

Quelle est la valeur d'un enregistrement de marque de commerce dans le cadre d'un litige?

Alexandre Ajami, avocat et agent de marques de commerce

11 juin 2015

Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce

Contexte

Tant dans *Veuve Clicquot Ponsardin* que dans *Mattel*, la Cour suprême semble avoir adopté la position qu'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi est non seulement une épée qui peut être utilisée contre les tiers mais également un bouclier qui permet au propriétaire de la marque de commerce enregistrée de mener ses activités avec sa marque en liaison avec les marchandises ou services énoncés à l'enregistrement, sauf si son invalidité est démontrée. [...]

Barry GAMACHE, « L'enregistrement d'une marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un revamping ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », dans *Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, vol. 314, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 95, à la p. 180

1. Quels sont les droits conférés et les présomptions créées par un enregistrement de marque de commerce?

Contexte législatif

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.

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.

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any goods or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those goods or services.

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

(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) 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.

(3) A copy of the record of the registration of a trade-mark 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 trade-mark for the purposes and within the territorial area therein defined.

(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.

(4) A copy of any entry made or documents filed under the authority of any Act in force before July 1, 1954 relating to trade-marks, 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.

(Loi sur les marques de commerce telle que modifiée par L.C. 2014, c. 20 et L.C. 2014, c. 32)

Jurisprudence

Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1989), 26 C.P.R. (3d) 481 (F.C.T.D.)

Requête en injonction interlocutoire fondée sur un enregistrement de marque. La défenderesse remet en cause la validité de l'enregistrement de la demanderesse. L'injonction interlocutoire est accordée.

There seems no question in the circumstances of this case that the applicant's claim in relation to rights conferred by s. 19 raises a serious question. **While registration of a trade mark raises no presumption of its validity when validity is properly in issue, for purposes of assessing an application for an interlocutory injunction in an action based on infringement of property rights arising under s. 19, the registration must be assumed to be valid: s. 54(3) of the Act.** Questions about validity of the trade mark are to be dealt with at another time and possibly in another forum in proceedings before the registrar. Here the applicant has used its tablet design trade mark in association with naproxen sodium since September, 1980, although it did not apply for registration of the tablet design as a trade mark until 1987 and the trade mark registration was not granted until October 14, 1988, some weeks after the respondent had begun to market its product. The respondent admits that in the interest of patient acceptability of its tablet, and in my view, perhaps in light of decisions relating to claims for passing-off and in light of practice said to be common in the industry, the defendant quite deliberately decided to produce and market its naproxen sodium tablet, with the same quantity of active ingredient as that of the applicant in an oval shape with the colour blue applied to the whole of the visible surface of the tablet. While there may be more difficulty in establishing the plaintiff's claim for deemed infringement under s. 20 of the Act, its claim under s. 19 for unauthorized use of its property rights is more readily apparent, and is open to attack only in relation to the validity of its registration. (p. 499)

L'appel est accueilli pour d'autres motifs (absence de préjudice irréparable) dans (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.), mais la Cour fait les commentaires suivants :

I now return to the conclusion of the trial judge quoted on p. 902 [p. 502 C.P.R.] that the unauthorized use of a registered trade mark results, per se, in irreparable harm to the owner of the mark.

He reaches this conclusion after a review of a number of authorities in the Trial Division. One of these decisions was that of Rouleau J. in *Imperial Chemical Industries PLC v. Apotex Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 1, [1989] 2 F.C. 608, 26 F.T.R. 31. That decision was reversed on appeal, supra. The portion of the reasons for judgment of Rouleau J. relied on herein by the trial judge was specifically rejected by this court as noted earlier herein. In so far as the other decisions of the Trial Division relied on by the trial judge herein are concerned, I do not find them particularly relevant to the circumstances at bar nor do I find them persuasive. **Here the validity of the respondent's mark is very much under attack and in issue in these proceedings. In my view, a determination of the merits which involve extensive evidence and contentious and disputed factors which address the vital question of the validity of the mark should not be decided at the interlocutory injunction stage. In such a situation a conclusion that mere infringement of a proprietary right in a trade mark constitutes, of itself, irreparable harm is somewhat contradictory since it is the very "proprietary right" which is at issue. When a court decides via an interlocutory injunction that an aggrieved party has "proprietary rights in a trade mark", that court is deciding the very issue which is to be determined at trial. In my view such a determination should not be made at an interlocutory stage where, as in this case, the question of validity is strenuously addressed by the parties.** (p. 137-138)

Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Motor America, 2007 FC 580

10) The Registrant benefits from a presumption that its trade-mark registration is valid (*Nature's Path Foods Inc. v. Quaker Oats Co. of Canada*, [2001] F.C.J. No. 646 (QL) at para. 20; *Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. v. Tune Masters* (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 at 134 (F.C.T.D.)). The onus remains on the attacking party to show that the registration should be expunged (*Golden Happiness Bakery Ltd. v. Goldstone Bakery & Restaurant Ltd.* (1994), 76 F.T.R. 52 at para. 12). The relevant date for the purpose of considering expungement of the trade-marks based on allegations of non-distinctiveness and abandonment is the date of the application for expungement, i.e., June 8, 2005 (see for example *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd. (c.o.b. Jaguar Canada)*, 2006 FC 21 (CanLII), [2006] F.C.J. No. 47 (QL) at para. 321).

Jugement maintenu en appel par 2008 FCA 98.

Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P., 2008 FC 876

[65] Pursuant to section 19 of the Act, the registrations of the Hotel Marks in respect of "hotel services associated with a chain of luxury hotels" are, subject to



certain exceptions which are not at issue here, valid unless shown to be invalid. They confer on the owner the exclusive right to the use throughout Canada of the Hotel Marks in respect of those services. Thus, the burden rests on an applicant in proceedings such as this. That such is the case is confirmed by subsection 17(1) of the Act.

[66] In *Compulife Software Inc. v. CompuOffice Software Inc.*, Justice Muldoon wrote at paragraph [11] of his reasons:

In expungement proceedings, the trade-mark is presumed to be valid, and the onus lies on the party attacking the registration to prove, on a balance of probabilities, that the registration should be expunged... .

[emphasis added, citation omitted]

[67] Only a few days later, in *Andrés Wines Ltd. v. Vina Concha Y Toro S.A.*, Justice Dubé wrote at paragraph [8] of his reasons:

It is trite law that registration of a trade-mark confers certain rights and benefits to the owner, including prima facie proof of the rights and ownership of the trade-mark. Thus, when a trade-mark is registered, there is a presumption of validity and the party seeking to expunge the registration has the onus of proving the invalidity. If any doubt exists regarding the validity of the trade-mark registration, the presumption of validity has not been rebutted and the doubt must be resolved in favour of the validity of the trade-mark registration.

[citation omitted]

Thus, on an application such as this, the onus is on the applicant and the applicant's burden is on a balance of probabilities

Email.ca Inc. c. Cheaptickets and travel Inc., 2008 FCA 50

[10] The argument of Cheaptickets invoked, in several different contexts, the proposition that the registration of a trade-mark is presumed to be valid. Email does not disagree that there is such a presumption, and I have no doubt that Justice Strayer was aware of it. However, it seems to me that Cheaptickets is attempting to place more weight on this presumption than it can reasonably bear.

[11] The existence of the presumption of validity is confirmed in *General Motors of Canada v. Décarie Motors Inc.*, 2000 CanLII 16083 (FCA), [2001] 1 F.C. 665 (C.A.) (at paragraph 31). The cited authority for the existence of the presumption is *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984, at page 556). In the current looseleaf version of that publication, *Hughes on Trade Marks* (2nd ed., Markham: LexisNexis Canada), the discussion about the presumption of validity appears at §56 (page 817). From the cited cases, in particular *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (F.C.T.D.), at page 27, it appears that the source of

the presumption is the statutory predecessor to paragraph 19 of the *Trade-marks Act*. Section 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] reads as follows:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[12] The presumption of validity established by section 19 of the *Trade-marks Act* is analogous to the presumption of validity of a patent in section 45 [as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. In *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 SCC 77 (CanLII), [2002] 4 S.C.R. 153, Justice Binnie characterized that presumption as weakly worded, and he explained (at paragraph 43) that the presumption adds little to the onus already resting, in the usual way, on the attacking party. What that means, in my view, is that an application for expungement will succeed only if an examination of all of the evidence presented to the Federal Court establishes that the trade-mark was not registrable at the relevant time. There is nothing more to be made of the presumption of validity.

2. Quels sont les moyens de contester un enregistrement?

Contexte législatif

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée;

d) sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration;

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced;

(c) the trade-mark has been abandoned; or

(d) subject to section 17, the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

55. La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l'application de la présente loi — à l'exception de l'article 51.01 — ou liée à l'exercice d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

58. Une demande prévue à l'article 57 est faite par la production d'un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

(Loi sur les marques de commerce telle que modifiée par L.C. 2014, c. 20 et L.C. 2014, c. 32)

20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

a) conflit des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou d'une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

b) tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet d'invention, ou d'inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l'alinéa a).

(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de

55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding, other than a proceeding under section 51.01, for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined by this Act.

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

58. An application under section 57 shall be made either by the filing of an originating notice of motion, by counter-claim in an action for the infringement of the trade-mark, or by statement of claim in an action claiming additional relief under this Act.

20. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise,

(a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention, or for the registration of any copyright, trade-mark, industrial design or topography within the meaning of the Integrated Circuit Topography Act; and

(b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention or to have any entry in any register of copyrights, trade-marks, industrial designs or topographies referred to in paragraph (a) made, expunged, varied or rectified.

(2) The Federal Court has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of an Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention,

commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

(*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), c. F-7)

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'un de ces produits ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

copyright, trade-mark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a).

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the goods or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

(Loi sur les marques de commerce telle que modifiée par L.C. 2014, c. 20 et L.C. 2014, c. 32)

3. Défense dite « Remo »

(i) Qu'est-ce que la défense « Remo »?

Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., [2008] 2 RCF 132, 2007 CAF 258

Demande reconventionnelle de la défenderesse fondée notamment sur une violation de marque et sur le passing off.

[111] Selon la jurisprudence, « l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse » lorsqu'il n'y a pratiquement pas de différence entre la marque telle qu'elle a été enregistrée et celle qui a été employée : *Jonathan, Boutiques Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*, 2003 CFPI 106, aux paragraphes 4 et 6.

[112] Une conclusion semblable a été tirée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1, à la page 13, et par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 2002 CanLII 44947 (ON CA), 59 O.R. (3d) 607. Dans ce dernier arrêt, le juge Carthy a écrit ce qui suit, au nom de la Cour, au paragraphe 16 :

[traduction] Mon examen de la jurisprudence m'amène à conclure que l'intimée a le droit d'employer sa marque partout au Canada en liaison avec sa bière. Si un concurrent s'oppose à cet emploi, son seul recours consiste à contester la validité de l'enregistrement. S'il en était autrement, un demandeur se plaignant de la confusion causée par la marque déposée d'un concurrent contreferait lui-même cette marque en établissant cette confusion. Cette conclusion découle du texte de l'article 20 de la Loi, qui prévoit que le droit du propriétaire d'une marque de commerce est réputé avoir été violé par une personne qui vend des marchandises en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

[113] Cette conclusion de droit trouve également appui dans la remarque incidence suivante du juge Binnie, au paragraphe 16 de ses motifs du jugement dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* :

Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Clicquot* et *Clicquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Je ne suis pas d'accord. L'appelante a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. Si l'appelante avait

gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation. [Non souligné dans l'original.]

[114] À mon humble avis, les intimées ont droit à des dommages-intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon, mais uniquement à compter du 16 janvier 2006, c'est-à-dire la date du jugement du juge de première instance.

(ii) Quelle est l'origine de la défense « Remo »?

Attention à la jurisprudence précédant celle sur la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, c. 49, entrée en vigueur le 1er juillet 1954, étant donné que les dispositions des lois antérieures étaient bien différentes à bien des égards.

Partlo c. Todd (1888), 17 R.C.S. 196, en appel d'une décision de la Cour d'appel d'Ontario, portant sur la *Trade Mark and Design Act, 1879* (42 V. c. 22).

When the applicant under the provisions of the 6th sec. signs a declaration that the same was not in use to his knowledge by any other person, he no doubt makes out a *prima facie* case for registration; but does not this inferentially involve that if he did know it was in use by any other person it would not be proper that it should be registered? And does it not necessarily follow that though he may not have known that it was so in use, if in reality, as was shown in this case, it was and had been for years in common use as a mark or brand in the very article in reference to which he desires to claim an exclusive use, upon principle should he be permitted to have that exclusive use when, if the fact as it existed had been brought to the knowledge of the officer, the registration would have been refused, or to claim that simply because he had obtained an improper registration he had obtained an indefeasible exclusive right to its use? **I think the learned judge was right in receiving evidence to show the invalidity of the plaintiff's alleged trade mark.**

It is not the registration that makes the party proprietor of a trade mark; he must be proprietor before he can register [...]

[...]

I think the defendants had a perfect right to question the validity of plaintiff's claim to this trade mark, and to show that his ex parte proceedings in obtaining registration thereof were not justified. This is not a case between two conflicting claimants, each claiming to be entitled to this trade mark or brand, but by one of the public who claims, not the exclusive right to the trade mark but the right to use the mark or brand as being the common property of the public at large engaged in the manufacture or sale of patent flour. (p. 200-201)

Voir aussi: *Provident Chemical Works c. Canada Chemical Manufacturing Company* (1902) 4 O.L.R. 545 (Ont.C.A); *Spilling Brothers c. O'Kelly* (1904), 8 Ex.C.R. 426; *J.H. Munro Ltd. c. Neaman Fur Co. Ltd.* (1946), 6 C.P.R. 97 (Ex.C.).

À titre d'exemple, la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932 prévoyait ce qui suit, que l'on ne retrouvait pas dans la loi antérieure, ni dans la *Loi sur les marques de commerce* postérieure :

19. S'il apparaît à la cour qu'une marque de commerce enregistrée n'était pas enregistrable par la personne qui en a demandé l'enregistrement, son propriétaire n'a droit à aucun remède ou recours dans une action intentée à l'égard d'une prétendue contrefaçon de cette marque s'il n'apporte pas une autre preuve de ses prérogatives que la simple production d'une copie certifiée du texte de l'enregistrement.

Les décisions postérieures sur cette question ne font pas référence à cette ligne de jurisprudence : *Chemicals Inc. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (B.C.C.A.); *Building Products Ltd. c. B.P. Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (Ex.C.).

Waxoyl AG c. Waxoyl Canada Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 170 (Ont.H.C.J.)

Requête en injonction interlocutoire en passing off contre la défenderesse, qui est titulaire d'un enregistrement de marque de commerce, qui fait l'objet de procédures en Cour fédérale en vue de biffer l'enregistrement. Les demandes des deux parties sont rejetées.

There are several other legal principles which appear to be well established. **The mere fact that a trade mark has been registered is no defence to a passing-off action:** *Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. v. Elmira Shirt & Overall Co. Ltd.*, [1938] 1 D.L.R. 7, [1937] Ex. C.R. 230 at pp. 232-3. Registration of a trade mark does not give the registrant any better title than it might have had without registration. (H. G. Fox, supra, at p. 49.)

I also accept the statement that the validity of the registration of a trade mark should not be considered on an interlocutory motion: *Kerly Law of Trade Marks and Trade Names*, 10th ed. (1972), p. 338; *Hommel (trading as Nicholay & Co.) v. Gebruder Bauer & Co.* (1903), 20 R.P.C. 801; *Hayward Bros. Ltd. v. Peakall* (1909), 26 R.P.C. 89. I will return to some of these principles later.

[...]

I am further of the opinion that the validity of the registration of the trade mark should not be decided on this application on the authority already cited and in view of the fact that proceedings to expunge have commenced. (p. 180-182)

Molson Canada c. Oland Breweries Ltd., 2002 CanLII 44947 (ON CA)

Recours en passing off contre la défenderesse qui est titulaire d'un enregistrement de marque de commerce.

[5] Sections 21, 32 and 67 have no application to the present circumstances, and no one contests the validity of the registration. On the face of it, this statutory entitlement would seem unassailable. However, the trial judge held to the contrary. He found that while the holder of a registered trade-mark has the right to prevent others from using the mark on their goods, the holder does not have the right to use the mark if such use would cause deception or confusion. Relying on Justice Muldoon's judgment in *Wing v. Golden Gold Enterprises Co.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 62 (F.C.T.D.), and the English cases of *Re Lyle & Kinahan Ltd.* (1907), 24 R.P.C. 249 (C.A.), and *Van Zeller v. Mason, Cattley & Co.* (1907), 25 R.P.C. 37, Kealey J. concluded, at para. 4, "The weight of authority clearly establishes that the mere fact of registration is no defence to a passing-off action."

[9] There is no comparable provision in the Canadian Act and thus reliance should not have been placed on these English authorities.

[10] The trial judge also relied on a statement in *Waxoyl A.G. v. Waxoyl Canada Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 170 (Ont. H.C.J.) at p. 180, *per* Gray J.:

There are several other legal principles which appear to be well established. The mere fact that a trade mark has been registered is no defence to a passing-off action: *Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. v. Elmira Shirt & Overall Co. Ltd.*, [1938] 1 D.L.R. 7, [1937] Ex. C.R. 230 at pp. 232-3.

[11] The *Kitchen Overall & Shirt Co. v. Elmira Shirt & Overall Co.*, [1938] 1 D.L.R. 7 (Ex. Ct.), case does not deal with an attack on a registered mark and does not support Justice Gray's assertion.

[12] A proper review of the relevant case law reveals that, in Canada, the holder of a registered trade-mark has the exclusive right to use the mark throughout the country until such time as the mark is shown to be invalid.

[13] In *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 at p. 13, [1952] 1 D.L.R. 112, the British Columbia Court of Appeal stated:

It was also argued for the plaintiffs that whether the defendant was properly registered or not, they can sue for passing-off at common law apart from the Act. But I think the Act takes that right away. The only action that can be complained of here as passing-off is the use of the similar name. However, once the defendant got this name lawfully registered, it was entitled under s. 4(1) to the exclusive use of it; how then can its user be now complained of as wrongful?

[14] In *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121, Cameron J. of the Exchequer Court observed at p. 133:

My finding, therefore, is that as the defendant has a statutory right to the use of the three trade marks which have not been shown to be invalid, the claim for infringement of the plaintiff's trade marks fails. Having that statutory right and there being no evidence that the trade marks have been used other than by way of the "permitted use", the action for passing off in relation to the trade marks, both with reference to the plaintiff's trade marks and the plaintiff's alleged nickname "BP", must fail and will be dismissed.

[16] My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration. If it were otherwise, a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor's registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion. This follows from s. 20 of the Act, which provides that a registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trade-mark or trade name.

Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 RCS 824

[16] Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Je ne suis pas d'accord. L'appelante a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. **Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur.** Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation.

(iii) **Quelle est la limite de cette défense en ce qui a trait à la manière d'employer une marque?**

Jonathan Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay Gur International Inc., 2003 FCT 106

Requête en jugement sommaire de la défenderesse à l'encontre d'un recours en violation de marque et de passing off.

[4] The basis of the defendant's present motion for summary judgment is the recent decision of the Ontario Court of Appeal in *Molson Canada v. Oland Breweries Limited* (2002), 2002 CanLII 44947 (ON CA), 59 O.R. (3d) 607 (C.A.). That decision applied the well established rule that the use of a registered trade mark is an absolute defence to an action in passing off. The question, of course, is whether or not the defendant in this case is using its registered trade marks. It is certainly not (at least in those activities forming the subject matter of the present action) using its trade marks exactly as they are registered. The question is whether to use the words of the case law, it is "substantially deviating" from its registered marks or is simply using the "essential elements" of its registered marks.

Par voie de conséquence, cette défense ne peut trouver application si la marque employée par la défenderesse « s'écarte pour l'essentiel » de la marque enregistrée.

Sur cette question, garder à l'esprit les enseignements de la Cour suprême du Canada sur les marques de commerce nominales dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, [2011] 2 RCS 387 :

[55] En l'espèce, l'enregistrement d'Alavida (LMC 684,557) mentionne la marque de commerce que cette entreprise souhaitait faire enregistrer en produisant sa demande, à savoir les mots « Masterpiece Living ». Cette marque de commerce n'étant décrite que sous forme de mots, Alavida avait donc le droit d'employer les mots « Masterpiece Living » dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix. [...]

(iv) **Quelle est la limite de cette défense dans le cas d'un emploi combiné de plusieurs marques?**

Marlboro Canada Limited c. Philip Morris Products S.A., 2012 FCA 201

[87] At trial, PM relied on the registration of its ROOFTOP design marks as a full and complete answer to the allegation of infringement made by ITL (*Remo* defence).

[88] In view of section 19 of the Act and having considered the decision of the Ontario Court of Appeal in *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 2002 CanLII 44947 (ON CA), 59 O.R. (3d) 607, [2002] O.J. 2029 [*Oland*] whose reasoning was adopted in *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 FCA 258 (CanLII), [2008] 2 F.C.R. 132 [*Remo*], at paragraphs 111 to 113, the trial judge concluded that he was bound to accept PM's argument (Reasons, paragraph 209). Thus, in his view, in order to succeed in its infringement claim, ITL had to attack the validity of PM's registrations and show that PM's ROOFTOP design marks were confusingly similar to ITL's MARLBORO word-mark. ITL submits that the trial judge erred in law in so concluding.

[89] I agree with ITL that in those cases (including the British Columbia Court of Appeal decision in *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 [*Shanahan*] cited therein) what was alleged to infringe was the use of a single trade-mark essentially as registered. Indeed, it was not disputed before us that even in *Oland*, the whole label on the beer bottle (the get-up referred to by the Court) had been registered as such (Appendix A to ITL's Memorandum of Fact and Law, Image 21).

[90] However, in the case at bar, the label of the no-name package has not been registered. [...]

[93] I have already found that the combination on the no-name package is confusing. Thus, I have to address the argument. In doing so, it becomes evident that the following two aspects are intimately linked: i) whether a combination of various registered and unregistered elements is regarded as a simple use of a registered mark and ii) whether, when such a combination is found to be confusing, it necessarily means that the registered marks included in it are confusing.

[98] In effect, in my view, the basic reasoning behind this Court's endorsement of *Oland* and *Shanahan* is that when a mark is registered, it is presumed to meet all the conditions set out in the Act at that time. This includes distinctiveness but also that the mark as described is not confusing with another registered mark (paragraph 12(1)(d) of the Act).

[99] In this case, the Registrar never considered whether the marks used in this particular combination on the no-name package met the test for registration. When the ROOFTOP design marks were individually registered, the Registrar did not have, in my view, to consider the likelihood of confusion of a composite of all PM's registered marks. Nor was he required to speculate as to the effect of the addition of unregistered elements on a particular label, which would include the proposed design mark.

[103] To answer the real question before us, I must determine whether it is the unregistered combination alone or the individual marks, used essentially as registered, that are confusing. If the combination alone is confusing, in my view, it must necessarily be conveying a different message to the consumers than the individual registered marks. In such circumstances, the unregistered combination cannot claim the benefit of the *Remo* defence since it is not simply a use of the marks essentially as registered.

[112] This conclusion means that, in the particular circumstances of the case, which, as already mentioned, are quite unique, the registrations invoked by PM do not constitute an absolute defence to ITL's claim that the current combination of elements used on the no-name package (front and side) constitutes an infringement.

(v) Cette défense s'applique-t-elle de la même manière en cas de recours en passing off, sous l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* ou sous l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*?

Probablement que oui : se référer notamment à l'arrêt *Veuve Clicquot*, où le recours était à la fois fondé sur le passing off, sur l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* et sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Cette défense s'est appliquée en général dans des cas de recours en passing off et de recours en violation de marque de commerce, et plus rarement en matière de recours en dépréciation de la valeur de l'achalandage.

4. Quelle est la valeur d'un enregistrement dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire (en demande et en défense)?

En défense

Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc., 2005 FC 325

Requête en injonction interlocutoire. La défenderesse est titulaire d'un enregistrement de marque. La requête est rejetée pour d'autres raisons (absence de dommage irréparable).

[5] The defendant argues that the *Trade-marks Act* gives it a clear right to use its trade-mark until such time as the mark is declared invalid. Given that the Court cannot rule on the validity of a trade-mark on an application for an injunction, the Court, according to

the defendant, lacks any authority to enjoin use of a registered mark. Indeed, the defendant says there is no precedent for an injunction being issued under these circumstances.

[7] Clearly, the Act contains a powerful expression of the rights of holders of registered marks (see, for example, *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 2002 CanLII 44947 (ON CA), 19 C.P.R. (4th) 201 (Ont. C.A.), aff'g (2001) 2001 CanLII 28238 (ON SC), 11 C.P.R. (4th) 199). But can the Act be read as preventing the Court from enjoining the use of a registered mark when the validity of the mark is under attack? In my view, no.

[9] To accept the defendants' argument would be to acknowledge, in effect, that trade-mark holders are immune from injunctions because the Act protects their rights until the mark has been definitively declared invalid. To my mind, this proposition simultaneously constricts the Court's powers to issue injunctions too greatly and broadens the protection provided by the Act too far.

[10] Generally speaking, the Court will be wary of interfering with the rights of a trade-mark holder on an injunction application. Indeed, the same cautious approach would apply to other kinds of proprietary rights. But these considerations can be accommodated within the well-established criteria for injunctive relief. According to those criteria, the Court must make a preliminary assessment of the strength of the applicant's case against the trade-mark holder and evaluate the harm to the parties' respective interests. **Within that balancing exercise, it may well be that the Court will rarely find that the scale is tipped against the holder of a registered mark. Perhaps (sic) this explains the paucity of precedent. Still, that is not to say that the Court lacks jurisdiction even to embark on the analysis.**

[11] Further, the defendant's position would amount to reading s. 19 of the Act as if it said that a trade-mark holder has the right to exclusive use of its mark "unless and until it has been declared invalid". I would not interpret the provision so broadly as to eliminate the possibility of a trade-mark holder being the object of an injunction.

En demande

Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1989), 26 C.P.R. (3d) 481 (F.C.T.D.)

There seems no question in the circumstances of this case that the applicant's claim in relation to rights conferred by s. 19 raises a serious question. **While registration of a trade mark raises no presumption of its validity when validity is properly in issue, for purposes of assessing an application for an interlocutory injunction in an action based on infringement of property rights arising under s. 19, the registration must be assumed to be valid: s. 54(3) of the Act.** Questions about validity of the trade mark are to be dealt with at another time and possibly in another forum in proceedings before the registrar. [...] (p. 499)

En appel : (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.)

I now return to the conclusion of the trial judge quoted on p. 902 [p. 502 C.P.R.] that the unauthorized use of a registered trade mark results, per se, in irreparable harm to the owner of the mark.

He reaches this conclusion after a review of a number of authorities in the Trial Division. One of these decisions was that of Rouleau J. in *Imperial Chemical Industries PLC v. Apotex Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 1, [1989] 2 F.C. 608, 26 F.T.R. 31. That decision was reversed on appeal, *supra*. The portion of the reasons for judgment of Rouleau J. relied on herein by the trial judge was specifically rejected by this court as noted earlier herein. In so far as the other decisions of the Trial Division relied on by the trial judge herein are concerned, I do not find them particularly relevant to the circumstances at bar nor do I find them persuasive. **Here the validity of the respondent's mark is very much under attack and in issue in these proceedings. In my view, a determination of the merits which involve extensive evidence and contentious and disputed factors which address the vital question of the validity of the mark should not be decided at the interlocutory injunction stage. In such a situation a conclusion that mere infringement of a proprietary right in a trade mark constitutes, of itself, irreparable harm is somewhat contradictory since it is the very "proprietary right" which is at issue. When a court decides via an interlocutory injunction that an aggrieved party has "proprietary rights in a trade mark", that court is deciding the very issue which is to be determined at trial. In my view such a determination should not be made at an interlocutory stage where, as in this case, the question of validity is strenuously addressed by the parties.** (p. 137-138)

Joseph E. Seagram & Sons, Ltd. c. Andres Wines Ltd. (1987), 16 C.P.R. (3d) 481 (F.C.T.D.)

The plaintiff's trade mark is registered and is deemed prima facie to be valid: Trade Marks Act, ss. 19 and 54.

The gist of a portion of the affidavit of Mr. David E. Hojnoski sworn April 27, 1987, and referred to as Hojnoski affidavit No. 1, suggests the registration is invalid. In paras. 6 through 14 it is suggested that "wild berry" or "wildberry" is descriptive and if so may not be registrable in a trade mark.

I pointed out to counsel for both parties that a motion dealing with an interlocutory injunction was not the occasion to attack the validity of a registration. Other avenues were available to the defendant if it wished to challenge the registration. Counsel for the plaintiff was correct therefore when he stated: "The validity of the registration of a trade mark should not be considered in an interlocutory motion." and cited *Pacific Produce Co. Ltd. v. Metro Trading Co. et al.* (unreported [since reported 15 C.P.R. (3d) 44] B.C.S.C., Southin J., December 11, 1986; *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oats Co. of Canada Ltd.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 118 at p. 126, 2 C.I.P.R. 33 (F.C.T.D.); *Pictsweet Foods Inc. v. Hall Packing Co.* (1951), 15 C.P.R. 121 at p. 125, 11 Fox Pat. C. 230. (p. 485)

5. Quels sont les pouvoirs et la compétence d'invalider ou d'amender un enregistrement?

(i) Par la Cour fédérale

Invalidation de l'enregistrement

Omega Engineering, Inc. c. Omega SA, 2006 CF 1472

[8] Section 57 of the Act grants this Court exclusive jurisdiction to strike out or amend any entry on the register on the ground that the entry as it appears does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark. The purpose of this provision is to provide a summary procedure whereby the Registrar of Trade Marks or any interested party, may apply to the Court to clarify the validity of a registration of a trade mark in the register (*Pitney Bowes Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1993] F.C.J. No. 476, 63 F.T.R. 241 (Fed. T.D.)).

[12] Proceedings under section 57 place an onus on the applicant to show that the registration should be expunged. As the respondent correctly notes, there is always a presumption that a trade-mark is valid (*Consorzio Del Prosciutto di Parma v. Maple Leafs Meats*, 2001 CanLII 22030 (FC), [2001] 2 F.C. 536, 11 C.P.R. (4th) 48).

[14] Generally, an application to amend or strike out an entry in the register is made under one of the grounds in subsection 18(1) of the Act. However, there have also been other instances beyond the scope of subsection 18(1) where the Court has amended or struck out an entry on the register. These include instances where an agent has not fulfilled his fiduciary duty by registering his principal's trade-mark in his own name, cases of fraudulent or material misrepresentations or cases where a mark is invalidated where it is primarily functional (see, for example, *Ling Chi Medicine Co. (H.K.) Ltd. v. Persaud* (1998), 81 C.P.R. (3d) 369 (Fed. C.A.) or *Andres Wines Ltd. v. E. & J. Gallo* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (Fed. C.A.))

[15] While the Act is designed in part to protect the consumer, as well as the rightful owners of trade-marks from unfair competition, section 57 has a particular function to protect the public interest by preserving the purity of the register (see Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. (Toronto: Carswell Co. Ltd., 1972)).

[16] At page 11-24, Fox also reviews when it will be appropriate to amend or strike out an entry in the register. He writes:

Section 57 of the Act permits the court to strike out or amend any registration if it does not accurately express or define the existing rights of the person appearing as the registered owner. The courts have interpreted this power to mean that if the registration as a whole is invalid, it will be struck out. If the registration is invalid only in respect of certain wares, for example, the registration will be amended accordingly.

Restriction de l'enregistrement

Home Juice Company c. Orange Maison Limitée, [1970] RCS 942

Dans un jugement daté du 5 septembre 1967, le juge Noël a rejeté la requête ajoutant que s'il en était venu à une conclusion différente, il aurait néanmoins décidé qu'à la date d'enregistrement la marque était devenue distinctive au sens du par. 2 de l'art. 18 de la Loi et par conséquent l'enregistrement devrait être considéré valide mais restreint, suivant le par. 2 de l'art. 31, aux marchandises et au territoire d'utilisation, ce qui veut dire en l'occurrence: le jus d'orange dans la Province de Québec. A l'audition, les appelantes ont déclaré ne pas contester le bien-fondé de cette conclusion subsidiaire et par conséquent le litige porte uniquement sur la question principale. (p. 944)

[...]

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour de l'Échiquier, d'accueillir la requête des appelantes sans frais et d'ordonner que l'enregistrement fait pour l'intimée dans le Registre des marques de commerce sous le numéro 120,375 le 9 décembre 1960 soit modifié en le restreignant au territoire de la Province de Québec. (p. 947)

Modification du nom du propriétaire inscrit

Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd. (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 (F.C.T.D.)

First of all, plaintiff asks the Court to amend the trade mark registration by substituting its name in the trade mark register for that of the defendant. I know of no such authority enabling the Court to make such an order. Then, alternatively, para. 16(c) asks for expungement of defendant's registration. To become entitled to expungement, the plaintiff would have to plead facts which bring it within the provisions of s. 57. The plaintiff has not done this in these pleadings. First of all, plaintiff must plead facts necessary to show that it is "a person interested" within the meaning of s. 57. This it has not done. Then, plaintiff has not pleaded any facts establishing any of the grounds for expungement which are set out in the Trade Marks Act such as loss of distinctiveness, confusing similarity with another registered mark, etc. (p. 40-41)

Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.)

It was suggested by counsel for the plaintiff, and resisted by counsel for the defendant, that it would be open to me simply to substitute as registered owner Paragon China Limited for Cassidy's Ltd. with respect to registration No. 162,829. Counsel for the plaintiff contended that this could be regarded as an amendment of the register which, by s-s. 57(1) of the *Trade Marks Act*, the court is entitled to order. In *Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 of p. 40, [1972] F.C.

712 (Fed. Ct. T.D.), Heald J. held that the court has no jurisdiction to make an amendment of this sort and I respectfully concur. If one examines the scheme of the *Trade Marks Act*, particularly the procedure by which registration of trade marks is obtained, it is clear that Parliament contemplated a process of examination to be carried out with respect to any registrant which process has not taken place here with respect to Paragon China Limited. In particular, s. 29 of the Act requires a considerable amount of information to be provided by an applicant to the registrar which has not happened in this case with respect to Paragon China Limited. There is, of course, also the process of advertising under s. 36 and the process of considering opposition to registration under s. 37, none of which has happened here. In my view, any specific proposed registration should go through these processes and it matters not that another applicant, Cassidy's Ltd., has undergone this process with respect to the same trade mark. **I can find nothing in the Act nor in the jurisprudence which would support an interpretation of the court's power of amendment of the register so as to include ordering the involuntary substitution -- as compared to a transfer consented to by the registrant -- of one registrant for another.** (p. 227)

Voir aussi: *Citrus Growers Assn. Ltd. c. William D. Branson Ltd.* (1990), 36 C.P.R. (3d) 434, 435-436 (F.C.T.D.)

Modification de la marque

Pitney Bowes Inc. c. Registrar of Trade Marks (1993), 49 C.P.R. (3d) 5 (F.C.T.D.)

This is an application by Pitney Bowes Inc. for an order that two entries on the Register of Trade Marks, registration Nos. 180,470 and 241,541, be amended to delete the hyphen from the trade mark PITNEY-BOWES. At the conclusion of argument on March 8, 1993, for reasons given orally from the Bench, I refused to grant the application and indicated that these written reasons would follow.

In my view, however, the relief sought in this application goes beyond the purpose and scope of s. 57. Either adding the mark without the hyphen or removing the mark in its hyphenated form from the register and replacing it with a non-hyphenated version, constitutes a substantial change that certainly exceeds the responsibility of the Registrar to maintain an accurate register. These can only be done by way of a fresh application. (p. 5-6)

Modification de la description des produits et des services

Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd., 1998 CanLII 8937 (CF)

La Cour a-t-elle compétence pour limiter l'emploi par Luxo de sa marque de commerce BOOSTER au seul « marché du salon de coiffure » en modifiant l'état déclaratif des marchandises liées à la marque?

[37] Cette question ne se pose que si je conclus, comme je l'ai fait, au rejet de la demande de Patou tendant à la radiation de la marque de commerce BOOSTER de Luxo du registre. S'il s'avère que la marque est enregistrée valablement, Patou demande subsidiairement que la Cour exerce la compétence que lui confère le paragraphe 57(1) pour modifier le registre en ajoutant les mots [TRADUCTION] « pour le marché des salons de coiffure » à la description de Luxo des marchandises liées à BOOSTER.

[42] En vertu de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire d'une marque de commerce a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, *dans tout le Canada*, en ce qui concerne ces marchandises ou services. Selon moi, si la Cour limitait l'emploi de la marque de commerce de Luxo de la façon préconisée par Patou, elle se trouverait à entraver les droits de Luxo d'une façon qui n'est pas envisagée par les articles 19 et 57 de la Loi. L'arrêt *Home Juice Company c. Orange Maison Ltée* de la Cour suprême du Canada, que Patou invoque, ne fait que renforcer mon opinion à cet égard. Dans cette affaire, la Cour suprême a restreint l'emploi d'une marque à une région territoriale précise à l'intérieur du Canada après que cette marque eut été jugée invalide. La modification était fondée sur le paragraphe 32(2) de la Loi, en vertu duquel l'enregistrement d'une marque descriptive par ailleurs invalide peut être maintenu s'il est restreint « à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive ». Il n'existe aucune autre disposition de la Loi qui permette à la Cour de modifier le registre en vertu du paragraphe 57(1), d'une façon qui restreigne les droits existants de Luxo visés par l'article 19. À mon avis, le pouvoir de modifier le registre prévu au paragraphe 57(1) ne peut être exercé que lorsqu'une marque de commerce est par ailleurs susceptible d'être radiée. **Le pouvoir de modifier le registre de cette façon permet à la Cour de sauvegarder une marque par ailleurs invalide et non de restreindre les droits existants du propriétaire inscrit d'une marque de commerce valide.**

[45] Je doute fort que le paragraphe 57(1) envisage l'exercice de la compétence de la Cour lorsque « les droits existants » du propriétaire inscrit de la marque de commerce ne sont plus en cause. De toute façon, les circonstances de la présente espèce ne justifient pas la modification demandée par Patou afin de limiter les droits de Luxo à certains marchés.

Cette décision est confirmée en appel dans 2001 CanLII 22106 (CAF).

Omega Engineering, Inc. c. Omega SA, 2006 FC 1472

[17] The applicant argues that the Hearing Officer, the Federal Court and Federal Court of Appeal, were prohibited by the Act from determining whether the wares as described in the trade-mark TMDA05009 were properly associated with the general classification of “appareils techniques et scientifiques pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie”, under the previous section 45 hearing.

[18] It submits, however, that under section 57 proceedings, the Court may consider whether the description of wares is consistent with the classification of “appareils techniques et scientifiques”. Therefore, the Court may seek to determine whether the

description should be amended to either remove the general classification altogether, or substitute the classification with one proposed by the applicant, namely “appareils sportifs”.

[30] As discussed above, the respondent also suggests that we cannot use section 57 application to modify a valid registered trade-mark. The respondent refers to paragraphs 10 and 11 of the decision in *Patou (Jean) Inc. v. Luxo Laboratories Ltd.*, 1998 CanLII 8937 (FC), [1998] F.C.J. No. 1910, 158 F.T.R. 16, which read as follows: [...]

[32] As suggested by the respondent, to be successful in these proceedings the applicant must demonstrate that the registration of the mark in question is invalid but that, nevertheless, the registration can be saved through an amendment reflecting the real use of the trade-mark.

[37] In my view, the respondent is also correct when he suggests that section 37 of the Act and rule 16(f) of the Regulations apply. In fact, since such an amendment could negatively impact the rights of third parties, notice would have to be given to allow anybody to oppose the new general classification if they have any reason for it. Therefore, the suggestion that we should simply substitute another description that would fit more with what the respondent is doing is simply not an acceptable remedy.

[38] In other words, while the applicant's objection could have been properly raised as a ground of opposition, it cannot be entertained in a section 57 application. As was mentioned before, the only remaining possibility for the applicant to succeed is to prove the abandonment of the trade-mark.

(ii) Par la Commission des Oppositions

Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.)

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.

Accordingly I revert to and repeat what was said by Jackett C.J. in the Benson & Hedges case, *supra*:

I can only conclude that, while in an action in the Court for infringement the defendant is entitled to challenge validity, when an application is made to the Registrar for registration of a new mark, he is not to register it as long as a confusing trade mark is on the register.

[...]

As previously indicated when the confusion is alleged between a registered trade mark and the applicant for a trade mark if the owner of the registered trade mark is the opponent then the validity of the registered trade mark cannot be raised in opposition proceedings. The remedy available to the applicant lies in expungement proceedings. (p. 61-62)

Bacardi & Co. c. Havana Club Holdings S.A., 2004 FCA 220

[24] Notwithstanding the interesting historical backdrop of these proceedings, the issue is straightforward - the jurisdiction of the Registrar of Trade-Marks in this opposition proceeding.

[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.

[30] This section [57 of the Act] grants the Federal Court sole and exclusive jurisdiction to alter the register, to the exclusion of all other courts and tribunals. As stated in Fox (Kelly Gill & R. Scott Jolliffe, eds., *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4th ed., looseleaf (Toronto: Carswell, 2003) at 2-28):

...the Federal Court has exclusive original jurisdiction in all cases of conflicting applications for registration of any trade-mark and in all cases where it is sought to have any entry in the register of trade-marks made, expunged, varied or rectified.

[31] Clearly, this provision also applies to the Registrar. To allow the Registrar to effectively alter the register in the context of an opposition proceeding, as suggested by the appellant, deprives the Federal Court of its exclusive jurisdiction in this regard, contrary to the intention of Parliament.

[33] To obtain its desired remedy, the appellant ought to have proceeded under subsection 57(1) of the Act. Indeed, counsel for the appellant acknowledged before this Court that his client could have resorted to this subsection. No explanation was offered to the Court as to why the appellant had not pursued this avenue, particularly when the underlying facts have been known to it for many years.

[37] The appropriateness of proceeding by way of subsection 57(1) of the Act is further reinforced by the nature of the proceedings therein envisaged - a hearing before the court where all parties can give evidence and make submissions on potentially complex legal issues.

[38] The current situation is analogous to that before Mr. Justice Cattanach in *Sunshine Biscuits Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.). In that case, also in the context of an opposition proceeding, the applicant urged the Registrar to disregard the applicant's trade-mark. Cattanach J. refused, recognizing that the appellant was asking for a *de facto* expungement of an extant trade-mark. There, as here, the appropriate avenue for the appellants to pursue would have been expungement proceedings before the Federal Court. Regardless of how the request is framed, an opposition proceeding is not the appropriate forum for tacit or manifest amendments to the register.

[39] I would note further in this regard that I cannot accept the appellant's unduly restrictive interpretation of the *Sunshine Biscuits* case. Although that case did not touch on subsection 15(1) of the Act, Justice Cattanach's determination (at page 62) that "the validity of the registered trade-mark cannot be raised in opposition proceedings" and that the proper recourse for the applicant was expungement proceeding is equally applicable in the present matter.

Molson Canada 2005 c. Anheuser-Busch, Incorporated, 2010 FC 283

[58] In the decision, the Member characterized the issue as such: "whether the Opponent ought to be allowed to rely on its Standard Lager Label in this forum... I need to determine whether I have the jurisdiction to limit the scope of protection accorded to the Opponent's mark in the present case". The Member answered this question in the affirmative. This was an error.

[59] A trade-mark application can be filed on several grounds, such as prior or proposed use (see section 16 of the Act). Under subsection 38(2)(b) of the Act, an application for registration may be opposed on the ground that the mark is not registerable. A mark is not registerable if it is confusing with a registered trade-mark (see subsection 12(1)(d)). As set out in section 6, confusion is assessed considering all the surrounding circumstances including the enumerated factors in subsection 6(5).

[60] In an opposition proceeding the Member is limited to determining if a proposed trade-mark is or is not registerable. The Registrar is not to register a new mark if there is a confusing mark on the register. If the registration of an invalid trade-mark is interfering with the registration of a new trade-mark, the applicant can take the necessary steps to have the register corrected (see *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1968] 2 Ex.C.R. 22; 54 C.P.R. 49, rev'd on other grounds, 1968 CanLII 1 (SCC), 57 C.P.R. 1; [1969] S.C.R. 192 (S.C.C.)).

[61] In an opposition proceeding, based upon confusion with a registered mark, the validity of the opponent's registered trade-mark is not in issue. The jurisdiction of the Registrar to consider the validity of an opponents registration was discussed in *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.*, 61 C.P.R. (2d) 53; [1982] F.C.J. No. 15 at paragraphs 21-27 and 44-52. At paragraphs 27 and 57, Justice Alexander Cattanach wrote: [...]

(iii) **Par les tribunaux supérieurs**

Jurisprudence du Québec, antérieure à l'arrêt *Remo*, contradictoire quant à la compétence des tribunaux supérieurs pour invalider un enregistrement

Gamache v. La Cie Des Industries de She Ltée (1945), 6 C.P.R. 19 (C.S. Qué.)

Considering also that paras. 7 and 8 of the said plea allege that the registration of the fabric pattern held by the plaintiffs was obtained illegally;

Considering that only the Exchequer Court had jurisdiction to modify, annul and expunge the registration of fabric designs from the register (*Exchequer Court Act*, R.S.C. 1927, c. 34, s. 22 [am. 1928, c. 23, s. 3]; *Trade Mark and Design Act*; R.S.C. 1927, c. 201, s. 45);

Considering that since the Exchequer Court alone is competent to determine the legality and regularity of the said fabric pattern, the Superior Court cannot adjudicate upon this point, and, as a result, paras. 7 and 8 of the said plea must be struck out; (p. 20)

Decosol (Canada) Limitée c. PVR Co. Ltd. (1973), 10 C.P.R. (2d) 222 (C.A. Qué.): en appel d'un jugement en matière d'injonction interlocutoire

BROSSARD, J.A. (translation): [...]

In its reply, appellant directly attacked for the first time the allegedly illegal registration of respondent's trade marks, the validity by reason of the absence of a distinctive character and also for the reason that they were not registrable at the date of their registration; **appellant asked, in its claim, that these said trade marks be declared invalid as between the parties.** It was by way of being a claim which constituted both a pleading "puis darrein continuance" and an incidental demand that the appellant exposed this demand for declaration of invalidity of the respondent's trade marks.

Already, by these procedures, directly related one to the other, it was clear on both sides that the parties were directly attacking the validity of their respective trade marks and were seeking to have them invalidated in whole or in part.

[...]

In my opinion, and with all respect for the contrary opinion, the Judge of the Superior Court and the Superior Court in which he presided could not effectively assume any jurisdiction by virtue of the aforesaid agreement nor, alternatively, could they act as arbitrators by virtue of it, nor did they have, in law, jurisdiction to adjudicate on or arbitrate any question, evidence or objection to evidence bearing upon or having for its object a decision as to the validity of trade marks or a conflict bearing upon incompatibilities between trade marks.

Not only did the Judge have the right, but, in my opinion, he had the duty by virtue of Art. 164 of our *Code of Civil Procedure* to declare himself and his Court incompetent to decide these questions.

In effect, s. 20 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970, c. 10 (2nd Supp.), assented to December 3, 1970 relating to the jurisdiction of this Federal Court stipulates: [...] (p. 63-65)

RINFRET, J.A. (translation):--I have had the advantage of reading the reasons for judgment of my colleague, Mr. Justice Brossard, and I concur in his opinion.

[...]

Whatever may be the collateral matters with which it was attempted to embellish the claim, it is evident that we are here concerned with claims to invalidate, to annul the trade marks or to expunge them from the register, claims over which the Trial Division of the Federal Court has exclusive jurisdiction.

The consent of the parties included in the record of the pretrial conference could not confer jurisdiction on the Superior Court. (p. 60-63)

CASEY, J.A. (dissenting): [...]

This however does not create a jurisdictional problem. While it is true that the Federal Court [by the *Federal Court Act*] R.S.C. 1970, c. 10 (2nd Supp.) has exclusive jurisdiction whenever the annulment of a registration is sought once one leaves the well-identified actions of that section and turns to infringement suits that jurisdiction ceases to be exclusive. The relevant paragraph of s. 20 reads: [...]

The fact that this may lead to what has been described as "the somewhat anomalous result that a Provincial Court, in an action for infringement, may decide as to the validity of a trade mark in one way, while the (Federal Court), in an action to expunge or rectify the register, may decide the contrary" in no way relieves the Superior Court of its duty to adjudicate on the defence of invalidity. By necessary inference s. 19 of the Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10 entitles the defendant in an infringement suit -- essentially an action in damages -- to plead the invalidity of the trade mark on which his adversary relies. However the declaration of invalidity that will be made if the defence is established cannot be extended beyond the needs of the case in hand and if the parties ask for this extension their demand will not be granted. However since the Superior Court may give less than is asked such a conclusion will not affect the part of the action that is good. (p. 58-59)

Sno Jet c. Patex Snowmobiles, [1975] C.A. 667 (en matière de brevets)

Quant à l'arrêt récent de cette Cour, *Décosol (Canada) Ltée c. PVR Co. Ltd.*, je ne crois pas qu'il puisse être applicable à la présente affaire puisque la *Loi sur les marques de commerce* ne comporte pas les mêmes dispositions que la *Loi sur les brevets* en matière de juridiction.

Bien que l'on soit porté à juxtaposer les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteurs et les dessins industriels, comme l'a fait le législateur à l'article 20 de sa *Loi sur la Cour fédérale*, parce qu'ils participent d'une même classification du droit (sur la propriété industrielle ou intellectuelle), ils n'en diffèrent pas moins sur des aspects essentiels. Mais le dénominateur commun que semble indiquer le même article 20 comme base de la compétence de la Cour fédérale, c'est qu'il s'agisse d'exercer une influence directe sur le système même dont le législateur a décrété la tenue (émission de brevet, enregistrement), ce qui n'est pas le cas qui nous occupe. En ceci je rejoins l'opinion dissidente de mon collègue monsieur le Juge Casey dans l'arrêt *Décosol (Canada) Ltée.* (p. 671)

Mini Putt International Inc. c. Mini Putt Beauport, J.E. 94-1792 (C.S. Qué.)

Requête en injonction permanente fondée notamment sur une violation de marques de commerce enregistrées. En demande reconventionnelle, les défendeurs demandent que le tribunal déclare que les enregistrements sont invalides et inopposables aux défendeurs.

Il ressort de ce qui précède que :

1. La Cour supérieure a compétence dans les cas prévus à l'art. 53 de la Loi;
2. La Cour supérieure n'a pas compétence dans les cas prévus à l'art. 57 de la Loi et à l'art. 20(1) de la Loi sur la Cour fédérale, notamment lorsqu'il s'agit d'une demande de biffer, ou radier, ou modifier l'inscription d'une marque de commerce dans le registre officiel;
3. L'enregistrement d'une marque de commerce crée un droit exclusif qui est prima facie valable vis-à-vis des tiers, sauf si son invalidité est démontrée, selon les art. 19 et 54(3) de la Loi.

[...]

Dans le présent cas, les défendeurs attaquent la validité des enregistrements des marques de commerce en question, la validité des droits de la demanderesse dans les marques, et leur opposabilité aux défendeurs.

Selon les procureurs de la demanderesse, dans le présent cas, la Cour supérieure n'est pas compétente pour remettre en question d'aucune façon la validité des deuxième et troisième marques de commerce invoquées par la demanderesse à l'appui de son action.

Dans l'arrêt Décosol Canada vs. PVR (1973) 13 C.P.R. 2nd 57, la Cour d'appel du Québec, en majorité, a décidé que la Cour supérieure n'avait pas compétence de décider un litige en injonction entre deux propriétaires de marques de commerce enregistrées et semblables lorsque chacune des parties demandait dans sa contestation de la demande de l'autre une déclaration d'invalidité de l'autre marque et de son enregistrement.

La demande des défendeurs quant à une déclaration d'invalidité de l'enregistrement des marques en question est évidemment hors de la compétence de la Cour supérieure. Cependant, ils demandent aussi les déclarations (i) d'invalidité des droits de la demanderesse dans lesdites marques et (ii) d'inopposabilité desdits droits aux défendeurs.

Selon François Grenier, « La juridiction exclusive de la Cour fédérale et la juridiction concurrente de la Cour supérieure », dans « Développements récents en droit de la propriété intellectuelle », 1991, Yvon Blais, aux pp. 97 et 98 :

« Il est important de rappeler que, si la Cour fédérale a compétence exclusive pour radier... une marque de commerce, la Cour supérieure a, dans le cadre d'une action en usurpation des droits rattachés à un enregistrement quelconque, le pouvoir de déclarer ce droit invalide car obtenu illégalement et ainsi être inopposable à la partie défenderesse. Le jugement ne peut invalider l'enregistrement in rem, mais a l'autorité de la chose jugée... »

La Cour est d'avis que, pour les fins de la présente cause et pour les raisons mentionnées ci-après sous VI, il n'est pas nécessaire qu'elle détermine si l'opinion de Me Grenier est bien fondée. La Cour est saisie d'une demande en injonction permanente, et elle a le pouvoir de l'accueillir ou de la rejeter pour des motifs qui ne nécessitent pas une décision formelle quant à l'invalidité d'une marque de commerce ou de son enregistrement.

L'art. 53 de la Loi lui accorde une compétence concurrente de rendre, ou implicitement de refuser de rendre, l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une ordonnance d'injonction, lorsqu'on allègue que le défendeur a commis un acte qui contrevient à la Loi. La compétence exclusive de la Cour fédérale sous l'art. 57 de la Loi et sous l'art. 20 de la Loi sur la Cour fédérale n'exclut que les cas de conflits de demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou des demandes d'inscription, de radiation ou de modification de marque dans le registre de marques de commerce.

Cette opinion de la cour est appuyée indirectement par l'arrêt Sno Jet vs. Patex Snowmobiles 1975 C.A. 667 [...] (p. 12-15)

[...]

Dans le présent cas, la Cour est d'avis que la preuve démontre un abandon partiel de la première marque vis-à-vis du commerce des défendeurs à Beauport pendant une période excédant 10 ans avant la production de la demande d'enregistrement de la deuxième marque. Les défendeurs ont utilisé cette marque sans opposition et à la connaissance de l'actionnaire principal du propriétaire de la deuxième marque, enregistrée après l'expiration de cette période. Cette utilisation a continué de 1976 jusqu'en février 1993, avant qu'une mise en demeure formelle soit envoyée (P-22) et que la présente action soit intentée. Un autre ancien concessionnaire, M. Denis Sirois à Rivière-du-Loup, a aussi utilisé cette marque sans opposition entre 1976 et 1989.

La jurisprudence (Moore Dry Kiln vs. U.S. National Resources, *supra* : Sno Jet vs. Patex, *supra*), la Loi (art. 21(1)), et la doctrine (F. Grenier, *supra*) permettent à la Cour de conclure dans les circonstances appropriées qu'une marque de commerce peut être inopposable à une partie défenderesse, sans la nécessité de déclarer que la marque est invalide vis-à-vis des tiers. Le procureur de la demanderesse ne conteste pas cette affirmation.

Par conséquent, la Cour considère que les deuxième et troisième marques, qui sont identiques à la première, sont inopposables aux défendeurs par rapport à leur commerce existant à Beauport à cause de l'abandon de la première marque par son propriétaire vis-à-vis des défendeurs, et la perte conséquente de la qualité distinctive des deuxième et troisième marques vis-à-vis des défendeurs. (p. 23)

La justification de la décision apparaît questionnable.

Le marchand de vin inc. c. Vincor international inc., REJB 1998-04523 (C.S. Qué.)

Requête en injonction permanente fondée sur le passing off et non sur la violation de marque. Les parties en cause détiennent toutes deux un certificat d'enregistrement où figurent les mots « marchands de vin ». La défenderesse propose comme moyen préliminaire l'incompétence de la Cour supérieure sur la base de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le moyen préliminaire est rejeté.

14 La demanderesse soutient que le fondement de son action repose plutôt sur un délit de confusion correspondant au tort de "passing-off" en common law dont la source en droit civil serait l'article 1457 C.C.Q.

15 Quant à la juridiction du présent Tribunal en ce qui concerne le recours fondé sur la concurrence déloyale, celle-ci ne fait pas de doute.

La défenderesse propose comme autre moyen préliminaire l'irrecevabilité de l'action.

17 Comme deuxième moyen, la défenderesse propose l'irrecevabilité de l'action en conséquence de l'absence de fondement en droit supposément que les faits allégués soient admis.

18 Certes, la défenderesse est-elle en droit d'utiliser sa marque de commerce dans le cours normal de ses affaires et ce, en vertu du droit conféré par l'enregistrement de celle-ci.

19 La déclaration amendée doit donc contenir les allégations requises quant à l'utilisation fautive, répréhensible et préjudiciable de la part de la défenderesse de sa marque de commerce, correspondant en quelque sorte à un abus de droit.

23 La défenderesse ayant droit de fonctionner sous le vocable de sa marque de commerce, cette marque n'ayant pas été contestée devant les instances compétentes, les reproches à son égard doivent donc émaner non pas de

l'utilisation de cette marque de commerce mais de la manière trompeuse dont elle puisse être utilisée.

24 Aux allégations du paragraphe 5 de la déclaration amendée, la marge est mince mais celle-ci doit être laissée à l'appréciation du juge du fond.

Illico Communication Inc. c. Vidéotron Ltée, 2004 CanLII 7188 (QC CS)

Requête en injonction permanente.

[101] La partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle soulève de plus que l'enregistrement, par la demanderesse de la marque ILLICO COMMUNICATION, n'est pas valide et qu'elle n'est pas opposable à la défenderesse. À l'encontre de cette demande, la partie demanderesse soulève l'incompétence de la Cour Supérieure pour décider de cette question.

[102] Voyons d'abord la question de compétence avant d'analyser, s'il y a lieu, cet élément de contestation.

[103] L'article 20 de La Loi sur la Cour Fédérale définit la compétence exclusive de la Cour Fédérale dans un premier temps, et il définit par la suite la compétence concurrente: [...]

[104] Il importe de distinguer qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de radier une marque de commerce du Registre fédéral, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de la Cour Fédérale de première instance. Ce que la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle requiert en l'espèce, c'est de déclarer que la marque ILLICO COMMUNICATION est inopposable à la partie défenderesse et ce, sans aucun autre effet par rapport aux tiers. Tant la doctrine que la jurisprudence québécoise se sont prononcées sur cette question de compétence de la Cour Supérieure, notamment dans:

- F. Grenier, «La juridiction exclusive de la Cour fédérale; la juridiction concurrente de la Cour supérieure; procédures simultanées en Cour supérieure et en Cour fédérale; les conflits de juridiction; litispendance et suspension des procédures; les règles particulières de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle», dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (1991) Cowansville, Yvon Blais, 1991, 91 aux pp. 97-98;
- *Hyundai Motor Co. c. Ford Motor Company of Canada Ltd.* (19 novembre 1985), Montréal 500-05-007536-855 (C.S. Qué.) juge Fraser Martin;
- *Mini Putt International Inc. c. Mini Putt Beauport* (14 octobre 1994), Montréal 500-05-006049-934, J.E. 94-1792 (C.S. Qué.), juge Bishop, appel réglé hors cour (8 mai 1985), Montréal 500-09-001718-949 (C.A. Qué.).

[107] Le Tribunal partage cette interprétation [NDA : décision *Mini Putt*] et conclut que la Cour Supérieure a compétence pour déclarer, le cas échéant, si la marque

de commerce en question est inopposable aux défenderesses par rapport à leur commerce existant de télévision numérique.

GDG Environnement ltée c. Groupe Bio Services inc., 2006 QCCS 2627

Requête en injonction interlocutoire. La demanderesse se fonde notamment sur un enregistrement de marque. La défenderesse prétend que la marque n'a aucun caractère distinctif. La requête est rejetée, l'élément le plus important étant apparemment l'absence de vraisemblance de confusion.

[33] D'entrée de jeu, le Tribunal tient à faire une mise en garde et à préciser que la Cour supérieure a une compétence relativement étroite en matière de propriété intellectuelle. Dans le cadre de procédures visant l'application de recours et remède prévus sous l'une des lois de propriété intellectuelle, comme par exemple dans le cas d'usurpation d'une marque de commerce, si elle peut déclarer l'inopposabilité d'une marque de commerce à l'égard de BIO SERVICES, elle ne peut certes pas biffer, modifier ou radier la marque de commerce pour laquelle GDG a obtenu un certificat d'enregistrement.

[34] Bien que la légitimité de celui-ci puisse être mise en doute dans un litige devant notre Cour, il demeure valide, et cela, peu importe l'issue du jugement à être rendu. La juge Danielle Richer [NDA : décision *Illico*] explique clairement l'état du droit sur cette question de juridiction concurrente de la Cour fédérale et de la Cour supérieure. Plus particulièrement, elle réfère à une décision rendue par le juge Bishop qui lui, citant ce propos de l'auteur François Grenier aux pages 97 et 98: [...]

[45] Mais le fait d'invoquer l'enregistrement d'une marque de commerce ne peut suffire, à lui seul, à justifier l'octroi d'une injonction interlocutoire. Tout d'abord, le certificat d'enregistrement ne crée qu'une présomption réfragable. [...]

[50] En l'espèce, GDG a incontestablement acquis la propriété de la marque de commerce «No mosquitos Design» conformément à un certificat d'enregistrement émis par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 22 octobre 2004. Le juge Pierre Dalphond a reconnu que le certificat d'enregistrement d'une marque de commerce crée une présomption de validité de la marque ainsi que du droit exclusif d'utilisation par son propriétaire. On peut donc affirmer que GDG semble jouir d'un droit clair à cet égard. Ainsi, *prima facie*, elle paraît avoir un droit sérieux et valable à faire valoir et rencontre, de ce fait, la première exigence de l'article 752 C.p.c.

[59] En l'espèce, comme le soutient BIO SERVICES, la preuve tend effectivement à démontrer que la marque de commerce litigieuse, c'est-à-dire la représentation graphique d'un moustique entouré d'un cercle et coupé, en diagonale, par une barre oblique transversale, est un pictogramme couramment employé et universellement reconnu. Aussi, le Tribunal est-il d'avis que tout porte à croire que le pictogramme revêt un caractère descriptif.

[60] De ce fait, à défaut d'apparence de caractère distinctif suffisant, il devient difficile de l'associer exclusivement à l'achalandage de GDG et, par conséquent,

d'en accorder l'usage exclusif à cette dernière tout en empêchant BIO SERVICES de se servir du sien pendant la durée des procédures en cours.

[61] GDG argue que chacune des deux composantes du pictogramme, prise isolément, le moustique d'une part et le cercle coupé transversalement par une barre oblique d'autre part, n'expriment peut-être pas un usage exclusif et ne peuvent sans doute pas jouir du caractère distinctif requis. Toutefois, la juxtaposition des deux éléments est consacrée par le certificat d'enregistrement de l'Office de la protection intellectuelle du Canada et, ainsi, sa marque de commerce est protégeable.

[62] Ceci dit, il y a lieu de noter, d'autre part, qu'une bonne partie du litige, et plus particulièrement, des arguments soulevés par BIO SERVICES pour expliquer l'universalité du pictogramme litigieux, ne vise, en définitive, qu'à questionner la validité du certificat d'enregistrement émis en faveur de GDG et qui lui en accorde la propriété exclusive.

[63] Or, il faut se rappeler, tel que mentionné précédemment, que la juridiction inhérente et concurrente de la Cour supérieure ne lui permet pas d'aller aussi loin et que, sur le fond, son pouvoir en cette matière ne l'autorisera qu'à se prononcer sur l'opposabilité ou non à BIO SERVICES de l'inscription de la marque de commerce au nom de GDG ainsi que sur la portée de cet enregistrement.

Distech CVAC inc. c. Distech Contrôles inc., 2006 QCCS 5010

Procédures en vue de faire radier un enregistrement de marque de commerce, de mettre fin à toute démarches relative à l'enregistrement de toute marque de commerce, de rendre une injonction ordonnant à la défenderesse de cesser d'employer son nom et sa marque et pour obtenir des dommages. La défenderesse est propriétaire de la marque de commerce enregistrée DISTECH CONTROLS et qu'elle a donc le droit exclusif à l'emploi de cette marque dans tout le Canada.

[69] À la cinquième conclusion de son action, la demanderesse demande au Tribunal de faire radier la marque de commerce Distech Contrôles, tandis que la défenderesse, à sa troisième conclusion, demande de reconnaître que seule la Cour fédérale est compétente pour le faire.

[70] Il ne faut pas confondre la *Loi sur les marques de commerce*, une loi fédérale, et la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*, une loi provinciale.

[71] En vertu de l'article 2 de la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*, une personne morale de droit privé qui est constituée au Québec est assujettie à l'obligation d'immatriculation; il en est de même d'une personne morale de droit privé qui n'est pas constituée au Québec, si elle y a son domicile et y exerce une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise.

[76] Toutefois, en ce qui concerne les marques de commerce, la juridiction exclusive de la Cour fédérale est claire à l'article 57 (1) de la *Loi sur les marques de commerce* et l'article 20 (1) de la *Loi sur les Cours fédérales*.

[80] Conséquemment, le présent Tribunal n'a pas juridiction pour statuer sur la conclusion de la demanderesse qui vise à obtenir la radiation d'une marque de commerce.

[81] Aux paragraphes 3 et 4 de ses conclusions, la demanderesse demande au Tribunal une ordonnance d'interdiction afin que Distech Contrôles retire toute démarche relative à l'enregistrement de la marque de commerce Distech et qu'elle ne dépose plus d'autres demandes similaires.

[82] L'article 758 du *Code de procédure civile* prévoit :

« Une ordonnance d'injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l'exercice d'une fonction pour une personne morale de droit public ou de droit privé, sauf dans les cas prévus dans l'article 329 du Code civil du Québec. »

[83] Le Tribunal croit que déposer une marque de commerce de même que toute démarche relative à l'enregistrement d'une marque de commerce font partie du processus administratif et judiciaire, d'autant plus que les décisions du registraire sont sujettes à appel devant la Cour fédérale.

[87] Le Tribunal conclut qu'il ne peut recevoir les conclusions 3 et 4 recherchées par la demanderesse.

[91] Distech demande au Tribunal de prononcer une ordonnance enjoignant à Distech Contrôles de se conformer à la décision de l'Inspecteur général des institutions financières en modifiant sa dénomination sociale actuelle, de manière à y exclure toute référence au mot Distech; elle demande aussi qu'elle soit enjoint de ne plus utiliser le mot Distech à titre de marque de commerce ou autrement en liaison avec ses produits, services ou entreprises.

[105] Le Tribunal conclut que la demanderesse est bien fondée de demander l'émission d'une injonction permanente pour mettre fin à la confusion, obliger la défenderesse à respecter la décision rendue par l'Inspecteur général des institutions financières et limiter les dommages.

L'injonction est accueillie malgré l'existence d'une marque de commerce enregistrée et sans que le tribunal ne se prononce formellement sur l'argument de la défenderesse. Le tribunal ordonne notamment ce qui suit : « ORDONNE à la défenderesse de ne plus utiliser le mot Distech à titre de marque de commerce ou autrement en liaison avec des produits, services ou entreprises reliés au domaine du chauffage, ventilation, énergie ou tout autre secteur s'y rapportant ».

Cette décision concerne également une question de conflit entre la compétence provinciale sur les raisons sociales et la compétence fédérale sur les marques de commerce. Voir sur cette question : *Restaurant Mozza, Pâtes et passions inc. c. 6957161 Canada inc.*, 2015 QCCS 1477

Jurisprudence d'ailleurs au Canada, antérieure à l'arrêt *Remo*, quant à la compétence des tribunaux supérieurs pour invalider un enregistrement

General Doors Inc. c. Registrar of Business Names (Sask.), 1988 CanLII 5068 (SK QB)

[10] The first issue raised by this submission is whether or not the Registrar [of Business Names] or for that matter, this court, has jurisdiction to question the ongoing validity of a properly registered trademark on the ground that it has lost its distinctiveness. This contention is based upon s. 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, which reads: [...]

[11] As indicated, the applicant argues that the Registrar of business names in Saskatchewan should have concluded, when he reviewed the registration of the trade name registered to the applicant, that the registration of the words “Overhead Door” as a trademark is invalid pursuant to s. 18(1) (b) because it is not distinctive and has become a term generic in nature. This leads to the question of whether or not the Registrar had jurisdiction to declare a registered trademark “not distinctive”. It also leads to the question of whether or not this court while sitting on appeal from the Registrar’s decision under s. 10 of the *Business Names Registration Act* has such jurisdiction.

[12] The respondents D.Y. Overhead Doors & More Ltd. and Overhead Canada both argue that the jurisdiction to declare a trademark “not distinctive” rests with the Federal Court of Canada. In support of this they point to s. 20 of the *Federal Court Act*: [...]

[13] The respondents in addition to s. 18 (supra) point to ss. 19, 20 and 57 of the *Trade Marks Act* in support of their contention that the Federal Court has jurisdiction to decide the question of whether or not a trademark is not distinctive.

[14] In my opinion the respondents’ contention is correct. The distinctiveness of a trademark and the validity of its registration is a matter within the exclusive jurisdiction of the Federal Court of Canada. I note that s. 18(1)(b) of the *Trade Marks Act* makes the registration of a trademark invalid if it “is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced”. The applicant, argues that the investigation of the Registrar into the registration of the business name “Overhead Door of Saskatoon” to it and this appeal from his decision to take the name away are proceedings within s. 18(1)(b). In my opinion, this is incorrect for two obvious reasons. The first relates to the clear jurisdiction of the Federal Court to deal with disputes over registration of a trademark is evident from a reading of the sections quoted including particularly ss. 20(a) and (b) of the *Federal Court Act* and s. 57 of the *Trade Marks Act*. Secondly, it is clear that if the applicant is right and both the Registrar of business names and this court has the power to declare the registration of a trademark invalid because it is not distinctive then any order either of us might make could, and no doubt would, be ignored by the Registrar of Trademarks. It makes no sense to argue that this court has jurisdiction to decide that the registration of a trademark is invalid because it is “not distinctive” if any order we did make with respect thereto is unenforceable, vis-à-vis, the Registrar of Trademarks. In this case, the registration of the trademark “Overhead

Door” appeared to be valid and enforceable by Overhead Canada and its licensees against the world.

[15] It appears to be true that provincial courts have jurisdiction in trademark actions for infringement or passing off which occur within its jurisdiction but again that relates to a dispute between two parties over the use of the trademark already properly registered. When the issue is deciding the distinctiveness of the trademark or the validity of its registration then the proceedings to be taken are confined to the Federal Court. See: *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. Canada Ltd.*, [1939] Ex. C.R. 58, and *Gamache v. LaCie Des Industries de She Ltée* (1945), 6 Fox Pat. C. 1.

[16] I therefore agree with respondents’ counsels’ argument that the Registrar Flory was correct in treating the trademark “Overhead Door” as being a properly registered trademark to the respondent Overhead Canada and rejecting the argument that he should declare it invalid because it has lost its distinctiveness. This court takes the same position, i.e.: it has no jurisdiction to act on the applicant’s contention. The applicant’s appeal must therefore fail on the jurisdictional ground.

Econome Inc. c. 349977 Ontario Ltd., 2000 CanLII 22672 (ON SC)

[7] In my view, the Plaintiff owns the trade-mark Lacombe Toilet Rentals, having acquired it from Slip-Ross Holdings, who registered it in 1986 and had used it since 1957.

[8] The Plaintiff had the right to the exclusive use of the trademark, and it is clear that the court has the power to grant relief for infringement of a trade-mark by s. 53.2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c.T-13 (the Act).

[9] The Defendant argues that the trade-mark in question has lost its distinctiveness and is, therefore, invalid. In my view, this court does not have jurisdiction to consider the validity of a trade-mark, that being in the exclusive jurisdiction of the Federal Court of Canada, as set out in s. 57 of the Act. That was acknowledged in *General Doors Inc. v. Overhead Doors Co. of Saskatoon Ltd.* (1988), 1988 CanLII 5068 (SK QB), 21 C.P.R. (3d) 377 (Sask. Q.B.) at 383. [...]

Jurisprudence, postérieure à l'arrêt *Remo*, (encore) contradictoire quant à la compétence des tribunaux supérieurs pour invalider un enregistrement

André Rodrigue Peintre décorateur inc. c. Rodrigue Peintre décorateur Ltée, 2011 QCCS 1112

Requête en injonction interlocutoire. La demanderesse est titulaire de deux enregistrements de marques de commerce.

[11] ANDRÉ RODRIGUE est titulaire de marques de commerce dûment enregistrées. Cela lui donne le droit exclusif de les utiliser, à moins que leur invalidité ne soit démontrée. C'est ce que la Loi prescrit : [...]

[12] À première vue, le droit d'ANDRÉ RODRIGUE semble clair.

[13] La défense plaide que l'enregistrement est invalide car il comporte une photographie de Georges qui est décédé depuis moins de 30 ans. Elle s'appuie sur l'article 9 de la Loi qui prévoit que : [...]

[14] Également, la Loi stipule que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si celle-ci n'était pas enregistrable à la date où elle le fût.

[15] La défense invite le Tribunal à déclarer les marques de commerce inopposables à RODRIGUE PEINTRE. Elle soutient qu'une distinction existe entre l'inopposabilité et l'invalidité de sorte que le Tribunal aurait juridiction pour ce faire.

[16] L'auteur François Grenier précise dans quel contexte la Cour supérieure pourrait être appelée à déclarer l'inopposabilité d'une marque de commerce :

Il est important de se rappeler que si la Cour fédérale a compétence exclusive pour radier [...] marques de commerce, la Cour supérieure a, dans le cadre d'une action en usurpation des droits rattachés à un enregistrement quelconque, le pouvoir de déclarer ce droit invalide car obtenu illégalement et ainsi, être inopposable à la partie défenderesse. Le jugement ne peut invalider l'enregistrement in rem, mais a l'autorité de la chose jugée. (nos soulignements)

[17] Ici, rien ne démontre qu'ANDRÉ RODRIGUE a obtenu illégalement l'enregistrement de ses marques de commerce. En fait, l'article 9 de la Loi précise qu'une photographie d'un particulier qui est décédé dans les 30 années précédentes ne peut être utilisée si la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec cette personne.

[18] En l'absence de procédures intentées en Cour fédérale, on doit présumer, à ce stade, que le registraire a correctement considéré que la photographie ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 9 de la Loi.

[19] La Cour supérieure n'a pas juridiction pour déclarer qu'une marque de commerce est invalide. Seule la Cour fédérale est compétente pour entendre une preuve démontrant l'invalidité d'une marque de commerce et décider que son inscription dans le registre doit être biffée. En effet, l'article 57(1) de la Loi stipule que : [...]

[20] C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle la Cour en est venue dans l'affaire *Mini-Putt International* :

[23] 1. La Cour supérieure a compétence dans les cas prévus à l'art. 53 de la Loi;

2. La Cour supérieure n'a pas compétence dans les cas prévus à l'art. 57 de la Loi et à l'art. 20(1) de la Loi sur la Cour fédérale, notamment lorsqu'il s'agit d'une

demande de biffer, ou radier, ou modifier l'inscription d'une marque de commerce dans le registre officiel;

3. L'enregistrement d'une marque de commerce crée un droit exclusif qui est *prima facie* valable vis-à-vis des tiers, sauf si son invalidité est démontrée, selon les art. 19 et 54(3) de la Loi.

[...]

La demande des défendeurs quant à une déclaration d'invalidité de l'enregistrement des marques en question est évidemment hors de la compétence de la Cour supérieure. Cependant, ils demandent aussi les déclarations (i) d'invalidité des droits de la demanderesse dans lesdites marques et (ii) d'inopposabilité desdits droits aux défendeurs. (nos soulignements)

[21] Il s'ensuit que le Tribunal ne peut déclarer que les marques de commerce sont inopposables à RODRIGUE PEINTRE.

[22] ANDRÉ RODRIGUE a un droit clair.

André Rodrigue Peintre décorateur inc. c. Rodrigue Peintre décorateur ltée, 2011 QCCS 6797

Jugement au fond.

[54] *Rodrigue Peintre* soutient que les enregistrements de marques de commerce P-2 et P-3 leur sont inopposables.

[55] *André Rodrigue* soulève l'incompétence de la Cour supérieure pour décider de cette question, la Cour fédérale ayant juridiction exclusive.

[56] L'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales* définit dans un premier temps la compétence exclusive de la Cour fédérale et par la suite sa compétence concurrente : [...]

[57] Il y a une nuance entre demander la radiation d'une marque de commerce, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de la Cour fédérale de première instance et la demande d'inopposabilité à l'égard d'une partie sans aucun autre effet par rapport aux tiers.

[58] Le Tribunal reprend l'analyse faite par l'honorable Richer dans l'affaire *Illico Communication inc. c. Videotron ltée* laquelle résumait ainsi la question de compétence de la Cour supérieure sur cette question : [...]

[59] Le Tribunal conclut dans le même sens. La Cour supérieure a compétence pour déclarer l'enregistrement d'une marque de commerce inopposable à la partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle en la présente instance.

[69] Ainsi, cette photo n'était pas enregistrable comme marque de commerce. Pour tous ces motifs, le Tribunal déclare inopposables à Rodrigue Peintre, les enregistrements de marques de commerce P-2 et P-3.

Mattress Mattress Inc. c. Mattress Mattress (Sask) Inc., 2012 SKQB 159

Requête en injonction interlocutoire. La défenderesse conteste les enregistrements de la demanderesse. La requête est rejetée pour d'autres motifs (absence de préjudice irréparable).

[10] In response to the defendant's questioning of the validity of its trademarks, the plaintiff asserts that the court must accept the trademarks as valid until they are determined invalid. This court has no jurisdiction to determine the validity of a trademark. (See: *General Doors Inc. v. Saskatchewan (Registrar, Business Names Registration Act)* (1988), 1988 CanLII 5068 (SK QB), 67 Sask. R. 153, [1988] 4 W.W.R. 337 (Q.B.))

[15] [...] Nevertheless, the ownership of the trademarks is an issue with respect to both claims and I accept, for the purposes of the application, that the trademarks have been properly registered.

Confirmé par 2012 SKCA 100 sans commentaire sur cette question.

Kulyk c. Wildman (Weight Loss Forever Consulting), 2012 SKQB 312

Requête en injonction interlocutoire. La demanderesse détient un enregistrement de marque quoiqu'il semble s'agir d'un recours en passing off. La requête est accueillie.

[18] With respect to the validity of the registered trademark, the recent decision of McMurtry J. in *Mattress Mattress Inc. v. Mattress Mattress (Sask) Inc.*, 2012 SKQB 159 (CanLII), [2012] S.J. No. 264 (QL), confirms as stated in para. 10:

... This court has no jurisdiction to determine the validity of a trademark. (See: *General Doors Inc. v. Saskatchewan (Registrar, Business Names Registration Act)* (1988), 1988 CanLII 5068 (SK QB), 67 Sask. R. 153,

L'appel est accueilli par 2013 SKCA 55 pour d'autres raisons (absence de préjudice irréparable) sans commentaire sur cette question.

Rheo Thompson Candies Limited c. Thompson, 2013 ONSC 4932

Requête en injonction interlocutoire. La demanderesse détient un enregistrement de marque. Le défendeur conteste l'enregistrement de la marque notamment en ce que la marque serait générique. La requête est rejetée pour d'autres motifs (absence de préjudice irréparable).

[18] The plaintiff submits that it has the exclusive right to the use of the term “mint smoothie” unless and until the trademark has been found to be invalid: *Molson Canada v. Oland Breweries*, 2002 CanLII 44947 (ON CA), [2002] O.J. No. 2029. [...]

[27] A motion for an interlocutory motion is not the time to determine the validity of the registration of a trademark: *Joseph E. Seagram & Sons Ltd., supra*.

Woodpecker Hardwood Floors (2000) Inc. c. Wiston International Trade Co., Ltd., 2013 BCCA 553

Requête en injonction interlocutoire accueillie en première instance fondée sur le passing off, malgré que la défenderesse soit propriétaire d'un enregistrement de marque (le demandeur prétendant que cet enregistrement est invalide). La défenderesse présente une demande de permission d'appeler.

[9] The applicants' contention that the Supreme Court does not have jurisdiction is based s. 57(1) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, which states: [...]

[10] The judge rejected the applicants' position on the basis that s. 57(1) deals only with striking out or amending an entry in the register and that was not what the respondent was seeking. The judge also stated:

[14] Further, I have jurisdiction which flows from s. 39(1) of the *Law and Equity Act* [R.S.B.C. 1996, c. 253] of this Province, which says:

An injunction ... may be granted ... by an interlocutory order of the court in all cases in which it appears to the court to be just or convenient that the order should be made.

As a third basis for jurisdiction, the judge relied on his inherent jurisdiction.

[11] The applicants' position that their registration is a complete defence to the respondent's passing off claim was based on s. 19 of the Trade-marks Act. It states: [...]

[12] The judge distinguished between a mark being “expunged” and “shown to be invalid”. He stated in para. 19:

And last, this is an interlocutory injunction application only. It is not necessary that I determine with certainty that the registered trademark is invalid, but only that with respect to its validity, there is a serious question to be tried. I am satisfied of that, and consequently I reject that argument.

[20] It is important to remember that the proposed appeal is from the grant of an interlocutory injunction. The chambers judge correctly stated the factors he had to consider, the first of which was whether there is a serious question to be tried.

[21] Although the parties, understandably, are concerned with the underlying merits of the dispute, particularly the extent of a superior court's jurisdiction and the interpretation of s. 19 of the *Trade-marks Act* as it relates to a passing off action, those are, as the chambers judge held, serious questions to be tried

[25] The applicants contend that the proposed appeal is important to the public and to the practice of trade-mark law generally "since it is an opportunity for this Court to clarify the protection afforded by a registered trade-mark." In their submissions, they continue:

The issue of whether the use of a registered trademark can be enjoined on the basis of passing off of an unregistered trademark by interlocutory injunction has not been judicially decided.

[26] This proposition is rooted in the relationship between a registered mark and passing off, that is, a serious question to be tried in the action. The issue is somewhat more complicated in this case because the respondent seeks a declaration of invalidity, which directly engages the language of s. 19 of the *Trade-marks Act*.

Certains auteurs ont critiqué cette décision.

Jardin Jouvence inc. c. Marques Nuway inc., 2014 QCCS 1698

La défenderesse est titulaire de trois enregistrements de marques de commerce, mais la demanderesse prétend qu'elle a mandaté la défenderesse, à titre de fiduciaire, pour déposer ces marques de commerce auprès de l'OPIC. Dans la requête introductive, la demanderesse demande notamment qu'il soit déclaré que la demanderesse est la seule et unique propriétaire de ces marques et qu'il soit ordonné à la défenderesse de signer des actes de cession de ces marques à la défenderesse.

[1] La défenderesse présente une requête en irrecevabilité ainsi qu'en exception déclinatoire pour absence de compétence et d'attribution, consécutivement au dépôt par la demanderesse d'une requête en revendication de biens, en nomination d'un séquestre judiciaire et pour ordonnance de sauvegarde.

[16] Par ailleurs, la défenderesse plaide que par l'effet de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire le droit d'utiliser cette marque partout au Canada à l'égard des marchandises apparaissant à l'enregistrement.

[21] Enfin, la défenderesse soutient que, eu égard aux dispositions des articles 57 (1) de la *Loi sur les marques de commerce* et 20 (1) b) de la *Loi sur les Cours fédérales*, seule la Cour fédérale a compétence exclusive pour disposer du présent litige, les conclusions recherchées allant à l'encontre des dispositions de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[22] En somme, selon la défenderesse, la cause d'action de la demanderesse est fondée sur le fait qu'elle serait la véritable propriétaire des marques de commerce faisant l'objet du présent litige, alors que suivant les inscriptions figurant à

l'enregistrement des marques de commerce, la défenderesse y est désignée comme propriétaire.

[33] L'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* attribue à la Cour fédérale une compétence exclusive sur une demande de radiation ou de modification d'une inscription.

[34] Or, la demanderesse ne formule aucunement telle demande.

[35] Quant à l'article 19, il stipule que l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou services apparaissant au certificat.

[36] Dans le cadre du présent litige, ces articles doivent recevoir une interprétation stricte.

[37] Le recours de la demanderesse est intenté sur la base des contrats intervenus entre les parties.

[38] Le juge saisi du fond du litige devra déterminer si la demanderesse est la seule et unique propriétaire des marques de commerce ci-dessus mentionnées et rendre ainsi toute ordonnance appropriée découlant de ces relations contractuelles.

[39] Ainsi, le Tribunal devra trancher le présent litige suivant les dispositions du *Code civil du Québec*.

[40] Le cas échéant, le Tribunal pourra statuer si certaines des conclusions recherchées viennent en conflit avec les prescriptions de la *Loi sur les marques de commerce*.

[41] En conséquence, le Tribunal est d'opinion que la Cour supérieure a compétence pour entendre le présent recours.

Requête pour permission d'appeler rejetée : *Marques Nuway inc. c. Jardin Jouvence inc.*, 2014 QCCA 825

6. Quel est l'impact de l'invalidation d'un enregistrement?

Voir notamment *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 RCF 132, 2007 CAF 258

Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc. (1978) 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.)

Action en violation de marques fondée sur trois enregistrements de marques de commerce ainsi que sur le passing off. La Cour fédérale prononce l'invalidité des trois enregistrements pour cause d'absence de caractère distinctif et les enregistrements sont biffés du registre. L'action en violation est de ce fait rejetée. L'action en passing off est toutefois accueillie.

The question therefore arises as to whether s-s. (b) of s. 7 does not constitute part of the regulatory scheme prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to trade marks and trade names. If this Court has jurisdiction I believe the

question would arise as a practical matter on the facts since there appears to have been a clear passing off by defendant of certain of its garments as those of plaintiff's by virtue of the general get up and appearance of them. I do not reach this conclusion on the basis of the striping alone on certain of defendant's garments which I would not consider to be a passing off since I have already found that plaintiff can claim no monopoly in such striping, but on what would appear to be the deliberate addition of certain symbols, trade marks or wording to defendant's garments in exactly the same areas where plaintiff has such trade marks or wording so that in conjunction with the stripes the confusion is greatly magnified. [...] (p. 171-172)

7. Quelles sont les règles en la matière pour les marques officielles?

Terrace (City) c. Urban Distilleries Inc., 2014 FC 833

[1] This is a motion for summary judgment brought by the City of Terrace and Kitasoo Band Council [Moving Parties], under the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106, sections 213-215, against Urban Distilleries Inc. The motion arises in relation to a counterclaim and defence asserted by Urban Distilleries Inc. against the claim of trade-mark infringement asserted by the City of Terrace and Kitasoo Band Council.

[8] I have considered the evidence and arguments in light of the representations made in writing and orally at the hearing. I will not pronounce myself on the limitation and confusion issues, nor decide whether the Kitasoo Band Council can constitute a “public authority” for purposes of paragraph 9(1)(n)(iii) of the Act. Though a variety of interesting issues were raised, **the determinative issue in this case is whether either the City of Terrace or Kitasoo Band Council have shown adoption and use as of the date of publication of their official mark by the Registrar of Trade-marks. If the City of Terrace and Kitasoo Band Council have not shown adoption and use, the Federal Court can declare the official mark they assert ownership of unenforceable and declare it gives rise to no rights or obligations** (*FileNET Corp v Canada (Registrar of Trade-marks)* 2001 FCT 865 (CanLII), [2002] 1 FC 266 (TD) at paras 39-45; *Piscitelli v Liquor Control Board of Ontario*, 2001 FCT 868 (CanLII), [2002] 1 FC 247 (TD) at paras 17-22).

[9] An official mark is not registered: it is published to give public notice. This means that normal expungement proceedings are not applicable. Instead, official marks are attacked either through an action, by asserting that the public authority did not meet the requirements for publication at the time of the Registrar's publication of the mark, or via either an application for judicial review or a Trade-marks Act appeal of the Registrar of Trade-marks' decision to publish the official mark (*Sullivan Entertainment Inc v Anne of Green Gables Licensing Authority Inc* (2000), 2000 CanLII 16445 (FC), 195 FTR 199, [2000] FCJ No 1683; *Princess Group Inc v Canadian Standards Association*, 2009 FC 926 (CanLII) at paras 6, 18, 21). A party such as Urban Distilleries can also defend itself from an injunction application either by asking for a stay and filing an application for judicial review, or by defending itself by way of counterclaim, as it did here.

[19] In conclusion, the two official marks numbered 915,508 and 918,006 are unenforceable, and give rise to no rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act. In view of the result, the respondent is entitled to its costs.

8. Peut-on faire des parallèles avec les lois en vigueur en droit d'auteur, en dessins industriels et en brevets?

Comparaisons avec la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4

43. (2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

43. (2) After the patent is issued, it shall, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the patentee and the legal representatives of the patentee for the term mentioned in section 44 or 45, whichever is applicable.

52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

52. The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.

54. (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d'archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s'est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu'à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l'endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d'affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l'appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

54. (1) An action for the infringement of a patent may be brought in that court of record that, in the province in which the infringement is said to have occurred, has jurisdiction, pecuniarily, to the amount of the damages claimed and that, with relation to the other courts of the province, holds its sittings nearest to the place of residence or of business of the defendant, and that court shall decide the case and determine the costs, and assumption of jurisdiction by the court is of itself sufficient proof of jurisdiction.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l'article 20 de la Loi sur les Cours fédérales ou autrement.

(2) Nothing in this section impairs the jurisdiction of the Federal Court under section 20 of the Federal Courts Act or otherwise.

59. Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

59. The defendant, in any action for infringement of a patent may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void, and the court shall take cognizance of that pleading and of the relevant facts and decide accordingly.

60. (1) Un brevet ou une revendication se

60. (1) A patent or any claim in a patent may be

rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé.

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

declared invalid or void by the Federal Court at the instance of the Attorney General of Canada or at the instance of any interested person.

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

Comparaisons avec la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42

34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :

a) l'œuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;

b) l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d'auteur.

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d'auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d'auteur n'a été enregistré sous l'autorité de la présente loi :

a) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'œuvre, de l'artiste-interprète de la prestation, du producteur de l'enregistrement sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

b) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est

34.1 (1) In any civil proceedings taken under this Act in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff to it,

(a) copyright shall be presumed, unless the contrary is proved, to subsist in the work, performer's performance, sound recording or communication signal, as the case may be; and

(b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

(2) Where any matter referred to in subsection (1) is at issue and no assignment of the copyright, or licence granting an interest in the copyright, has been registered under this Act,

(a) if a name purporting to be that of

(i) the author of the work,

(ii) the performer of the performer's performance,

(iii) the maker of the sound recording, or

(iv) the broadcaster of the communication signal

is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner, the person whose name is so

pas le véritable nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l'éditeur ou du titulaire du droit d'auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur en question;

c) si un nom paraissant être celui du producteur d'une œuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'œuvre.

printed or indicated shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the author, performer, maker or broadcaster;

(b) if

(i) no name is so printed or indicated, or if the name so printed or indicated is not the true name of the author, performer, maker or broadcaster or the name by which that person is commonly known, and

(ii) a name purporting to be that of the publisher or owner of the work, performer's performance, sound recording or communication signal is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner,

the person whose name is printed or indicated as described in subparagraph (ii) shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright in question; and

(c) if, on a cinematographic work, a name purporting to be that of the maker of the cinematographic work appears in the usual manner, the person so named shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the maker of the cinematographic work.

41.24 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.

41.24 The Federal Court has concurrent jurisdiction with provincial courts to hear and determine all proceedings, other than the prosecution of offences under sections 42 and 43, for the enforcement of a provision of this Act or of the civil remedies provided by this Act.

57. (4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d'auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur effectué en vertu de la présente loi :

57. (4) The Federal Court may, on application of the Registrar of Copyrights or of any interested person, order the rectification of the Register of Copyrights by

a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;

(a) the making of any entry wrongly omitted to be made in the Register,

b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;

(b) the expunging of any entry wrongly made in or remaining on the Register, or

c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.

(c) the correction of any error or defect in the Register,

Pareille rectification du registre a effet rétroactif à

and any rectification of the Register under this subsection shall be retroactive from such date as

compter de la date que peut déterminer la Cour. the Court may order.

Comparaisons avec la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-9

7. (1) Le certificat, qui atteste que le dessin a été enregistré conformément à la présente loi, peut être signé par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier.

(2) Le certificat mentionné au paragraphe (1) indique la date de l'enregistrement, le nom et l'adresse du propriétaire ainsi que le numéro d'enregistrement.

(3) En l'absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l'expiration de l'enregistrement, et de l'observation de la présente loi.

(4) Le certificat censé avoir été délivré selon le paragraphe (1) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

15. (1) L'action pour violation d'un droit exclusif peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d'une autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d'une entente entre le propriétaire du dessin et le titulaire.

15.2 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d'un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action en violation d'un droit exclusif.

22. (1) La Cour fédérale peut, sur l'information du procureur général, ou à l'instance de toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l'inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu'elle le juge à propos ou peut

7. (1) A certificate shall be signed by the Minister, the Commissioner of Patents or an officer, clerk or employee of the Commissioner's office and shall state that the design has been registered in accordance with this Act.

(2) The certificate referred to in subsection (1) shall show the date of registration, the name and address of the proprietor and the registration number.

(3) The certificate, in the absence of proof to the contrary, is sufficient evidence of the design, of the originality of the design, of the name of the proprietor, of the person named as proprietor being proprietor, of the commencement and term of registration, and of compliance with this Act.

(4) A certificate appearing to be issued under this section is admissible in evidence in all courts without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

15. (1) An action for infringement of an exclusive right may be brought in any court of competent jurisdiction by the proprietor of the design or by an exclusive licensee of any right therein, subject to any agreement between the proprietor and the licensee.

15.2 The Federal Court has concurrent jurisdiction to hear and determine

(a) any action for the infringement of an exclusive right; and

(b) any question relating to the proprietorship of a design or any right in a design.

22. (1) The Federal Court may, on the information of the Attorney General or at the suit of any person aggrieved by any omission without sufficient cause to make any entry in the Register of Industrial Designs, or by any entry made without sufficient cause in the Register, make such order for making, expunging or varying any entry in the Register as the Court thinks fit, or the Court may refuse the

rejeter la demande.

(2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu'il le juge à propos.

(3) Le tribunal peut, dans une procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du registre.

(4) La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures.

application.

(2) In either case, the Federal Court may make such order with respect to the costs of the proceedings as the Court thinks fit.

(3) The Federal Court may in any proceedings under this section decide any question that may be necessary or expedient to decide for the rectification of the Register.

(4) The Federal Court has exclusive jurisdiction to hear and determine proceedings under this section.