

**À LA COUR SUPRÊME DES COURS SIMULÉES POUR LES APPELS EN MATIÈRE
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

ENTRE :

HEALTHWARD CANADA.

Appelante

- et -

VAXCO Ltd.

Intimée

MÉMOIRE DE L'INTIMÉE

TABLE DES MATIERES

PARTIE I – Aperçu général.....	3
PARTIE II – Énoncé des faits.....	3
PARTIE III – Questions en litige	7
PARTIE IV – Exposé des arguments	7
Question 1 : La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant à l’invalidité de la marque officielle FLUSTOPPER?	7
<i>Contrôle gouvernemental insuffisant de l’organisme</i>	<i>8</i>
<i>Les activités de l’organisme ne servent pas l’intérêt public</i>	<i>11</i>
Question 2 : Le registraire a-t-il commis une erreur en refusant l’enregistrement de la marque FLUSTOPPA?.....	13
<i>Le registraire a commis une erreur en refusant l’enregistrement de FLUSTOPPA.....</i>	<i>13</i>
<i>Emploi en liaison avec les services – Paragraphe 4(2) LMC</i>	<i>14</i>
<i>Emploi en liaison avec les produits – Paragraphe 4(1) LMC.....</i>	<i>15</i>
<i>La connaissance de la marque et de son achalandage par un tiers.....</i>	<i>16</i>
PARTIE V – Ordonnance demandée.....	18
PARTIE VI – Table des autorités	19

PARTIE I – Aperçu général

[1] Les marques officielles détiennent une protection étendue et imposante, dans le régime canadien de protection des marques de commerce. Bien que l’objectif soit d’éviter la confusion potentielle avec les autorités publiques les détenant, plusieurs critiquent cette protection trop large. Ce but est essentiel à la protection des citoyens, afin d’éviter la fraude ou la contrefaçon de l’identité gouvernementale. Or, le statut d’autorité publique étant difficile à cerner, un risque plane quant à la facilité d’obtenir un tel statut et de surprotéger une marque qui n’aurait pas dû bénéficier d’une telle protection. Détenir un si grand pouvoir indu sur une marque serait le David contre Goliath de la contrefaçon.

[2] Cherchant à s’établir sur le marché canadien après vingt ans d’activités aux États-Unis, Vaxco Ltd. (« Vaxco ») fait la demande au Registraire pour sa marque FLUSTOPPA en mars 2019. Toutefois, la demande est refusée, en raison de la marque officielle de Healthward Canada (« Healthward »), FLUSTOPPER, détenue depuis janvier 2019.

[3] Ainsi, Vaxco, en appelant à cette décision, conteste également la validité de la marque des appelants, Healthward ne remplissant pas les critères du statut d’autorité publique nécessaires à l’obtention d’une marque officielle. Healthward demande, de son côté, une déclaration que la marque de Vaxco porte à confusion avec la sienne, ainsi qu’une injonction pour freiner son emploi.

PARTIE II – Énoncé des faits

Vaxco et la marque FLUSTOPPA

[4] Depuis plus de vingt ans, Vaxco fait la promotion de la vaccination aux États-Unis : en plus de manufacturer, distribuer et vendre des vaccins et du matériel médical, celle-ci produit

également du matériel éducatif sur l'importance de la vaccination, le tout employant sa marque FLUSTOPPA¹.

[5] Avant janvier 2019, Vaxco avait déjà une présence au Canada. D'abord, la marque FLUSTOPPA n'était pas inconnue des Canadiens. En effet, le site web de Vaxco (www.vaxco.com) ciblait les Canadiens en fournissant du matériel éducatif et leur permettant d'effectuer leurs recherches sur les produits de Vaxco. Ceux-ci pouvaient prendre rendez-vous pour recevoir les vaccins dans les cliniques de Vaxco aux États-Unis, et la preuve démontre que plusieurs l'ont fait. De plus, des panneaux publicitaires placés stratégiquement le long de la frontière américaine faisant la promotion de leurs services de vaccination aux États-Unis². Par ailleurs, ses vaccins passaient par le Canada lors de leur transport vers le marché européen³.

[6] Désireux de fournir plus que de l'information sur la vaccination et de prendre expansion sur le marché canadien, Vaxco entreprend le processus d'approbation de Santé Canada. En février 2020, après avoir été approuvé, il entame sa mise en marché au Canada.

[7] En mars 2019, Vaxco dépose une demande afin de protéger sa marque FLUSTOPPA ainsi que son logo, pour les biens et services suivants⁴ :

Goods

(1) Pharmaceutical preparations, diagnostic preparations and biological products for human use, namely, influenza vaccine; vaccine injectors; syringes; parts and fittings for vaccine injectors and syringes.

Services.

(1) Research and development services for pharmaceutical preparations and substances.

(2) Training relating to vaccination practices.

¹ *Vaxco Ltd. v. Healthward Canada*, 20 TCCIP 1222, par. 4.

² *Ibid.*, par. 5.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, par. 6 et 7.

(3) Medical advice and information in connection with vaccination.

(4) Retail, wholesale and distribution services online and in-store in the field of vaccination

[8] Le registraire refuse cependant la demande de Vaxco en vertu du paragraphe 12(1)(e) de la *Loi sur les marques de commerce*⁵, sur la base de la marque officielle de Healthward, FLUSTOPPER, adoptée et utilisée depuis janvier 2019⁶.

Healthward et la marque FLUSTOPPER

[9] Healthward Canada œuvre dans la santé publique et la vaccination au Canada depuis 2014. Cet organisme à but non lucratif est entré dans une entente de financement avec Santé Canada en 2015 à laquelle chacune des deux parties peut mettre fin unilatéralement simplement par la remise d'un avis dans un délai raisonnable. Santé Canada couvre 75% des frais d'opération d'Healthward, le reste provenant notamment de dons privés et de revenus de licences de sa propre filiale⁷. Santé Canada possède également le pouvoir de nommer 2 des 5 postes sur le conseil d'administration de Healthward⁸.

[10] En janvier 2019, Healthward obtient sa marque officielle FLUSTOPPER pour ses activités de santé publique et de vaccination. Celle-ci autorise également une de ses organisations affiliées, Healthward Industries Corp (« Industries »), à employer la marque officielle sur ses produits en échange de redevances⁹.

⁵ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 (ci-après la « Loi »).

⁶ *Vaxco Ltd. v. Healthward Canada*, préc., note 1, par. 8.

⁷ *Ibid.*, par. 10 et 11.

⁸ *Ibid.*, par. 11.

⁹ *Ibid.*, par. 12 et 13.

[11] Industries est une corporation et un compétiteur direct de Vaxco depuis 1990. Celle-ci approvisionne plusieurs hôpitaux canadiens et cliniques de vaccinations, incluant celles de Healthward, en vaccins et en matériel médical.

Décision de première instance

[12] En première instance, Vaxco appelle la décision du registraire et demande l'invalidation de la marque de Healthward, celle-ci n'étant pas une autorité publique pouvant détenir une marque officielle et Vaxco employant FLUSTOPPA avant l'enregistrement de Healthward. Pour sa part, Healthward demande une déclaration que la marque de Vaxco porte à confusion avec la sienne et une injonction afin de mettre fin à son emploi.

[13] La Cour déboute Vaxco, refusant toutes ses demandes. Elle ne reconnaît toutefois pas toutes les demandes d'Healthward non plus. Elle conçoit qu'il y a confusion entre les marques, mais jugeant qu'il y a absence d'emploi par Vaxco, elle ne croit pas bon d'accorder l'injonction demandée.

Décision en appel

[14] En appel, Vaxco plaide que le juge de première instance a erré sur la qualification de Healthward en tant qu'autorité publique, mais aussi sur l'existence d'emploi antérieur par Vaxco.

[15] Le juge en appel infirme la décision de première instance, déclarant que le registraire a erré en refusant la demande de Vaxco, que la marque FLUSTOPPER de Healthward est invalide, et que l'emploi antérieur de Vaxco avait été démontré. Il n'accorde pas l'injonction à Healthward, sa marque étant inopposable.

PARTIE III – Questions en litige

[16] Deux questions sont en litige devant la Cour :

Question 1 : La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant à l’invalidité de la marque officielle FLUSTOPPER?

Question 2 : Le registraire a-t-il commis une erreur en refusant l’enregistrement de la marque FLUSTOPPA?

PARTIE IV – Exposé des arguments

Question 1 : La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant à l’invalidité de la marque officielle FLUSTOPPER?

[17] La Cour d’appel n’a pas erré en concluant à l’invalidité de la marque officielle de Healthward. L’avis d’adoption et d’emploi public n’aurait pas dû être accordé à Healthward, l’entité ne remplissant pas les critères du statut d’autorité publique.

[18] Sans ce statut, la marque officielle FLUSTOPPER est inopposable à l’égard de Vaxco et ne peut empêcher l’emploi ou l’enregistrement de sa marque. Les deux instances judiciaires ont toutefois commis une erreur en concluant que les activités de Healthward servaient l’intérêt public.

[19] Les marques officielles au Canada sont sujettes à une protection spéciale et unique au sein du régime législatif des marques de commerce. L’article 9(1)n)iii) de la *Loi* protège les marques officielles adoptées et employées par une « autorité publique » au Canada¹⁰. Le registraire a donc la responsabilité de s’assurer que le demandeur est effectivement une autorité publique avant de

¹⁰ *Canada Post Corp. v. Post Office*, 8 C.P.R. (4th) 289, par. 39 à 44.

lui accorder une marque officielle comprenant de nombreux avantages¹¹. Or, le statut d'autorité publique n'est pas défini dans la *Loi*.

[20] Dans l'arrêt *Ontario Association of Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario*¹², la Cour d'appel fédérale a confirmé l'utilisation d'un test à deux volets pour déterminer le caractère d'autorité publique d'un organisme : celui-ci doit être sujet à un contrôle gouvernemental important et ses activités doivent servir l'intérêt public.

[21] Considérant l'importance des prérogatives que confèrent les marques officielles, la jurisprudence exige une interprétation restrictive de la notion d'autorité publique notamment en évitant d'accorder un « sens extensif »¹³ au sous-alinéa 9(1)n)iii)¹⁴.

[22] L'organisation de Healthward Canada n'est pas soumise à un contrôle gouvernemental continu suffisant. Les activités de l'organisme ne servent pas l'intérêt public. Healthward ne possède donc pas les caractéristiques nécessaires pour obtenir le statut d'autorité publique.

Contrôle gouvernemental insuffisant de l'organisme

[23] L'organisme requérant une marque officielle se doit d'abord d'être assujéti à un contrôle gouvernemental important. Bien que Santé Canada exerce une certaine surveillance sur les activités de Healthward, cela ne représente pas un contrôle gouvernemental suffisant.

[24] L'évaluation du contrôle exercé par le gouvernement sur l'entité en question doit tenir compte du contexte global par l'établissement de faits et d'indices de cette surveillance. Même si

¹¹ *Société ontarienne du stade Ltée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, 1989 CarswellNat 633, par. 18.

¹² *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, 2002 CAF 218.

¹³ *Ibid.*, par. 63 et 64.

¹⁴ *College of Chiropractors (Ontario) v. Canadian Podiatric Medical Assn.*, 37 C.P.R. (4th) 219, par. 90 à 92; *Canada Post Corp. v. United States Postal Service*, 2005 CF 1630, par. 31 à 35.

ce contrôle ne nécessite pas d'être absolu, le gouvernement doit exercer un contrôle suffisamment important¹⁵. En l'espèce, l'absence de disposition législative octroyant des pouvoirs au gouvernement sur les activités de l'organisme démontre le manque de contrôle gouvernemental sur Healthward.

[25] La jurisprudence a établi, suivant l'arrêt *Ontario Association of Architects*¹⁶, cinq pouvoirs à considérer dans l'évaluation du premier critère du test d'autorité publique. Ces pouvoirs incluent notamment celui de conseiller l'organisme sur l'application du régime législatif, celui de lui demander d'entreprendre certaines activités jugées nécessaires ainsi que celui d'approuver les règlements adoptés par l'organisme¹⁷. Ces caractéristiques ne peuvent toutefois être prises en compte que si elles sont administrées par le ministre compétent ou par le lieutenant-gouverneur en Conseil. Dans le cas d'Healthward, ni l'un ni l'autre n'exercent ces pouvoirs sur l'entreprise¹⁸.

[26] En effet, seule Santé Canada exerce une surveillance partielle sur l'organisme. Cette dernière n'est cependant pas suffisante pour constituer un contrôle gouvernemental important et continu. Outre la possibilité de nommer deux membres du conseil d'administration, les pouvoirs identifiés par la Cour nécessitent que l'organisme soit constitué par une loi habilitante ou que ce dernier exerce un pouvoir réglementaire¹⁹. Or, Healthward ne suit aucun encadrement législatif.

[27] Effectivement, bien que le fait que l'organisme soit statutaire ne soit pas synonyme d'un contrôle gouvernemental effectif²⁰, l'absence d'une telle régulation met en valeur la faiblesse de

¹⁵ *See You In-Canadian Athletes Fund Corp v Canadian Olympic Committee*, 2007 CF 406, par. 60.

¹⁶ *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, préc., note 12, par. 60 à 62.

¹⁷ *Council of Natural Medicine College of Canada v. College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia*, 2013 FC 287, par. 36.

¹⁸ *Ibid.*, par. 35-36.

¹⁹ *Ibid.*, par. 36.

²⁰ *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, préc., note 12, par. 58 et 64.

la supervision gouvernementale sur Healthward. Aucun mandat législatif ne donne de fonctions à l'organisme. Le gouvernement n'est alors pas habilité à exercer une influence continue sur les activités et la gestion de Healthward.

[28] De plus, l'analyse du contrôle gouvernemental applicable à l'entité requérant une marque officielle s'effectue au niveau juridique ainsi que factuel²¹. En plus de n'avoir aucun mandat législatif, le rôle de Healthward ne bénéficie pas de la reconnaissance de la communauté canadienne. L'entité ne remplit pas un rôle exclusif et ne jouit d'aucune reconnaissance publique dans l'intérêt de la collectivité²². Le contrôle gouvernemental est donc déficient tant au niveau juridique que factuel.

[29] Le fait de se conformer à la réglementation applicable en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré ne pourrait non plus indiquer un contrôle gouvernemental suffisant²³. Le statut d'organisme caritatif de Healthward ne peut avoir aucune incidence sur l'évaluation du contrôle gouvernemental et n'est pas suffisant en droit pour déterminer si l'organisation est une autorité publique²⁴.

[30] Santé Canada exerce un pouvoir incomplet de contrôle sur Healthward. L'accord de financement adopté entre les deux entités est limité. Même s'il accorde une certaine influence à Santé Canada sur les décisions prises par l'organisation, l'accord lui-même peut être résilié unilatéralement sous la seule condition d'un préavis raisonnable. Le contrôle qu'exerce Santé Canada est alors tributaire de la volonté de Healthward de le perpétuer et d'en respecter les limites

²¹ *See You In-Canadian Athletes Fund Corp v Canadian Olympic Committee*, préc., note 15, par. 63.

²² *Canadian Olympic Assoc. v. Registrar of Trade Marks*, 67 C.P.R. (2d) 59 (F.C.A), par. 11.

²³ *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries Inc.*, 2002 FCT 613, par. 53, 55 et 59; *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries Inc.*, 2003 CAF 272, par. 4.

²⁴ *TCC Holdings Inc. v. Families as Support Teams Society*, 2014 FC 830, par. 22 à 30.

contractuelles. Le juge de première instance a donc erré en concluant que Healthward était soumis dans une mesure importante au contrôle gouvernemental. De plus, même si le test de contrôle gouvernemental pour une organisation privée n'exige pas absolument un contrôle de l'Exécutif, il nécessite tout de même une surveillance gouvernementale continue des activités de l'organisme²⁵.

[31] Non seulement les différents facteurs de surveillance gouvernementale envisagés individuellement ne constituent pas un contrôle gouvernemental continu, mais même appréciés collectivement, la surveillance et le pouvoir décisionnel partiel qu'exerce Santé Canada ne permettent pas de conclure à un contrôle gouvernemental suffisant au statut d'autorité publique²⁶.

Les activités de l'organisme ne servent pas l'intérêt public

[32] Les instances judiciaires inférieures ont conclu que les activités de Healthward représentaient un bénéfice important et significatif pour l'intérêt public²⁷. Les juges ont erré dans cette interprétation. Les bénéfices réalisés par l'emploi de la marque servent surtout un intérêt privé.

[33] Comme la Cour d'appel l'a fait remarquer²⁸, la relation qu'entretient Healthward avec Industries est problématique. Healthward autorise sa propre filiale, une société à but lucratif, à employer sa marque officielle en échange de redevances. L'adoption et l'emploi d'une marque officielle sont limités à l'organisme se qualifiant comme autorité publique²⁹. Ce statut nécessite le respect de critères auxquels Industries ne se soumet absolument pas. Healthward profite des ventes

²⁵ *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, préc., note 12, par. 59.

²⁶ *TCC Holdings Inc. v. Families as Support Teams Society*, préc., note 24, par. 28.

²⁷ *Vaxco Ltd. v. Healthward Canada*, préc., note 1 par. 20.

²⁸ *Vaxco v. Healthward Canada*, 2020 CAIP 333, par. 9.

²⁹ *Canada Post v. Post Office*, préc., note 10, par. 45.

de produits de sa filiale à de tierces parties en étant payé par redevances. Il y a donc emploi d'une marque officielle par une entité qui ne se qualifie pas comme autorité publique. Cette relation soulève un potentiel usage abusif du régime des marques officielles au Canada³⁰.

[34] L'évaluation de la portée des activités de l'autorité prétendant être publique nécessite une analyse large et exhaustive. La jurisprudence est claire à cet effet. La détermination de l'exigence d'intérêt public nécessite d'examiner la mission, les obligations et les pouvoirs de l'organisation en question, dont la répartition de son actif³¹. Il faut alors prendre en compte les activités d'Industries et les avantages qu'en tire Healthward. Une portion de ses dépenses annuelles est couverte par ses redevances. Celles-ci sont empochées grâce à l'emploi par Industries d'une marque officielle sans avoir le statut d'autorité publique. De cette manière, les activités de Healthward sont loin de ne viser que l'intérêt public.

[35] Le bénéfice des membres de l'organisme n'empêche pas entièrement ses activités de remplir l'exigence d'intérêt public³². Cependant, l'arrêt *Canadian Olympic Association*³³ usait d'un troisième critère préalablement au test à deux volets de l'arrêt *Ontario Assn. of Architects*³⁴ afin d'identifier une autorité publique. Ce critère requérait que tout profit réalisé par l'organisme soit pour le bénéfice du public. Il est encore appliqué aujourd'hui dans une partie de la jurisprudence³⁵. Sans que cela ne soit une contrainte absolue, l'obligation de faire quelque chose qui profite à l'ensemble du public reste pertinente dans l'évaluation de l'intérêt public³⁶. En

³⁰ *Vaxco v. Healthward Canada*, préc., note 28, par. 14.

³¹ *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, préc., note 12, par. 52.

³² *See You In-Canadian Athletes Fund Corp. v. Canadian Olympic Committee*, préc., note 15, par. 64; *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577, par. 20.

³³ *Canadian Olympic Assn. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, préc., note 22.

³⁴ *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, préc., note 12.

³⁵ *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada*, [1997] FCJ n° 627, par. 75; *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, préc., note 12, par. 50.

³⁶ *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, préc., note 12, par. 52.

conséquence, les profits réalisés par Healthward ainsi qu'Industries sont loin de profiter à l'ensemble du public et de ne viser que l'intérêt public.

[36] Ainsi, Healthward jouit d'un profit privé significatif par l'utilisation détournée de sa marque officielle. Vu la nécessité de prendre en compte le contexte global des activités de l'organisation ainsi que l'obligation qu'elles profitent à l'ensemble du public, Healthward échoue à ce que ses activités servent l'intérêt public.

[37] Conséquemment, Healthward n'est pas sujet à un contrôle gouvernemental important et continu et ses activités ne sont pas pour l'intérêt public. L'avis public d'adoption et d'emploi n'aurait alors pas dû être accordé à l'entité, celle-ci ne se qualifiant pas comme autorité publique.

Considérant que la marque officielle de Healthward n'est pas valide, l'octroi d'une injonction permanente contre Vaxco n'a pas lieu d'être.

Question 2 : Le registraire a-t-il commis une erreur en refusant l'enregistrement de la marque FLUSTOPPA?

Le registraire a commis une erreur en refusant l'enregistrement de FLUSTOPPA

[38] Afin d'obtenir et de conserver l'enregistrement d'une marque de commerce, celle-ci doit nécessairement être « employée » au sens de l'article 4 de la *Loi* et ne doit pas créer de confusion avec une autre marque de commerce déjà enregistrée.

[39] Le Registraire a commis une erreur en refusant l'enregistrement de la marque FLUSTOPPA puisque la date du premier emploi par Vaxco au Canada précède bel et bien la date du premier emploi de la marque FLUSTOPPER de Healthward.

Emploi en liaison avec les services – Paragraphe 4(2) LMC

[40] En vertu du paragraphe 4(2) de la *Loi*, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[41] La jurisprudence récente démontre que la consultation d'un site Web accessible au Canada peut constituer un emploi valide en liaison avec les services d'une marque, et ce même si ceux-ci ne sont pas exécutés au Canada. En effet, dans la décision de la cour fédérale dans *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*³⁷, on conclut que des services de réservation en ligne pour séjourner à l'hôtel d'un autre pays permettaient aux Canadiens de tirer un avantage suffisant pour établir un emploi de la marque de commerce en liaison avec cesdits services.

[42] Depuis plus de vingt ans, Vaxco emploie la marque FLUSTOPPA sur son site web. Ce site Web fait la promotion détaillée des services offerts par Vaxco dans ses cliniques de vaccination aux États-Unis. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les Canadiens ont accès au site Web de Vaxco depuis plus de vingt ans : même que ceux-ci y effectuent des réservations de rendez-vous pour bénéficier de ses services.

[43] Les Canadiens tirent un avantage concret en consultant le contenu du site Web de Vaxco, soit celui de détenir toutes les informations médicales liées à la préparation et l'administration de leur vaccin. Bien que les services en association avec la marque FLUSTOPPA n'aient pas été rendus et n'étaient pas non plus disponibles pour exécution au Canada avant février 2019, les services d'information et de réservation en ligne pour se faire vacciner dans les cliniques de

³⁷ *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Tomson*, 2018 CF 895 (CanLII) W.F. Pentney, par. 102.

vaccination de Vaxco aux États-Unis suffisent pour établir une date de premier emploi valide en liaison avec ces services.

[44] De surcroît, la présence d'une marque de commerce sur une affiche publicitaire constitue un emploi suffisant lorsqu'il est en liaison avec des services³⁸. Les services n'ont pas à être rendus ou à être offerts simultanément à leur annonce³⁹.

[45] Vaxco utilise des panneaux publicitaires situés dans des villes au Canada afin de faire la promotion de ses services. Puisque ces panneaux sont situés à l'intérieur des frontières canadiennes, l'emploi de la marque de commerce FLUSTOPPA est en liaison avec ses services au Canada.

[46] Puisque Vaxco dispose d'un site Web depuis plus de vingt ans qui étale toutes les informations médicales liées aux vaccins de la marque FLUSTOPPA et qui fournit également des services de prises de rendez-vous dont les Canadiens peuvent tirer avantage, l'emploi de la marque FLUSTOPPA en liaison avec ses services est établi. La présence de ses panneaux publicitaires situés au Canada confirme aussi cet emploi. Ainsi, le registraire a commis une erreur en refusant à Vaxco l'enregistrement de sa marque.

Emploi en liaison avec les produits – Paragraphe 4(1) LMC

[47] En vertu du paragraphe 4(1) de la *Loi*, il y a emploi d'une marque de commerce en liaison avec ses produits au Canada lorsque la marque est apposée sur ceux-ci ou sur l'emballage, ou est

³⁸ *London Drugs Limited c. Brooks*, 1997 CanLII 15844 (Comm opp; 1997-08-20) P.C. Cooke, par. 11.

³⁹ *RA Brands, LLC c. Calsper Developments Inc*, 2006 CanLII 80334 (Comm opp; 2006-08-23) J.W. Bradbury, par. 47.

liée de toute autre manière aux produits lors du transfert de propriété ou de leur possession, le tout dans la pratique normale du commerce.

[48] La Commission des oppositions dans *Robinson Sheppard Shapiro c. Ineat Canada Inc.*⁴⁰ a confirmé qu'il y a emploi en liaison avec les produits tant qu'au moins une partie de la chaîne transactionnelle ait lieu au Canada. Depuis plus de vingt ans, Vaxco fabrique des vaccins et les expédie à travers le Canada pour qu'ils se rendent ultimement sur le marché européen. Cela fait du Canada un intermédiaire évident dans la chaîne transactionnelle.

[49] Bref, en faisant du Canada un acteur important de sa chaîne de distribution de ses vaccins vers l'Europe, l'emploi de la marque FLUSTOPPA en liaison avec ses produits est bel et bien établi. En ce sens, le registraire a commis une erreur en refusant l'enregistrement de FLUSTOPPA.

La connaissance de la marque et de son achalandage par un tiers

[50] Une marque de commerce est un actif primordial pour son propriétaire. Elle vise à protéger le titulaire de la marque et l'achalandage qui lui est associé contre « les concurrents sans scrupule qui voudraient utiliser une marque semblable ou identique⁴¹ ».

[51] Depuis plus de vingt ans, les Canadiens utilisent le site Web de Vaxco afin de rechercher les produits et services de la marque FLUSTOPPA ainsi que pour prendre des rendez-vous dans ses cliniques de vaccination. Ceci démontre un vif et incontestable intérêt des Canadiens à l'égard

⁴⁰ *Robinson Sheppard Shapiro c. Ineat Canada Inc.*, 2019 COMC 64 (Registraire; 2019-06-28) O. Osadchuk, par. 28.

⁴¹ <https://www.fasken.com/fr/knowledge/2020/03/registering-trademark-canada-madrid-protocol-filings-steps/>

des produits de Vaxco et par conséquent, démontre l'existence d'un réel achalandage au Canada pour les produits et services offerts sous la marque FLUSTOPPA.

[52] Industries est non seulement le fournisseur de Healthward dans la mesure où il lui vend des vaccins et d'autres matériels médicaux, mais il est aussi l'un des compétiteurs directs de notre cliente. Industries savait très bien que Vaxco vendait ses produits aux États-Unis depuis plus de vingt ans. Elle était au courant du processus d'approbation par Vaxco de ses produits auprès de Santé Canada, et que si ce processus avait été moins long, Vaxco aurait probablement vendu ses produits au Canada avant. Industries savait également que la demande de Vaxco était toujours en attente avant même que Healthward ne dépose sa demande d'enregistrement au Canada pour la marque FLUSTOPPER.

[53] En ayant connaissance d'une part de l'achalandage important créé par les produits et services de Vaxco, et d'autre part, de la demande d'approbation de ces mêmes produits par Santé Canada, Industries avait tout intérêt à ce que son client, Healthward, enregistre sa marque au Canada avant même que Vaxco puisse légalement faire de même, ce qui traduit sa mauvaise foi. Le régime de marques de commerce officielles n'a pas pour but détourné de permettre à une filiale privée comme Industries de bénéficier d'une telle protection.

[54] Bref, une telle connaissance par Healthward des activités de Vaxco démontre qu'il y avait effectivement un emploi antérieur et celui-ci est confirmé par l'empressement de Healthward à tenter d'obtenir une marque officielle. Cette demande précipitée visait à bloquer l'emploi de la marque de son compétiteur. La demande d'une injonction permanente combinée à ses procédures judiciaires témoignent de sa mauvaise foi.

[55] Même si la Cour en venait à la conclusion qu’il n’y avait pas d’emploi en liaison avec les produits, l’emploi de FLUSTOPPA en liaison avec ses services suffit à lui seul pour établir un emploi antérieur suffisant de la marque au Canada.

PARTIE V – Ordonnance demandée

[56] Vaxco demande que l’appel soit rejeté, et que la décision de la Cour d’appel soit maintenue, soit le renversement de la décision du registraire et l’invalidation de la marque de Healthward. Vaxco réclame également que la Cour adjuge les dépens en sa faveur et contre Healthward, ici et devant les instances inférieures.

Signé le 26 janvier 2021

Équipe no. 10

Avocats et avocate de l’appelante

PARTIE VI – Table des autorités

Législation

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13.

Jurisprudence

Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada, [1997] FCJ no 627.

Canada Post Corp. v. United States Postal Service, 2005 CF 1630.

Canada Post v. Post Office, 8 C.P.R. (4th) 289.

Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries Inc., 2002 FCT 613.

Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries Inc., 2003 CAF 272.

Canadian Olympic Assoc. v. Registrar of Trade Marks, 67 C.P.R. (2d) 59 (F.C.A.).

Canadian Rehabilitation Council for the Disabled v. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 2004 FC 1357.

College of Chiropractors (Ontario) v. Canadian Podiatric Medical Assn., 37 C.P.R. (4th) 219.

Council of Natural Medicine College of Canada v. College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia, 2013 FC 287.

Currier & Kao LLP c. Lawtons Drug Stores Limited, 2017 COMC 151.

FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (C.A.F.).

Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Tomson, 2018 CF 895.

London Drugs Limited c. Brooks, 1997 CanLII 15844.

Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2001] 1 F.C. 577.

Ontario Association of Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario, 2002 CAF 218.

RA Brands, LLC c. Calsper Developments Inc., 2006 CanLII 80334.

Robinson Sheppard Shapiro c. Ineat Canada Inc., 2019 COMC 64.

See You In-Canadian Athletes Fund Corp v. Canadian Olympic Committee, 2007 CF 406.

Société ontarienne du stade Ltée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., 1989 CarswellNat 633.

TCC Holdings Inc. v. Families as Support Teams Society, 2014 FC 830.

Terrace (City) v. Urban Distilleries Inc., 2015 FCA 233.

Vaxco Ltd. v. Healthward Canada, 20 TCCIP 1222.

Vaxco v. Healthward Canada, 2020 CAIP 333.

Doctrine et autres documents

"Enregistrement des marques de commerce : Désignation du Canada dans les demandes produites en vertu du Protocole de Madrid" (2020), en ligne : Fasken.com < <https://www.fasken.com/fr/knowledge/2020/03/registering-trademark-canada-madrid-protocol-filings-steps/> > (consulté le 10 janvier 2021).

Office de la propriété intellectuelle du Canada. "Marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii)" (2020), en ligne : Ic.gc.ca < <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00279.html> > (consulté le 28 décembre 2020).