

*Vol. 33, n° 3*

## **Que faire avec la présomption de l'article 54 de la *Loi sur les marques de commerce* ?**

**Daniel S. Drapeau\***

### **RÉSUMÉ**

L'article 54 de la *Loi sur les marques de commerce* énonce des présomptions fort utiles pour celui qui sait s'en servir : lisez plus avant pour apprendre comment faire jouer celles-ci en votre faveur, notamment en ce qui concerne le titulariat et la date de premier usage revendiquée.

---

© DrapeauLex Inc. 2021.

\* Avocat et agent de marques de commerce, DrapeauLex Inc., Montréal, spécialisé en propriété intellectuelle. La contribution de M<sup>ESSRS</sup> Marko Kevic et Maurice Mutran ainsi que de M<sup>lle</sup> Victoria Lavallée-Aubre, étudiants en droit, Université de Montréal, est reconnue avec gratitude.

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



En un mot : beaucoup, pour autant qu'on sache comment s'y prendre. Cette, ou plutôt, comme nous le verrons ci-après, ces présomptions, quoique réfragables<sup>1</sup>, présentent un indéniable avantage dans le cadre d'un litige. Grâce à ces présomptions, une partie peut, aisément et à peu de frais, s'acquitter de la charge de sa preuve sur plusieurs points d'importance.

Par le début commençons, à savoir le texte législatif à la base de cette présomption :

**54.** (1) La preuve d'un document, ou d'un extrait d'un document, en la garde officielle du registraire peut être fournie par la production d'une copie du document ou de l'extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

(3) Une copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette

**54.** (1) Evidence of any document in the official custody of the Registrar or of any extract therefrom may be given by the production of a copy thereof purporting to be certified to be true by the Registrar.

(2) A copy of any entry in the register purporting to be certified to be true by the Registrar is evidence of the facts set out therein.

(3) A copy of the record of the registration of a trademark purporting to be certified to be true by the Registrar is evidence of the facts set out therein and that the person named therein as owner is the registered owner of the trademark for the purposes

---

1. *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*, 2003 CF 938, par. 15, j. Martineau [*Bacardi*].

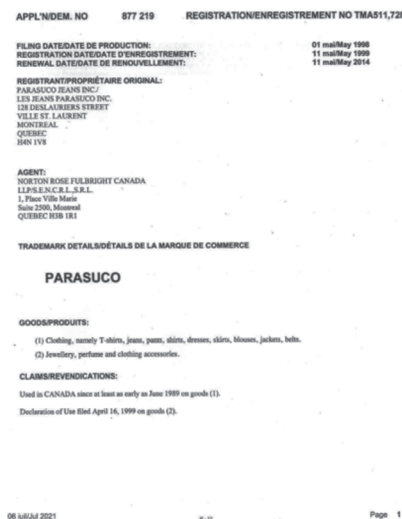
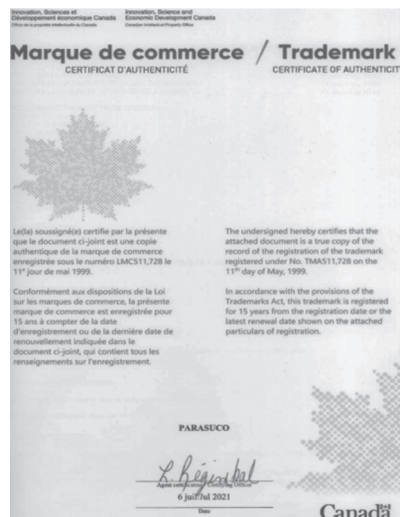
marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

(4) Une copie d'une inscription faite ou de documents produits sous l'autorité de toute loi relative aux marques de commerce jusqu'ici en vigueur, certifiée en vertu d'une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu'une copie certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu'il est prévu au présent article.<sup>2</sup>

and within the territorial area therein defined.

(4) A copy of any entry made or documents filed under the authority of any Act in force before July 1, 1954 relating to trademarks, certified under the authority of that Act, is admissible in evidence and has the same probative force as a copy certified by the Registrar under this Act as provided in this section.

Le paragraphe 54(3) retient particulièrement notre attention : « fait foi des faits y énoncés ». Donc, quels sont ces faits ? Rien de tel qu'un exemple concret pour faciliter l'observation. Allons-y avec le certificat d'enregistrement n° 511728 pour la marque de commerce PARASUCO :



2. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 54 (ci-après « LMC »).

Que constate-t-on à la lecture de ce certificat d'enregistrement ? Outre la marque de commerce qu'il protège, on y retrouve le nom de son propriétaire, la liste des produits en liaison avec lesquels l'enregistrement a été obtenu et la date de premier emploi revendiquée en liaison avec ceux-ci. Quoique cette dernière information n'apparaîtra plus dans les enregistrements futurs en raison des modifications apportées le 17 juin 2019<sup>3</sup>, il n'en demeure pas moins que, pour les enregistrements émis sous l'égide de la LMC telle qu'elle était avant cette date, la présomption de validité de cette information sera de la toute première utilité pour un plaideur et son client.

D'emblée, constatons-le : la jurisprudence ne foisonne pas. Néanmoins, à la lumière des quelques décisions qui traitent de l'article 54<sup>4</sup>, le plaideur pourra tirer d'utiles enseignements.

**Sur la présomption du titulariat** : l'article 54 traite de celle-ci à deux reprises : d'abord, en son paragraphe 54(2), qui prévoit que « toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés ». Mais le législateur ne s'arrête pas là, revenant à la charge à l'alinéa 54(3) en énonçant « et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées ». Deux fois plutôt qu'une, trop fort casse pas. Au niveau de la jurisprudence, deux arrêts méritent votre attention :

- *Arxx Building Products Inc. c. Polyform Cellular Plastics Inc.*<sup>5</sup>  
Dans cette affaire, la Cour fédérale a rejeté, en 2001, une requête pour obtenir une injonction provisoire enjoignant à la défenderesse Polyform d'employer certaines marques de commerce, dont la marque de commerce NUMAXX en liaison avec des produits et services de coffrages à béton isolés, en violation des droits de la demanderesse Arxx eu égard à son enregistrement pour la marque THE MAXX (n° 520491, enregistrée en liaison avec des produits et services dans le domaine de la construction). On se rappellera qu'en matière d'injonction provisoire, il incombe au demandeur d'établir : a) la question sérieuse à trancher, b) le préjudice irréparable subi du fait des agissements reprochés au défendeur, c) que

3. Art. 30(1) LMC.

4. Aimable lecteur, vous aurez compris que nous ne ferons pas rapport des décisions qui se limitent à mentionner l'existence des présomptions de l'article 54. Si tant est qu'une telle décision puisse vous être utile, nous vous référons à *Dayton Boot Co. Enterprises Ltd. c. Red Cat Ltd.*, 2018 CF 316, par. 16, j. Barnes [*Dayton*].

5. [2001] F.C.J. 814, par. 22-23, j. Pelletier [*Arxx*].

la prépondérance des inconvénients entre les parties milite en faveur de l'octroi de l'injonction provisoire contre le défendeur<sup>6</sup> et, finalement, d) l'urgence. L'échec essuyé par la demanderesse Arxx l'a été principalement en raison d'une absence de preuve de préjudice irréparable<sup>7</sup>, comme cela arrive souvent en matière d'injonction interlocutoire ou provisoire. Cela étant, sur le critère de la question sérieuse à trancher, la défenderesse Polyform a tenté de se fonder sur la présomption du paragraphe 54(3) pour établir que le nom du propriétaire apparaissant sur le certificat d'enregistrement 520491 n'était pas celui de la demanderesse Arxx et que, partant, celle-ci n'avait pas établi son titre de propriété à la marque. Cet argument fut rejeté au vu du certificat de changement de nom qui montrait bien que la demanderesse Arxx était bel et bien la propriétaire de l'enregistrement 52049, émis en son nom antérieur :

**22** Les défendeurs ont soulevé divers moyens de défense à l'encontre de la demande d'injonction. Ils affirment tout d'abord que Arxx n'est pas propriétaire des marques de commerce parce que l'enregistrement concernant The Maxx indique que AAB Building Systems Inc. en est la propriétaire. Même si Arxx a produit un certificat de changement de nom montrant que le nom de AAB Building Systems Inc. a été changé pour celui de Arxx Building Products Inc., les défendeurs continuent d'invoquer le certificat d'enregistrement et le paragraphe 54(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 lequel prévoit ce qui suit :

(3) Une copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

**23** En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec l'opinion selon laquelle le paragraphe 54(3) a pour effet de déposséder de ses droits de propriété intellectuelle quiconque change de nom. AAB Building Systems Inc. et Arxx sont la même personne. Il n'y a eu aucun transfert de propriété d'une entité juridique à

6. *RJR – Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311, 334, j. Sopinka et Cory.

7. *Arxx, supra*, note 5, par. 31.

une autre. Rien ne permet d'affirmer que le paragraphe 54(3) prouve que Arxx n'est pas propriétaire de la marque The Maxx. Le titre de propriété de Arxx a été établi, sur présentation de la preuve de changement de nom.<sup>8</sup>

- *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*<sup>9</sup> Dans cette affaire, la Cour fédérale a confirmé le rejet de l'opposition formée par Bacardi & Co. (ci-après « Bacardi ») à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée par Havana Club Holding S.A. (ci-après « Havana Club ») n° 845949 pour la marque de commerce HAVANA CLUB DESSIN. On se rappellera qu'à la suite de la révolution cubaine, les actifs de la société José Arechabala S.A., dont l'enregistrement canadien de marque de commerce n° 003512 pour la marque nominale HAVANA CLUB, avaient été nationalisés, ou plutôt, soyons clairs, expropriés sans compensation. Le motif d'opposition dont la Cour a traité en substance est des plus intéressants : Bacardi argumentait qu'en vertu de l'alinéa 12(1)d), qui interdit l'enregistrement d'une marque qui porte à confusion avec une marque déposée, la demande de Havana Club pour la marque HAVANA CLUB DESSIN devait être rejetée puisque celle-ci portait à confusion avec l'enregistrement n° 003512 pour la marque nominale HAVANA CLUB. Bien malheureusement pour Bacardi, l'enregistrement n° 003512 pour la marque nominale HAVANA CLUB était bel et bien détenu par Havana Club, faisant ainsi jouer l'article 15(1) LMC, qui permet l'enregistrement d'une marque qui porte à confusion avec une marque déposée antérieure, pour autant que les deux marques soient détenues par le même propriétaire. Devant l'argument de Bacardi & Co. à l'effet que le Canada ne devrait pas donner effet à l'expropriation sans compensation effectuée par le gouvernement cubain, la Cour fédérale a rappelé :



[...] la présomption (réfutable il est vrai) établie au paragraphe 54(3) voulant qu'« [u]ne copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, ... fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées ».<sup>10</sup>

8. *Id.*, par. 22-23.

9. *Supra*, note 1.

10. *Id.*, par. 15.

En d'autres mots : si Bacardi voulait argumenter que Havana Club n'était pas le véritable propriétaire de l'enregistrement n° 003512 pour la marque nominale HAVANA CLUB, elle se devait d'abord d'obtenir gain de cause dans une procédure intentée devant la Cour fédérale en vertu de l'article 57 LMC pour faire modifier l'inscription au registre de Havana Club comme titulaire de cet enregistrement.

**Sur la date de premier emploi revendiquée dans l'enregistrement** : la présomption dont bénéficie celle-ci découle du paragraphe 54(2), qui prévoit que « toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés ». Présomption fort utile par ailleurs lorsqu'on considère que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées est l'un des éléments d'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques<sup>11</sup>. Ainsi, le premier utilisateur, et *a fortiori*, celui qui peut s'enorgueillir d'un long usage antérieur, part avec une substantielle longueur d'avance. Mais que faire lorsque les registres corporatifs ne renferment pas la preuve d'un tel ancien usage ? Vous avez tout de suite deviné en quoi la présomption du paragraphe 54(2) s'avère une arme de choix. Une fois la présomption établie, allez donc tenter de prouver une négative, c'est-à-dire qu'un titulaire n'a pas employé sa marque à partir de la date revendiquée. Pas forcément impossible, mais pas aisé non plus, entendons-nous.

Un arrêt qui retient notre attention sur cette question : le jugement par défaut rendu par la Cour fédérale en 2011 dans l'affaire *Aquasmart Technologies Inc. c. Klassen*<sup>12</sup>. La Cour y a déterminé que l'emploi par le défendeur Klassen de la marque de commerce et du nom commercial AQUASMART en liaison avec des systèmes de purification d'eau constituait une contrefaçon de l'enregistrement n° 437536 pour la marque AQUASMART & DESSIN (purificateurs d'eau) en vertu de l'article 20 LMC, qui interdit l'emploi d'une marque qui porte à confusion avec une marque enregistrée. Rappelons qu'en Cour fédérale, « [l]es allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être



11. Art. 6(5)a LMC.

12. 2011 CF 212, j. Shore [*Aquasmart*]. Pour une autre décision qui touche, quoiqu'accessoirement, cette question, voir : *Tokai of Canada Ltd. c. Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951, par. 37, j. Manson [*Tokai*].



niées »<sup>13</sup>. Partant, dans le cadre d'une instance où un défendeur ne dit mot, la demanderesse doit prouver, pour avoir droit au remède souhaité, chaque élément de sa réclamation. Dès lors, pas surprenant que le certificat d'enregistrement n° 437536 ait été une preuve maîtresse, puisqu'il établit, à lui seul, non seulement que la demanderesse Aquasmart était titulaire de la marque AQUASMART & DESSIN et que celle-ci est valide<sup>14</sup>, mais aussi la date de premier emploi revendiquée dans ledit enregistrement. Bien que la demanderesse Aquasmart ait fourni des preuves d'un emploi bien antérieur à celui du défendeur Klassen<sup>15</sup>, c'est plutôt sur le certificat d'enregistrement n° 437536 et la présomption de l'article 54 que la Cour s'est fondée pour conclure que l'emploi de la marque AQUASMART & DESSIN remontait à 20 ans avant le prononcé du jugement :

La demanderesse a déposé une copie certifiée de l'inscription de l'enregistrement de sa marque de commerce, qui fait foi des faits y énoncés et de ce que la demanderesse est propriétaire de la marque déposée. L'enregistrement atteste également l'emploi par la demanderesse de sa marque depuis au moins le 1<sup>er</sup> août 1991 (art. 54, *Loi sur les marques de commerce*, affidavit de Reidel, pièce A).<sup>16</sup>

\* \* \*

Et maintenant : comment s'y prendre pour bénéficier de ces présomptions ? L'article 54 ne peut être plus clair, faisant référence, pas moins de trois fois, à la copie *certifiée conforme* de l'enregistrement. Donc :

- Primo : ce n'est que l'enregistrement qui donne naissance aux présomptions de l'article 54. La demande d'enregistrement ne compte pour rien à cet égard. Si cela n'était déjà pas d'une parfaite limpidité à lecture de l'article 54, la Cour fédérale nous le rappelle dans l'affaire *Teavana Corp. c. Teayama Inc.*<sup>17</sup> Dans ce jugement par défaut rendu en 2014, la Cour a déterminé que l'emploi par la défenderesse Teayama de la marque de commerce et du nom commercial TEAYAMA en liaison avec du thé

13. *Règles des cours fédérales* (DORS/98-106), Règle 184(1). Voir également : *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang*, 2007 CF 1179, par. 4, j. Snider ; *Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. M<sup>me</sup> Unetelle*, 2002 CFPI 918, par. 23-25, j. Pelletier.

14. *Aquasmart*, *supra*, note 12, par. 47.

15. *Id.*, par. 7-13.

16. *Id.*, par. 60.

17. 2014 CF 372, j. Bédard [*Teavana*].

constituait : a) une contrefaçon de l'enregistrement n° 778428 pour la marque TEAVANA (enregistrée en liaison avec du thé) en vertu de l'article 20 LMC, qui interdit l'emploi d'une marque qui porte à confusion avec une marque enregistrée, de même que b) une violation de l'alinéa 7b) LMC, qui interdit la commercialisation trompeuse. Cela étant, la Cour n'a pas fait droit à la réclamation de la demanderesse Teavana fondée sur l'alinéa 7c) LMC (délit de substitution), la preuve d'emploi de la marque de la demanderesse Teavana au soutien de ce recours ayant été jugée insuffisante. La lecture du jugement laisse soupçonner que cette preuve était fondée sur des demandes d'enregistrement en instance, dont le libellé de produits et services était plus large que celui de la marque enregistrée TEAVANA précédemment mentionnée. Ce faisant, la Cour a spécifié que, si la demanderesse Teavana avait bel et bien formulé des revendications d'emploi dans ses demandes d'enregistrement 1609803 et 1626316, celles-ci ne pouvaient bénéficier de la présomption de l'article 54 puisque lesdites demandes n'étaient pas passées au stade de l'enregistrement au moment du prononcé du jugement :

[33] Cependant, eu égard à la preuve au dossier, je ne suis pas prête à conclure que la défenderesse a fait passer ses services de vente de détail en ligne de thé et d'accessoires pour le thé comme étant d'une manière ou d'une autre associés ou liés à l'entreprise de la demanderesse et à l'usage de sa marque de commerce TEAVANA.

[34] De plus, j'estime que la preuve est insuffisante pour établir l'emploi des marques de commerce en instance d'enregistrement de la demanderesse. L'affidavit de M. Aylward est muet sur ce point et le dossier de la demande ne suffit pas à établir que les marques de commerce en question sont employées puisqu'elles n'ont pas encore été enregistrées (Aquasmart, au paragraphe 47) :

Une copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées (par. 54(3), *Loi sur les marques de commerce*).<sup>18</sup>

18. *Id.*, par. 33-34.

- **Secundo** : c'est une copie *certifiée* qu'il faut déposer en preuve. Une simple impression d'un extrait du registre ne suffit pas<sup>19</sup>. Encore une fois, bien que le texte de l'article 54 soit formel sur ce point, la Cour fédérale a eu l'occasion de le rappeler dans *Tokai of Canada Ltd. c. Kingsford Products Company*<sup>20</sup>. Dans cette affaire, la Cour a donné droit à Kingsford Products Company (ci-après « Kingsford »), titulaire d'une famille de marques KINGSFORD enregistrées en liaison avec une gamme de produits liés aux barbecues, qui s'opposait à la demande d'enregistrement n° 1655739 de Tokai of Canada Ltd. (ci-après « Tokai ») pour la marque de commerce KING en liaison avec du butane. Sur la question de la période pendant laquelle les parties ont employé leurs marques, la demande de Tokai était fondée sur l'emploi projeté alors que certains enregistrements de Kingsford revendiquaient un emploi depuis longtemps antérieur, remontant aussi loin que 1953. Quoique Kingsford ait remporté son opposition, son défaut de produire des copies certifiées de ses enregistrements l'empêchait, selon la Cour, de bénéficier de la présomption du paragraphe 54(2) concernant l'antériorité de son emploi. *Dura lex, sed lex* :

- 
19. Une mise en garde : dans le contexte d'une procédure devant le registraire, telle une opposition, s'il est vrai que ce dernier peut exercer sa discrétion pour vérifier ses propres dossiers en ce qui a trait à des oppositions fondées sur les articles 12(1) ou 16 LMC, il s'agit bien d'une discrétion limitée à certains cas seulement (*Wigu City Edutainment Centers Ltd. c. Wigup corp.*, [2020] COMC No. 5075, O. Osadchuk ; *Pleasure Playmates c. Playboy Enterprises International, Inc.*, [2020] COMC No. 5106, par. 47, A. Bene ; *Oxygen Biological Inc. c. Larosh Dermocosmetic Laboratories*, [2020] COMC No. 5123, par. 52-55, K. Barnett ; *Ferragine c. PROsnack Natural Foods Inc.*, [2020] COMC No. 5145, par. 19, I. Alexova ; *753146 Alberta Ltd. (c.o.b. Ultrasol Industries) c. Advanced Nutrients Ltd.*, [2020] COMC No. 5034, par. 35, K. Barnett ; *Vittoria Industries Ltd. (Re)*, [2019] COMC No. 5044, par. 40, C.R. Folz ; *Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Co. c. Jim Pattison Enterprises Ltd.*, [2019] COMC No. 5139, par. 29, N. de Paulsen ; *Chartered Professional Accountants of Ontario c. American Institute of Certified Public Accountants*, [2019] COMC No. 5085, par. 210, J. Carrière ; *Chartered Professional Accountants of Ontario c. Chartered Institute of Management Accountants*, [2019] COMC No. 5108, par. 173, J. Carrière ; *Certified Management Accountants of Ontario c. Chartered Institute of Management Accountants*, [2019] COMC No. 5107, par. 163, J. Carrière ; *W.T. Lynch Foods Ltd. c. Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd.*, [2016] COMC No. 5083, par. 29, K. Barnett ; *Renfrew Tape Limited c. Mosinee Paper Corporation*, 2001 COMC 238, p. 2-3, C.R. Folz ; *Quaker Oats Co. of Canada Ltd. / La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltee c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (COMC.), par. 3, A.M. Troicuk). Il est donc plus prudent de produire des copies certifiées des enregistrements sur lesquels une partie a l'intention de se fier.
20. *Supra*, note 12. Pour quelques prononcés de la Commission des oppositions au même effet, voir : *Trek Bicycle Corporation c. Fritz C. Handel*, 2005 COMC 213, p. 5, J. Bradbury ; *PepsiCo, Inc. c. 100777 Canada Inc.*, 2006 COMC 180, p. 4, J. Carrière ; *Coca-Cola Ltd. c. Picnicface Productions Ltd.*, 2014 COMC 123, par. 9a), N. de Paulsen.

33 La marque de commerce KING de la demanderesse est en lien avec une utilisation proposée de butane, alors que les marques de commerce déposées KINGSFORD couvrent une variété de produits liés aux barbecues, dont les plus pertinents sont les [TRADUCTION] « allume-barbecues ». Aucune des parties n'a présenté, à la registraire ou en appel, d'élément de preuve concernant l'usage.

34 Le seul élément de preuve concernant l'usage invoqué par la défenderesse concerne les enregistrements des marques de commerce et les dates présumées de l'usage, indiquées dans ces enregistrements.

35 La demanderesse soutient qu'étant donné que Kingsford n'a pas produit de copies certifiées des enregistrements des marques de commerce KINGSFORD, elle ne peut pas faire valoir la corroboration prescrite au paragraphe 54(2) de la Loi. Ce paragraphe édicte qu'une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

36 Bien que je sois d'accord avec la demanderesse sur ce point, la registraire n'a pas tenu compte de l'état du registre et elle a accordé un poids minime aux dates alléguées du premier usage des marques de commerce déposées KINGSFORD, invoquées par la défenderesse, mais elle a aussi conclu que ce facteur ne favorisait aucune des parties et qu'il ne permettait pas de trancher la question du risque de confusion. La décision de la registraire était raisonnable à cet égard.

37 Je dois toutefois signaler que, même si la Commission des oppositions des marques de commerce et la Cour sont saisies de quelques affaires ayant accordé au moins un poids *de minimis* aux dates d'usage indiquées dans les enregistrements des marques de commerce sans qu'aucun élément de preuve de l'usage réel n'ait été présenté, j'aurais tendance à n'accorder aucun poids à ces allégations d'usage, sauf si, à tout le moins, des copies certifiées des enregistrements sont produites en preuve.<sup>21</sup>

\* \* \*

Tout utile que puisse être l'article 54, il faut néanmoins être conscient de ses limites. En effet, si l'article 54 peut asseoir le titu-

---

21. *Tokai, supra*, note 12, par. 33-37.

lariat de la marque et la date de son premier emploi, il existe quand même un bémol à apporter en ce qui a trait à la validité même de la marque dans le contexte d'une requête pour injonction interlocutoire. C'est ce qui ressort de la décision de la Cour fédérale, rendue en 2006, dans *Hyundai Auto Canada, une division de Hyundai Motor America c. CrossCanada Auto Body Supply (West) Ltd.*<sup>22</sup> Dans cette affaire, la Cour a rejeté la requête de la demanderesse Hyundai pour une injonction interlocutoire enjoignant à la défenderesse CrossCanada d'employer la marque de commerce HYUNDAI en liaison avec des pièces automobiles, en violation des droits de la demanderesse Hyundai eu égard à son enregistrement n° 302619 pour cette même marque, en liaison avec les mêmes produits. Sur la question de savoir s'il y avait une question sérieuse à trancher, le dossier ne pouvait être plus clair : marques identiques, produits identiques. En ce qui concerne le préjudice irréparable requis pour obtenir l'injonction interlocutoire, la demanderesse Hyundai s'est appuyée sur la présomption de validité conférée à l'enregistrement par l'article 54<sup>23</sup>. L'argument de la demanderesse Hyundai était le suivant : tant et aussi longtemps que cet enregistrement n'est pas invalidé par la Cour, sa contrefaçon à l'identique dispense la demanderesse de faire la preuve d'un préjudice irréparable. Petit problème : cet argument a été rejeté par la Cour d'appel fédérale lorsque la validité de l'enregistrement était contestée<sup>24</sup>. Or, dans l'affaire *Hyundai*, le défendeur avait soulevé l'invalidité

22. 2006 CF 1510, j. Strayer [*Hyundai*].

23. *Id.*, par. 15.

24. *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), p. 135, j. Heald : En l'espèce, c'est la validité même de la marque de l'intimée qui est contestée et qui est en cause. À mon avis, une décision au fond qui nécessite des preuves et témoignages considérables sur des points litigieux touchant à la question cruciale de la validité de la marque ne saurait être rendue au stade de l'injonction interlocutoire. En pareil état de cause, la conclusion que la simple violation du droit du propriétaire à l'emploi exclusif constitue un préjudice irréparable est plutôt paradoxale puisque c'est « ce droit du propriétaire » lui-même qui est en cause. La juridiction qui décide, par voie d'injonction interlocutoire, qu'un plaignant a des droits de propriété sur une marque de commerce, décide de ce fait du litige qui doit être tranché au procès. À mon avis, pareille décision ne doit pas être rendue au stade de l'injonction interlocutoire où, comme en l'espèce, la question de validité est vigoureusement disputée par les deux parties.

*Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.), par. 21, j. Stone :

Je conviens qu'il faut user de souplesse dans l'application des critères formulés dans l'affaire *Turbo Resources*, précitée, mais j'ai conclu, en toute déférence, que le juge saisi de la requête avait commis une erreur en décidant que l'intimée subirait un préjudice irréparable alors que la preuve n'établissait pas catégoriquement qu'un tel préjudice serait infligé à l'intimée et en posant, afin de trancher la question, que la marque de l'intimée était valide en dépit de la défense d'invalidité soulevée par l'appelante. À cet égard, comme l'a fait remarquer le juge Heald dans l'affaire *Syntex*, précitée, p. 138, la simple atteinte

de l'enregistrement du demandeur pour HYUNDAI, allant même jusqu'à intenter des procédures en vertu de l'article 57 pour faire déclarer cette invalidité. Au regard de cette validité vigoureusement contestée, la Cour conclut :

Dans ces conditions, je n'ai pas le loisir de conclure au préjudice irréparable simplement parce qu'il existe une identité claire et non contestée entre la marque de commerce déposée HYUNDAI de la demanderesse et les marques apposées sur les pièces que les défenderesses vendent pour les automobiles Hyundai.<sup>25</sup>

\* \* \*

En conclusion, le plaideur averti retiendra les conseils qui suivent en ce qui a trait à l'article 54 :

- Encouragez vos clients à enregistrer leurs marques, avec les libellés de produits et services les plus étendus possible, dans les limites, évidemment, de ce qui est défendable, tant dans le cadre d'une opposition que d'une procédure en radiation en vertu de l'article 45. En d'autres mots : allons-y large, mais dans la mesure où l'intention d'emploi peut être établie à l'encontre d'un opposant, ou l'emploi prouvé en défense à une attaque pour non-emploi. Cela étant, compte tenu de la nouvelle possibilité d'obtenir des enregistrements sans devoir attester l'emploi de la marque, cela ne devrait pas être trop difficile ;
- Pour les demandes en instance qui contiennent toujours des revendications de dates de premier emploi : conservez ces revendications plutôt que de les supprimer ;
- Insistez pour que vos clients maintiennent leurs enregistrements qui revendiquent des dates de premier emploi ;
- Tenez les enregistrements à jour, pour que l'identité du titulaire soit reflétée avec exactitude ; et

---

portée à un droit de propriété sur une marque de commerce ne constitue pas en elle-même un préjudice irréparable lorsque la validité de la marque de commerce est contestée.

25. *Hyundai*, *supra*, note 22, par. 17.

- Dépensez les quelques dollars qu'il en coûte pour obtenir des copies certifiées d'enregistrements afin de mettre celles-ci en preuve.