

**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**

Barry Gamache*

1. Introduction	19
2. Les pouvoirs de gestion du registraire	20
3. La procédure d'opposition prévue par l'article 38 de la Loi.	23
3.1 Généralités	23
3.2 Le rejet de la déclaration d'opposition en vertu du paragraphe 38(4)	23
3.3 Le registraire peut-il considérer des motifs d'opposition non prévus par le paragraphe 38(2) de la Loi ?	31

© LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2004.

* Avocat, Barry Gamache est un des associés du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

3.4	Le registraire peut-il considérer la présumée violation d'une loi autre que la <i>Loi sur les marques de commerce</i> ?	35
3.5	Le registraire peut-il considérer une disposition de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> qui ne trouve pas application dans le cadre d'une procédure d'opposition ?	45
3.6	Dans le cadre d'une opposition, la marque de la requérante, sous opposition, est-elle la seule « en procès » ?	52
3.7	Dans le cadre d'une opposition, les commentaires du registraire sur la distinctivité inhérente d'une marque de commerce qui n'est pas sous opposition constituent-ils une appréciation de la validité de l'enregistrement de cette marque de commerce ?	63
4.	Conclusion	66

1. Introduction

Le 1^{er} juillet 2004 a marqué le 50^e anniversaire de l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce*¹. Cet anniversaire offre l'occasion de s'attarder au sujet des limites juridictionnelles des compétences attribuées par le Parlement au registraire des marques de commerce : une révision de la jurisprudence impliquant le registraire des marques de commerce révèle que plusieurs ont voulu voir attribuer au registraire une juridiction que lui-même ou la Cour fédérale ont refusé de reconnaître.

Nous verrons donc dans quelles circonstances et à quelles occasions certains ont voulu que le registraire fasse plus (et même beaucoup plus) que ce que sa loi constitutive lui permettait de faire. Cet exercice permettra donc de définir les contours des pouvoirs attribués au registraire des marques de commerce par le Parlement. Cet article s'attardera spécifiquement aux pouvoirs attribués au registraire en matière d'opposition, soit la procédure régie par l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, eu égard à l'abondante jurisprudence à laquelle a donné lieu la procédure d'opposition depuis son introduction en 1954², cet article ne prétend pas revoir l'ensemble des pouvoirs (et les limites de ceux-ci) exercés à l'un ou l'autre moment par le registraire en matière d'opposition³ mais s'attardera à certaines questions qui ont mérité un débat au niveau des instances décisionnelles.

-
1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.
 2. Canada, *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* dans *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2^e éd., Toronto, Carswell, 1956, vol. 2, p. 1172.
 3. Par exemple, le pouvoir du registraire d'octroyer à une partie une prolongation, hors délai, pour s'opposer à une demande d'enregistrement en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les marques de commerce* et évoqué, entre autres, dans *Wordex Inc. c. Wordex*, (1984) 82 C.P.R. (2d) 276 (C.F.P.I., la juge Reed) et dans *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, (1974) 15 C.P.R. (2d) 1 (C.F.P.I., le juge Heald) dont il sera question dans cet article.

Ainsi que le juge Heald le rappelait dans l'arrêt *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*⁴, le registraire est créé par une loi et n'a donc aucun pouvoir inhérent. Toutes ses compétences découlent donc du texte de loi. C'est en gardant ce constat à l'esprit qu'on peut comprendre les réserves et réticences du registraire à s'attribuer des compétences non prévues par le Parlement, en matière d'opposition (puisqu'il s'agit du sujet traité ici)⁵.

Puisqu'il est question ici des limites juridictionnelles des compétences attribuées au registraire des marques de commerce, commençons par revoir les compétences clairement attribuées à celui-ci par le Parlement dans la *Loi sur les marques de commerce*, avant de nous attarder à la procédure d'opposition.

2. Les pouvoirs de gestion du registraire

L'article 63 de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après : la « Loi ») prévoit l'existence du registraire des marques de commerce. Le paragraphe 63(1) prévoit que le gouverneur en conseil nomme un registraire des marques de commerce et que celui-ci occupe son poste à titre amovible, touche le traitement annuel que détermine le gouverneur en conseil et est responsable envers le sous-ministre de l'Industrie⁶. Le paragraphe 63(2) prévoit que les fonctions et pouvoirs du registraire peuvent être remplis et exercés par un autre fonctionnaire désigné par le ministre de l'Industrie en qualité de registraire suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou si son poste devient vacant. Finalement, selon le paragraphe 63(3), le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu'il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu audit paragraphe 63(3).

La Loi prévoit que le registraire doit veiller à la surveillance de certains registres et index.

4. *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*, [1983] 2 C.F. 71, 78 (C.F.A., les juges Heald et Le Dain et le juge suppléant Kelly).

5. Les réserves et réticences du registraire ont également fait l'objet de commentaires dans le cadre de procédures autres que la procédure d'opposition, comme par exemple la procédure en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, dont nous traiterons au cours d'une prochaine contribution.

6. L'actuel registraire des marques de commerce, M. David Tobin, exerce ses fonctions depuis le 29 novembre 1999 ; le communiqué annonçant la nomination de M. Tobin peut être lu à l'adresse Internet suivante : http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/corp/appoint-f.html [site à jour au 2004-10-21].

Les registres dont le registraire a la surveillance sont décrits au paragraphe 26(1). Notons d'abord l'existence de ce que la Loi nomme le « registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée ». Suivant le paragraphe 26(2), ce registre indique relativement à chaque marque de commerce déposée un certain nombre de renseignements, soit :

- a) la date de l'enregistrement ;
- b) un sommaire de la demande d'enregistrement ;
- c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce ;
- d) les détails de chaque renouvellement ;
- e) les détails de chaque changement de nom et d'adresse ;
- f) les autres détails dont la Loi ou les règlements exigent l'inscription⁷.

Le registre tenu aux termes de la législation précédant l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*, soit la *Loi sur la concurrence déloyale*⁸, fait partie du registre tenu en vertu de l'alinéa 26(1)a).

L'autre registre sous la surveillance du registraire est celui des usagers inscrits⁹, qui le demeure bien que l'enregistrement d'usagers inscrits ne soit plus possible depuis le 9 juin 1993.

7. Les « règlements » adoptés en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 sont actuellement le *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-195, modifié par DORS/99-292 et DORS/2003-209.

8. *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, c. 274.

9. Voir à ce sujet l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, ainsi qu'il se lisait avant le 9 juin 1993. Malgré l'abolition des dispositions relativement à l'inscription des usagers inscrits, le registre des usagers inscrits demeure toujours sous la surveillance du registraire. En dépit des changements du 9 juin 1993, le Bureau des marques de commerce peut « enregistrer » une licence entre un titulaire d'enregistrement et son licencié, suivant l'avis de politique du 1996-04-24 publié dans le *Journal des marques de commerce* du même jour : « Le Bureau des marques de commerce consignera maintenant les licences et les documents annulant une licence. L'alinéa 26(2)c) de la *Loi sur les marques de commerce* stipule que le registre doit indiquer ce qui suit, relativement à chaque marque de commerce déposée, un sommaire de tous les documents

En ce qui concerne les index tenus sous la surveillance du registraire, la Loi nomme :

- a) un index des marques de commerce déposées ;
- b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d'enregistrement sont pendantes ;
- c) un index des demandes qui ont été abandonnées ou rejetées ;
- d) un index des noms des propriétaires de marques de commerce déposées ;
- e) un index des noms des personnes qui demandent l'enregistrement de marques de commerce ;
- f) une liste des agents de marques de commerce ;
- g) l'index des noms des usagers inscrits¹⁰.

Ces dispositions permettent donc la gestion du système d'enregistrement des marques de commerce voulu par le Parlement. Lorsqu'une demande d'enregistrement passe avec succès l'étape de la procédure d'examen auprès du bureau des marques, le registraire fait annoncer la demande de la manière prescrite, suivant le paragraphe 37(1) de la Loi, dans le *Journal des marques de commerce*. C'est lors de cette publication que toute personne (intéressée ou pas)¹¹ peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition, suivant le paragraphe 38(1) de la Loi.

déposés avec la demande ou par la suite, et affectant les droits à cette marque de commerce. Les licences et les documents annulant une licence seront placés au dossier de la marque de commerce et une note explicative sera placée au registre, après avoir reçu les frais prescrits selon l'annexe 1 des tarifs des droits, item 8 (25 \$ par marque). » Le bureau des marques n'émet toutefois aucune opinion sur la validité ou l'effet d'une licence ou du document annulant une licence.

10. Par. 28(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

11. *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*, 2003 CF 938, 2003 CarswellNat 2555, [2003] A.C.F. No. 1195 (C.F., le juge Martineau), par. 2, confirmée par 2004 FCA 220, 2004 CarswellNat 1798, [2004] F.C.J. No. 1001 (QL), (2004) 32 C.P.R. (4th) 306 (C.F.A., le juge en chef Richard et les juges Noël et Nadon).

3. La procédure d'opposition prévue par l'article 38 de la Loi

3.1 Généralités

L'article 38 de la Loi prévoit un code régissant la procédure d'opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement.

Une opposition contre une demande d'enregistrement doit être produite à un moment précis, soit dans les deux mois de la publication de la demande d'enregistrement dans le *Journal des marques de commerce*. Ainsi, selon le paragraphe 38(1) de la Loi, toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande dans le *Journal des marques de commerce*, et sur paiement du droit prescrit (présentement fixé à 750 \$)¹², produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. Moyennant une taxe présentement fixée à 125 \$, une prolongation de délai de trois mois (qui s'ajoute aux deux mois prévus par le paragraphe 38(1)) peut être obtenue pour produire une déclaration d'opposition¹³.

Le Parlement a énuméré au paragraphe 38(2) de la Loi les différents motifs sur lesquels peut être fondée une opposition. Ces motifs sont les suivants :

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 ;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable ;
- c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement ;
- d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

3.2 Le rejet de la déclaration d'opposition en vertu du paragraphe 38(4)

Lorsque le registraire reçoit une déclaration d'opposition fondée sur l'un ou l'autre des motifs précédemment mentionnés, peut-il,

12. Voir à ce sujet le *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-196, modifié par DORS/99-292 et DORS/2003-209, article 12 et annexe.

13. Voir à ce sujet l'énoncé de pratique publié au *Journal des marques de commerce* du 1996-06-19.

à l'étape de la production de la déclaration d'opposition, rejeter celle-ci avant que l'opposition ne donne lieu à un débat contradictoire ? Suivant le paragraphe 38(4) de la Loi, si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à la partie opposante. Cette compétence fut exercée par le registraire (ce qui a donné lieu à un appel devant la section de première instance de la Cour fédérale du Canada [ainsi que cette instance était nommée à l'époque]) dans l'arrêt *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*¹⁴ : Dans cette affaire, une requérante cherchait à obtenir l'enregistrement d'une marque graphique comprenant les mots « YAGO SANT'GRIA » en association avec des vins. Une déclaration d'opposition fut produite par Canadian Schenley Distilleries Ltd. qui alléguait les motifs d'opposition suivants :

- (i) la demande de la requérante n'était pas conforme aux exigences de l'article 29 [maintenant numéroté 30] de la Loi, sans autre allégation factuelle ;
- (ii) la marque de commerce de la requérante n'était pas enregistrable en vertu des dispositions des alinéas 12(1)b) et c) de la Loi parce que le mot « SANT'GRIA » est l'équivalent phonétique ou le quasi-équivalent phonétique du mot « sangria » pour désigner un type de boisson composée de vin rouge dilué, sucré et épicé ;
- (iii) finalement, la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'était pas distinctive, sans autre allégation factuelle.

Le registraire rejeta la déclaration d'opposition en invoquant le paragraphe 38(4) de la Loi. Ce rejet fit en sorte d'empêcher un débat contradictoire sur les mérites mêmes de l'opposition. En appel, la Cour confirma la décision du registraire en soulignant que ce dernier avait correctement décidé que l'opposition ne soulevait pas une question sérieuse pour décision dans la mesure où aucune allégation basée sur des faits n'avait été mise de l'avant par l'opposante en ce qui concerne les motifs d'opposition basés sur l'article 30 ainsi que sur l'absence de distinctivité. En ce qui concerne le motif d'opposition basé sur la non-enregistrabilité, la Cour s'est exprimée ainsi pour conclure que le registraire avait correctement rejeté ce motif d'opposition en vertu du paragraphe 38(4) :

14. *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, (1974) 15 C.P.R. (2d) 1 (C.F.P.I., le juge Heald).

The only allegation of fact in support of this submission is that the “word ‘SANT’GRIA’ is the phonetic equivalent or the virtually phonetic equivalent of the word ‘sangria’ which is the generic name for a well known type of drink made essentially of red wine which is then diluted, sweetened and spiced”. The appellant accordingly submits « that the word ‘SANT’GRIA’ is beyond doubt clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the applicant’s wares within the meaning of section 12(1)(b) [sic] ».

From the above allegation of fact, it is clear that the registrability and distinctiveness of the word « Yago » and the design features of the mark have not been challenged nor has the registrability and distinctiveness of the mark as a whole been challenged. In my view, the Registrar correctly decided that the mark as a whole was registrable and was also correct in his view that the appellant had raised no substantial issue in the opposition filed. It is the effect of the trade-mark as a whole, rather than of any particular element in it that must be considered. (See *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals*, [1944] 4 C.P.R. 48, 60-1, [1944] 4 D.L.R. 577, [1944] Ex. C.R. 239 [affd 5 C.P.R. 71, [1946] 1 D.L.R. 289, [1946] S.C.R. 50] ; *American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc.*, (1972) 7 C.P.R. (2d) 1, 5 ; [1972] F.C. 1271 [affd 14 C.P.R. (2d) 127] ; *Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd. v. Coca-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1940] 1 D.L.R. 161, 169-70, [1940] S.C.R. 17 [affd 1 C.P.R. 293, [1942] 2 D.L.R. 657, [1942] 2 W.W.R. 257].) I agree with the Registrar’s comment in his letter of November 16, 1973, to appellant’s solicitors that it was impossible for the appellant to succeed even if their fact allegations were assumed to be true.¹⁵

Il y a lieu de retenir de cette décision qu’une partie qui avance un motif d’opposition ne doit pas uniquement se limiter à reproduire le libellé de l’un ou l’autre des motifs d’opposition énumérés au paragraphe 38(2) de la Loi mais doit avancer des éléments factuels au soutien des motifs avancés afin d’éviter que l’opposition ne soit rejetée en vertu du paragraphe 38(4). Si par ailleurs un motif d’opposition est appuyé sur une allégation factuelle, cette allégation, si tenue pour avérée, doit permettre de conclure au bien-fondé d’un des motifs d’opposition décrit au paragraphe 38(2) : Ainsi, même si sa véracité est établie, une allégation factuelle ne sera d’aucun secours

15. *Ibid.*, p. 8.

pour une opposante si par ailleurs cette allégation ne lui permet pas de soutenir un motif d'opposition prévu par le paragraphe 38(2). Déjà au niveau de l'analyse du paragraphe 38(4) de la Loi, on peut avancer qu'un motif d'opposition non fondé sur le paragraphe 38(2) de la Loi ne serait pas retenu par le registraire ; nous reviendrons toutefois plus loin sur ce point.

Le paragraphe 38(4) ne permet toutefois pas au registraire de rejeter une opposition lorsque l'opposante n'a pas produit un condensé de sa preuve ou des arguments dont elle se servira au soutien de sa procédure. S'il exige un tel condensé, le registraire ne respecte pas les dispositions du paragraphe 38(4). Le juge Heald s'est d'ailleurs exprimé ainsi dans l'arrêt *Pepsico Inc. c. Le registraire des marques de commerce*¹⁶ (pour fins de compréhension, l'article 38 de la Loi auquel nous faisons référence dans ce texte était numéroté 37, suivant la référence à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10 qui apparaît dans certaines citations) :

Cependant en l'espèce j'estime que le registraire s'est fondé sur un faux principe en exerçant sa discrétion en vertu de l'article 37(4) de la Loi. Dans sa lettre du 21 décembre 1973, adressée aux représentants des appelantes, le registraire demandait de démontrer, « en exposant d'une manière assez détaillée » les « preuves et moyens que vous avez l'intention respectivement de produire et d'avancer, qu'il y a une question sérieuse à trancher ». À nouveau dans sa lettre du 22 janvier 1974, il s'est référé au moins deux fois à un « exposé des preuves et des moyens ». En outre, il résulte clairement de ladite lettre du 22 janvier 1974 qu'en interprétant l'expression « question sérieuse » de l'article 37(4), le registraire l'assimile à l'expression « chances sérieuses d'avoir gain de cause ». À mon avis, l'expression « chances sérieuses de gain de cause » est tout à fait différente de l'expression « une question sérieuse pour décision ». Le *Shorter Oxford English Dictionary* définit la « chance » comme une « probabilité » ou une « promesse de réussite ». Ainsi, en imposant le critère des « chances sérieuses », le registraire a imposé un critère beaucoup plus rigoureux que celui énoncé à l'article 37(4), c.-à-d. une « question sérieuse ».¹⁷

16. *Pepsico Inc. c. Le registraire des marques de commerce*, [1976] 1 C.F. 202 (C.F.P.I., le juge Heald).

17. *Ibid.*, p. 210-211.

En examinant une opposition en vertu du paragraphe 38(4), le registraire n'a aucune autorité pour considérer le mérite même d'un motif d'opposition. Ainsi, dans l'arrêt *Canadian Tampax Corp. Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*¹⁸, le registraire avait rejeté l'opposition de l'opposante à l'encontre de l'enregistrement de la marque TAMEX sur la base de sa marque de commerce enregistrée TAMPAX, pour les motifs suivants :

However, in view of the difference in appearance and sound of the marks and in view of the difference between the applicant's wares, an anti-emetic, and the opponent's wares, sanitary absorbent tampons, I can see no likelihood of confusion within, the meaning of section (6) [sic] of the Act occurring if the applicant's mark and your client's mark are concurrently used in the same trading area.¹⁹

En accueillant l'appel de la partie opposante, le juge Cattanach de la section de première instance de la Cour fédérale mentionna que le registraire avait rendu une décision sur les mérites mêmes de l'opposition, sans le bénéfice de la preuve et des arguments des parties. La Cour ordonna donc au registraire de considérer qu'une question sérieuse pour décision était soulevée (mais sans plus) dans la déclaration d'opposition de l'opposante :

In my view in the present appeal there is an arguable case to be advanced on behalf of the appellant. I can foresee grounds being advanced that the marks are so similar as to be susceptible of confusion predicated upon a well-known mark and contrasted with a proposed mark and the principle of imperfect memory, all to be supported by evidence. I can also envision that the nature of the trade, such as the outlets through which the respective products are sold, the customers to whom sales are directed, and the purposes for which the wares are used, would have a material bearing on the possibility of confusion arising. Having concluded that there is an arguable case for the appellant, it follows that there is a substantial issue for decision.

In rejecting the opposition as he did the Registrar deprived himself of hearing evidence and argument on arguable issues. I

18. *Canadian Tampax Corp. Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, (1975) 24 C.P.R. (2d) 187 (C.F.P.I., le juge Cattanach).

19. *Ibid.*, p. 191.

fail to follow how the Registrar has been able to determine that there is no likelihood of confusion between the two trade marks here in issue because all relevant facts are not before him.²⁰

Le juge Cattanach fit d'ailleurs les commentaires suivants au sujet de la mention « opposition futile » (en anglais : « Frivolous opposition ») apparaissant comme note introductive au paragraphe 38(4) de la Loi :

In my view the marginal note to s. 37(4) which reads « Frivolous opposition » is a clear indication of the purpose of the subsection and the mischief sought to be cured as is equally evident from the language of the subsection as well.

It is to avoid frivolous oppositions but not those in which the statement of opposition discloses an arguable case. The reasons expressed in the statement of opposition in the present appeal do this. That is what the Registrar must first determine and not whether, in his opinion, the opposition has no prospect of success. As I have previously indicated, to do the latter amounts to a prejudgment of the opposition on its merits without the benefit of considering evidence that would be filed by the contesting parties and without the benefit of argument. It also amounts to a denial of a hearing, in this instance, to the appellant. Section 37(4) authorizes the Registrar to deny a hearing in the case of frivolous oppositions but not in the case where the statement of opposition alleges an arguable case and thus a substantial issue for decision.²¹

La juridiction du registraire en vertu du paragraphe 38(4) fut résumée par le juge Addy dans l'arrêt *Koffler Stores Limited c. Le registraire des marques de commerce*²² où le savant magistrat s'est exprimé ainsi :

Aux termes de ce paragraphe, le registraire doit simplement vérifier si la déclaration d'opposition soulève un argument soutenable quant au fond. Si sa décision est affirmative, il n'a

20. *Ibid.*, p. 193.

21. *Ibid.*, p. 193-194.

22. *Koffler Stores Limited c. Le registraire des marques de commerce*, [1976] 2 C.F. 685 (C.F.P.I., le juge Addy) ; voir également *Corporation d'Aliments Buffet Ltée c. Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken Ltd.*, (1976) 31 C.P.R. (2d) 44 (C.F.P.I., le juge Walsh).

pas le droit de solliciter une discussion ni alors de trancher la question conformément à l'article 37(4), car s'il estime qu'il existe un argument soutenable, il ne peut plus agir en vertu de l'article 37(4), mais doit procéder conformément aux paragraphes (5) à (8) et permettre à la personne qui s'oppose à la demande de se faire entendre et de présenter des preuves si elle le désire.²³

Dans l'arrêt *Koffler Stores Limited*, une opposante alléguait dans la déclaration d'opposition qu'elle venait de produire qu'il y avait confusion entre sa marque LIFE BRAND employée pour des produits pharmaceutiques et la marque LIFE pour les boissons gazeuses de la requérante. En rejetant l'opposition en vertu du paragraphe 38(4), le registraire s'était toutefois engagé dans une analyse des mérites mêmes de l'opposition. Cette approche n'était pas la bonne suivant les commentaires du juge Addy :

Il est évident que le registraire ne peut décider de rejeter une opposition conformément à l'article 37(4) lorsque l'opposition soulève une question sérieuse à trancher (voir *Pepsico Inc. c. Le registraire de marques de commerce*, [1976] 1 C.F. 202). Le registraire doit alors se renseigner, comme le ferait un juge saisi d'une requête visant la radiation d'une défense et l'enregistrement du jugement en faveur du demandeur au motif que le document ne révèle aucune défense à l'action. Aucune preuve ne doit être prise en considération pour trancher cette question ; le registraire doit limiter son examen à la demande proprement dite et aux allégations que contient l'opposition. Malgré l'emploi du verbe « estimer » à l'article 37(4), lorsque l'opposition soulève réellement une question sérieuse à trancher, le registraire n'est pas libre de se demander si effectivement une question sérieuse est soulevée car il se renseignerait à tort et déciderait suivant un principe erroné. Il ne peut s'investir du pouvoir prévu à l'article 37(4) en concluant simplement à l'absence de question sérieuse alors qu'en fait il en existe une. « Question sérieuse » signifie une question à trancher ou, en d'autres termes, une question où la partie adverse peut avoir gain de cause si elle prouve ses allégations. Une telle question ne doit pas être tranchée sans que la personne qui la soulève ait eu la possibilité de présenter ses arguments et de produire ses preuves si elle le désire. S'il existe réellement une question sérieuse, telle que définie ci-dessus, le registraire doit

23. *Koffler Stores Limited c. Le registraire des marques de commerce*, [1976] 2 C.F. 685, 690-691 (C.F.P.I., le juge Addy).

alors s'abstenir de rendre une décision en vertu du paragraphe (4) de l'article 37 et il doit procéder conformément aux paragraphes (5) à (8) inclusivement de cet article.²⁴

Suivant le paragraphe 38(5) de la Loi, si le registraire est d'avis que l'opposition de l'opposante soulève une question sérieuse pour décision, il fait alors parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la partie requérante. À cette étape, cette dernière peut-elle contester la décision du registraire à savoir que, selon lui, une « question sérieuse » est réellement soulevée par l'opposition ? Cette question s'est posée dans l'arrêt *Showtime Networks Inc. c. WIC Premium Television Ltd.*²⁵ où la partie requérante contestait la déclaration d'opposition que le registraire lui avait signifiée suivant le paragraphe 38(5) de la Loi. En l'occurrence, la déclaration d'opposition alléguait que la demande d'enregistrement ne contenait pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été ou sera employée et qu'il n'y avait aucune affirmation « crédible » que la requérante était satisfaite de son droit à l'emploi de sa marque de commerce au Canada. Dans les circonstances, le juge Gibson devait décider si la décision du registraire en vertu du paragraphe 38(5) pouvait faire l'objet d'une révision judiciaire, dans la mesure où la décision du registraire en était une qui était interlocutoire (en ce sens qu'elle ne disposait pas de manière finale d'un droit substantif). La Cour fit référence aux propos du juge Létourneau dans l'arrêt *Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*²⁶ qui décrivait en quelles circonstances il devrait y avoir révision judiciaire d'une décision interlocutoire d'un tribunal administratif :

[...] *unless there are special circumstances* there should not be any appeal or immediate judicial review of an interlocutory judgment. Similarly, there will not be any basis for judicial review, especially immediate review, when at the end of the proceedings some other appropriate remedy exists. These rules have been applied in several court decisions specifically in order to avoid breaking up cases and the resulting delays and expenses which interfere with the sound administration of justice and ultimately bring it into disrepute. [Emphasis added.]²⁷

24. *Ibid.*, p. 686-687 ; voir également *Société des Produits Marnier-Lapostolle c. Robert Macnish & Company Ltd.*, [1978] 1 C.F. 504 (C.F.P.I., le juge Marceau).

25. *Showtime Networks Inc. c. WIC Premium Television Ltd.*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 297 (C.F.P.I., le juge Gibson).

26. *Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, (1994) 116 D.L.R. (4th) 333 (C.F.A., les juges Marceau, Desjardins et Létourneau).

27. *Ibid.*, p. 335.

Selon la Cour, cette règle générale ne s'appliquerait pas si, par exemple, il y a des doutes quant à la disponibilité d'un droit d'appel à l'encontre de la décision du tribunal administratif ou si encore la partie demandant la révision judiciaire n'est pas une partie devant le tribunal administratif. Par ailleurs, selon le juge Gibson, les circonstances spéciales auxquelles le juge Létourneau faisait référence ne seraient pas les dépens, les délais et les mérites mêmes (ou l'absence de mérite au fond) de l'opposition. Ainsi, puisque la requérante devant le juge Gibson avait nommément un droit d'appel en vertu de l'article 56 de la Loi aux termes du processus d'opposition (auquel elle tentait d'échapper par sa demande de révision judiciaire), il n'y avait donc pas lieu de faire droit à sa demande.

3.3 Le registraire peut-il considérer des motifs d'opposition non prévus par le paragraphe 38(2) de la Loi ?

Le registraire pourrait-il considérer des motifs d'opposition non prévus par le paragraphe 38(2) ? Par exemple, une allégation selon laquelle la marque de commerce faisant l'objet de la demande d'enregistrement produite par la partie requérante a été abandonnée peut-elle constituer un motif d'opposition ? Le concept d'abandon de marque de commerce est mentionné à l'alinéa 18(1)c) de la Loi dans une disposition qui concerne les motifs d'invalidation d'un enregistrement. Cette notion d'« abandon » de marque de commerce a été définie par la jurisprudence comme étant le non-emploi d'une marque de commerce durant une période importante jumelée à une intention d'abandonner la marque²⁸. Bien que prévu à l'alinéa 18(1)c) comme motif d'invalidation d'un enregistrement, l'abandon n'est toutefois pas prévu au paragraphe 38(2) qui énumère les motifs d'opposition. Dans les circonstances, l'abandon peut-il malgré tout être soulevé par une partie qui produit une déclaration d'opposition ? On pourrait arguer que puisque la non-conformité à l'article 30 est un motif prévu par l'alinéa 38(2)a) de la Loi, et qu'en vertu du paragraphe 30b), quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant, dans le cas d'une marque qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque en liaison avec chacune des catégories générales des marchandises ou services décrites dans la demande, alors le fait de ne pas avoir employé la

28. Voir à ce sujet *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59 (C.F.A., les juges Hugessen, MacGuigan et Desjardins).

marque de commerce faisant l'objet de la demande d'enregistrement pour une période prolongée depuis la date alléguée de premier emploi pourrait ainsi constituer une circonstance permettant de considérer la question de l'abandon. Toutefois, dans *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.*²⁹, la Cour a considéré qu'une allégation d'abandon nécessite l'étude de la question d'une intention d'abandonner une marque par son propriétaire alors que cette notion n'est pas pertinente pour déterminer si un emploi continu s'est effectué depuis une date de premier emploi alléguée. Faisant référence à l'alinéa 38(2)a) de la Loi, la Cour a mentionné :

The answer, in my view, is to say that the Section requires continuous use of a trade mark in the normal course of trade. This language appears in the definition of « use » found in s. 4 of the Act.

I have reached this conclusion because the Section requires an applicant to state the date of first use as the date « from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark... ». In addition, Form I under the Act, which is the application for registration, provides in para. 4 that the applicant is to give dates showing that the mark has been used « since » that time. Although continuous use in the normal course of trade may involve periods of non-use, as I read the Section, any non-use, outside the normal course of trade, would be sufficient to defeat an application for registration.

It follows that abandonment is not an issue under the Section and it would never be necessary to look at intention in order to determine whether abandonment had occurred. Accordingly, the Board erred when it considered the intention of Labatts and its predecessors during the identified period of non-use because the Board lacked jurisdiction to rest its Decision on the issue of abandonment.³⁰

29. *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F.P.I., la juge Simpson), appel accueilli sur consentement le 1998-03-04 au dossier A-302-96 (C.F.A., les juges Stone, Létourneau et Robertson) ; voir également *Georgia Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, (1996) 70 C.P.R. (3d) 570 (C.O.M.C., C.R. Vandenakker) ainsi que *Parfums Christian Dior c. Lander Co. Canada. Ltd.*, (2000) 6 C.P.R. (4th) 257 (C.O.M.C., G.W. Partington).

30. *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 258, 262 (C.F.P.I., la juge Simpson).

Ainsi, si l'abandon est un motif pour invalider un enregistrement de marque de commerce, une allégation d'abandon n'est pas un motif d'opposition en vertu du paragraphe 38(2) dans la mesure où il n'est pas spécifiquement prévu à ce paragraphe : le registraire n'a donc aucune juridiction pour considérer ce motif ; la question de l'emploi continu (ou discontinu) d'une marque peut toutefois être examinée en vertu de l'article 30 de la Loi.

Également, le fait qu'une demande d'enregistrement pour une marque de commerce aurait dû contenir le désistement prévu par l'article 35 de la Loi, en ce qui concerne une partie de la marque de commerce faisant l'objet de la demande d'enregistrement, peut-il constituer un motif d'opposition ? Pour rappel, l'article 35 prévoit :

Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

Cette question d'un désistement qui n'aurait pas été requis par le registraire a été soulevée par une opposante dans l'arrêt *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*³¹ où, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, la requérante souhaitait enregistrer une marque graphique qui comprenait les mots « YAGO SANT'GRIA ». L'opposante s'opposait à cette demande d'enregistrement en alléguant que le registraire aurait dû demander à la requérante un désistement en ce qui concerne le mot « SANT'GRIA ». La Cour a confirmé la décision du registraire de rejeter l'opposition de l'opposante en soulignant que le registraire n'avait pas juridiction pour considérer ce motif d'opposition qui n'est pas prévu au paragraphe 38(2) de la Loi :

His submission was that the Registrar should have required a disclaimer of the word « Sant'Gria » and that his failure to do so

31. *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, (1974) 15 C.P.R. (2d) 1 (C.F.P.I., le juge Heald).

is a ground for refusal of registration. The short answer to this proposition is that there is no provision in s. 37(2) for such a ground to be a basis for opposition to registration. It may well be that the Registrar should, in accepting subject application, have required such a disclaimer, or it may be that he should still do so at the time registration is granted (if he has that power under s. 34, as to which question, it is unnecessary for me to express an opinion). The fact remains that as I read s. 37(2), a failure to disclaim is not a ground of opposition. It seems to me that the proper time for the appellant to raise his argument on disclaimer (since its counsel conceded at trial that this was, in reality, their only objection to registration) would be after registration. At that time, an appeal would be open to the appellant either under s. 56 or s. 57 of the Act.³²

Ce point fut également rappelé par le juge Addy dans *Thomas J. Lipton, Limited c. Salada Foods Ltd.*³³ :

Quant à l'opposition à l'enregistrement fondée sur le non-désistement du droit à l'usage du mot « cup », la question de savoir s'il y a eu ou non désistement du droit à l'usage d'un nom projeté n'ouvre pas droit à opposition en vertu de l'article 37(2). Il en a été ainsi jugé par le juge Heald, dans l'affaire *Canadian Schenley Distillers Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, (1974) 15 C.P.R. (2e) 1 citée dans l'affaire *Imperial Tobacco Co. c. Philip Morris*, ((1977) 27 C.P.R. (2e) 205, 209). Je souscris entièrement à cette interprétation de la loi. Par ailleurs, même si la question du non-désistement du droit à l'usage du mot « cup » a été soulevée par l'avocat de l'intimée dans son mémoire au registraire, il a reconnu spontanément lors de l'appel dont j'ai été saisi que ce n'était pas là un motif valable d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'article 37, et il a abandonné ce motif d'appel.³⁴

Finalement, le juge Mahoney, dans *Sunny Crunch Foods Ltd. c. Le registraire de marques de commerce*³⁵, a également indiqué que la

32. *Ibid.*, p. 10.

33. *Thomas J. Lipton, Limited c. Salada Foods Ltd.*, [1980] 1 C.F. 740 (C.F.P.I., le juge Addy).

34. *Ibid.*, p. 742.

35. *Sunny Crunch Foods Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, [1983] 1 C.F. 201 (C.F.P.I., le juge Mahoney) ; pour une application de ce principe voir *Molson Breweries c. Pernod Ricard S.A.*, (1990) 31 C.P.R. (3d) 42 (C.O.M.C.,

nécessité d'un désistement n'était pas un motif d'opposition prévu par le paragraphe 38(2) de la Loi.

Il appert donc qu'une partie opposante doit s'en tenir aux motifs d'opposition prévus par le paragraphe 38(2) de la Loi et que le registraire ne peut considérer un motif non prévu par ce paragraphe.

3.4 Le registraire peut-il considérer la présumée violation d'une loi autre que la Loi sur les marques de commerce ?

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le registraire peut-il déterminer qu'une disposition d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* a été violée ? Notons tout d'abord le principe général voulant que l'allégation – et même la preuve – d'une activité exercée au Canada par le propriétaire d'une marque de commerce qui violerait les dispositions d'une autre loi que la *Loi sur les marques de commerce* ne fait néanmoins pas perdre les droits de ce propriétaire sur sa marque de commerce (voir à ce sujet *S.A. Jetstream c. R.D. International Style Collections Ltd./Les Collections de Style R.D. Internationales Ltée*³⁶ de même que *The Creamette Company c. Famous Foods Limited*³⁷).

Si les activités au Canada du propriétaire d'une marque de commerce qui violerait les dispositions d'une autre loi que la *Loi sur les marques de commerce* ne font pas perdre les droits de ce propriétaire sur sa dite marque, la jurisprudence renferme néanmoins certains exemples où, dans le cadre d'une opposition, l'une des parties a allégué violation par l'autre d'un texte législatif autre que la *Loi sur les marques de commerce*.

Toutefois, ainsi que nous allons le voir, le registraire aborde cette question avec une extrême prudence ; de plus, cette question s'est surtout présentée dans le cadre d'une opposition où l'opposante alléguait que l'emploi de marque effectué par la requérante était « illégal » ou à tout le moins problématique, sous un aspect ou

G.W. Partington), infirmée sur un autre point par (1991) 40 C.P.R. (3d) 102 (C.F.P.I., le juge Dubé), infirmée par (1995) 64 C.P.R. (3d) 356 (C.F.A., les juges Pratte, Décary et le juge suppléant Chevalier).

36. *S.A. Jetstream c. R.D. International Style Collections Ltd./Les Collections de Style R.D. Internationales Ltée*, [1993] A.C.F. No. 457 (C.F.P.I., le juge Denault).

37. *The Creamette Company c. Famous Foods Limited*, [1933] Ex. C.R. 200 (C.É., le juge Maclean).

un autre. Sans se prononcer sur les mérites des allégations de l'opposante, le registraire va regarder si l'opposante a réussi à établir *prima facie* qu'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* aurait été violée puisque, ultimement, c'est la requérante qui a le fardeau légal d'établir qu'elle a droit à l'enregistrement sollicité. C'est dans ce type de cas où une opposante réussit à démontrer *prima facie* qu'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* aurait été violée par une requérante et que cette dernière ne réussit pas à repousser la démonstration effectuée par l'opposante, que le registraire va ainsi considérer une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce*. (Il faut se rappeler d'ailleurs, en matière d'opposition, que c'est la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce qui a le fardeau légal d'établir son droit à cet enregistrement ; cependant, ce fardeau ne sera imposé à la partie requérante que si la partie opposante soumet, en premier, des éléments factuels soutenant son motif d'opposition)³⁸.

En règle générale, on ne peut invoquer comme motif d'opposition en vertu du paragraphe 38(2) la violation d'une loi, fédérale ou provinciale, qui serait autre que la *Loi sur les marques de commerce*. Ce principe général a été rappelé par le registraire dans *Pizza Pizza Ltd. c. 241 Pizza Ltd.*³⁹ où celui-ci a écrit :

Likewise, the reference in the Moffat affidavit to the misleading advertising provisions of s. 52 of the *Competition Act*, R.S.C. 1985, c. C-34, and to publications relating to its interpretation (paras. 3 to 6, Moffat affidavit), as well as to regulation of the word « free » under the *Trade Practice Act*, R.S.B.C. 1979, c. 406, of British Columbia (par. 7, Moffat affidavit), are of no relevance to the s. 12(1)(b) ground. Moreover, I would note that the failure to comply with legislation other than the *Trade-marks Act*, whether federal or provincial, is not *per se* a ground of opposition under s. 38(2) of the *Trade-marks Act* : see, for example, *McLaughlin doing business as Tele-Check, Tele-Check Canada v. Telecredit, Inc.* (1980), 63 C.P.R. (2d) 284 (T.M. Opp. Bd.) 288.⁴⁰

38. *Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio Ltd.*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 319, 326 (C.O.M.C., A.M. Troicuk).

39. *Pizza Pizza Ltd. c. 241 Pizza Ltd.*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C., G.W. Partington) ; voir également *McLaughlin c. Telecredit, Inc.*, (1980) 63 C.P.R. (2d) 284, 288 (C.O.M.C., G.W. Partington).

40. *Pizza Pizza Ltd. c. 241 Pizza Ltd.*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 277, 280-281 (C.O.M.C., G.W. Partington).

Cette règle générale ayant été posée, nous verrons qu'il est néanmoins clair que, dans certaines circonstances, le registraire peut considérer les dispositions d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* si par ailleurs la prétendue violation de cette autre loi se rattache d'une manière ou d'une autre à l'un des motifs d'opposition prévus au paragraphe 38(2) (par exemple, si un emploi en vertu de l'article 30 ne serait pas un emploi profitant à son titulaire dans la mesure où il y aurait violation d'une disposition d'un texte de loi autre que la *Loi sur les marques de commerce*).

Ainsi, dans *E. Remy Martin & Co. S.A. c. Magnet Trading Corporation (HK) Ltd.*⁴¹, la requérante avait produit une demande d'enregistrement pour une marque de commerce graphique composée de la représentation d'un centaure. Une opposition avait été produite sur la base des dispositions du paragraphe 30i) de la *Loi sur les marques de commerce* où l'opposante alléguait que la partie graphique de la marque de la requérante était une copie non autorisée d'une œuvre artistique pour laquelle l'opposante détenait un droit d'auteur au Canada. Le registraire a fait droit à l'opposition en concluant que l'opposante avait établi un cas *prima facie* de violation d'un droit d'auteur sans pour autant que le registraire en vienne à la conclusion toutefois qu'une violation de droit d'auteur avait effectivement eu lieu :

Given that copyright in the opponent's design of a centaur exists in Canada, that the opponent has evidenced fairly extensive use of that design on its labels and otherwise and that the design portion of the applicant's mark is virtually identical to the opponent's design, it would appear that the opponent has made out a *prima facie* case of copyright infringement : see, in this regard, the decision in *Canadian Tire Corp. Ltd. v. Retail Clerks Union, Loc. 1518 of United Food & Commercial Workers Union* (1985), 7 C.P.R. (3d) 415 (F.C.T.D.). That is not to say that the applicant has, in fact, infringed the opponent's copyright. However, the applicant has done nothing to evidence the contrary such as, for example, providing evidence of independent creation. If, in fact, the applicant has infringed the opponent's copyright, then it could not have been satisfied that it was the person entitled to registration of its two applied for marks incorporating the virtually identical design as a

41. *E. Remy Martin & Co. S.A. c. Magnet Trading Corporation (HK) Ltd.*, (1988) 23 C.P.R. (3d) 242 (C.O.M.C., D.J. Martin).

dominant feature thereof. Since the onus or legal burden is on the applicant to show its compliance with s. 29(i) of the Act, I must find that the opponent's first ground in each opposition is successful. It is therefore unnecessary to consider the remaining grounds.⁴²

Cette réticence du registraire à se prononcer sur les mérites d'une allégation concernant la violation d'une disposition d'un texte de loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* peut s'expliquer par le champ d'expertise – limité au domaine des marques – qu'on reconnaît au registraire⁴³.

Un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30i) de la Loi, savoir que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce sous opposition, fut également accueilli dans *Co-operative Union of Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc.*⁴⁴. Dans le cadre de cette opposition, l'opposante alléguait que l'adoption du mot « co-op » dans la marque de commerce de la requérante était prohibée par l'article 37 de la *Loi sur les associations coopératives du Canada*⁴⁵, et qu'ainsi le paragraphe 30i) de la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvait être respecté. Encore ici, le registraire a fait droit à ce motif d'opposition pour les raisons suivantes :

As for the first aspect of the first ground of opposition, the opponent has failed to adduce evidence suggesting that the applicant was aware of the opponent's marks as of the filing date of the application. As for the second aspect of the ground, s. 37(2) of the *Canada Cooperative Associations Act* reads as follows :

37(2) No person, other than an association, may use the words « cooperative », « co-op » and « pool » or any of them or any abbreviation or derivation of any of them as part of its name or in any other manner in connection with the conduct of its business so that he could reasonably be considered to be holding himself out as carrying on business on a cooperative basis.

42. *Ibid.*, p. 246.

43. Voir à ce sujet *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.F.A., le juge Rothstein) ; *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*, 2003 CF 938, 2003 CarswellNat 2555, [2003] A.C.F. No. 1195 (C.F., le juge Martineau), par. 24.

44. *Co-operative Union of Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc.*, (1991) 38 C.P.R. (3d) 263 (C.O.M.C., D.J. Martin).

45. *Loi sur les associations coopératives du Canada*, L.R.C. (1985), c. C-40.

(Emphasis added.) The proposed use by the applicant of a trade mark which includes the word « co-op » and two hands joined in a handshake in association with « classified advertising services » does raise the suggestion that the applicant may be holding itself out as carrying on business on a co-operative basis. Exhibits G and H to the Seguin affidavit are copies of portions of handbooks which evidence the manner in which the applicant has commenced to use its mark. Although the inside pages of these handbooks indicate that they are essentially directories of information relating to cooperative advertising plans of various companies, the cover pages only show the applicant's mark and its name. Someone viewing the cover page of one of these handbooks might reasonably assume that the applicant was holding itself out as carrying on business as a co-op. It is clear from the Seguin affidavit, however, that the applicant is not a co-op. Thus, I consider that the opponent has met its evidential burden respecting the ground of opposition based on s. 30(i) of the *Trade-marks Act*. Furthermore, I consider that the applicant has failed to satisfy the onus on it to show the truthfulness of the statement in its application that it was satisfied that it was entitled to use the trade-mark CO-OP & Design in association with the applied-for services. Thus, the first ground is successful.⁴⁶

Des commentaires similaires de la part du registraire ont été effectués dans *Institut National des Appellations d'Origine c. Brick Brewing Co. Ltd.*⁴⁷ en ce qui concerne une allégation de violation de certaines dispositions de la *Loi sur les aliments et drogues*⁴⁸ et du *Règlement sur les aliments et drogues*⁴⁹ et dans *Canada Post Corp. c. Metromail Corp.*⁵⁰ en ce qui concerne une allégation de violation des dispositions de la *Loi sur la Société canadienne des postes*⁵¹.

La politique du registraire en ce qui concerne une allégation d'une opposante fondée sur le paragraphe 30i) de la *Loi sur les marques de commerce* selon laquelle l'usage par une partie

46. *Co-operative Union of Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc.*, (1991) 38 C.P.R. (3d) 263, 266 et 267 (C.O.M.C., D.J. Martin).

47. *Institut National des Appellations d'Origine c. Brick Brewing Co., Ltd.*, (1995) 66 C.P.R. (3d) 351 (C.O.M.C., D.J. Martin).

48. *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. (1985), c. F-27.

49. *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C. 1978, c. 870.

50. *Canada Post Corp. c. Metromail Corp.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 511 (C.O.M.C., C.R. Vandenakker).

51. *Loi sur la Société canadienne des postes*, L.R.C. (1985), c. C-10.

requérante violerait les dispositions d'une loi ou d'un règlement autre que la *Loi sur les marques de commerce* a été résumée par le registraire dans *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Frasier Inc.*⁵² où l'on explique que ce qui est requis est simplement l'établissement, par une preuve de faits, d'un cas *prima facie* de violation d'une disposition législative ou réglementaire autre qu'une disposition de la *Loi sur les marques de commerce* pour pouvoir soutenir ce motif d'opposition (à supposer que la partie requérante ne puisse repousser cette preuve *prima facie* et satisfaire son fardeau légal) sans toutefois se prononcer sur les mérites mêmes de l'allégation :

The applicant has made submissions concerning the inappropriateness of the Trade-marks Opposition Board rendering a decision based on the issue of copyright infringement given that the courts have jurisdiction to hear and determine all civil actions, suits or proceedings that may be instituted for contravention of any of the provisions of the *Copyright Act* (see section 37 of the *Copyright Act*). However, in the course of dealing with section 30(i) grounds of opposition, the Trade-marks Opposition Board has in the past found it necessary to consider whether an opponent has made out a *prima facie* case of contravention of another federal statute, as opposed to finding that there has actually been contravention. For example, a case of *prima facie* copyright infringement was found to exist in *E. Remy Martin & Co. S.A. v. Magnet Trading Corp. (HK) Ltd.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (T.M.O.B.), discussed in the applicant's written argument and various oppositions by Canada Post Corporation have resulted in a finding of *prima facie* contravention of the *Canada Post Corporation Act*, R.S.C. 1985, c. C-10 (see for example, *Canada Post Corp. v. Metromail Corp.*, November 19, 1997 (T.M.O.B.) [now reported 84 C.P.R. (3d) 511]). In addition, *prima facie* contravention of the *Food and Drugs Act*, R.S.C. 1985, c. F-27, supported the success of a section 30(i) ground of opposition in *Institut National des Appellations d'Origine v. Brick Brewing Co.* (1995), 66 C.P.R. (3d) 351 (T.M.O.B.).

Ainsi, il peut être affirmé que le registraire pourra considérer un motif d'opposition fondé sur un texte de loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* pour autant que la prétendue violation alléguée par la partie opposante puisse se rattacher, d'une quel-

52. *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Frasier Inc.*, (1998) 87 C.P.R. (3d) 537 (C.O.M.C., J.W. Bradbury).

conque manière, à un motif d'opposition prévu au paragraphe 38(2). C'est cette exigence de « rattachement » qu'a fait ressortir le président Partington dans *Canadian Bankers' Association c. Richmond Savings Credit Union*⁵³ :

The applicant has submitted that the issue of its compliance with Section 564 (now Section 673) of the *Bank Act* is not a matter which can be addressed by the Registrar and has relied on the decision of the Opposition Board in *Canadian Bankers' Assn. v. Northwest Bancorporation* (1979), 50 C.P.R. (2d) 113, in support of its contention. In that case, Chairman Metcalfe noted as follows [at p. 114] :

In addition, the opponent endeavoured to base its opposition on the ground that the word « banco » offends the provisions of s. 157(1) of the *Bank Act*, R.S.C. 1970, c.B-1, but I do not propose to take that ground of opposition into consideration. If the opponent is satisfied that the trade-marks of the applicant contravene the provisions of the *Bank Act*, it will be necessary for him to pursue that matter in another forum. The Registrar of Trade Marks is not authorized to administer the provisions of the *Bank Act*.

Even assuming that Subsection 157(1) was the then section of the old *Bank Act*, R.S.C. 1970, c. B-1, equivalent to Subsection 673(2) of the current *Bank Act*, I would note that Mr. Metcalfe has not identified the specific grounds of opposition which were alleged in relation to Subsection 157(1) of the *Bank Act* or whether those grounds were based on one, or more, of the grounds of opposition contemplated by Subsection 37(1) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 (now Subsection 38(1)). Moreover, in *Co-operative Union of Canada v. Tele-Direct (Publications) Inc.*, (1991) 38 C.P.R. (3d) 263, Board Member Martin considered a Subsection 30(i) ground in which it was alleged that the adoption of the word « co-op » as a trade-mark or otherwise by the applicant which is not a cooperative is prohibited by Subsections 37(2) and (3) of the *Canada Cooperative Associations Act*, and commented as follows at pages 266-267 :

53. *Canadian Bankers' Association c. Richmond Savings Credit Union*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 267 (C.O.M.C., G.W. Partington).

As for the second aspect of the ground, s. 37(2) of the *Canada Cooperative Associations Act* reads as follows :

37(2) No person, other than an association, may use the words « cooperative », « co-op » and « pool » or any of them or any abbreviation or derivation of any of them as part of its name or in any other manner in connection with the conduct of its business so that he could reasonably be considered to be holding himself out as carrying on business on a cooperative basis.

(Emphasis added.) The proposed use by the applicant of a trade mark which includes the word « co-op » and two hands joined in a handshake in association with « classified advertising services » does raise the suggestion that the applicant may be holding itself out as carrying on business on a co-operative basis. Exhibits G and H to the Seguin Affidavit are copies of portions of handbooks which evidence the manner in which the applicant has commenced to use its mark. Although the inside pages of these handbooks indicate that they are essentially directories of information relating to co-operative advertising plans of various companies, the cover pages only show the applicant's mark and its name. Someone viewing the cover page of one of these handbooks might reasonably assume that the applicant was holding itself out as carrying on business as a co-op. It is clear from the Seguin affidavit, however, that the applicant is not a co-op. Thus, I consider that the opponent has met its evidential burden respecting the ground of opposition based on s. 30(i) of the *Trade-marks Act*. Furthermore, I consider that the applicant has failed to satisfy the onus on it to show the truthfulness of the statement in its application that it was satisfied that it was entitled to use the trade mark CO-OP & Design in association with the applied-for services. Thus, the first ground is successful.

Having regard to the above decisions, I am of the view that the opponent's allegations arguably support a proper ground of opposition under Subsection 30(i) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13.⁵⁴

54. *Ibid.*, p. 272-273.

En résumé, si une partie requérante a le fardeau légal d'établir son droit à l'enregistrement d'une marque de commerce, une partie opposante, elle, a le fardeau de mettre en preuve des faits qui soutiennent ses motifs d'opposition ; c'est en analysant ces faits qu'on pourra déterminer si l'opposante a établi, *prima facie*, la violation d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce*, si par ailleurs l'allégation d'une telle violation peut se rattacher à un motif d'opposition prévu par la Loi, comme celui de l'article 30 par exemple⁵⁵.

S'il est clair que le registraire peut constater qu'une opposante a établi par des éléments factuels un cas *prima facie* de violation d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire n'ira toutefois pas jusqu'à conclure qu'une infraction a été commise en vertu de cette autre loi⁵⁶.

Par ailleurs, si les éléments factuels mis en preuve par une opposante peuvent être interprétés comme établissant ou bien un cas *prima facie* de violation d'un autre texte législatif ou encore aucun tel cas, le registraire pourrait alors conclure qu'aucun tel cas *prima facie* n'a été établi. C'est la situation qui s'est produite dans

55. Voir les propos du registraire dans *Canada Post Corp. c. Superior Envelopes, Direct Mail Services, Data Services*, (1997) 82 C.P.R. (3d) 257, 266-267 (C.O.M.C., C.R. Vandenakker) : « Where the opponent asserts that an applicant could not have been satisfied that it was entitled to use its mark because its use was in violation of a federal statute, the onus on the opponent is to make out a *prima facie* case of such (*E. Remy Martin & Co. S.A. v. Magnet Trading Corp. (HK) Ltd.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (T.M.O.B.), and *Co-operative Union of Canada v. Tele-Direct (Publications) Inc.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 263 (T.M.O.B.)). The basis for the *prima facie* test is the usual evidential burden on an opponent respecting a Section 30 ground in an opposition proceeding (*Canada Post Corp. v. Comdata Services Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 398 (T.M.O.B.) at 405). Although the onus or legal burden is on the applicant to show its compliance with the provisions of Section 30 of the *Act*, the usual evidential burden on the opponent is to prove the allegations of fact made in support of its ground of opposition : see the opposition decision in *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. 325, 329-330 (T.M.O.B.) (hereinafter *Seagram*), and the decision in *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (F.C.T.D.). » Voir également *Canadian Red Cross Society / Société canadienne de la Croix Rouge c. Kit Care Corp.*, (1998) 86 C.P.R. (3d) 536 (C.O.M.C., G.W. Partington) ; *Institut National des Appellations d'Origine c. Pepperidge Farm, Inc.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C., C.R. Vandenakker) ; *Canada Post Corp. c. Comdata Services Ltd.*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 398 (C.O.M.C., D.J. Martin).

56. *Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc.*, (1996) 77 C.P.R. (3d) 93 (C.O.M.C., D.J. Martin).

*Cadbury Confectionery Canada Inc. c. Valliant-Saunders*⁵⁷ où la partie requérante souhaitait enregistrer la marque CANNABIS CRUNCH pour des produits dits « chocolate bars comprising [sic] mainly of cannabis seeds ». L'opposante alléguait que les produits de la partie requérante ne pouvaient pas être vendus au Canada « pursuant to various Canadian laws and regulations ». Le registraire a rejeté l'opposition en écrivant :

In the present case, the applicant has formally complied with the provisions of Section 30(i) of the Act by including the required statement in his application. The issue then becomes whether or not the applicant has substantively complied with that subsection – *i.e.* – was the statement true when the application was filed ? Previous oppositions based on non-conformance with Section 30(i) of the *Trade-marks Act* have been successful where an opponent has made out a *prima facie* case that the applicant's proposed use of its mark was in potential violation of a federal statute : see, for example, the decisions in *E. Remy Martin & Co. S.A. v. Magnet Trading Corp. (HK)* (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (T.M. Opp. Bd.) and *Co-operative Union of Canada v. Tele-Direct (Publications) Inc.* (1991) 38 C.P.R. (3d) 263 (T.M. Opp. Bd.).

In the present case, the opponent contends that the applicant's statement that he was satisfied that he was entitled to use the applied for mark could not have been true because the applicant was aware that viable cannabis seeds cannot be used in food products in Canada pursuant to the Controlled Drugs and Substances Act and the Industrial Hemp Regulations. However, as conceded by the opponent, the relevant legislation indicates that the sale and use of non-viable cannabis seeds is legal in Canada. Furthermore, the documentation evidenced in this case suggests that even viable seeds having a THC content of less than 10 ppm may be used in food products if certain conditions are met.

In view of the above, it is apparent that the applicant can make legal use of certain types of cannabis seeds in his proposed chocolate bar. Nothing in the Valliant-Saunders affidavit suggests that the applicant intends to use illegal or prohibited cannabis

57. *Cadbury Confectionery Canada Inc. c. Valliant-Saunders*, (2002) 22 C.P.R. (4th) 38 (C.O.M.C., D.J. Martin).

seeds in his wares. In such a circumstance, I consider that it is reasonable to assume that the applicant will comply with relevant statutes, regulations and guidelines in manufacturing and selling his proposed product : see *Ontario Lottery Corp. v. Arkay Marketing Associates Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 398 (T.M. Opp. Bd.), at 402. In the absence of evidence to the contrary, I find that the opponent has failed to meet its evidential burden and the first ground is unsuccessful.⁵⁸

C'est donc dans des circonstances où la prétendue violation d'un texte législatif autre que la *Loi sur les marques de commerce* peut se rattacher à un motif d'opposition prévu au paragraphe 38(2) de la Loi que le registraire va considérer cette prétendue violation et ce, uniquement pour déterminer si un cas, *prima facie*, d'une telle violation a été établi.

3.5 Le registraire peut-il considérer une disposition de la Loi sur les marques de commerce qui ne trouve pas application dans le cadre d'une procédure d'opposition ?

Dans *Cuprinol Ltd. c. J.S. Tait & Co. Ltd.*⁵⁹, le registraire devait considérer les différents motifs d'opposition mis de l'avant par l'opposante dont celui fondé sur l'article 7 de la Loi. Le registraire a indiqué qu'il ne pouvait considérer ce motif d'opposition qui n'est pas mentionné au paragraphe 38(2) de la Loi. Il s'est exprimé ainsi :

The final ground of opposition raised by the opponent is that the applicant's mark CUPROTECT is objectionable under s. 7 and particularly paras. (b), (c) and (e) of s. 7 of the *Trade Marks Act*. Objections based on s. 7 of the *Trade Marks Act* are not grounds for opposition pursuant to s. 37(2) of the *Trade Marks Act*. A breach of s. 7 of the *Trade Marks Act* may be made the subject of other proceedings before a Court of competent jurisdiction but it is not proper grounds for opposition.⁶⁰

Cette approche du registraire de ne pas considérer un motif d'opposition fondé sur l'article 7 et donc non spécifiquement prévu

58. *Ibid.*, p. 395-396 ; voir toutefois *House of Edgeworth Inc. c. Barrons*, (1992) 42 C.P.R. (3d) 463 (C.O.M.C., D.J. Martin).

59. *Cuprinol Ltd. c. J.S. Tait & Co. Ltd.*, (1974) 19 C.P.R. (2d) 176 (C.O.M.C., N.M. Thurm).

60. *Ibid.*, p. 181.

par le paragraphe 38(2) de la Loi a été réitérée plus récemment dans l'affaire *Dans un Jardin Inc. c. Garneau*⁶¹, où le registraire devait considérer un motif d'opposition qui indiquait notamment que la marque de la requérante n'était pas enregistrable eu égard aux dispositions des alinéas 7b) et 12(1)d) de la Loi car, selon l'opposante, l'usage de la marque par la requérante constituait de la concurrence déloyale en appelant l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion au Canada avec les marques déposées et le nom d'entreprise de l'opposante. Le registraire est venu à la conclusion qu'il n'avait pas à décider ce motif d'opposition :

[22] L'Opposante soulève comme motif d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions des alinéas 7b) et 12(1)d) de la loi. Or les motifs d'opposition sont énumérés à l'alinéa 38(2) de la loi. La « non-enregistrabilité » d'une marque de commerce réfère aux prohibitions contenues aux articles 9 à 15 de loi [sic] inclusivement. [Voir *Minerva Beauty Supplies Ltd. c. Lucky Ltd.*, (1993) 49 C.P.R. (3d) 409 (T.M. Opp. Bd.) et *De Berardinis c. DeCaria Hair Studio Ltd.*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 319 (T.M. Opp. Bd.)] L'alinéa 7b) de la loi se veut une codification du recours civil de délit de substitution mieux connue sous le vocable « passing off ». [Voir *Ray Plastics Ltd. c. Dustbare Products Ltd.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 219 (Ont. H.C.) et *Big Sisters Assn. of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 177 (Fed. T.D.)]. Dans les circonstances l'Opposante ne peut se référer à l'article 7 de la loi dans le cadre de procédures d'opposition pour justifier que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 38(2)b) de la loi. [Voir *Cuprinol Ltd. c. J.S. Tait & Co. Ltd.*, (1974) 19 C.P.R. (2d) 176 (Reg. T.M.)] Il reste toutefois à analyser ce moyen d'opposition sous l'angle des dispositions du sous-alinéa 12(1)d) de la loi.⁶²

S'il semble clair (selon cette décision et sous réserve de certains commentaires ci-après) que l'article 7 de la Loi ne peut fonder un motif d'opposition en vertu du paragraphe 38(2), le registraire peut-il référer à l'article 7 pour qualifier l'emploi effectué par l'une ou l'autre partie dans le cadre d'une procédure d'opposition ? Dans l'arrêt

61. *Dans un Jardin Inc. c. Garneau*, 2003 CarswellNat 4063 (C.O.M.C., J. Carrière); voir également *Myriad Innovative Designs Inc. c. Juravsky & Associates Inc.*, 2004 CarswellNat 2305 (C.O.M.C., J. Carrière).

62. *Dans un Jardin Inc. c. Garneau*, 2003 CarswellNat 4063 (C.O.M.C., J. Carrière), paragraphe 22.

*McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*⁶³, la Cour fédérale, en appel d'une décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une opposition, devait considérer l'emploi effectué par une partie opposante au soutien de son opposition. Cette opposante, un ancien distributeur de la partie requérante, n'avait jamais eu le droit de distribuer au Canada les biens portant la marque de commerce de la partie requérante.

Ainsi, selon la Cour, à cause des engagements pris en vertu d'ententes contractuelles, tout emploi effectué au Canada par la partie opposante ne créait pas de droit pour celle-ci. Bien que la question d'une violation d'ententes contractuelles ne pouvait pas être débattue devant la Cour fédérale (et encore moins dans le cadre de l'appel d'une décision du registraire des marques de commerce en matière d'opposition), la Cour a toutefois considéré que la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvait pas permettre à celui qui violait les dispositions d'une entente contractuelle de profiter d'un emploi de marque qui lui serait ainsi créatif de droit. La Cour fit notamment référence à l'article 7 et a donc pu écrire au sujet de l'emploi allégué par la partie opposante :

It would be futile to attempt to categorize the behaviour of the opponents as coming within the terms of paras. (a) through (d) of s. 7. Nevertheless, their illegal acts are close enough in substance to those prohibited under these subsections as to come within the prohibition of s. 7(e), at least to the extent of precluding the opponents from establishing a strong defence to Mr. McCabe's application on the grounds of their own misfeasance. Any contrary finding would only bring disrespect to the rule of law generally and to the intended application of the *Trade Marks Act* in particular.⁶⁴

63. *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, (1989) 23 C.P.R. (3d) 498 (C.F.P.I., le juge Joyal).

64. *Ibid.*, p. 508 : La Cour, dans cet arrêt *McCabe*, a considéré la question de la constitutionnalité du paragraphe 7e) de la Loi et a conclu que la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134 n'avait pas conclu à l'inconstitutionnalité de ce paragraphe, en toutes circonstances, mais du moins dans celles qui lui étaient soumises c'est-à-dire l'appréciation de l'obligation contractuelle d'un ex-employé de garder certaines informations confidentielles ; dans la mesure où la Cour suprême du Canada ne se serait pas prononcée sur la constitutionnalité du paragraphe 7e) de la Loi lorsqu'il s'agit de l'appliquer en relation avec les brevets, marques de commerce ou droits d'auteur, la Cour dans l'arrêt *McCabe* s'est sentie autorisée à y faire référence pour disposer du problème qui lui était soumis. Cette opinion sur la constitutionnalité en certaines circonstances du paragraphe 7e) ne fut toutefois pas approuvée dans des arrêts subséquents de la Cour d'appel fédérale (voir note suivante).

Il importe toutefois de noter que la Cour d'appel fédérale, dans le cadre d'arrêts⁶⁵ qu'elle a rendus subséquemment à l'arrêt *McCabe*, a conclu que le paragraphe 7e) de la Loi (auquel la Cour a fait référence dans l'extrait ci-dessus) était inconstitutionnel, *sans validité résiduelle* et qu'on ne pouvait donc pas y faire référence comme l'avait fait la Cour dans l'arrêt *McCabe*.

D'ailleurs, la portée de l'arrêt *McCabe* fut considérée comme s'appliquant aux faits particuliers devant le juge Joyal, suivant les propos du registraire dans la décision *Santa Maria Foods Ltd. c. Pietro Negroni S.r.l.*⁶⁶ où celui-ci a indiqué :

To the extent that I understand the reasoning in the *McCabe* case, it would appear to apply in a situation where a distributor misappropriates a company's mark in contravention of an agreement between the parties. Without commenting on the correctness of the *McCabe* reasoning, I consider that I can safely say that it should not be extended to situations such as the present case where there was no agreement or fiduciary relationship between the parties.⁶⁷

D'ailleurs, après examen de la jurisprudence, il appert que le registraire lui-même semble peser ses mots au sujet de l'appréciation de la « légalité » d'emplois effectués par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de procédures d'opposition, préférant ainsi limiter ses commentaires aux trois situations suivantes :

- 1) lorsqu'il s'agit de décrire un emploi de marque effectué par la partie *requérante*, lorsque celui-ci est contesté par la partie opposante et que cette dernière présente une preuve *prima facie* au sujet d'une quelconque « illégalité » relativement à cet emploi (puisque c'est la partie requérante, ainsi que nous l'avons vu, qui doit ultimement établir son droit à l'enregistrement) ;
- 2) lorsqu'une cour a déjà décidé qu'un emploi de marque ne pouvait être créatif de droit pour l'entité qui effectue tel emploi et que ce fait est introduit en preuve ou encore ;

65. *Bousquet c. Barmish Inc.*, (1993) 46 C.P.R. (3d) 510 (C.F.A., les juges Mahoney, Stone et Robertson) ; *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.*, [1996] 3 C.F. 565 (C.F.A., les juges Hugessen, Desjardins et Linden).

66. *Santa Maria Foods Ltd. c. Pietro Negroni S.r.l.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 110 (C.O.M.C., D.J. Martin).

67. *Ibid.*, p. 115.

- 3) lorsque l'une ou l'autre partie à la procédure d'opposition a effectué un emploi en violation d'une entente contractuelle.

Par exemple, concernant les situations 1 et 2, dans *Blue Note Restaurant Inc. c. Bensusan Restaurant Corp.*⁶⁸, le registraire a effectué la synthèse suivante :

I am reluctant to make any finding concerning whether or not the opponent's use constitutes passing off in the absence of not only any finding of passing off by a court, but also of any action having been commenced by the applicant against the opponent for passing off. In *Mister Coffee & Services Inc. v. Mr. Coffee, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 405 (T.M.O.B.), Board Member Folz considered it to not be within the jurisdiction of the Registrar to find that the opponent's use was unlawful on the basis that it infringed trade-mark registrations owned by the applicant in the absence of a court decision finding infringement.

The applicant has submitted that the decision concerning jurisdiction in *Mister Coffee & Services Inc.* is wrong and has pointed to various opposition decisions wherein the Registrar has considered whether use of a mark contravened s. 7 of the Act or provisions of other legislation. Some of the cases referred to were *E. Remy Martin & Co. S.A. v. Magnet Trading Corp. (HK) Ltd.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (T.M.O.B.), *Bio Generation Laboratories Inc. v. Pantron I, Corp.* (1991), 37 CP.R. (3d) 546 (T.M.O.B.), *Co-operative Union of Canada v. Tele-Direct (Publications) Inc.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 263 (T.M.O.B.), and *House of Edgeworth Inc. v. Barrons* (1992), 42 C.P.R. (3d) 463 (T.M.O.B.). However, each of these cases involved an opponent alleging that the applicant's use was « unlawful ». The distinction is noteworthy because the ultimate onus lies on the applicant in opposition proceedings. Accordingly, in the cited cases, the opponent only needed to establish a *prima facie* case that was not rebutted by the applicant in order to succeed. Here however, if the Registrar has jurisdiction, the applicant would have to satisfy me that the opponent's adoption or use was unlawful, and if I have any doubt, I would have to resolve that against the applicant.⁶⁹

68. *Blue Note Restaurant Inc. c. Bensusan Restaurant Corp.*, (2000) 11 C.P.R. (4th) 114 (C.O.M.C., J.W. Bradbury).

69. *Ibid.*, p. 126.

Dans cette affaire *Blue Note Restaurant Inc.*, le registraire a donc fait référence à des décisions qu'il avait rendues (et que nous avons évoquées précédemment) concernant des circonstances où une partie opposante contestait la légalité de l'emploi de la partie requérante en vertu d'un texte législatif autre que la *Loi sur les marques de commerce* et où le registraire a pu se « prononcer » sur la légalité de tel emploi dans le cadre de l'examen du fardeau qui repose sur la partie requérante d'établir son droit à l'enregistrement.

Par ailleurs, dans *Sunbeam Products, Inc. c. Mister Coffee & Services Inc.*⁷⁰, la Cour a confirmé que la procédure d'opposition (qui ne permet pas de requérir les témoignages *viva voce*) n'est pas le forum approprié pour débattre de la légalité d'un emploi de marque de commerce. En effet, la Cour a indiqué :

The applicant submits that the Registrar did have the jurisdiction to find that the respondent's use of the trade-name MISTER COFFEE was unlawful. [...]

In the case at bar, there is not clear evidence that the use of the trade-mark MISTER COFFEE by the respondent is unlawful. This question requires a proper hearing. The fact that the applicant has not sought an interlocutory injunction or taken legal action prior to 1995, raise questions which need answers in an appropriate legal forum. The Registrar, in the course of opposition proceedings under s. 38 of the *Trade-marks Act*, does not have the jurisdiction to conduct a full hearing with *viva voce* evidence to determine the lawfulness of the respondent's use of the trade-mark. If the lawfulness issue was clear, then the Registrar has the jurisdiction to state that the respondent cannot rely upon its use of the trade-mark because its use is not lawful. In the case at bar, the Registrar cannot come to that clear conclusion in this opposition proceeding.⁷¹

Comme autre circonstance où le registraire pourrait se prononcer sur un emploi de marque effectué par l'une ou l'autre des parties (soit la situation 3 ci-dessus) serait celle où le registraire constaterait qu'un emploi a été effectué en violation d'ententes contractuelles.

70. *Sunbeam Products, Inc. c. Mister Coffee & Services Inc.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 53 (C.F.P.I., le juge Kelen), appel accueilli sur consentement le 2003-01-14 au dossier A-705-01 (C.F.A., le juge en chef Richard et les juges Létourneau et Nadon).

71. *Ibid.*, p. 58-59.

Dans l'affaire *Heritage Silversmiths Inc. c. World Tableware International, Inc.*⁷², le registraire a suivi le raisonnement de l'arrêt *McCabe* pour écarter un emploi effectué par la partie opposante, emploi que cette partie s'était engagée à ne pas effectuer en vertu d'une entente contractuelle (tout en indiquant toutefois que l'approche de l'arrêt *McCabe* ne prenait pas en considération l'intérêt du public dans la mesure où l'omission d'apprécier un emploi effectué dans les faits par une opposante ne tient pas compte de l'impact de tel emploi sur le caractère distinctif de la marque de la partie requérante). Le registraire s'est donc exprimé ainsi :

From 1986 on, it would appear that the opponent may have commenced selling DEERFIELD flatware as its own product although the opponent has not provided any clear evidence on point. Even if it had, I would be obliged to discount any such evidence since it would appear to have been in contravention of the terms of the 1984 agreement. It would therefore have constituted so-called unlawful use which the opponent would be precluded from relying on in accordance with the decision in *McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498, [1989] 3 F.C. 290, 25 F.T.R. 186 (F.C.T.D.).

I am not necessarily in agreement with the approach taken in *McCabe* since it does not appear to take into consideration the public interest where, notwithstanding a party's so-called unlawful use, the public is faced (or potentially faced) with two different parties using the same mark for the same wares. In other words, however one might characterize a second party's use of the mark in question, the mark is, as a practical matter, no longer capable of distinguishing only the first party's wares. However, I consider that I am bound by the *McCabe* decision and consequently, to the extent that there may have been independent use of the mark DEERFIELD by the opponent, it cannot defeat the applicant's rights in the mark. The third ground is therefore also unsuccessful.⁷³

Toutefois, compte tenu des commentaires de la Cour dans l'arrêt *Sunbeam Products, Inc.*, que nous avons évoqué ci-haut, nous

72. *Heritage Silversmiths Inc. c. World Tableware International Inc.*, (1992) 42 C.P.R. (3d) 548 (C.O.M.C., D.J. Martin) ; voir également *Blue Note Restaurant Inc. c. Bensusan Restaurant Corp.*, (2000) 11 C.P.R. (4th) 114 (C.O.M.C., J.W. Bradbury).

73. *Heritage Silversmiths Inc. c. World Tableware International Inc.*, (1992) 42 C.P.R. (3d) 548, 554 (C.O.M.C., D.J. Martin).

croyons que la question d'une prétendue violation d'entente contractuelle doit être claire pour que le registraire puisse écarter un emploi qui se trouve teinté par telle violation.

Finalement, s'il appert que le registraire (comme toute autre instance décisionnelle) ne peut pas faire référence au paragraphe 7e) de la Loi pour qualifier un emploi de marque, les autres paragraphes de l'article 7 pourraient toutefois être invoqués en certaines circonstances par une partie opposante dans le cadre d'une opposition si par ailleurs l'infraction mentionnée aux paragraphes 7a) à d) peut se rattacher à un motif d'opposition prévu au paragraphe 38(2) ; si c'est le cas, alors le registraire pourrait considérer ce motif. Ainsi, si une partie opposante allègue qu'une marque de commerce ne serait pas enregistrable puisqu'elle donnerait une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits associés à celle-ci et que par conséquent, en vertu du paragraphe 7d) de la Loi, elle serait une désignation qui serait fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, quantité ou composition des produits, alors ce dernier motif pourrait constituer un motif d'opposition. C'est ce que la Cour de l'Échiquier a décidé dans *Deputy Attorney-General of Canada c. Biggs Laboratories (Canada) Ltd.*⁷⁴.

Le fait de pouvoir rattacher l'une des infractions du paragraphe 7 (pour ses paragraphes qui ne sont pas inconstitutionnels) à un motif d'opposition déjà prévu par le paragraphe 38(2) semble d'ailleurs la seule manière de concilier la décision de la Cour dans l'arrêt *Biggs Laboratories (Canada) Limited* et ce qui a été décidé par le registraire dans la décision *Cuprinol Ltd.* que nous avons évoquée ci-haut.

3.6 Dans le cadre d'une opposition, la marque de la requérante, sous opposition, est-elle la seule « en procès » ?

Dans le cadre d'une opposition, le registraire peut-il rendre une décision relativement à une autre marque de commerce, enregistrée, en instance ou même non enregistrée qui est autre que la marque de commerce qui fait l'objet d'une opposition ? La lecture de l'article 38

74. *Deputy Attorney-General of Canada c. Biggs Laboratories (Canada) Ltd.*, (1964) 42 C.P.R. 129 (C.É., le juge Dumoulin) ; voir également *Dairy Bureau of Canada c. Popsicle Industries Ltd.*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 115 (C.O.M.C., G.W. Partington).

de la Loi et plus particulièrement du paragraphe 38(8) décrivant les pouvoirs du registraire dans le cadre d'une opposition (c'est-à-dire le pouvoir de repousser la demande d'enregistrement ou encore de rejeter l'opposition) suggère que le Parlement n'a pas attribué au registraire d'autres pouvoirs que ceux que nous venons de mentionner. La jurisprudence de la Cour fédérale confirme d'ailleurs cette interprétation.

Dans *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.*⁷⁵, le juge Cattanach devait considérer l'appel d'une entité qui souhaitait enregistrer la marque graphique SUNSHINE pour des biscuits et des craquelins et dont la demande avait été refusée par le registraire par suite d'une opposition d'une société qui détenait un enregistrement pour la marque nominale SUNSHINE en liaison avec du pain. Devant le juge Cattanach, il avait été mis en preuve que de nombreux tiers avaient enregistré des marques de commerce ou faisaient usage de noms corporatifs qui incorporaient le mot SUNSHINE dans le domaine alimentaire. Cette preuve pouvait-elle compromettre la validité de l'enregistrement de la marque SUNSHINE dont bénéficiait l'opposante ? En répondant par la négative, le juge Cattanach mentionna clairement que la validité d'une marque enregistrée ne pouvait pas être soulevée ou débattue dans le cadre d'une procédure d'opposition :

What this evidence establishes is that there is a widespread use across Canada of the word « sunshine » for food products generally and bread, pastry and bakery products in particular as well as the ingredients therefor such as flour, grain, spreads and wares resulting from the use of bread such as sandwich shops.

It also establishes that the word « sunshine » is popular with persons who engage in this business and who may be devoid of imagination and ingenuity but rather are content to exploit the word which has enjoyed an extensive use.

Such a widespread and indiscriminate use would lead to the conclusion that the word « sunshine » in association with the wares it is popularly associated with is lacking in distinctiveness.

75. *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.*, (1982) 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F.P.I., le juge Cattanach).

From this premise it is contended on behalf of the appellant that the respondent's trade mark is not inherently distinctive and not entitled to the broad scope of protection under s. 19 and s-s. 6(5) of the *Trade Marks Act*. This I construe to mean that since the word « sunshine » by reason of its widespread use is simply incapable of being distinctive of any trader's wares and that the addition of the appellant's trade mark would do no harm despite that the respondent's trade mark is for bread and the appellant's is for use in association with crackers and cookies and for proposed use in association with cracker meal.

As I appreciate this contention it is basically that while at the time of the registration of the respondent's trade mark it may have been distinctive it is now no longer distinctive. As a corollary of that it would appear to follow that the appellant's trade mark is equally lacking in distinctiveness and so precluded from registration.

But accepting the contention on behalf of the appellant that the respondent's trade mark is no longer distinctive (and I do not think the contention is that it was not distinctive at the time of registration) s. 18 provides that a trade mark is not distinctive is ground for bringing the validity of the registration into question at the time proceedings are taken to impugn the validity of the registration.

Accordingly, the lack of distinctiveness of the respondent's trade mark, if it exists, is a ground for expungement proceedings.

But these are not expungement proceedings, the proceedings are opposition proceedings.⁷⁶

La procédure d'opposition ne peut donc pas être le forum approprié pour contester la validité d'un enregistrement subsistant au registre. Pour ce faire, une partie doit s'adresser à la Cour fédérale qui a une compétence initiale exclusive pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, suivant l'article 57 de la Loi.

Ce principe voulant qu'une marque de commerce enregistrée, détenue par une partie opposante dans le cadre d'une procédure d'opposition régie par l'article 38, ne peut faire l'objet d'une décision

76. *Ibid.*, p. 60 et 61.

du registraire dans le cadre de cette procédure d'opposition a également été souligné par le juge MacKay dans l'affaire *Consumers Distributing Co. Ltd. c. United Consumers Club, Inc.*⁷⁷.

S'il est clair que dans le cadre d'une procédure d'opposition, le registraire ne peut rendre de décision concernant la validité d'une marque de commerce qui appartient à la partie opposante, peut-il considérer la validité d'une marque de commerce qui appartient à la partie requérante mais qui est autre que celle qui fait l'objet de l'opposition ? Cette problématique s'est posée récemment dans l'arrêt *Bacardi & Company Limited c. Havana Club Holding S.A.*⁷⁸ de la Cour d'appel fédérale. Dans cette affaire, Havana Club Holding S.A. avait produit deux demandes d'enregistrement pour des marques graphiques incorporant les mots « Havana Club » :



La demande d'enregistrement pour la marque graphique HAVANA CLUB avait été produite le 23 mai 1997 sous le numéro 845,949 sur la base de l'emploi de cette marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que 1990 par Havana Club Hold-

77. *Consumers Distributing Co. Ltd. c. United Consumers Club, Inc.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 259, 271 (C.F.P.I., le juge MacKay).

78. *Bacardi & Company Limited c. Havana Club Holding S.A.*, 2004 FCA 220, 2004 CarswellNat 1798, [2004] F.C.J. No. 1001 (QL), (2004) 32 C.P.R. (4th) 306 (C.F.A., le juge en chef Richard et les juges Noël et Nadon).

ing S.A. ou par ses prédécesseurs en titre CUBAEXPORT et H.R.L., en liaison avec du rhum ; pour sa part, la demande d'enregistrement pour la marque de commerce graphique HAVANA CLUB ANEJO RESERVA avait été produite le 11 mars 1998 sous le numéro 871,954 sur la base de l'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada, en liaison avec du rhum.

Dans l'un et l'autre cas, le Bureau des marques de commerce avait approuvé la publication de ces demandes d'enregistrement afin que celles-ci soient publiées pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* ; le bureau des marques de commerce avait toutefois indiqué que les marques faisant l'objet de ces deux demandes d'enregistrement étaient considérées comme « marques de commerce liées », suivant le paragraphe 15(1) de la Loi, à différentes marques de commerce enregistrées, dont la marque nominale HAVANA CLUB, objet de l'enregistrement LCD003512 du 11 juillet 1934, et dont Havana Club Holding S.A. était également le propriétaire.

La société Bacardi & Company Limited s'était opposée à l'une et l'autre demandes d'enregistrement produites par Havana Club Holding et alléguait que l'une et l'autre marques de commerce n'étaient pas enregistrables eu égard à l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce que chacune des marques de commerce porterait à confusion avec la marque de commerce enregistrée HAVANA CLUB, l'objet de l'enregistrement LCD003512. Une société nommée Jose Arechabala S.A. qui détenait l'enregistrement au 11 juillet 1934 serait restée jusqu'au 17 avril 1997 le « propriétaire légitime » (« rightful owner ») de cet enregistrement. De plus, selon Bacardi & Company Limited, le 17 avril 1997, Jose Arechabala S.A. aurait cédé tous ses droits, titres et intérêts dans et pour la marque de commerce HAVANA CLUB à Jose Arechabala International Ltd. laquelle société, à son tour, aurait cédé tous ses droits, titres et intérêts dans et pour la marque de commerce HAVANA CLUB à Bacardi & Company Limited le 18 avril 1997.

La société Bacardi & Company Limited invitait donc le registraire à conclure que l'enregistrement LCD003512 ne pouvait pas être considéré comme étant au nom de Havana Club Holding S.A. qui, par conséquent, ne pouvait pas invoquer le paragraphe 15(1) de la Loi au soutien de ses deux demandes d'enregistrement respectivement en date des 23 mai 1997 et 11 mars 1998.

Devant le registraire, Bacardi & Company Limited avait produit une copie certifiée conforme du dossier tenu par le bureau des marques de commerce relativement à la marque de commerce HAVANA CLUB (enregistrement LCD003512) et alléguait que les inscriptions contenues à ce dossier lui permettaient de soutenir son motif d'opposition. Essentiellement, Bacardi & Company Limited alléguait que Havana Club Holding S.A. ne pouvait obtenir l'enregistrement de ces deux nouvelles marques de commerce incorporant les mots « Havana Club » dans la mesure où cette société n'était elle-même pas propriétaire de l'enregistrement LCD003512 et ce, malgré l'indication apparaissant à la face même de l'enregistrement en question selon laquelle Havana Club Holding S.A. était bel et bien propriétaire de la marque en question.

Bacardi & Company Limited alléguait que le registraire des marques de commerce avait procédé sans droit à l'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement LCD003512 le 24 septembre 1963 puisqu'à cette date, le registraire avait inscrit le nom de Jose Arechabala S.A. Nacionalizada en lieu et place de Jose Arechabala S.A. à titre de propriétaire de l'enregistrement en question. Bacardi & Company Limited soutenait donc que le transfert en faveur de Jose Arechabala S.A. Nacionalizada était en fait le résultat de la nationalisation par le gouvernement cubain des actifs de la société Jose Arechabala S.A. et que, conséquemment, suivant certains principes de droit international, le registraire n'aurait pas dû donner effet à ce transfert au Canada en 1963⁷⁹. Bacardi & Company Limited adoptait donc la position que le transfert à Cuba de la marque HAVANA CLUB en faveur de Jose Arechabala S.A. Nacionalizada ne devait avoir aucun effet en ce qui concerne l'enregistrement LCD003512 au Canada puisqu'il s'agirait d'un actif de la société Jose Arechabala S.A. situé à l'extérieur de Cuba.

Dans le cadre de son opposition contre les deux nouvelles demandes d'enregistrement de Havana Club Holding S.A., Bacardi & Company Limited invitait donc le registraire à revoir un transfert qu'il avait inscrit en 1963 au dossier de l'enregistrement LCD003512, lequel n'était par ailleurs pas en cause dans le cadre des deux procédures d'opposition contre les nouvelles demandes de Havana Club Holding S.A.

79. Bacardi & Company Limited citait notamment *Lecouturier c. Rey*, [1910] A.C. 262 (H.L.) et *Laane & Balster c. Estonian State Cargo & Passenger Steamship Line*, [1949] R.C.S. 530.

Tout en soulignant que, selon lui, les prétentions de Bacardi & Company Limited n'étaient pas sans mérite (commentaire sur lequel les instances d'appel reviendront), le registraire s'est déclaré sans compétence pour revoir, dans le cadre des oppositions contre les deux nouvelles demandes de Havana Club Holding S.A., une inscription effectuée en 1963 à l'enregistrement LCD003512 qui, lui, ne faisait pas l'objet de la procédure d'opposition. Dans sa décision⁸⁰, le registraire s'est exprimé ainsi :

The submissions of fact (based on the file history for regn. No. UCA003512) and law put forward by the opponent support its contention that the Registrar, in 1963, ought not to have recognized a transfer of ownership of the mark HAVANA CLUB on the strength of the documents submitted to him at that time. However, regardless of the merits of the opponent's submissions, I do not consider that I have jurisdiction to deal with regn. No. UCA003512 other than to accept Havana Club Holding S.A. as the current owner of the mark. In other words, it is not open to me in these proceedings to question the validity of an extant trade-mark registration.⁸¹

Selon le registraire, revoir la question du changement de titulaire de l'enregistrement LCD003512 survenu en 1963 dans le cadre des deux oppositions entamées contre les nouvelles demandes de 1997 et 1998 de Havana Club Holding S.A. reviendrait pour le registraire à exercer une compétence que le Parlement a attribuée à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi :

In the instant case, it is the opponent who is asking this Board to ignore the applicant's extant trade-mark registration No. UCA003512. In this regard, the opponent is first asking this Board to treat the Registrar's action, on October 11, 1963, to enter Jose Arechabala S.A. Nacionalizada as owner of the mark as a nullity, and then asking this Board to treat regn. No. UCA003512 as if it stands in the name of the opponent. In my view, the opponent's « two step » process is analogous to the situation in *Sunshine Biscuits*, above, because the end result is that this Board would be ignoring an extant trade-mark registration. I have no difficulty in expressing my view that the Registrar erred in law in 1963 in recognizing a transfer of

80. *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*, (2001) 14 C.P.R. (4th) 231 (C.O.M.C., M. Herzig).

81. *Ibid.*, p. 239-240.

ownership of regn. No. UCA003512. However, my view of the matter is not relevant because I cannot give effect to my views. If this Board were to treat regn. No. UCA003512 as belonging to the opponent, then this Board would *de facto* be exercising the exclusive jurisdiction of the Court. I do not believe that this Board can give *de facto* effect to what this Board cannot effect *de jure*. If in these proceedings the opponent wishes to rely on its alleged ownership of regn. No. UCA003512, then the opponent must have the ownership of registration No. UCA003512 amended by the Federal Court.⁸²

Bacardi & Company Limited a porté la décision du registraire en appel devant la Cour fédérale qui, sous la plume du juge Martineau⁸³, a confirmé la décision du registraire en mentionnant toutefois que, puisque le registraire n'a pas compétence dans le cadre d'une opposition pour examiner et décider, en l'occurrence, de la question d'un changement de titulaire survenu en 1963 relatif à un enregistrement non visé par l'opposition, il n'aurait pas dû exprimer d'opinion sur la validité même de ce changement :

[13] En l'espèce, le registraire a conclu qu'il n'a pas compétence pour statuer sur la validité de l'enregistrement n° LCD003512 autrement que pour reconnaître que la défenderesse est la propriétaire actuelle de la marque déposée. Essentiellement, le registraire considère que l'enregistrement d'une marque de commerce doit être accepté à sa face même dans les procédures d'opposition. Aux yeux du registraire, la question fondamentale est de savoir s'il a la compétence voulue pour corriger les erreurs qui peuvent être contenues dans le registre des marques de commerce sans réellement modifier celui-ci. Il conclut que dans le cas présent cette compétence appartient de façon exclusive à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi, et que tant que le registre n'est pas modifié de la manière prévue à cette disposition, il ne peut ignorer l'enregistrement n° LCD003512 existant au nom de la défenderesse. Selon le registraire, agir autrement équivaldrait à usurper la compétence exclusive de la Cour fédérale. Car celui-ci ne peut faire de fait ce qu'il ne peut faire de droit : « [s]i, en l'espèce, l'opposante souhaite se fonder sur sa prétendue propriété de l'enregistrement n° LCD003512, elle doit obtenir de la Cour fédérale que

82. *Ibid.*, p. 241-242.

83. *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*, 2003 CF 938, 2003 CarswellNat 2555, [2003] A.C.F. No. 1195 (C.F., le juge Martineau).

celle-ci modifie la propriété de cet enregistrement ». Considérant l'article 57, l'économie générale de la Loi, ainsi que la jurisprudence de cette Cour, cette dernière conclusion m'apparaît non seulement raisonnable mais également bien fondée en droit.

[...]

[21] Dans le cas qui nous occupe, le paragraphe 38(8) circonscrit la compétence, au demeurant très limitée, dévolue au registraire. Cette disposition énonce clairement qu'« [a]près avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande *ou* rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs » (mon souligné). Le registraire ne peut que repousser les demandes d'enregistrement ou encore rejeter les oppositions. Ainsi, la suggestion dans la décision du registraire à l'effet que son prédécesseur n'aurait pas dû reconnaître en 1963 le transfert de la marque déposée est sans effet juridique et ne peut lier la Cour qui a compétence exclusive pour décider d'une demande présentée selon l'article 57 ou pour réviser une décision rendue par le registraire.⁸⁴

De plus, le juge Martineau a conclu que le registraire n'avait aucune expertise pour se prononcer sur les effets au Canada d'une loi étrangère dont l'invalidité ou le caractère inopérant est aujourd'hui soulevé :

[23] Les deux parties ont fait référence au fardeau de preuve qui incombe respectivement au requérant et à l'opposant suite à une demande d'enregistrement. Ayant examiné attentivement la décision du registraire ainsi que les preuves et les observations soumises par les parties, rien ne me permet de conclure que le registraire ait mal interprété ou mal appliqué les principes applicables en l'espèce.

[24] Mais il y a davantage. Au-delà des effets juridiques d'une inscription au registre, selon la preuve au dossier, le prédécesseur de la défenderesse, soit la société Jose Arechabala S.A. Nacionalizada, a bel et bien acquis un droit de propriété sur les actifs de l'inscrivant original, incluant la marque déposée. La

84. *Ibid.*, par. 13 et 21.

question n'est donc pas de déterminer si le prédécesseur de la défenderesse était propriétaire de la marque déposée mais plutôt de définir quels sont les effets de ce titre de propriété à l'extérieur de la République de Cuba (dans la mesure où les personnes affectées par l'expropriation n'ont pas été indemnisées). La nature même des questions qui se soulèvent plus de quarante ans après l'expropriation des actifs de l'inscrivant original en 1960 confirme l'absence d'expertise à cet égard du registraire. Le respect des limites juridictionnelles commande que la portée au Canada d'une loi étrangère dont l'invalidité (ou le caractère inopérant) est aujourd'hui soulevée, soit déterminée judiciairement dans un cadre où toutes les parties intéressées auront eu l'opportunité de se faire entendre.⁸⁵

Selon le juge Martineau, le registraire n'avait donc aucune compétence pour revoir la décision qu'il avait pris en 1963, ni pour examiner la question du titulaire de l'enregistrement LCD003512 dans la mesure où le Parlement a résolument délimité les compétences du registraire dans le cadre de la procédure d'opposition régie par l'article 38 de la Loi : Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire ne peut que repousser la demande d'enregistrement ou encore rejeter l'opposition ; suivant la décision *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits ménagers Coronet Inc.*⁸⁶, il peut également rendre une décision partagée, c'est-à-dire refuser pour partie une demande d'enregistrement (par exemple, pour certains produits) et également refuser en partie l'opposition contre cette même demande d'enregistrement (par exemple, pour tous les autres produits mentionnés à la demande).

Bacardi & Company Limited ayant porté la décision du juge Martineau en appel, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur cette question de la juridiction du registraire dans le cadre d'une procédure d'opposition⁸⁷. Selon la Cour d'appel fédérale, confirmant en cela la décision du juge Martineau, le registraire n'a aucune compétence pour examiner le changement de titulaire de l'enregistrement LCD003512 survenu en 1963 puisque d'une part le paragraphe 38(8) de la Loi décrit précisément la compétence du registraire

85. *Ibid.*, par. 23 et 24.

86. *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits ménagers Coronet Inc.*, (1986) 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F.P.I., le juge Teitelbaum).

87. *Bacardi & Company Limited c. Havana Club Holding S.A.*, 2004 FCA 220, 2004 CarswellNat 1798, [2004] F.C.J. No. 1001 (QL), (2004) 32 C.P.R. (4th) 306 (C.F.A., le juge en chef Richard et les juges Noël et Nadon).

dans le cadre d'une procédure d'opposition alors que le paragraphe 57(1) de la Loi confère à la Cour fédérale 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. Ainsi, même le registraire doit s'adresser à la Cour fédérale dans le cas d'une contestation d'une inscription apparaissant au registre. Selon la Cour,

[25] The appellant sought to challenge the validity of the Havana Club registration in an opposition proceeding by disputing the ownership of the mark as entered on the register. The appellant characterizes inquiries into ownership as within the statutory domain of the Registrar. By disputing the validity of the ownership of the trade-mark as found on the register, the appellant claims it can prevent the respondent from relying on subsection 15(1) of the Act.

[26] Clearly, the appellant is attempting to impugn an extant registration. By attacking the ownership of the mark, the appellant seeks to evacuate the 1963 registration of effect, which is tantamount to amending or striking out this registration.

[...]

[28] As was pointed out by Justice Martineau, the statutory options available to the Registrar in an opposition proceeding are tightly circumscribed. The Registrar has the authority to either refuse the application or reject the opposition but has no power to make any amendments to the register.⁸⁸

Cette série de décisions rejetant les allégations de l'opposante dans le cadre de la même affaire dissipe tout doute qu'il pourrait y avoir relativement à la compétence du registraire dans le cadre d'une procédure d'opposition : Cette compétence est clairement circonscrite au paragraphe 38(8) de la Loi et le Parlement n'a accordé aucune juridiction au registraire pour que celui-ci examine, dans le cadre d'une opposition, les différentes inscriptions apparaissant à un enregistrement (non visées par la procédure d'opposition) et subsistant au registre.

88. *Ibid.*, par. 25, 26 et 28.

3.7 Dans le cadre d'une opposition, les commentaires du registraire sur la distinctivité inhérente d'une marque de commerce qui n'est pas sous opposition constituent-ils une appréciation de la validité de l'enregistrement de cette marque de commerce ?

Dans le cadre d'une opposition, lorsqu'il doit décider si des marques de commerce créent de la confusion entre elles au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, le registraire tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris des facteurs d'appréciation que le Parlement a nommément identifiés au paragraphe 6(5) de la Loi, dont le caractère distinctif inhérent des marques de commerce. L'examen du caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce implique l'étude de sa « solidité » : Ainsi, une marque de commerce qui contient un ou des mots qui évoquent les marchandises ou les services offerts par son propriétaire est considérée comme une marque de commerce faible qui n'a droit qu'à une faible protection ; de plus, une marque de commerce avec un mot d'usage courant possède un caractère distinctif inhérent moindre et le degré de protection accordée par le tribunal est limité ; par contre, une marque de commerce composée d'un mot unique ou inventé a un caractère distinctif inhérent plus considérable, méritant une protection étendue⁸⁹.

Lorsque le registraire formule certains commentaires au sujet d'une marque enregistrée (qui ne fait donc pas l'objet d'une opposition) et qu'il conclut que la marque de commerce faisant l'objet de cet enregistrement possède une distinctivité inhérente très faible, outrepassé-t-il ses compétences dans la mesure où l'appréciation de la validité d'un enregistrement de marque de commerce relève de la juridiction exclusive de la Cour fédérale du Canada⁹⁰ ? Cette question s'est posée dans l'affaire *Canada Games Co. Ltd. c. Llumar Star Kites Inc.*⁹¹ où une opposante appelait d'une décision du registraire qui avait rejeté son opposition basée sur sa marque enregistrée YO-YO contre une demande pour la marque YOS.

89. Nous reprenons la classification énoncée dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Les Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I., la juge Tremblay-Lamer) au paragraphe 55, confirmée par 2004 CAF 164 (C.F.A., les juges Desjardins, Noël et Nadon) ; demande de permission d'appeler à la Cour suprême du Canada accordée le 2004-11-18 au dossier 30398.

90. Art. 18 et 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

91. *Canada Games Co. Ltd. c. Llumar Star Kites Inc.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I., la juge Simpson).

Parmi les arguments présentés devant la Cour, l'opposante alléguait que le registraire (représenté par l'agent d'audience Martin) avait fait certains commentaires selon lesquels la marque YO-YO reprenait un terme générique pour désigner un jouet ; cette constatation fut perçue par l'opposante comme une conclusion que l'enregistrement visant la marque YO-YO était invalide. En rejetant l'argument de l'appelante contre cet « Impugned Finding » de l'agent d'audience Martin, la Cour s'est exprimée ainsi :

Canada Games argues that, until the trade-mark YO-YO is set aside in a proper proceeding, it is entitled to the benefit of its registration. By this, Canada Games means that a validly registered trade mark is to be presumed to satisfy the conditions set forth in s. 12(1) of the Act until this court decides otherwise in expungement proceedings under s. 57 of the Act. This submission suggests, in effect, that Martin was estopped from concluding that YO-YO is the name of the wares because that conclusion negates the Registrar's conclusion at the time of registration.

In my view, this submission cannot succeed. It was in the course of his consideration of inherent distinctiveness that Martin made the Impugned Finding. He was, in my view, obliged to consider all of the circumstances – including the evidence before him on the issue of inherent distinctiveness – and draw appropriate conclusions. There was uncontradicted evidence which supported Martin's conclusion that the mark YO-YO had become the name of the Toy. A consideration of this evidence and the resulting conclusions were central to the analysis Martin was required to perform under the Act. In these circumstances, I can find no basis for concluding that he lacked jurisdiction to make the Impugned Finding.

As well, I am not persuaded that the Impugned Finding has anything, even implicitly, to do with validity. The YO-YO trade mark will remain valid until it is expunged by an order of this court.⁹²

92. *Ibid.*, p. 4.

Selon la juge Simpson, le registraire avait la compétence pour se prononcer sur le caractère distinctif inhérent de la marque de l'opposante puisque le Parlement lui impose cet exercice en vertu du paragraphe 6(5) de la Loi, lorsqu'il s'agit d'apprécier la vraisemblance de confusion entre marques de commerce. Cette décision du juge Simpson a été confirmée par la Cour d'appel fédérale⁹³.

Plus récemment, un argument similaire fut rejeté par le juge O'Keefe dans l'arrêt *Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.*⁹⁴ :

[68] Molson seems to argue that the Registrar's ruling that the GOLDEN trade-mark was descriptive, in effect, attacked the validity of its registration. While I agree the Registrar in the context of an opposition proceeding has no jurisdiction to expunge a trade-mark from the Register, I do not agree with Molson's interpretation of the Registrar's decision in this case. An argument similar to Molson's was rejected in *Canada Games Co. v. Llummar Star Kites Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), affirmed (1996), 69 C.P.R. (3d) 454 (F.C.A.). As Simpson J. ruled in *Canada Games, supra*, the Registrar was obliged under s. 6(5)(a) to consider inherent and acquired distinctiveness when assessing the likelihood of confusion between trade-marks. The ruling that « golden » is descriptive relates to the inherent distinctiveness and strength of the mark, not its validity *per se*. The Registrar was correct in determining that the trade-mark GOLDEN was descriptive, did not exceed his jurisdiction or rule on the validity of Molson's GOLDEN registration.⁹⁵

Il apparaît clair que le registraire, dans le cadre d'une procédure d'opposition, peut se prononcer sur la « solidité » d'une marque de commerce qui ne fait pas l'objet de la procédure d'opposition, dans la mesure où la Loi même lui impose cet exercice et que toute constatation effectuée par le registraire au sujet de cette solidité n'a aucun impact sur la validité en soi de l'enregistrement puisque l'appréciation de cette question demeure du ressort exclusif de la Cour fédérale.

93. *Canada Games Co. Ltd. c. Llummar Star Kites Inc.*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 454 (C.F.A., les juges Strayer, Robertson et McDonald).

94. *Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.*, (2003) 29 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I., le juge O'Keefe) ; voir également *Air Miles International Holdings N.V. c. Petro-Canada*, 1998 CarswellNat 2927 (C.O.M.C., D.J. Martin).

95. *Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.*, (2003) 29 C.P.R. (4th) 289, 311 (C.F.P.I., le juge O'Keefe).

4. Conclusion

Le 50^e anniversaire de l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce* permet donc de constater l'exercice d'équilibre pratiqué par le registraire dans le cadre des compétences que lui a attribuées le Parlement : Ainsi que nous l'avons constaté, le registraire, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'opposition, exercera ceux que lui a conférés le Parlement, en refusant d'effectuer toute adjudication qui l'entraînerait à appliquer les dispositions d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* ou encore les dispositions de la Loi qui ne lui attribuent aucune compétence. Réaliste, le registraire peut toutefois faire référence à un texte de loi qui n'est pas celui de la *Loi sur les marques de commerce* en vue d'examiner si certains « emplois » de marques sont créatifs de droit. Cette approche a le mérite d'éviter que le registraire n'exerce ses compétences en vase clos tout en lui permettant de respecter les dispositions (et uniquement les dispositions) de sa loi constitutive.