

**DEVANT LA COUR SUPRÊME SIMULÉE POUR LES APPELS DE PROPRIÉTÉ INTEL-
LECTUELLE**

ENTRE :

HEALTHWARD CANADA

Appelante

-et-

VAXCO, LTD.

Intimée

MÉMOIRE DE L'INTIMÉE

Table des matières

<u>PARTIE I - Aperçu</u>	1
<u>PARTIE II - Résumé des faits</u>	1
A. Parties au litige	1
B. Faits en litige	1
<u>PARTIE III - Questions en litige</u>	2
<u>PARTIE IV - Arguments</u>	3
A. La Cour d'appel n'a pas erré en concluant que le Registraire aurait dû enregistrer la marque FLUSTOPPA & Design	3
1. Le test de confusion tel qu'issu de l'art. de l'art. 6 LMC n'est pas applicable au différend opposant Vaxco et Healthward	3
i. Le droit applicable incite à une grande prudence dans l'octroi d'une marque officielle et n'appuie pas la reconnaissance à Healthward d'une marque officielle en sa marque FLUSTOPPER	3
ii. Healthward n'ayant jamais eu ou ayant perdu le statut d'autorité publique, celle-ci ne peut revendiquer une marque officielle	6
1. Healthward n'a pas d'obligations véritables envers le public en général	6
2. Healthward, dans ses activités, n'est pas soumise à un degré suffisant de contrôle gouvernemental pour constituer une autorité publique	7
3. Les bénéfices recueillis par Healthward ne font pas l'objet d'une allocation profitant à l'ensemble du public	11
i. L'objet des fonctions de Healthward ne peut être déterminant en l'espèce étant donné la relation inquiétante entre Healthward et Industries	13
ii. Les devoirs de Healthward en lien avec ses fonctions ne résultent que d'obligations contractuelles contractées au bon vouloir de l'organisme	14
B. Argument subsidiaire : Si une marque officielle était reconnue à Healthward, il demeure que la marque de Vaxco ne porterait pas à confusion avec cette marque officielle	14
C. Argument subsidiaire : À défaut pour Vaxco de pouvoir revendiquer l'enregistrement désiré, elle devrait au moins pouvoir se prévaloir de droit concurrents acquis du fait de son usage antérieur	17
D. Argument 2 : L'injonction permanente revendiquée par Healthward doit lui être refusée .	18
<u>PARTIE V – Ordonnance demandée</u>	20
<u>Table des autorités</u>	21
Législation	21
Jurisprudence	21
Doctrine	22

PARTIE I - Aperçu

[1] De nos jours, les marques sont synonymes de pouvoir sur les marchés privés; elles y acquièrent donc une grande valeur aux yeux des entreprises. Si les marques constituent un objet de droit vecteur de nombreuses protections, voire d'avantages d'ordre économique pour quiconque peut s'en prévaloir, cela est d'autant plus vrai pour les marques officielles. Celles-ci, en effet, octroient des protections si vastes que le processus de vérification minimale préalable à la reconnaissance d'une marque officielle donne lieu à des usages contraires au droit et à la raison d'être de telles marques. Ce constat fait l'objet du présent appel, mettant en évidence les déséquilibres juridiques résultant du mauvais octroi d'une marque officielle.

[2] Le présent recours met en évidence le refus d'enregistrement d'une marque de commerce valide pour cause de revendication par une entité erronément reconnue comme autorité publique par le Registraire des marques de commerce (« le Registraire »), d'une marque officielle invalide. Cette erreur du Registraire est sujette à révision par la Cour.

[3] La Cour d'appel a conclu correctement que d'une part, la marque de Vaxco aurait dû être enregistrée par le Registraire, et d'autre part, que l'injonction revendiquée par Healthward est inappropriée dans les circonstances.

PARTIE II - Résumé des faits

A. Parties au litige

[4] **Vaxco Ltd.** (« Vaxco »), une entreprise manufacturante, distribuant, vendant et administrant des vaccins tout en participant à diverses initiatives éducatives s'articulant autour des bienfaits de la vaccination. Sa présence au Canada est en croissance, s'ajoutant ainsi à ses activités de longue date aux États-Unis.

[5] **Healthward Canada** (« Healthward ») est une organisation à but non lucratif découlant d'une initiative caritative d'un groupe de sociétés poursuivant des fins lucratives. Elle veille à l'éducation relative à la vaccination et à l'administration gratuite de vaccins. Les vaccins et le matériel médical mis à la disposition de Healthward proviennent d'une entente à juste valeur marchande avec Healthward Industries Corp. (« Industries »), une entité à but lucratif canadienne avec qui elle est affiliée.

B. Faits en litige

[6] En février 2019, Vaxco obtient une autorisation de mise en marché de Santé Canada pour ses vaccins et tente d'enregistrer sa marque au Canada.

[7] Lorsque Vaxco soumet la marque FLUSTOPPA & Design au Registraire, celui-ci refuse de l'enregistrer, invoquant l'art. 12(1)e) *LMC*.

[8] Vaxco emploie sa marque FLUSTOPPA à grande échelle aux États-Unis depuis 20 ans, quoiqu'elle ne vende pas de vaccins destinés aux consommateurs canadiens sur les marchés canadiens, malgré l'emploi de sa marque au Canada dans le cadre de transactions visant la livraison de vaccins en Europe à partir de l'Amérique du Nord.

[9] Au Canada, Vaxco emploie sa marque FLUSTOPPA sur son site web éducatif consulté par des Canadiens de manière récurrente, certains s'en servant pour magasiner d'avance les services de vaccination qu'ils vont se procurer aux États-Unis ultérieurement. Vaxco lance aussi des campagnes publicitaires au Canada, près de la frontière américaine.

[10] Healthward, dès son arrivée au Canada, entame son lobbying auprès du gouvernement. En 2015, elle conclut un accord avec Santé Canada lui procurant annuellement la majorité de ses frais d'exploitation. En échange, Santé Canada se voit confier deux sièges au conseil d'administration de Healthward.

[11] Healthward Industries Corp., l'entité à but lucratif affiliée à Healthward, emploie la marque FLUSTOPPER avec l'autorisation de Healthward en étant parfaitement consciente de l'utilisation de la marque FLUSTOPPA par Vaxco aux États-Unis et de la demande soumise par Vaxco à Santé Canada pour la vente de vaccins de marque FLUSTOPPA au Canada.

PARTIE III - Questions en litige

[12] Le présent appel soulève deux questions:

1. La Cour d'appel a-t-elle erré en concluant que Vaxco pouvait faire enregistrer sa marque « FLUSTOPPA »?
2. La Cour d'appel a-t-elle erré en concluant que l'injonction prononcée par la juge de première instance en faveur de Healthward était invalide et inappropriée à la lumière des circonstances?

PARTIE IV - Arguments

A. La Cour d'appel n'a pas erré en concluant que le Registraire aurait dû enregistrer la marque FLUSTOPPA & Design

[13] Dans le cadre de l'arrêt *Vaxco v Healthward Canada*¹, la Cour d'appel a conclu que la juge de première instance avait erré en confirmant le refus d'enregistrement prononcé par le Registraire. En effet, s'appuyant notamment sur la marque officielle invoquée par Healthward en relation avec sa marque FLUSTOPPER², elle renverse la décision de première instance et conclut que le Registraire aurait dû enregistrer la marque de Vaxco. Ce résultat est bien fondé en droit.

1. *Vaxco c. Healthward Canada*, 2020 CAIP 333.

2. *Ibid* aux para 2 et 4.

3. *Ibid* aux para 2 et 5.

[14] La Cour d'appel a conclu correctement que Healthward, n'étant pas une autorité publique, ne détient pas en FLUSTOPPER une marque officielle, et que la marque FLUSTOPPA est valide et ne peut se voir opposer un refus d'enregistrement sous l'art. 12(1)e) *LMC*.

1. Le test de confusion tel qu'issu de l'art. 6 LMC n'est pas applicable au différend opposant Vaxco et Healthward

[15] La confusion, dans le cadre du présent litige, a fait l'objet d'une utilisation incorrecte en première instance⁴, laquelle a poussé la juge de première instance à appliquer incorrectement la confusion telle qu'elle est décrite à l'art. 6(1) et 6(5) *LMC* à un recours mettant en cause une marque officielle. La Cour d'appel a correctement rejeté ce raisonnement incorrect au profit du critère de l'identité des marques ou de la ressemblance telle qu'elle aurait pour effet que les gens se méprennent en confondant les marques⁵.

4. *Vaxco v. Healthward*, 20 TCCIP 1222 aux para 17 et suivants.

5. *Vaxco v. Healthward Canada*, 2020 CAIP, *supra* note 1 aux para 4 et 6.

i. Le droit applicable incite à une grande prudence dans l'octroi d'une marque officielle et n'appuie pas la reconnaissance à Healthward d'une marque officielle en sa marque FLUSTOPPER

[16] D'abord, la notion de marque officielle commande une interprétation prudente et restrictive⁹ compte tenu des lourdes implications de sa reconnaissance, notamment : (1) l'impossibilité pour toute entité de faire enregistrer une marque similaire après le simple dépôt d'un avis public par le détenteur d'une marque officielle, (2) l'utilisation possible de la marque officielle en lien avec n'importe quelle catégorie de biens ou de services⁷, et (3) la limitation des droits concurrents accordés pour usage antérieur aux catégories de biens et de services

en lien avec lesquelles la marque a déjà fait l'objet d'un usage non équivoque⁸, pour ne nommer que trois exemples. La jurisprudence, dans plusieurs arrêts¹⁰ dont l'un des mieux connus est *Canadian Council of Professional Engineers v. APA- The Engineered Wood Assn.*¹¹, confirme qu'une telle interprétation est de mise dans la reconnaissance d'une marque officielle, puisqu'alignée avec l'intention manifeste du législateur. À ce sujet, *Canadian Council* détaille la position retenue comme suit :

Pour contrevioler au sous-alinéa 9(1)n(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle. Les mots « composé de » utilisés au paragraphe de la Loi doivent être interprétés comme signifiant « identique à », conclusion à laquelle en est apparemment venu le registraire. [...] Cette interprétation maintient la large portée de la protection offerte aux marques officielles, sans pour autant conférer une protection déraisonnablement grande aux marques officielles, ce que le législateur ne peut raisonnablement avoir envisagé de faire. Il est inconcevable que le législateur ait eu l'intention de donner une telle portée à la protection offerte aux marques officielles en adoptant l'article 9 de la Loi.¹² (Nos soulignés)

6. *Ibid* aux para 7 à 9.

7. Voir notamment *Insurance Corp. of British Columbia v. Stainton Ventures Ltd.*, 2014 BCCA 296 aux para 21 et 22 pour une discussion relative aux implications de la reconnaissance d'une marque officielle.

8. Colin P. McDonald, "Official Marks: Are there any Limits to this Branding Power?", (2003), en ligne: *WestlawNet.Canada* <<https://nextcanada.westlaw.com/>>.

9. *Cable Control Systems Inc. v. Electrical Safety Authority*, 2012 FC 1272 au para 6 et *FileNET Corp. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (2001), [2002] 1 F.C. 266 au para 26.

10. *Ibid*. Voir notamment *Piscitelli v. Ontario, (Liquor Control Board)*, [2002] 1 F.C. 247 au para 26 et *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Association*, [1998] A.C.F. No. 280 au para 17.

11. *Canadian Council of Professional Engineers v. APA- The Engineered Wood Assn.* (2000), [2000] F.C.J. No. 1027 aux para 69 à 71 [*Canadian Council*].

12. *Ibid* au para 69 et 70.

[17] En outre, notons que l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*¹³, au sujet de l'art. 9 (1)n(iii) LMC, rappelle que : « [l]a faculté de demander une marque officielle au lieu d'une simple marque de commerce comporte de grands avantages pour un organisme. Toutefois, seule une autorité publique peut enregistrer une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. »

13. *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2003] 1 CF 331 au para 4.

[18] Les critères permettant d'identifier une autorité publique au Canada proviennent de la jurisprudence britannique¹⁴ et sont résumés, par l'arrêt *Canada (Registrar of Trade Marks) v. Canadian Olympic Association*¹⁵. Cette décision de la Cour d'appel fédérale procure une analyse reprise par plusieurs jugements

subséquents visant la détermination de l'appartenance d'une marque à la définition des marques officielles.

Les critères reconnus par cet arrêt sont les suivants :

- a) il doit avoir une obligation envers le public en général;
- b) il doit, dans une mesure importante, être soumis au contrôle gouvernemental;
- c) les bénéficiaires ne doivent pas servir un intérêt privé mais doivent profiter à l'ensemble du public.¹⁶

14. Voir notamment *ibid* au para 47 et *Littlewood v. George Wimpey & Co.*, [1953] 1 All E.R. 583 (Eng. Q.B.).

15. *Canada (Registrar of Trade Marks) v. Canadian Olympic Association*, 1982 CanLII 3031 (FCA), [*Canadian Olympic Association*] à la p 699.

16. *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, *supra* note 13 aux para 47 et 48 citant *ibid* à la p 699.

[19] Dans les lois britanniques, il ressort une mise en garde par rapport à l'octroi du statut d'autorité pu-

blique à une entité en quête de profits. *Halsbury's Laws of England*¹⁷ précise que la définition de l'autorité

publique peut varier en fonction du contexte statutaire. Il conviendrait donc d'adapter la définition suivante

au présent contexte, puisqu'il s'agit de la définition britannique de l'autorité publique qui a servi de pilier au

régime canadien des marques officielles¹⁹ :

A public authority may be described as a person or administrative body entrusted with functions to perform for the benefit of the public and not for private profit. Not every such person or body is expressly defined as a public authority or body, and the meaning of a public authority or body may vary according to the statutory context.¹⁸ (Nos soulignés)

17. *Halsbury's Laws of England*, Vol. 1, *Intellectual Property*, aux pp 9-10, au para 6.

18. *Ibid.*, aux pp 9 et 10, au para 6.

19. *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, *supra* note 13 au para 47. Voir généralement *Littlewood v. George Wimpey & Co.*, *supra* note 14.

[19] La question d'obligations envers le public en général est utilisée par la jurisprudence pour distinguer

certaines organisations à but non lucratif de véritables autorités publiques²⁰. La seule vocation caritative d'un

organisme, qu'elle soit ou non accompagnée d'un certain degré de contrôle gouvernemental, ne saurait suffire

à reconnaître le statut d'autorité publique à une entité qui n'est pas assujettie à des obligations envers le public

en général²¹. C'est ce que confirme la décision *Canadian Jewish Congress* :

CJC has shown that it has the requisite standing to bring this application and that the CPM is not a "public authority" pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act since it is not under government control nor does it owe a duty to the public. Consequently, I am of the opinion that the Registrar erred by giving public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of the adoption and use of the "Menorah Design" as an Official Mark of CPM[.]²²

20. Voir notamment *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries Inc.*, 2002 FCT 613 aux para 52 et 53 [*Canadian Jewish Congress*], *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada*, [1997] F.C.J. No. 627 au para 56 [*Big Sisters*].

21. *Ibid*, *Canadian Jewish Congress* au para 53.

22. *Ibid* au para 61.

ii. Healthward n’ayant jamais eu ou ayant perdu le statut d’autorité publique, celle-ci ne peut revendiquer une marque officielle

[20] Étant donné que les critères jurisprudentiels applicables sont cumulatifs tel qu’il en ressort des conclusions des juges majoritaires dans *Canadian Olympic Association*²³, Healthward ne peut être reconnue comme une autorité publique qu’en démontrant un respect suffisant des trois eu égard aux faits du litige, à savoir : (1) une obligation envers le public en général, (2) la soumission, dans une mesure importante, au contrôle gouvernemental et (3) des bénéfices servant l’ensemble du public, par opposition à des intérêts privés²⁴.

23. *Canadian Olympic Assn. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1983] 1 F.C. 692 aux para 13 et 22.

24. *Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, *supra* note 13 aux para 47, 48 et 50.

[21] Or, il ressort de la preuve au dossier que Healthward : (1) n’est pas investie d’obligations statutaires envers le public en général, (2) n’est pas sujette à un contrôle gouvernemental plus que superficiel, et (3) se livre à des activités servant des intérêts privés dissimulés sous des programmes bénéficiant au public, notamment en raison de sa relation avec Industries.

1. Healthward n’a pas d’obligations véritables envers le public en général

[22] Comme le suggère l’accord passé entre Healthward et Santé Canada, la source unique des obligations pertinentes de Healthward est purement contractuelle et suit les termes d’un contrat révocable unilatéralement par Healthward²⁵. Aux termes de cet accord, Healthward n’ajoute à ses activités régulières que certains services de cliniques mobiles déployés dans les communautés mal desservies identifiées par Santé Canada.

25. *Vaxco c. Healthward Canada*, *supra* note 1 au para 11.

[23] Il ressort clairement des arrêts *Canadian Jewish Congress* et *Big Sisters* que les obligations d’une entité envers le public en général devraient être prises en compte pour déterminer si une organisation caritative peut bel et bien se qualifier d’autorité publique²⁶.

26. Voir notamment *Canadian Jewish Congress*, *supra* note 19 aux para 52 et 53 et *Big Sisters*, *supra* note 19 au para 56.

[24] Le caractère caritatif de Healthward commande l’application du premier critère de l’arrêt *Canadian Olympic Association*, à savoir l’existence d’obligations envers le public en général²⁷. Considérant le lien qui unit Healthward et Industries, unique entreprise à but lucratif qui s’est vu octroyer des droits sur la marque

FLUSTOPPER, l'absence de preuves d'une licence écrite ou de conditions modulant l'octroi desdits droits laisse raisonnablement entrevoir un partenariat serré entre les deux entités et des visées communes²⁸. Rien en la preuve au dossier n'indique que des conditions d'utilisation protègent la marque FLUSTOPPER d'une exploitation par Industries servant des intérêts privés ou consacrent une obligation envers le public.

27. *Canadian Olympic Association*, supra note 15 au para 13.

28. 2020-2021 HAROLD G. FOX MOOT, « Moot Problem Clarifications », question #3.

[25] La jurisprudence est non équivoque au sujet de ce qui peut constituer une obligation envers le public en général : il ne s'agit pas d'une simple vocation caritative²⁹.

29. Voir *Big Sisters*, supra note 19 au para 75.

[26] En l'espèce, Healthward n'a pas d'obligations envers le public de source plus que contractuelle; ses obligations n'existent qu'en faveur de son cocontractant, soit Santé Canada. Healthward ne saurait donc être considérée comme une autorité publique alors que dans la décision *Big Sisters*, le statut d'autorité publique est refusé à la *Big Sisters Association of Ontario* sur la base, notamment, du critère des obligations envers le public en général alors que l'association caritative ne présente aucun lien douteux avec une entreprise servant des intérêts privés³⁰.

30. *Ibid* au para 56.

2. Healthward, dans ses activités, n'est pas soumise à un degré suffisant de contrôle gouvernemental pour constituer une autorité publique

[27] Le simple enregistrement d'un organisme comme organisme à but non lucratif ne suffit pas à prouver un contrôle gouvernemental satisfaisant au sens des critères définissant une autorité publique sous l'art. 9 (1)n)iii) *LMC*³¹.

31. *Canadian Olympic Association*, supra note 15 au para 10. Voir aussi généralement *Big Sisters*, supra note 19.

[28] Qui plus est, la décision *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries Inc.* met en lumière l'insuffisance d'un éventail d'indices dans l'identification d'une autorité publique. Cette décision rejette (a) l'enregistrement à titre d'organisme caritatif, (b) l'obtention d'exemptions fiscales, (c) la capacité d'émettre des reçus charitables en faveur de donateurs éventuels et (e) la possibilité pour une entité gouvernementale d'exiger la divulgation d'informations financières et corporatives comme indices autosuffisants de contrôle gouvernemental significatif sur un organisme³².

32. Canadian Jewish Congress, *supra* note 19 au para 55.

[29] Le rapport de Healthward avec l'État canadien commande une étude détaillée de la relation contractuelle à laquelle sont parties Healthward et Santé Canada. Pour commencer, Healthward récolte des donations privées et des revenus liés à l'octroi de licences dont l'objet est la cession à titre onéreux de licences visant l'utilisation de la marque FLUSTOPPER à Industries, soit une société par actions qui lui est affiliée³³.

33. *Vaxco v. Healthward*, *supra* note 4 au para 9.

[30] Le financement gouvernemental partiel n'est qu'un indice de contrôle gouvernemental, sans pour autant se révéler déterminante dans l'analyse du contrôle gouvernemental que propose *Canadian Olympic Association*³⁴. En effet, les juges d'appel, dans cette décision, justifient leur position relative au financement des activités de l'organisme étudié en conjuguant le financement gouvernemental important constaté et une surveillance satisfaisante de l'emploi des fonds par l'État³⁵.

34. Voir *TCC Holdings Inc. v. Families as Support Teams Society*, 2014 CF 830 aux para 25 à 29 [*TCC Holdings*].

35. *Ibid* aux para 25 à 29, *Canadian Olympic Association*, *supra* note 15 aux para 27 à 34.

[31] En l'espèce, le financement de la majorité des activités de Healthward par Santé Canada n'est pas contesté par l'intimée. En revanche, plusieurs détails fonctionnels entourant le mécanisme de financement de Healthward pourraient vraisemblablement entraver toute tentative de contrôle gouvernemental sur Healthward ou sur l'emploi de sa marque. C'est le cas : (1) du fait qu'Industries, une entité privée soumise à aucun contrôle gouvernemental, emploie la marque FLUSTOPPER sans condition ni licence écrite avec l'autorisation de Healthward et sans que Santé Canada ne dispose d'un pouvoir suffisant pour mettre fin à cet emploi, (2) de la possibilité pour Healthward de mettre fin unilatéralement au contrat qui l'unit à Santé Canada et (3) du fait que Santé Canada dispose de moins de 50% + 1 des sièges au conseil d'administration de Healthward aux termes de l'entente. Considérant le souci de préservation de la légitimité des institutions gouvernementales canadiennes qui gouverne la reconnaissance d'une autorité publique, l'intimée soutient que l'octroi à Healthward du statut d'autorité publique par la Cour poserait un danger de taille, non seulement pour le régime des marques officielles que l'on retrouve à l'art. 9 (1)n)iii) *LMC*, mais aussi pour la légitimité démocratique canadienne. En effet, la Cour, en concluant ainsi, exposerait l'État canadien et son régime des marques officielles à des critiques visant son obéissance à des intérêts privés.

[32] On trouve, dans la jurisprudence, trois éléments communs à la présente situation qui ont été jugés insuffisants les tribunaux pour octroyer le statut de marque officielle à une entité au chapitre du contrôle gouvernemental : (1) la désignation d'une entité comme organisme à but non lucratif³⁶, (2) la conformité des actes d'un organisme caritatif avec sa loi d'incorporation³⁷ et (3) les conditions contractuelles modulant l'octroi de subventions par le Gouvernement³⁸.

36. *Canadian Jewish Congress*, supra note 19 au para 55.

37. *Ibid* au para 55.

38. *TCC Holdings*, supra note 33 aux para 27 et 28.

[33] En outre, la jurisprudence applicable nous permet de reconnaître en Healthward un élément invoqué par la Cour dans *Canadian Jewish Congress* pour refuser le statut d'autorité publique à une entité, soit le défaut pour le financement gouvernemental d'une entité de l'assujettir à la direction du Gouvernement dans l'allocation de ce financement³⁹.

39. *Canadian Jewish Congress*, supra note 19 aux para 56 et 57.

[34] À l'opposé, les indices suivants ont été reconnus comme preuves satisfaisantes de contrôle gouvernemental : (1) la création par le gouvernement d'un organisme censé s'autoréguler⁴⁰, (2) un pouvoir réglementaire ne pouvant être exercé qu'avec l'approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil⁴¹ et (3) un contrôle gouvernemental de source statutaire ou réglementaire⁴². Aucun de ces éléments ne se retrouve en Healthward.

40. *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, supra note 13 à la p 436.

41. *Ibid* à la p 436.

42. *College of Chiropractors (Ontario) v. Canadian Podiatric Medical Assn.*, 2004 FC 1774 au para 71.

[35] À la lumière de la jurisprudence applicable, l'intégralité des éléments invoqués par Healthward, à savoir ses sources de financement, sa relation avec Santé Canada et les obligations contractuelles qui en découlent, est clairement insuffisante pour que la Cour conclue que Healthward est sujette à un degré suffisamment significatif de contrôle gouvernemental.

[36] Sur une autre note, une marque officielle, une fois reconnue, est très résistante. Le grand pouvoir allant de pair avec le dépôt d'un avis public visant l'emploi d'une marque officielle fait consensus dans la jurisprudence : « "Once public notice has been given with respect to the adoption and use of an official mark, the mark is "hardy and virtually unexpungeable" »⁴³.

43. *Mihaljevic v. British Columbia* (1988), 23 C.P.R. (3d) 80 (Fed. T.D.) au para 89.

[37] Il serait très risqué de permettre qu'un tel pouvoir d'envergure réservé à une utilisation pour des fins publiques ne passe entre les mains d'une subdivision caritative d'une entreprise privée servant des intérêts privés. Tel qu'il ressort très clairement de la lettre et de l'esprit de l'art. 9 *LMC*, les marques officielles existent dans l'intérêt du public, et ce, par le biais de leur allocation à des organismes se caractérisant par un contrôle gouvernemental suffisant⁴⁴ pour préserver la légitimité démocratique entourant les protections très larges des marques officielles⁴⁵.

44. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 à l'art. 9 [*LMC*].

45. Voir BLG, « Consolidated Intellectual Property Statutes », 5 – Examination of Official Marks, [s.d.], <<https://nextcanada.westlaw.com/>>.

[38] En effet, la principale mesure prise par Healthward aux termes de l'accord de financement conclu avec Santé Canada pour assurer la subsistance du contrôle gouvernemental allégué par l'appelante réside en la nomination de deux administrateurs gouvernementaux au Conseil d'administration de l'organisme. Or, considérant que le conseil d'administration de Healthward se compose de cinq administrateurs conformément aux actes constitutifs de l'organisme, la nomination de deux administrateurs en provenance de Santé Canada au conseil d'administration de Healthward relèguerait ceux-ci à un simple statut dissident au sein du conseil d'administration. Celui-ci pourrait donc faire abstraction d'une opinion concurrente de ces deux administrateurs dans la prise de décisions sujettes à un vote du conseil d'administration. Ainsi, malgré la possibilité théorique pour Santé Canada d'exercer un contrôle sur les activités de Healthward, il demeure que l'organisme est outillé pour opérer en contravention des directives gouvernementales qui lui sont proposées.

[39] Pour ces raisons, Healthward n'est pas sujette à un contrôle gouvernemental suffisant pour pouvoir être qualifiée d'autorité publique et obtenir la protection réservée aux marques officielles en lien avec FLUSTOPPER.

[40] Pour finir, il importe d'ajouter que si Healthward avait été une autorité publique au moment de l'émission d'un avis public par le Registraire, elle aurait perdu ce statut en octroyant des droits d'exploitation sans licence écrite ni conditions à Industries. En effet, cet octroi, privant Santé Canada de tout contrôle sur l'utilisation faite par Industries de la marque FLUSTOPPER, et ce, faute de stipulation de conditions à l'octroi de

droits sur cette marque par Healthward. Désormais, quoi qu'il en soit, FLUSTOPPER aurait perdu son statut de marque officielle, eût-il déjà existé.

3. Les bénéfiques recueillis par Healthward ne font pas l'objet d'une allocation profitant à l'ensemble du public

[42] Dans un second temps, la définition d'« autorité publique » appliquée dans l'arrêt de principe *Canadian Olympic Association* retient l'allocation des bénéfiques recueillis par une entité à des activités profitant à l'ensemble du public⁴⁶ comme second critère cumulatif du cadre analytique relatif à la reconnaissance d'une marque officielle par un tribunal. Afin de déterminer si les profits de Healthward sont utilisés au bénéfice du public, il importe de suivre la précision issue du *Canadian Encyclopedic Digest* selon laquelle l'analyse de la qualité d'autorité publique « se doit d'être, avant tout, basée sur une caractérisation de la nature des fonctions exercées par l'entité étudiée au sein du contexte statutaire sujet à analyse. »⁴⁷ [TRADUCTION LIBRE] Ce test rejoint le test britannique précité⁴⁸ en ce qu'il oppose des fonctions suivant un intérêt public à des fonctions servant des intérêts privés.

46. *Canadian Olympic Association*, supra note 15 à la p 699.

47. CED 4^e éd (en ligne), *Trademarks and Industrial Designs*, « Registrable Trademarks: Official Marks », (V.(11)) à la s 140.

48. *Halsbury's Laws of England*, supra note 17 aux pp 9-10, au para 6.

[43] Cela dit, l'arrêt *Assn. of Architects (Ontario)*⁴⁹ met en lumière les éléments dont peut tenir compte toute Cour saisie d'un dossier exigeant de déterminer si les fonctions d'une entité revendiquant une marque officielle sont suffisamment liées au bien public pour qu'elle soit considérée comme une autorité publique :

[I]n determining whether a body's functions are sufficiently for the public benefit, a court may consider its objects, duties and powers, including the distribution of its assets. In this context, a duty to do something that is of benefit to the public is relevant as an element of "public benefit", even though it is not a "public duty" in the sense of being legally enforceable by a public law remedy, such as an order of mandamus or its equivalent.⁵⁰ (Nos soulignés)

49. *Assn. of Architects (Ontario) v. Assn. of Architectural Technologists (Ontario)*, supra note 13.

50. *Ibid* au para 52.

[44] Par ailleurs, il importe ici de rappeler la fonction des marques officielles, décrite en les termes suivants dans la décision *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn. (1998)* :

In my view, the intent of section 9 is to remove all the kinds of marks as listed above from the field of trade or business. It is to preclude any person from capitalizing on any well-known, respected public symbols and adopting it for his or her own wares or services. These emblems, badges or crests are associated with public institutions, not involved in trade or business, but

which nevertheless are deemed to be invested with respectability, credibility and other civic virtues. Section 9, in a sense, ensures that these symbols do not become pawns of trade or proprietorship.⁵¹ (Nos soulignés)

51. *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.*, *supra* note 10 à la p 233.

[45] Ce principe d'interprétation identifiant avant tout les marques officielles comme une précaution censée prévenir l'appropriation d'une marque associée à une institution publique à des fins privées ne permet qu'une conclusion : le régime des marques officielles serait mal utilisé en profitant à Healthward. Les activités en lien avec lesquelles Healthward revendique une marque officielle représentent justement un haut risque de transposition d'une marque officielle à un objet de propriété privée : d'une part, Healthward finance une partie de ses activités par l'octroi de licences visant l'exploitation de sa marque, et d'autre part, il est clair que la gouvernance de l'organisme représente un terrain fertile pour l'incrustation d'intérêts privés dans des décisions ayant pour objet le bien public.

[46] Considérant les sources précitées abondant dans le sens de l'analyse présentée dans *Assn. of Architects (Ontario)*, l'appelante, pour réfuter le caractère officiel de la marque FLUSTOPPER, pourrait attaquer tant l'objet des fonctions de Healthward que ses obligations et ses pouvoirs, sans compter la distribution de ses actifs⁵². En effet, l'emploi de l'expression « a court may consider » (nos soulignés) inspire la nécessité pour la Cour d'adopter un mécanisme d'analyse adapté au cas d'espèce lui étant présenté.

52. *Ibid* à la p 233.

[47] En l'espèce, la preuve au dossier est peu révélatrice sur la distribution des actifs de Healthward. Or, elle permet d'établir que Healthward détient et profite d'un important fonds issu de donations. De surcroît, il convient de tenir compte à la fois de l'objet, des obligations et des pouvoirs de Healthward en lien avec ses fonctions liées à la marque FLUSTOPPER, ce qui permettrait de dresser un portrait complet du statut juridique de Healthward.

[48] Une considération particulière doit être accordée à l'appartenance de Healthward à un groupe de sociétés, comme la décision *See You In-Canadian Athletes Fund Corp. v. Canadian Olympic Committee* suggère qu'une organisation, dans le cadre de l'application du test que l'on retrouve dans l'arrêt *Canadian Olympic Association*, doit être abordée dans un sens large et global : « The COC as an organization must be considered

more globally and certainly no private benefit (as opposed to public benefit) has been identified as governing the COC. »⁵³

53. *See You In-Canadian Athletes Fund Corp. v. Canadian Olympic Committee*, 2007 FC 406 au para 64 [*See You In-Canadian Athletes Fund*].

[49] Néanmoins, il convient ici de mettre en relief la distinction marquante existant entre les faits en litige de l'arrêt *See You In-Canadian Athletes Fund*⁵⁴ et ceux du présent dossier. En effet, alors que Comité olympique canadien (COC) constitue une branche sans but lucratif d'un organisme international également à but non-lucratif, Healthward, au Canada, ne constitue que la subdivision caritative d'une multinationale à but lucratif qui, par ailleurs, possède aussi une division à but lucratif au Canada, soit Industries.

54. *Ibid* aux para 17 et 56.

i. L'objet des fonctions de Healthward ne peut être déterminant en l'espèce étant donné la relation inquiétante entre Healthward et Industries

[50] L'objectif déclaré par Healthward est la sensibilisation du public à l'importance de la vaccination visant la fourniture subséquente de vaccins développés par Industries à titre gratuit. Or, le fait que Healthward appartienne à un groupe de sociétés dont la plupart ont pour vocation principale la réalisation de profits invite la Cour à inclure dans son analyse les avantages potentiels dont ce groupe pourrait bénéficier par l'entremise des activités de Healthward⁵⁵.

55. *Ibid* au para 64.

[51] Industries, grâce aux droits qui lui ont été concédés par Healthward en lien avec l'utilisation de la marque FLUSTOPPER, retire des avantages importants de son appartenance au même groupe de sociétés. Étant donné les rapports étroits unissant Healthward et Industries, il est non équivoque que l'une des raisons d'être de Healthward et de ses fonctions caritatives est liée au marketing d'Industries. En effet, le succès pourrait être exacerbé par la popularisation de la marque FLUSTOPPER sous un étendard d'abnégation dans le cadre des initiatives de sensibilisation de Healthward, aux fins desquelles la marque FLUSTOPPER est employée. Cela est d'autant plus vrai qu'aucune condition n'encadre l'usage de cette marque par Industries.

[52] La juge de première instance, dans sa décision, relève deux aspects lourds de sens de la relation unissant Healthward à Industries.

[53] D'une part, en échange de redevances, Healthward a octroyé une licence visant l'utilisation de la marque FLUSTOPPER à Industries. Cela implique que si le statut de marque officielle était conféré à ladite marque appartenant à Healthward, cette marque se qualifiant d'officielle servirait aussi la quête de profits d'Industries, dont les fonctions n'entretiennent pas le même lien avec le bien public que celles de Healthward. Cette situation reviendrait donc à accepter qu'une société servant des intérêts privés pourrait bénéficier de la protection et des avantages du régime des marques officielles par le simple consentement d'un organisme caritatif lié de près, d'un point de vue structurel, à ladite société privée. Or, le régime des marques officielles vise avant tout à empêcher qu'une entité privée ne profite d'un régime censé bénéficier au public par l'entremise d'institutions à caractère public⁵⁶.

56. *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn. (1998)*, supra note 10 à la p 233.

[54] D'autre part, la juge de première instance constate qu'Industries constitue une compétitrice directe de Vaxco, d'où la prudence supplémentaire qui s'impose ici. Le fait que Healthward ait une mission caritative, ainsi, n'est pas déterminant en l'espèce.

ii. Les devoirs de Healthward en lien avec ses fonctions ne résultent que d'obligations contractuelles contractées au bon vouloir de l'organisme

[55] Les principaux devoirs de Healthward influençant l'utilisation des profits de l'organisme au bénéfice du public proviennent de l'entente de financement suivant l'effet de laquelle Healthward, en échange du financement de près de 75% de ses activités par Santé Canada, s'engage à consulter Santé Canada au sujet de la forme et du contenu de ses programme éducatifs, à accorder deux sièges à des administrateurs en provenance de Santé Canada au sein du conseil d'administration de l'organisme, ainsi qu'à venir en aide aux communautés défavorisées identifiées par Santé Canada.

[56] Notons toutefois que ces devoirs, d'une part, n'ont pas une source statutaire, mais bien contractuelle, et d'autre part, que Healthward, par son éventuelle transgression desdits devoirs, ne s'exposerait qu'à la résiliation du contrat conclu avec Santé Canada ou au retranchement d'une partie du financement fourni par l'État.

B. Argument subsidiaire : Si une marque officielle était reconnue à Healthward, il demeure que la marque de Vaxco ne porterait pas à confusion avec cette marque officielle

[57] Si la Cour concluait que Healthward bénéficie d'une marque officielle, l'analyse relative à la confusion émanant de l'art. 12(1)e) *LMC*, par renvoi à l'art. 9(1) *LMC*, n'empêcherait pas l'enregistrement de la marque FLUSTOPPA & Design de Vaxco.

[58] Pour être non-enregistrable en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), une marque doit être « pratiquement la même [...] ou [...] essentiellement similaire »⁵⁷ à une marque officielle valide.

57. Patricia Hénault et Patricia Séguin, « Official Marks : A Canadian Construct » (2017), en ligne : *Fasken Martineau Du-Moulin S.E.N.C.R.L.* <<https://www.fasken.com/en/knowledge/2017/05/technologyandintellectualpropertybulletin-20170515-2>>, *La Reine c. Kruger*, (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (Reg. M.C.) au para 12, *Association olympique canadienne c. Coopérative Fédérée de Québec* (2000), 7 C.P.R. (4th) 309 au para 26, *Canadian Council*, *supra* note 15 aux para 67 et 71.

[59] Notons le passage suivant de l'arrêt *Université Concordia*, lequel présente les deux critères d'analyse somme toute similaires que l'on retrouve dans la jurisprudence en relation avec la confusion en contexte de marque officielle :

Pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)(n)(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle. Les mots « composé de » utilisés au paragraphe de la Loi doivent être interprétés comme signifiant « identique à », conclusion à laquelle en est apparemment venu le registraire.

[...]

(1) Le critère applicable en vertu de l'article 9 est celui de la ressemblance, et dans le cas où la marque officielle et la marque que l'on cherche à obtenir ne sont pas identiques, la question qui se pose « est donc de savoir si la marque de la défenderesse est pratiquement la même que l'une ou toutes les marques de l'AGSO, ou si elle est essentiellement similaire »⁵⁸.

58. *Université Concordia c. 649643 Ontario Inc.* (2006), 53 C.P.R. (4th) 343 (C.O.M.C.) aux para 20 et 21 [*Université Concordia*].

[60] Citant ces lignes, la décision *Duke University* en extrapole un critère formulé dans les termes suivants :

« La Marque de la requérante n'étant manifestement identique à aucune des marques officielles de l'opposante, la question est maintenant de savoir si une personne qui, sous l'effet d'une première impression, ne connaît que les marques de l'opposante et en garde un vague souvenir, pourrait se tromper ou se méprendre. »⁵⁹

59. *Duke University c Royal Textile Mills, Inc*, 2007 CanLII 80846 (CA COMC) au para 19 [*Duke University*].

[61] En application des critères exposés plus haut, la marque de Healthward ne peut bloquer l'enregistrement de FLUSTOPPA & Design sous l'art. 12(1)e) *LMC*. En effet, pour que la ressemblance de la marque de Vaxco avec celle de Healthward, dans l'hypothèse où il s'agirait d'une marque officielle, soit suffisante pour engendrer un refus d'enregistrement, celle-ci devrait être telle que les marques seraient pratiquement identiques au

point d'induire en erreur un consommateur sous l'effet d'une première impression et d'un souvenir vague⁶⁰. Il ressort aussi de la décision *Pacific Carbon Trust Inc. v. Carbon Trust* qu'il peut être tenu compte de l'apparence et des sons que suggèrent des marques dans l'application du test de la ressemblance⁶¹.

60. *Ibid* au para 19 et *Université Concordia*, *supra* note 56 aux para 20 et 21.

61. *Pacific Carbon Trust Inc. v. Carbon Trust*, 2012 TMOB 98 au para 16.

[62] D'une part, la présence d'un dessin au sein de la marque FLUSTOPPA & Design introduit un élément suffisamment distinctif pour empêcher que les deux marques en jeu puissent être considérées comme pratiquement les mêmes. Cela a pour effet de faire échouer la première étape du raisonnement applicable, à savoir celle de l'identité ou de la quasi-identité des marques. Néanmoins, il importe de constater que la deuxième étape dudit raisonnement aurait le même effet : la connaissance d'office raisonnable applicable au présent dossier suggère qu'un consommateur est très sensible au dessin d'une marque. Cela distingue, à ses yeux, la marque de nom et de dessin détenue par Vaxco de celle de Healthward, une simple marque de nom dont l'emploi a été sujet à plusieurs changements de styles d'écriture⁶². L'arrêt *Masterpiece* met justement en évidence le caractère potentiellement distinctif de la forme de la marque : « La marque de commerce figurant dans une demande d'enregistrement peut consister tout simplement en un ou des mots servant de marque, en un dessin, ou encore en un ou des mots accompagnés d'un dessin. »⁶³

62. 2020-2021 HAROLD G. FOX MOOT, *supra* note 27, question # 22.

63. *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 SCC 27 au para 54.

[63] En l'espèce, le design de la marque de Vaxco rend FLUSTOPPA attrayante aux yeux d'un consommateur apercevant le logo de seringue surmonté du nom « FLUSTOPPA » en lettres noires et épaisses s'assemblant pour former une arche incurvée au-dessus du dessin de seringue du coin de l'œil. Ce design fournit des informations importantes sur les activités de Vaxco grâce à l'idée d'une seringue conjuguée à un nom évoquant l'idée de contrecarrer la propagation de la grippe.

[64] D'autre part, la preuve au dossier, tout comme dans *Big Sisters*⁶⁴, ne révèle aucun indice à l'effet qu'une personne aurait été induite en erreur par la marque FLUSTOPPA & Design. En effet, l'importance du français au Canada, langue élevée à un statut officiel au pays⁶⁵, comporte l'avantage de sensibiliser la majorité anglophone hors Québec aux différentes règles de cette langue. Or, bien qu'il s'agisse ici d'un détail, la

prononciation du nom des deux marques étudiées ici, soit « FLUSTOPPA » et « FLUSTOPPER » diffère en français, tandis que la prononciation anglophone familière de ces dénominations serait plus similaire en anglais. Ainsi, l'influence du français, pour tout initié, pourrait jouer un certain rôle dans la perception par le consommateur canadien moyen du nom de ces deux marques⁶⁶.

64. *Big Sisters*, supra note 19 au para 89.

65. Voir notamment *Loi sur les langues officielles*, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) à l'art. 2 par. a) et b).

66. *Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A.*, (1985) 5 C.P.R. (3d) 25 à la p 231 et *Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp.*, 2001 FCA 13 au para 5.

[65] Pour les raisons illustrées ci-haut, marque officielle ou non, FLUSTOPPER ne saurait empêcher l'enregistrement de la marque de Vaxco sous l'art. 12(1)e) *LMC* puisque la seule ressemblance qui unit les deux marques en cause n'est pas suffisante pour satisfaire le critère de la ressemblance.

C. Argument subsidiaire : À défaut pour Vaxco de pouvoir revendiquer l'enregistrement désiré, elle devrait au moins pouvoir se prévaloir de droit concurrents acquis du fait de son usage antérieur

[66] Sans égard à l'avènement des arguments précédants, Vaxco possède nécessairement des droits sur sa marque FLUSTOPPA & Design lui étant conférés par son usage antérieur de cette marque au Canada. En effet, Vaxco a employé cette marque sur son site web accessible au Canada pendant près de 20 ans, et ce, en lien avec l'offre d'informations éducatives et la publicité de ses produits et de ses services.

[67] Cette utilisation de la marque FLUSTOPPA & Design s'inscrivait dans le cadre du cours normal des activités de la société, considérant la preuve que (1) des Canadiens sont rejoints par les tentatives publicitaires figurant sur le site web de Vaxco et que (2) Vaxco a entrepris une extension de ses activités principales au Canada antérieurement au dépôt de l'avis public du Registraire en faveur de Healthward. Vaxco est en droit de revendiquer la protection de ses droits acquis pour usage antérieur⁶⁷.

67. *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, supra note 13 au para 34.

[68] L'octroi de droits concurrents à toute entité jouissant de l'emploi antérieur d'une marque des suites du dépôt d'un avis public visant une marque officielle est conforme au principe directeur voulant que les marques officielles n'aient pas d'effet rétroactif :

I am confirmed in this opinion by virtue of the fact that to hold otherwise would set a dangerous precedent. Indeed, it would allow any "public authority" to run roughshod over the vested rights of users of registered trade marks, and leave them without any remedy. I prefer an interpretation which holds true to the principle that new marks, whether they be trade marks or official marks, should defer to marks adopted or registered prior to registration of

the new mark, since the newcomer had the choice of finding a more innovative mark in the first place: see Fox Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 1972), p. 178⁶⁸. (Nos soulignés)

68. *Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.* (T.D.), [1990] 2 FC 703 au para 18.

[69] Constituent notamment l'emploi d'une marque au sens des art. 2 et 4 *LMC* son emploi en lien avec l'annonce de services, qui ne fait nul doute en l'espèce sur le site web de Vaxco, et l'apposition de la marque, au Canada, sur de produits ou des emballages destinés à être exportés⁶⁹.

69. *LMC*, *supra* note 43 aux art. 2 (« emploi ou usage ») et 4(2) et (3).

[70] Depuis 20 ans, Vaxco emploie sa marque au Canada en lien avec l'annonce de ses services, dans le but évident de rejoindre, avec celle-ci, les consommateurs canadiens. Cela se qualifie d'emploi au sens du paragraphe 2 de l'art. 4 *LMC*, ce qui justifie la reconnaissance de l'usage antérieur de la marque FLUSTOPPA & Design en lien avec l'annonce des services de Vaxco.

[71] De surcroît, tout usage additionnel de la marque FLUSTOPPA & Design dans le cadre des exportations internationales de Vaxco à partir du Canada est protégé par les mêmes droits aux termes du paragraphe 3 de l'art. 4 *LMC*, comme un tel usage entrerait dans le cours normal des activités de Vaxco : « The expression “normal course of trade” relates to use (that is, transfer) on a regular basis taking into consideration the nature of the trade. »⁷⁰.

70. RICHARD, Hugues G., « Canadian Trade-Marks Act Annotated », Commentaire de la *LMC*, Robic TM Ann. 4§5.2.5. Voir aussi *LMC*, *supra* note 43 à l'art. 4(3).

[72] Pour les raisons exposées ci-haut, l'usage antérieur de la marque FLUSTOPPA & Design par Vaxco protège son emploi de la marque en lien avec l'annonce de ses services au Canada, de même que ses activités d'exportation visées par l'art. 4(3) *LMC*.

D. Argument 2 : L'injonction permanente revendiquée par Healthward doit lui être refusée

[73] Une injonction permanente ne devrait pas être accordée à Healthward. La marque officielle « FLUSTOPPER » est invalide et Healthward n'a aucun droit sur celle-ci. Par conséquent, les droits de Healthward n'ont pas été violés par Vaxco. Une injonction permanente serait inutile en l'espèce puisqu'elle ne servirait pas sa fonction première, soit prévenir le risque de récurrence de violation des droits de Healthward⁷¹.

71. Kelly GILL, « Injunctions » dans *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd, (13.(13.2)).

[74] Vaxco ne viole pas les droits de Healthward en affichant sa marque FLUSTOPPA & Design sur son site web. Considérant que « Vaxco had been manufacturing, distributing and selling flu vaccines using its well-known trademark FLUSTOPPA for more than 20 years »⁷², la juge de première instance le dit elle-même : la marque FLUSTOPPA & design est « well-known ». Vaxco peut donc se prévaloir de l'emploi antérieur de la marque.

72. *Healthward Canada c. Vaxco. Ltd.*, *supra* note 4 au para 4.

[75] Le juge d'appel soutient que le site de Vaxco « [...] was accessed by Canadians to educate themselves on vaccination [...] »⁷³ Le juge affirme que « it is uncontested that the website prominently features the FLUSTOPPA trademark. »⁷⁴ Au cours des vingt dernières années, les Canadiens ont accédé au site de Vaxco pour s'éduquer sur l'importance de se faire vacciner. Il est raisonnable d'inférer qu'ils ont certainement dû prendre connaissance de la marque FLUSTOPPA & Design lorsqu'ils consultaient le site web.

73. *Ibid* au para 24.

74. *Ibid* au para 5.

[76] Le site web de Vaxco « [provides] educational information about the importance of vaccines and advertising Vaxco's products and services »⁷⁵. En première instance, il est admis que les Canadiens utilisent le site pour « research Vaxco's products and to book appointments to receive the vaccine at Vaxco clinics. »⁷⁶ Le juge de première instance accepte aussi que « [...] Vaxco has targeted Canadians with its website and that Canadians have accessed it. »⁷⁷

75. *Ibid.* au para 5

76. *Ibid.* au para 5

77. *Ibid.* au para 5

[77] Le juge d'appel s'exprime ainsi : « [...] I fail to see how the Court can enjoin Vaxco from using the FLUSTOPPA trademark on its website or in advertising when Vaxco already did so prior to Healthward's adoption and use of the FLUSTOPPER official mark. »⁷⁸ L'emploi antérieur, ici, protège Vaxco contre une injonction sur l'affichage de la marque FLUSTOPPA & Design.

78. *Vaxco. Ltée. c. Healthward Canada*, *supra* note 1 au para 12.

[78] La Cour doit tenir compte de la portée d'une injonction permanente⁷⁹. Notamment, le site web a acquis une notoriété auprès des Canadiens, créant pour FLUSTOPPA une réputation au Canada. La Cour devra

prendre en considération le fait que la réputation d'une marque peut requérir « des années d'honnête labeur, ou parfois sont le résultat de dépenses somptueuses et qui s'identifient aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce. »⁸⁰

79. *Cheung v Target Event Production Ltd*, 2010 FCA 255 au para 33, décision dans laquelle la Cour d'appel a limité la portée d'application d'une injonction. Voir aussi généralement *H-D U.S.A. LLC v. Berrada*, 2014 FC 207 pour le principe de limitation de la portée d'une injonction sur le domaine d'activités d'un défendant.

80. Voir *Clairol inc. of Canada c. Trudel*, [1974] A.C.S. no 94.

[79] Les Canadiens devraient être libres de choisir les services médicaux qui conviennent à leur besoin et rien ne devrait les empêcher de connaître les autres services et produits offerts sur le marché international. Faire autrement limiterait indûment l'avancée de traitements médicaux constamment en expansion.

[80] Le droit canadien dans le contexte des marques de commerce affichées sur des sites Web est encore embryonnaire⁸¹. En l'espèce, la Cour a la grande responsabilité de remettre des pendules à l'heure. Il serait sage de tenir compte du contexte d'économie mondiale pour bien trancher la question en litige en l'espèce⁸².

81. Kelly GILL, « Injunctions » dans *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd, (17.(17.6)).

Voir aussi *ZIPPO Manufacturing Company v. ZIPPO Dot Com, Inc.* United States District Court, W.D. Pennsylvania 952 F. Supp. 1119 au parax. 1123 et 1124.

82. *Ibid.* Voir aussi *Tolofson v. Jensen (1994)*, 120 D.L.R. (4th) 289 at 304 (S.C.C.).

PARTIE V – Ordonnance demandée

POUR LES MOTIFS INVOQUÉS CI-HAUT, PUISSE LA COUR :

REJETER l'appel intenté par Healthward;

INVALIDER l'injonction prononcée par la juge de première instance;

RENOYER le dossier au Registraire des marques de commerce pour que celui-ci procède à l'enregistrement de la marque FLUSTOPPA & Design de Vaxco;

LE TOUT, avec dépens.

Signé le 24 janvier 2021

Équipe 3R

Avocats de l'intimée

Table des autorités

Législation

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

Jurisprudence

Association olympique canadienne c. Coopérative Fédérée de Québec (2000), 7 C.P.R. (4th) 309.

Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada, [1997] F.C.J. No. 627.

Cable Control Systems Inc. v. Electrical Safety Authority, 2012 FC 1272.

Canada (Registrar of Trade Marks) v. Canadian Olympic Association, 1982 CanLII 3031 (FCA).

Canadian Council of Professional Engineers v. APA- The Engineered Wood Assn. (2000), [2000] F.C.J. No. 1027.

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

Canadian Olympic Assn. v. Canada (Registrar of Trade Marks), [1983] 1 F.C. 692.

Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc. (T.D.), [1990] 2 FC 703.

Cheung v Target Event Production Ltd, 2010 FCA 255.

Clairol inc. of Canada c. Trudel, [1974] A.C.S. no 94.

College of Chiropractors (Ontario) v. Canadian Podiatric Medical Assn., 2004 FC 1774.

Duke University c Royal Textile Mills, Inc, 2007 CanLII 80846 (CA COMC).

FileNET Corp. v. Canada (Registrar of Trade Marks) (2001), [2002] 1 F.C. 266.

H-D U.S.A. LLC v. Berrada., 2014 FC 207.

Insurance Corp. of British Columbia v. Stainton Ventures Ltd., 2014 BCCA 296.

La Reine c. Kruger, (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (Reg. M.C.).

Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc., 2011 SCC 27.

Mihaljevic v. British Columbia (1988), 23 C.P.R. (3d) 80 (Fed. T.D.).

Littlewood v. George Wimpey & Co., [1953] 1 All E.R. 583 (Eng. Q.B.).

Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 CF 331.

Pacific Carbon Trust Inc. v. Carbon Trust, 2012 TMOB 98.

Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp., 2001 FCA 13.

Piscitelli v. Ontario, (Liquor Control Board), [2002] 1 F.C. 247.

Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A., (1985) 5 C.P.R. (3d) 25.

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

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

Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Association, [1998] A.C.F. No. 280.

Tolofson v. Jensen (1994), 120 D.L.R. (4th) 289 at 304 (S.C.C.).

Université Concordia c. 649643 Ontario Inc. (2006), 53 C.P.R. (4th) 343 (C.O.M.C.).

Vaxco c Healthward Canada, 2020 CAIP 333.

Vaxco Ltd c Healthward Canada, 20 TCCIP 1222.

ZIPPO Manufacturing Company v. ZIPPO Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119.

Doctrine

BLG, « Consolidated Intellectual Property Statutes », 5 – Examination of Official Marks, [s.d.], <<https://nextcanada.westlaw.com/>>.

CED 4e éd (en ligne), *Trademarks and Industrial Designs*, « Registrable Trademarks: Official Marks », (V.(11)) à la s 140.

GILL, Kelly, « Injunctions » dans *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4e éd, (13.(13.2)).

Halsbury's Laws of England, 4th ed., Vol. 1.

HÉNAULT, Patricia et Patricia SÉGUIN, « Official Marks : A Canadian Construct » (2017), en ligne : *Fasken Mar-tineau Du-Moulin S.E.N.C.R.L.* <<https://www.fasken.com/en/knowledge/2017/05/technologyandintellectualpropertybulletin-20170515-2>>.

MCDONALD, Colin P., “Official Marks: Are there any Limits to this Branding Power?”, (2003), en ligne: WestlawNet.Canada < <https://nextcanada.westlaw.com/>>.

RICHARD, Hugues G., « Canadian Trade-Marks Act Annotated », Commentaire de la *LMC*, Robic TM Ann. 4§5.2.5.