. *Ibid.*, p. 772.

29. *Ibid.*, p. 766.

30. *Ibid.*, p. 773.

31. *Ibid.*, p. 779.

La Cour suprême justifie également le recours à une nouvelle norme pour tenir compte de l'expertise particulière des tribunaux administratifs:

Si le Parlement confie l'examen de certaines questions à un tribunal administratif plutôt qu'aux tribunaux ordinaires (du moins en première instance), il est permis de présumer que c'est parce que le tribunal administratif apporte un certain avantage que les juges ne sont pas en mesure d'offrir. Pour cette seule raison, le contrôle des décisions d'un tribunal administratif doit souvent se faire non pas en regard de la norme de la décision correcte, mais en fonction d'une norme exigeant de faire montre de retenue.³²

La Cour suprême nous suggère un test nous permettant d'appliquer la norme de contrôle de la décision déraisonnable lorsqu'elle analyse la différence entre cette norme et celle de la décision manifestement déraisonnable:

La différence entre «déraisonnable » et «manifestement déraisonnable» réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable.³³

Finalement, la Cour fait remarquer le lien étroit qui existe entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision «raisonnable *simpliciter*».

En conclusion, la Cour suprême note que le critère de la décision raisonnable marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant plus de retenue de la part de la Cour saisie de l'appel.

Le juge Evans de la Cour fédérale réitéra quelque temps après la trilogie de la Cour suprême, dans la décision *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.*³⁴, les propos du juge Lutfy dans l'affaire *Young Drivers*³⁵.

32. *Ibid.*, p. 776.

33. *Ibid.*, p. 777.

34. *Supra*, note 5.

35. *Supra*, note 5.

Le juge Evans reconnut l'importance de reformuler les critères de révision applicables aux appels interjetés en matière de marques de commerce, pour tenir compte de la jurisprudence contemporaine en droit administratif portant sur la norme de contrôle applicable aux décisions des tribunaux spécialisés. De plus, cet exercice fut jugé nécessaire pour enrayer la contradiction apparente qui existe entre le critère de la décision correcte et le principe de la retenue judiciaire qui s'impose en matière d'appel d'une décision d'un tribunal spécialisé.

Le juge Evans se résigna toutefois à analyser la question en profondeur considérant que les faits dans la présente affaire ne lui fournissaient pas l'occasion de relever le défi posé par le juge Lutfy dans l'affaire *Young Drivers*. En effet, de nouveaux éléments de preuve suffisamment importants avaient été produits sur la question essentielle du caractère distinctif de la marque pour le convaincre que le critère applicable au présent cas n'était nul autre que celui de la décision correcte.

Finalement, le juge Evans saisit l'occasion qui se présenta à lui dans l'affaire *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*³⁶ pour reformuler les critères de révision applicables aux appels du registraire des marques de commerce à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada en droit administratif. Le juge Evans rappelle que le critère de révision généralement admis est celui de la décision correcte, même si les tribunaux ont toujours fait preuve d'une certaine réserve à l'égard des décisions du registraire des marques de commerce, en raison de sa juridiction statutaire exclusive de tribunal de première instance dans certains champs de compétence³⁷. En particulier, le juge Evans fait remarquer que le registraire des marques de commerce est régulièrement exposé aux problèmes de confusion entre une marque existante et une marque proposée et ce, dans des situations commerciales variées. De cette expérience découle une jurisprudence informée et cohérente³⁸. Toutefois, le juge Evans mentionne qu'il fut également admis que lorsque de nouveaux éléments de preuve significatifs sont déposés devant la cour saisie de l'appel, le paragraphe 56(5) de la Loi accorde à cette Cour une large discrétion judiciaire³⁹.

36. (1999), 3 C.P.R. (4d) 224 (C.F.P.I.).

37. *Ibid.*, p. 230.

38. *Ibid.*, p. 233.

39. *Ibid.*, p. 231.

Par ailleurs, la nature des droits en litige dans le cadre des procédures en opposition de marques de commerce doit être prise en considération. Ces droits sont essentiellement de nature économique, c'est-à-dire qu'ils visent la protection des consommateurs à l'encontre des fausses représentations et protègent les producteurs et les distributeurs de biens de la compétition déloyale. Aussi important que puissent être ces intérêts, ceux-ci doivent être relativisés dans notre système de droit par rapport à l'importance que notre système démocratique accorde à la protection des droits de l'homme, par exemple. Par conséquent, la nature des droits impliqués commande une plus grande retenue judiciaire.

Le juge Evans est d'avis que la question de savoir si une certaine confusion est vraisemblable ou non est une question mixte de faits et de droit. Tout d'abord, il s'agit d'une question de droit, car le registraire doit déterminer si les critères statutaires ont été satisfaits et ainsi sa décision repose sur une certaine appréciation de la Loi. Il s'agit également d'une question de faits, car les faits particuliers à chaque affaire revêtent une importance particulière pour l'issue du litige. L'aspect significatif des faits et le poids limité de chacune des décisions rendues par le registraire contribuent également à ajouter à la retenue judiciaire.

Ainsi, après avoir passé en revue les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la détermination du critère de révision applicable à la décision du registraire, le juge Evans a formulé la conclusion suivante:

[TRADUCTION] En conclusion, j'estime, après avoir évalué ces facteurs, que même si la *Loi sur les marques de commerce* accorde un droit d'appel absolu ainsi que le droit de présenter des éléments de preuve supplémentaires, le tribunal d'appel doit faire preuve d'une très grande retenue lorsqu'il examine la conclusion du registraire au sujet de la confusion, pourvu, à tout le moins, qu'aucun élément de preuve important n'ait été présenté sur une question de faits et qu'aucune erreur de droit ne soit alléguée.

Compte tenu, notamment, de la compétence spécialisée du registraire sur la question de la confusion, des motifs sous-jacents à l'octroi du pouvoir additionnel au registraire et la nature des droits en jeu, la conclusion «purement et simplement déraisonnable», qui signifie «manifestement erronée»

selon l'arrêt *Southam*, est la plus pertinente des trois normes de révision existant à l'heure actuelle.⁴⁰

Par ailleurs, l'impact de l'introduction d'une nouvelle preuve en appel sur la norme de contrôle dépendra de la valeur probante de cette nouvelle preuve. Si cette nouvelle preuve n'ajoute rien de significatif au dossier, mais est somme toute la répétition plus élaborée de la preuve existante, son addition ne devrait pas affecter la norme de contrôle appliquée par la Cour siégeant en appel. Si, au contraire, la preuve additionnelle va au-delà de celle présentée au registraire, la Cour devra alors s'interroger à savoir si, à la lumière de cette nouvelle preuve, le registraire n'aurait pas rendu une décision erronée sur la question à laquelle se rattache cette preuve et, peut-être également, sur la décision dans sa totalité.

Toutefois, le juge Evans est d'opinion que lorsque la preuve additionnelle est importante au point de modifier fondamentalement le dossier présenté au registraire, la Cour peut renvoyer le dossier devant le registraire pour que celui-ci se penche de nouveau sur les questions en litige⁴¹. Selon la Cour, dans l'établissement du régime d'appel en matière d'opposition, l'intention du législateur était de ne pas encourager les parties à considérer l'audition devant le registraire comme un simple préambule à un appel devant la Cour fédérale. Alors, au lieu de procéder à un procès *de novo*, il est préférable de remettre le dossier au tribunal spécialisé désigné par la Loi. Il existe des précédents où la Cour fédérale, en section de première instance, a retourné le dossier devant le registraire, soit pour que celui-ci examine un nouveau motif d'opposition soulevé en appel⁴², soit pour qu'il tranche des questions auxquelles il s'était abstenu de répondre⁴³. Nous pouvons émettre certaines réserves quant à la justesse de cette démarche compte tenu des délais et des coûts qu'elle engendre.

Bref, la Cour fédérale a mis la table dans les affaires *Young Drivers*, *Novopharm Ltd.*, et *Garbo Group Inc.* pour permettre à la division d'appel d'entériner les nouveaux critères de révision formulés par elle.

40. *Ibid.*, p. 234. La traduction en langue française de ce texte se retrouve aux pages 4 et 5 de la décision *Christian Dior, S.A. c. Division Neckwear Ltd.*, [2000] A.C.F. 395 (C.F.P.I.).

41. *Ibid.*, p. 235 et 236.

42. *General Foods Canada Inc. c. Tradition Fine Foods Ltd.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 564 (C.F.P.I.), p. 568.

43. *Assurance-Vie Desjardins c. North American Life Assurance Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), p. 229.

4. La reformulation des normes de contrôle

La Cour d'appel fédérale a tranché le débat entourant la détermination de la norme de contrôle applicable aux appels interjetés des décisions du registraire des marques de commerce dans l'arrêt *Molson*⁴⁴. Dans un premier temps, la Cour d'appel rejette la référence faite à la notion de procès *de novo* pour qualifier le régime d'appel de l'article 56 de la Loi. La Cour souligne que l'expression «procès *de novo* » est devenue d'utilisation courante pour décrire l'appel de l'article 56, sans être appropriée pour décrire la nature de cet appel. La Cour rappelle que cette notion renvoie habituellement à un procès qui requiert la création d'un tout nouveau dossier faisant abstraction de la preuve présentée dans les procédures antérieures⁴⁵. Contrairement à un procès *de novo*, un appel sous le régime de l'article 56 implique une révision des conclusions du registraire. Considérant que l'expertise du registraire est reconnue, cette révision doit être empreinte d'une certaine déférence.

La Cour d'appel souligne que la jurisprudence, entre autres dans les arrêts *Benson & Hedges*⁴⁶ et *McDonald's Corp.*⁴⁷, a toujours reconnu que la Cour doit demeurer libre de revoir la décision du registraire, mais que cette décision ne doit pas être rejetée à la légère. Toutefois, la Cour ajoute que la déférence démontrée par cette jurisprudence dans l'application de la norme de contrôle de la décision correcte ne reflète pas la norme de contrôle sans retenue et rigoureuse qui est de nos jours associée aux termes «correcte» ou «décision correcte». À cet effet, la Cour réfère aux critères de contrôle modernes développés dans l'arrêt *Southam*⁴⁸. La Cour conclut son analyse en dégageant les principes suivants:

Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir dis-

44. *Supra*, note 2.

45. *Ibid.*, p. 166.

46. *Supra*, note 6.

47. *Supra*, note 5.

48. *Supra*, note 24, p. 776 et 777.

créationnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.⁴⁹

L'arrêt *Molson* fut réitéré tant par la section d'appel⁵⁰ que par la section de première instance⁵¹ de la Cour fédérale.

La récente décision de la Cour fédérale en la matière, l'affaire *Anheuser-Busch, Inc. c. Moosehead Breweries Ltd.*, confirme la nouvelle tangente de la jurisprudence sur les critères de révision à appliquer:

In my view, since *Molson Breweries, supra*, has been followed by subsequent Federal Court of Appeal decisions as well as Federal Court, Trial Division decisions, Rothstein J.A.'s reasoning must be applied. Therefore, the standard of review of the decision of the Registrar is *reasonableness simpliciter*, unless additional evidence that would have materially affected the Registrar's finding of fact or the exercise of his discretion is adduced, in which case the standard of review will be correctness. Consequently, in light of these principles, the question at issue is whether the additional evidence adduced by the applicant in the case at bar is sufficient to raise the standard of review to correctness.⁵²

Les nouveaux critères de révision en appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce se résume donc ainsi: en l'absence de preuve supplémentaire devant la section de première instance, les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou

49. *Supra*, note 2, p. 168.

50. *Bayer Inc. c. Novopharm Ltd.* (2000), 9 C.P.R. (4d) 304 (C.A.F.), p. 305 et 306; *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association* (2000), 9 C.P.R. (4d) 51 (C.A.F.), p. 57; *Hotels Confortel Inc. c. Choice Hotels International Inc.* (2000), 12 C.P.R. (4d) 101 (C.A.F.), p. 103.

51. *Cornell Trading Ltd. c. Saan Stores Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4d) 233 (C.F.P.I.), p. 241 à 243; *Anheuser-Busch, Inc. c. Moosehead Breweries Ltd.* (2001), 12 C.P.R. (4d) 361 (C.F.P.I.) p. 378 à 380; *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.*, [2001] A.C.F.P.I. no 468 (C.F.P.I.) (Q.L.), p. 3; *Bay Rest Bedding Co. c. Bedford Furniture Industries, Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4d) 23 (C.F.P.I.), p. 31.

52. *Supra*, note 51, p. 380.

qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de faits du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

5. Le caractère significatif de la nouvelle preuve introduite lors de l'appel

L'arrêt *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association*⁵³ illustre l'application du principe selon lequel lorsqu'une preuve additionnelle significative est déposée devant la Cour saisie de l'appel, le juge peut tirer ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire. Dans cette affaire, un nouvel affidavit accompagné d'un rapport exhaustif sur l'état du registre des marques de commerce fut déposé en preuve devant la section de première instance. Ce rapport démontrait que le mot «polo» était un terme généralement et largement utilisé dans le commerce de détail au Canada. Selon la Cour d'appel, cette preuve supplémentaire aurait vraisemblablement affecté la position du registraire. Par conséquent, la Cour d'appel appliqua la norme de contrôle de la décision correcte à la révision de la décision rendue par le juge de première instance⁵⁴. Néanmoins, la Cour d'appel rejeta l'appel au motif que la preuve du requérant démontrait que la marque POLO était clairement la plus connue au Canada des marques figurant au registre.

Le même examen fut réalisé dans la décision *Cornell Trading Ltd. c. Point Saan Stores Ltd.*⁵⁵. L'appelant déposa devant la section de première instance un nouvel affidavit comprenant des informations additionnelles à propos de l'opération des magasins sous la marque de commerce en litige ainsi que sur le chiffre d'affaires annuel de ses magasins. L'affidavit introduisait également des photographies de certains de ces magasins ainsi que des illustrations des affiches publicitaires et des divers emballages sur lesquels figurait la marque de commerce. La Cour compara la nouvelle preuve offerte avec celle qui figurait déjà au dossier initial et conclut que la

53. *Supra*, note 50.

54. *Ibid.*, p. 58.

55. *Supra*, note 51.

nouvelle preuve était de la même nature, mais plus volumineuse, que la preuve initialement fournie au registraire⁵⁶. Par conséquent, la Cour appliqua la norme de contrôle de la décision correcte et rejeta l'appel au motif que les conclusions du registraire étaient tout à fait raisonnables dans les circonstances.

Plus récemment, la Cour fédérale, dans la décision *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.*⁵⁷, a réitéré les propos du juge Evans dans l'affaire *Garbo Group Inc.* sur l'importance que doivent revêtir les nouveaux éléments de preuve pour que l'obligation de retenue à l'endroit de la décision du registraire soit touchée:

[TRADUCTION] En ce qui a trait aux conséquences, pour la norme de révision, de la production d'éléments de preuve supplémentaires au sujet d'une question portée en appel, elles dépendront en bonne partie de la valeur probante de la preuve supplémentaire comparativement au matériel dont le registraire était déjà saisi. Si cette preuve n'ajoute aucun élément significatif et se résume à une répétition des éléments de preuve existants sans en rehausser la force, leur ajout ne devrait pas modifier la norme de révision que la Cour applique en appel.

En revanche, si la preuve supplémentaire présente des renseignements dépassant la portée du matériel dont le registraire était déjà saisi, la Cour devrait se demander si, à la lumière de ce matériel, le registraire en est arrivé à une conclusion erronée au sujet de la question concernée par cette preuve et au sujet de l'ensemble du litige. Plus la preuve supplémentaire est substantielle, plus la Cour d'appel pourra elle-même tirer la conclusion de faits⁵⁸.

Dans l'affaire *Dion Neckwear*, la Cour appliqua le critère de révision de la décision raisonnable *simpliciter* considérant que les affidavits supplémentaires s'apparentaient à la preuve dont le registraire était saisi. La Cour rejeta l'appel formé par le requérant considérant que les nouveaux éléments de preuve n'avaient pas une valeur supérieure comparativement au matériel dont le registraire était déjà saisi et ne présentaient pas les faits sous un angle différent⁵⁹.

56. *Ibid.*, p. 243.

57. (2000), 5 C.P.R. (4d) 304 (C.F.P.I.).

58. *Ibid.*, p. 310. La traduction de ce texte se retrouve p. 5 de la référence suivante: *Christian Dior, S.A. c. Division Neckwear Ltd.*, [2000] A.C.F. 395 (C.F.P.I.).

59. *Ibid.*, p. 311.

Il est donc permis de remédier au défaut ou à une insuffisance dans la preuve présentée au registraire en introduisant de nouveaux éléments de preuve devant la Cour saisie de l'appel et bénéficiant ainsi d'une norme de révision plus permissive que celle de la décision raisonnable *simpliciter*.

6. Les critères de révision en matière de radiation d'un enregistrement de marque de commerce

Le registraire a, en vertu de l'article 45 de la Loi, le pouvoir de radier ou de modifier l'enregistrement d'une marque de commerce lorsqu'il apparaît au registraire que la marque de commerce n'a pas été employée au Canada à aucun moment au cours des trois années précédant la date de l'avis au propriétaire de la marque en relation avec les marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement. Le rôle de cette procédure est, entre autres, d'amender et de tenir à jour le registre des marques de commerce.

À l'instar de la jurisprudence antérieure à l'arrêt *Molson* rendu en matière d'opposition, la jurisprudence en matière de radiation était à l'effet que le tribunal chargé de l'appel ne se devait d'intervenir que lorsque la décision du registraire présentait des conclusions de faits ou de droit erronées, ou qu'elles devenaient erronées à la lumière de la preuve additionnelle déposée en appel⁶⁰. Il n'est pas surprenant de constater que la jurisprudence de la Cour fédérale, tant en section d'appel qu'en première instance, a intégré les nouveaux critères de révision émis en matière de procédure en opposition à la procédure de radiation prévue à l'article 45 de la Loi.

Tout d'abord, dans l'affaire *Carter-Wallace Inc.*, le juge O'Keefe rappela les propos de la Cour d'appel fédérale et en conclut qu'en l'absence de nouveaux éléments de preuve en appel, du fait que seule une erreur de droit était reprochée au registraire, il devait appliquer la norme de la décision raisonnable *simpliciter*⁶¹. De plus, le juge O'Keefe apporte des précisions sur l'utilisation de la notion de «procès *de novo*» en ces termes:

This is not a trial *de novo* in either the classical sense of the word, nor with respect to the more permissive use that has been

60. *Gowling, Strathy & Henderson c. Banque Royale du Canada* (1995), 63 C.P.R. (3d) 322 (C.F.P.I.), p. 326; *Apotex Inc. c. Borden & Elliot* (1999), 3 C.P.R. (4d) 491, p. 496 et 500; *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F.P.I.), p. 313.

61. *Ibid.*, p. 37 à 39.

made of the term recently. Of course, a classic trial *de novo* is where the court begins anew with a blank slate, as though the decision and trial in the court or tribunal below did not occur. However, the term trial *de novo* has been recently used to describe the procedure where, on what can only fairly be called an appeal, significant additional evidence is adduced, such that the decision of the court or tribunal cannot, and ought not, be given the benefit of a normal deference which could be expected.⁶²

De même, dans l'affaire *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCG*, le juge McKeown appliqua la norme de la décision raisonnable *simpliciter* vu l'absence d'une nouvelle preuve en appel. À cette occasion, le juge McKeown reformula le critère de révision dans ces termes:

The standard can also be restated to say that the Court must find the Registrar's decision is not reasonable or is clearly wrong before it can substitute its own decision for that of the Registrar.⁶³

Récemment, la section d'appel de la Cour fédérale, dans l'arrêt *United Green Growers Ltd. c. Lang Michener*, a rendu une décision particulière dans laquelle elle analysa les critères de révision à la lumière du champ de compétence du registraire des marques de commerce⁶⁴. Après avoir rappelé les normes de contrôle établies dans l'arrêt *Molson*, la Cour d'appel décida d'appliquer la norme de contrôle de la décision correcte pour les raisons suivantes. Dans cette affaire, le registraire s'était engagé dans une analyse de l'usage qui avait été effectué de la marque de commerce en interprétant et appliquant l'article 2 de la Loi. À cet égard, le registraire opina que les mots formant la marque n'étaient pas utilisés pour distinguer les biens du propriétaire de la marque et, en conséquence, n'étaient pas utilisés à titre de marque de commerce. Pour cette raison, le registraire radia la marque de commerce du registre.

La Cour d'appel fédérale jugea que la question de savoir si la marque de commerce était utilisée pour distinguer les produits aux-

62. (2000), 8 C.P.R. (4d) 30 (C.F.P.I.), p. 38.

63. *Société Nationale des Chemins de Fer Français FNCG c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4d) 443 (C.F.P.I.), p. 446.

64. [2001] 3 C.F. 102 (C.A.F.); (2001), 12 C.P.R. (4d) 89. Notons toutefois que la requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada fut accueillie le 13 septembre 2001.

quels elle était reliée ne relevait pas de l'article 45 de la Loi et, de ce fait, du champ d'expertise du registraire:

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.⁶⁵

De plus, la Cour d'appel fut d'avis que le juge de la section de première instance avait passé sous silence la preuve supplémentaire déposée devant lui. En conséquence, la norme de contrôle appliquée fut l'exactitude⁶⁶. La Cour d'appel renversa la décision de la section de première instance à la lumière de l'affidavit supplémentaire déposé en appel de la décision du registraire, lequel démontrait clairement l'usage de la marque de commerce.

Il est intéressant de souligner que les développements jurisprudentiels ont plutôt eu lieu en matière d'instances en opposition et que les tribunaux se sont contentés d'appliquer les mêmes principes dans le cadre de la procédure en radiation de l'article 45 de la Loi.

7. Conclusion

La jurisprudence récente s'est chargée d'établir les limites que doit observer la Cour dans l'exercice du rôle de juridiction d'appel que lui confie la Loi, et a développé un critère de révision moins permissif ayant pour but de limiter les interventions du tribunal d'appel et d'accorder plus de poids à la décision du registraire des marques de commerce. Les décisions *Molson* de la division d'appel de la Cour fédérale et *Garbo Group Inc.* de la section de première instance constituent dorénavant les décisions phares en la matière. Le choix entre la norme de contrôle de la décision raisonnable *simpliciter* et la norme de la décision correcte dépendra, dans un premier temps, de

65. *Ibid.*, p. 109.

66. *Ibid.*, p. 107.

savoir si le registraire a agi à l'intérieur de sa juridiction et, dans un deuxième temps, de la qualité de la nouvelle preuve introduite en appel, le cas échéant. Les parties à l'instance devront apporter de nouveaux éléments de preuve ayant une valeur réellement supérieure comparativement à la preuve déjà au dossier pour bénéficier de la norme plus permissive de la décision correcte. Il reste maintenant à voir ce que les tribunaux décideront dans la situation où la preuve additionnelle aura pour effet de modifier fondamentalement le dossier présenté au registraire.