

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20150430

Dossier : T-343-14

Référence : 2015 CF 566

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 30 avril 2015

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

1104559 ONTARIO LTD.

demanderesse

et

HOME HARDWARE STORES LIMITED

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l'égard d'une décision rendue le 4 décembre 2013 par la déléguée du registraire des marques de commerce (la registraire) et par laquelle celle-ci, après avoir reçu les arguments écrits et tenu une audience à laquelle ont participé la demanderesse et la défenderesse, a refusé la demande no 1,494,108 présentée par la demanderesse en vue de l'enregistrement de la marque de commerce Home Team & Design

(la marque) en liaison avec les services suivants : vente et installation de produits résidentiels et commerciaux pour l'extérieur, notamment fenêtres, portes, portes-fenêtres, contre-portes, gouttières, revêtements extérieurs, portes de garage, auvents, solariums, abris à moustiquaire, puits de lumière, terrasses et garde-fous.

[2] Ce refus était fondé sur le motif d'opposition de la défenderesse selon lequel la demanderesse ne s'était pas conformée à l'article 30b) de la Loi car elle n'a pas employé la marque au Canada en liaison avec les services énoncés dans la demande entre le 1^{er} février 2004, date de premier emploi revendiquée, et le 31 août 2010, date à laquelle la demande d'enregistrement de la marque a été produite au nom de Van Dolder's Home Team Inc., le prédécesseur en titre de la demanderesse.

[3] La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si le refus de la registraire en vertu de l'alinéa 30b) est raisonnable.

[4] En ce qui concerne le fardeau de la preuve aux fins de la demande d'enregistrement, la registraire a tiré la conclusion suivante au paragraphe 10 de sa décision :

C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient a priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) à la p. 298; et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[5] La demanderesse n'a déposé aucun élément de preuve devant la registraire à l'appui de l'enregistrement de la marque.

[6] Afin de s'acquitter de la charge qui lui incombait en vertu de l'alinéa 30b), la défenderesse s'est appuyée sur le résultat d'une recherche sur le site Web du prédécesseur en titre de la demanderesse. La registraire décrit ce processus aux paragraphes 27 à 33 de sa décision :

M^{me} Iveson est étudiante en droit, employée par l'agent, pour le cabinet d'avocat de l'Opposante. M^{me} Iveson indique au paragraphe 3 de son affidavit qu'un associé du cabinet où elle travaille lui a demandé de consulter et d'imprimer la page d'accueil du site Web « Van Dolder's Home Team » à l'adresse *www.vandolders.com*, ainsi que des pages d'autres sections du site Web.

Il a été mentionné à l'audience qu'aucune preuve n'a été produite pour démontrer que la Requérante est bien propriétaire du site Web. Toutefois, je remarque que les coordonnées qui apparaissent sur les divers imprimés des pages du site figurant en pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Iveson indiquent la même adresse qui apparaît en tant qu'adresse d'entreprise de la Requérante dans les résultats de la recherche globale joints en pièces D et F de l'affidavit Som. Par conséquent, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que le site Web consulté par M^{me} Iveson est celui de la Requérante.

En outre, la Requérante soutient que l'affidavit de M^{me} Iveson n'est pas admissible, puisqu'il a été assermenté par un agent de l'Opposante et qu'il soulève plusieurs questions de fond et points en litige en l'espèce. La Requérante soutient que l'agent de l'Opposante ne peut être à la fois « du côté des avocats » (counsel machine) et « du côté de la preuve » (evidence machine). En revanche, l'Opposante fait valoir que l'affidavit Iveson est admissible puisqu'il ne comporte aucun témoignage d'opinion sur des questions litigieuses.

La Cour d'appel fédérale indique clairement qu'« il est malvenu pour un cabinet d'avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu'ils fournissent ensuite un témoignage controversé sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire » [voir *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c*

Hyundai Auto Canada 206 CAF 133 (CanLII) au paragraphe 4 (2006), 2006 CAF 133 (CanLII), 53 CPR (4th) 286 (CAF)].

La Cour n'est pas aussi précise quant à la façon dont il faut traiter les preuves qui ne sont pas présentées sous forme de témoignage d'opinion fourni par l'employé d'un cabinet. Elle affirme toutefois qu'« un avocat ne doit pas compromettre son indépendance en agissant dans une instance dans laquelle un des membres du cabinet dont il fait partie a fourni une preuve par affidavit au sujet d'un point essentiel » [*Cross-Canada, supra*, au paragraphe 7].

En l'espèce, je suis d'accord avec la Requérente pour dire que l'affidavit Iveson fait référence à un point litigieux, soit la question de savoir si la Requérente a employé ou non la Marque, comme elle le prétend dans sa demande. Toutefois, je suis aussi d'accord avec l'Opposante pour dire que M^{me} Iveson n'a pas fourni ce que l'on pourrait considérer comme un témoignage d'opinion, comme celui présenté dans *Cross-Canada*.

Essentiellement, M^{me} Iveson a simplement consulté le site Web de la Requérente, puis repéré et imprimé des occurrences de la Marque ou des variantes de celle-ci, telles qu'elles auraient été vues jusqu'au moment où elle a souscrit son affidavit. Les paramètres des recherches qu'elle a faites sont clairement énoncés aux paragraphes 3(i) à 3(vi) et au paragraphe 4 de son affidavit. Par conséquent, je suis prête à prendre son affidavit en considération. Je vais donc voir maintenant si celui-ci est suffisant pour satisfaire au fardeau qui incombe à l'Opposante relativement au motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b), seul ou en combinaison avec d'autres preuves présentées par l'Opposante.

[7] Voici les conclusions pertinentes tirées par la registraire après avoir examiné la preuve telles qu'elles sont énoncées aux paragraphes 43 à 53 de sa décision :

Dans les paragraphes 14 à 15 de son affidavit, M^{me} Iveson confirme qu'elle n'a pas été en mesure de repérer d'occurrences de la Marque dans les anciennes versions du site Web de la Requérente [voir les paragraphes 14 et 15]. En examinant la pièce F, on remarque des variantes de la Marque, lesquelles contiennent tous les mots « Van Dolder's » en tant que partie intégrante de la Marque, parfois en combinaison avec d'autres éléments comme les mots « kitchen and bath » ou « custom exteriors » en dessous, dans un dessin d'enseigne.

Au paragraphe 16, M^{me} Iveson affirme qu'on lui a aussi demandé de consulter et d'imprimer la page d'accueil du site Web de la Requérante dans sa version de 2001. Une copie de la page d'accueil figure en pièce G. On y voit une autre version de la Marque. Plus particulièrement, la Marque apparaît dans un ovale et les mots « Van Dolder's » font partie intégrante de la Marque.

L'information qui figure aux paragraphes 13 à 16 et aux pièces F et G est de nature historique et elle précède la date pertinente. Je suis donc prête à analyser la preuve.

Pendant l'audience, l'Opposante a fait valoir que les versions de la Marque présentées dans l'affidavit Iveson sont très différentes de la version de la Marque visée dans la demande et donc, ne peuvent être considérées comme des variantes admissibles. J'ai reproduit ci-dessous quelques exemples de la manière dont la Marque apparaît dans le site Web de la Requérante : [dessin omis].

Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que les versions de la Marque, telles qu'elles sont utilisées sur le site Web de la Requérante, ne constituent pas un emploi de la Marque. L'emploi de la marque de commerce en combinaison avec d'autres mots ou caractéristiques peut constituer l'emploi d'une marque si le public la percevait, selon la première impression, comme étant une marque de commerce employée. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celle de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires et si la marque demeure reconnaissable [voir *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 à la page 538 et *Promafil Canada ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

Dans le cas présent, je suis d'avis que la marque de commerce ne se démarque pas des éléments supplémentaires de manière à demeurer reconnaissable. Les mots « Van Dolder's » font partie intégrante de la Marque et sont relativement distinctifs, ce qui à mon avis vient changer l'identité de la Marque.

Je suis consciente du fait que les recherches sur internet sont généralement considérées comme ouï-dire et ne peuvent être garantes de la véracité du contenu. L'Opposante a cependant fait valoir que des preuves de cette nature ont été acceptées dans des situations où les recherches ont été menées par le déposant lui-même, lorsqu'il est difficile pour l'opposant de trouver toute autre preuve pour s'acquitter de son fardeau et que le requérant a la possibilité de répondre aux preuves [voir *Effigi Inc c. HBI Branded Apparel Limited, Inc* 2010 COMC 160]. De plus, je remarque que la preuve produite par la Wayback Machine indiquant l'état des

sites Web dans le passé s'est avérée généralement fiable [voir *Candrug Health Solutions Inc v Thorkelson* (2007), 60 CPR (4th) (CF) infirmée pour d'autres motifs par 64 CPR (4th) 431 (CAF)].

Bien que l'absence de tout emploi de la Marque sur le site Web de la Requérante à la date pertinente ne puisse pas corroborer une conclusion catégorique voulant que la Marque ne soit pas employée, à mon avis cela suffit pour jeter un doute sur la déclaration de la Requérante dans sa demande, à savoir qu'elle avait employé la Marque en lien avec ses services depuis la date revendiquée. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial peu exigeant qui lui incombait relativement à la question de non-respect de l'alinéa 30*b*) de la Loi.

Je remarque qu'à l'audience, l'Opposante a fait valoir que, même si les versions de la Marque telles qu'elles apparaissent dans l'affidavit Iveson sont acceptables et considérées comme un emploi de la Marque, la preuve laisse aussi entendre que la Marque était employée par une entité autre que la Requérante et que l'emploi de la Marque a débuté avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande. L'Opposante soutient que cette position est problématique à la lumière du fait que le prédécesseur de la Requérante n'a été fondé qu'à la date de premier emploi revendiquée et qu'aucun prédécesseur en titre n'a été nommé dans la demande. Étant donné ma conclusion relativement au fardeau initial incombant à l'Opposante, je n'estime pas nécessaire d'analyser ces autres questions.

Puisque j'ai conclu que l'Opposante s'était acquittée du fardeau initial qui lui incombait, il revient donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle s'est conformée aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la Loi. La Requérante n'a produit aucune preuve qui permettrait d'établir de manière positive sa date de premier emploi revendiquée. Je dois donc conclure que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) est accueilli.

[8] Il n'est pas contesté que, dans le présent appel, la question en litige est de savoir si la décision de la registraire est raisonnable. Le critère à appliquer est énoncé dans *Dunsmuir c.*

Nouveau-Brunswick [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 :

La norme déferente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.

Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonabilité.

Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Dans le présent appel, l'avocat de la demanderesse avance les arguments mêmes qui ont été rejetés par la registraire en ce qui concerne la pertinence de la recherche dans Internet, la personne qui l'a faite et la question de savoir si le contenu de la recherche avait un lien avec une question en litige dans l'instance. Il prétend également que, en ce qui concerne la question de savoir si l'utilisation antérieure de la marque en combinaison avec les mots « Van Dolder's » constituait une utilisation de la marque aux fins de la demande, la registraire était tenue de fonder son analyse sur la preuve.

[9] Je conclus que la décision de la registraire n'est entachée d'aucune erreur. À mon avis, ses conclusions sont raisonnables : elles sont très intelligibles, transparentes et étayées par les faits et le droit. Je conviens avec l'avocat du défendeur que, à titre de membre d'un tribunal spécialisé, la registraire avait le droit de se servir de sa propre expertise pour trancher la question de l'utilisation. Selon moi, cette évaluation a été faite d'une manière raisonnable.

[10] Par conséquent, je rejette le présent appel.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. Pour les motifs exposés, le présent appel est rejeté.
2. La question de l'adjudication des dépens est prise en délibéré et sera tranchée selon les arguments qui seront formulés par les avocats.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-343-14

INTITULÉ : 1104559 ONTARIO LTD. c HOME HARDWARE
STORES LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 AVRIL 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE CAMPBELL

**DATE DE L'ORDONNANCE
ET DES MOTIFS :** LE 30 AVRIL 2015

COMPARUTIONS :

Serge Anissimoff
Jamie Holroyd
Monique Couture

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anissimoff Mann Professional
Corporation
London (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Gowling Lafleur Henderson
SENCRL
Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE