

MARQUES DE COMMERCE

ENREGISTREMENT

Appel d'une décision (2018 CF 316) par laquelle la Cour fédérale (C.F.) a infirmé des décisions du registraire des marques de commerce (registraire) transférant la marque de commerce DAYTON de l'intimée Dayton Boot Co. Entreprises Ltd. (Dayton Entreprises) à l'intimée Red Cat Ltd. (Red Cat), et de Red Cat à l'appelante Hutchingame Growth Capital Corporation — Au cœur de la présente affaire se trouvait un litige mettant en présence plusieurs parties et concernant la propriété de la marque de commerce DAYTON — Dayton Entreprises, un fabricant de bottes, a enregistré la marque de commerce pour la première fois en 2011 — Les parties ont signé une entente d'acquisition d'éléments d'actif (entente) prévoyant la vente d'éléments d'actif, y compris la marque de commerce DAYTON — L'entente ne précisait pas exactement la date à laquelle le titre à l'égard des éléments d'actif devait passer à Red Cat — Dayton Entreprises a fait valoir en 2015 qu'il y avait eu violation de contrat par suite de l'omission de Red Cat de satisfaire à ses obligations financières — Elle a remis un avis de résiliation de l'entente, révoquant ainsi sa permission d'utiliser la marque de commerce DAYTON — Red Cat a fait valoir que le titre sur les éléments d'actif, y compris la marque de commerce DAYTON, avait été transmis, de sorte que Dayton Entreprises était une créancière non garantie de la successeure de Red Cat, Dayton Brands — Elle a également allégué que Dayton Entreprises avait omis de satisfaire à ses obligations contractuelles, dont le transfert requis de l'enregistrement de la marque de commerce DAYTON — Elle avait déjà cédé la marque de commerce DAYTON à l'appelante en vertu de l'entente datée du 23 mars 2016 — Red Cat a ensuite présenté au registraire une demande de modification de l'enregistrement de la marque afin de tenir compte du fait que Red Cat en détenait censément le titre depuis le mois de mai 2012 — Le registraire n'a jamais été informé du fait que les parties étaient en désaccord profond sur la propriété de la marque de commerce — Dayton Entreprises n'a jamais signé de documents ayant pour effet de céder officiellement la marque de commerce à Red Cat — Le registraire a refusé d'accorder une réparation au motif que la Cour fédérale est investie de la compétence exclusive d'ordonner au registraire de modifier le registre — Dayton Entreprises a présenté une demande à la C.F. en vertu de l'art. 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, et de l'art. 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, dans laquelle il a demandé notamment une déclaration que le registraire a commis une erreur lorsqu'il a consigné un changement apporté au titre en faveur de Red Cat, une ordonnance infirmant la décision du registraire de consigner ce changement et ordonnant à ce dernier de corriger le registre en rétablissant Dayton Entreprises en tant que propriétaire à juste titre de la marque de commerce DAYTON — La C.F. a conclu notamment que Red Cat avait profité injustement de l'approche *pro forma* du registraire en omettant délibérément de lui communiquer des renseignements importants afin d'obtenir un changement qu'elle n'aurait par ailleurs pas obtenu — Il s'agissait principalement de savoir si les art. 56 et 57 de la *Loi sur les marques de commerce* et l'art. 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* étaient les dispositions sur le fondement desquelles il convenait de résoudre les questions juridiques soulevées compte tenu des circonstances de la présente affaire — La C.F. aurait dû refuser de procéder par voie de contrôle judiciaire compte tenu des pouvoirs d'ordonner une modification du registre qui lui sont confiés par l'art. 57 de la *Loi sur les marques de commerce* — L'art. 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce* prescrit qu'il peut être interjeté appel de toute décision du registraire à la C.F. — Les principes qui se rapportent au droit d'interjeter appel d'une décision du registraire en vertu de l'art. 9 de la *Loi sur les marques de commerce* pourraient s'appliquer tout autant à la décision du registraire dans la présente affaire de consigner un changement de propriété en application de l'art. 48 de la *Loi sur les marques de commerce* — Le fait que la voie de l'appel est interdite ne signifie pas nécessairement que Dayton Entreprises doit maintenant procéder par voie de demande de

contrôle judiciaire en vertu des art. 18 et 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* — Sur le plan de la procédure, il convient de modifier le registre au moyen d'une « demande » présentée en vertu de l'art. 57 de la *Loi sur les marques de commerce* — Étant donné qu'elle n'avait pas le droit d'interjeter appel de la décision initiale du registraire, Dayton Enterprises pouvait présenter une demande en vertu de l'art. 57 — En sa qualité d'ancienne propriétaire inscrite de la marque de commerce, Dayton Enterprises était sans aucun doute une personne intéressée — Dayton Enterprises n'était pas tenue de procéder par voie de demande de contrôle judiciaire — L'art. 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* préserve la nature discrétionnaire du contrôle judiciaire — L'existence d'un autre recours adéquat est un facteur qui pourrait mener la C.F. à exercer son pouvoir discrétionnaire et à ne pas permettre un recours — L'autre recours doit pouvoir permettre de traiter des doléances de l'auteur de la demande — Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, la possibilité d'obtenir une ordonnance contraignant un organisme à faire une chose qu'il a illégalement omis ou refusé de faire en application de l'art. 18.1(3)a) de la *Loi sur les Cours fédérales* dépend de la question de savoir si cet organisme a le pouvoir de faire ce qu'on lui ordonne de faire — À l'heure actuelle, la loi ne confère pas au registraire le pouvoir de corriger le registre — Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le pouvoir de la C.F. se limite à infirmer la décision du registraire et à renvoyer à ce dernier la question de savoir si le transfert devrait être enregistré — L'art. 20(1)b) de la *Loi sur les Cours fédérales* et l'art. 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce* offrent une voie plus directe et plus pratique pour obtenir le résultat que Dayton Enterprises cherche à obtenir — Cette façon de procéder respecte davantage le régime législatif — La Cour dans la présente affaire n'était pas compétente pour déterminer qui était le propriétaire véritable de la marque de commerce enregistrée — La C.F. n'avait d'autre choix que de surseoir à l'instance tenue sous le régime de l'art. 57 de la *Loi sur les marques de commerce* jusqu'à ce que la question de la propriété soit résolue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique — L'exactitude du registre est une question d'intérêt public — Pour cette raison, il convenait que la Cour ordonne au registraire de modifier le registre pour y inclure un avis informant le public que la propriété de la marque de commerce et la validité des inscriptions consignées relativement aux transferts étaient en litige — La décision de la C.F. a été annulée — Appel accueilli.

HUTCHINGAME GROWTH CAPITAL CORPORATION C. DAYTON BOOT CO. ENTERPRISES LTD. (A-115-18, 2019 CAF 152, juge Gauthier, J.C.A., motifs du jugement en date du 16 mai 2019, 30 p.)