

MARQUES DE COMMERCE

PRATIQUE

Appels de décisions rendues par la Cour fédérale (2018 CF 351, 2018 CF 350) rejetant l'appel de l'appelante contre les décisions de la Commission d'opposition des marques de commerce, qui a rejeté ses demandes visant l'enregistrement de marques de commerce, à laquelle l'intimée s'était opposée — La première décision portait sur la demande d'enregistrement n° 1511822 pour la marque de commerce « SEARA » et la deuxième portait sur la demande n° 1504296 pour la marque « SEARA & Design » de l'appelante — La Commission a rejeté les demandes au motif qu'il y aurait probablement confusion entre cette marque et la marque « SERA » enregistrée par l'intimée — La Cour fédérale a jugé que la preuve additionnelle produite par l'appelante n'était pas significative et qu'elle était inadmissible en appel aux termes de l'art. 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 — La Cour fédérale a donc examiné les décisions de la Commission selon la norme de la décision raisonnable et rejeté l'appel de l'appelante au motif que les décisions étaient bel et bien raisonnables au regard des faits et du droit — La Cour fédérale a mal interprété le critère applicable quant à l'évaluation de l'importance d'une preuve additionnelle en appel, mais les décisions de la Commission devaient être maintenues — Les demandes d'enregistrement déposées par l'appelante en 2010 et 2011 étaient fondées sur l'utilisation projetée du dessin-marque ou du mot « SEARA » au Canada, servant de marque en liaison avec des produits comme de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier — La marque « SERA » de l'intimée a été enregistrée en 2010 en fonction de l'utilisation au Canada remontant à 1998 en rapport avec des produits alimentaires turcs en particulier — L'intimée a déposé ses déclarations d'opposition au dessin-marque et au mot « SEARA » en 2013 — La Commission a conclu que les marques de l'appelante n'étaient pas enregistrables aux termes de l'art. 12(1)d) de la Loi au motif qu'elles étaient susceptibles de créer de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'intimée — La Commission a tenu compte de chaque facteur énoncé à l'art. 6(5) de la Loi séparément pour chaque décision — Devant la Cour fédérale, l'appelante a produit en preuve deux affidavits supplémentaires avec des pièces en annexe — La Cour fédérale a conclu que la nouvelle preuve présentée ne satisfaisait pas au critère de l'importance et que rien ne justifiait un examen *de novo* de la décision rendue — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a fixé un seuil trop élevé d'appréciation de l'importance de la nouvelle preuve présentée; dans l'affirmative, si l'appel des décisions de la Commission devait être accueilli — Le critère d'admission de nouveaux éléments de preuve en vertu de l'art. 56(5) de la Loi consistait, comme il a été signalé précédemment, à rechercher, si ces éléments avaient été produits devant la Cour fédérale, s'ils auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire — L'utilisation des mots « would have » (« aurait pu avoir ») constitue un critère préliminaire pour décider si, en appel, la Cour fédérale devra réexaminer les preuves sur une question donnée — Le critère de l'importance concerne la portée et la valeur probante de ce nouvel élément de preuve — Il s'agissait de déterminer si cette preuve supplémentaire aurait pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission — Une partie de la preuve de l'appelante aurait dû être reçue en preuve, car elle avait une pertinence directe quant à l'analyse portant sur l'art. 6(5) de la Loi, notamment en ce qui concerne l'alinéa a) sur le caractère distinctif et en ce qui concerne les alinéas c) et d) sur le genre des produits et la nature du commerce — En plus de cette erreur d'interprétation du critère d'importance, la Cour fédérale a omis de vérifier lors de son examen de la nouvelle preuve si elle aurait pu avoir une incidence sur le facteur consacré par l'art. 6(5)a) qui porte sur le caractère distinctif inhérent ou acquis — Les

nouvelles preuves présentées par l'appelante relativement à l'emploi des marques enregistrées au Canada depuis le dépôt des demandes d'enregistrement étaient importantes aux fins du présent appel, mais cette conclusion ne suffisait pas à elle seule pour trancher l'appel — En ce qui concerne la probabilité de confusion, la conclusion principale de la Commission relativement à l'art. 6(5)e) de la Loi, selon laquelle il existe un haut degré de ressemblance entre les deux marques « SEARA » et la marque déposée de l'intimé, n'a pas été remise en question — Attendu que la nouvelle preuve présentée par l'appelante ne concernait que la distribution de produits de volaille surgelés dans le secteur de la restauration et vu le dossier de la preuve présenté à la Commission, l'appelante n'a pas établi que l'emploi projeté de la marque sur les autres produits énumérés dans ses demandes, notamment les fruits, les légumes, les gelées, les confitures, qui eux chevauchent les produits faisant partie de l'enregistrement de l'intimée (marque SERA), ne créerait vraisemblablement aucune confusion — L'invitation lancée par l'appelante à la Cour d'appel fédérale d'envisager la possibilité de rendre une décision partagée permettant d'accueillir une partie de la demande a été rejetée — La conclusion de la Cour fédérale rejetant l'appel interjeté par l'appelante des décisions de la Commission qui a rejeté ses demandes d'enregistrement du dessin-marque et du mot « SEARA » servant de marque, a été maintenue — Appel rejeté.

SEARA ALIMENTOS LTDA. C. AMIRA ENTERPRISES INC. (A-94-18, A-95-18, 2019 CAF 63, juge Gauthier, J.C.A., motifs du jugement en date du 2 avril 2019, 20 p.)